

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO

**CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA: CONCEITUAÇÃO E ANÁLISE
SOBRE OS REQUISITOS**

LUÍS ARTHUR BARROS HORTA

RIO DE JANEIRO

2023

CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA: CONCEITUAÇÃO E ANÁLISE SOBRE OS REQUISITOS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

RIO DE JANEIRO

2023

CIP - Catalogação na Publicação

H821c HORTA, LUIS ARTHUR BARROS
CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA: CONCEITUAÇÃO E
ANÁLISE SOBRE OS REQUISITOS / LUIS ARTHUR BARROS
HORTA. -- Rio de Janeiro, 2023.
42 f.

Orientadora: KONE CESÁRIO.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. Propriedade Intelectual. 2. Propriedade
Industrial. 3. Marcas. 4. Caducidade de registro.
I. CESÁRIO, KONE, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a)
autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

LUÍS ARTHUR BARROS HORTA
CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA: CONCEITUAÇÃO E ANÁLISE
SOBRE OS REQUISITOS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário**.

Data da Aprovação: __/__/____

Banca Examinadora:

Orientador

Coorientador

Membro da Banca

Membro da Banca

RIO DE JANEIRO

2023

Dedico primeiramente a Deus, meu Pai Oxalá e meus Guias Espirituais por me mostrarem o caminho das pedras e andar cada passo meu sem que estivesse só.

À Priscila, minha mãe, pelo colo, pelas broncas, pelo incentivo minha educação formal e por acreditar em mim mesmo quando eu próprio não mais acreditava.

Ao Augusto César, meu pai, pelo esforço profissional na realização dos meus objetivos.

À Luisa Olenca, minha vó, pelo carinho e apoio de sempre.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Prof.^a Dr.^a Kone P. F. Cesário, não só pela eterna paciência na orientação deste trabalho, mas pela inspiração em acreditar na realização dos sonhos de seus alunos, seja por meio de projetos inovadores ou por oportunidades no desempenho acadêmico ou profissional, em que concretamente também fui agraciado, mais de uma vez inclusive, nesta minha longa pequena passagem na graduação.

Agradeço também a todos os advogados e advogadas com quem tive a honra de aprender e contribuíram enormemente para meu amadurecimento enquanto profissional do direito, cujo agradecimento faço nomeação na figura da Dra. Renata Lisboa, por sua referência, dedicação, zelo e defesa altiva dos interesses dos clientes, contribuiu muito ao que entendo como exercer a advocacia, além de instigar involuntariamente meu interesse no tema do presente trabalho.

“Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa”.

Barão de Montesquieu.

RESUMO

O instituto da caducidade de registro de marca surge como meio de garantir que se observe a destinação efetiva da marca suficiente a garantir tanto os direitos inerentes da propriedade industrial quanto à percepção do consumidor em relação sua origem de procedência. Buscando tanto uma apresentação sistemática quanto uma análise crítica, o presente trabalho organiza o posicionamento doutrinário, jurisprudencial e legal como oferece análise quanto à construção jurídica sobre seus efeitos. Assim, preocupa-se em apresentar os conceitos, procedimentos e aplicações bem como crítica à análise meramente privada sobre a caducidade, demonstrando seu interesse público, sob a forma de proteção ao direito de procedência e ao ato administrativo inválido em relação à caducidade do registro marcário.

Palavras-chave: propriedade intelectual; propriedade industrial; extinção de registro de marca; extinção de registro marcário; caducidade; caducidade de registro.

SUMMARY

The institute of trademark's forfeiture non-use cancelation action emerges as a means of ensuring that the effective destination of the trademark is observed, sufficient to guarantee both the inherent rights of industrial property and the consumer's perception of its origin. Seeking a systematic presentation and a critical analysis, the present work organizes the doctrinal, jurisprudential and legal positioning of Brazilian law as well as offers analysis regarding the legal construction of its effects. Thus, it is concerned with presenting the concepts, procedures and applications, as well as criticizing the purely private analysis of the non-use cancelation action, demonstrating its public interest, in the form of protection of the right of origin and the invalid administrative act in relation to the expiry of the trademark registration.

Keywords: intellectual property; industrial property; extinction of trademark registration; non-use cancelation.

LISTA DE ABREVIATURAS

CC – Código Civil (Lei nº 10.406/02)

CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)

CPAPD – Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

Min. Rel. – Ministro Relator

STJ – Superior Tribunal de Justiça

STF – Supremo Tribunal Federal

TRF2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO:	12
2. CAPÍTULO 1: REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA CADUCIDADE:	14
2.1 Noções introdutórias do instituto da caducidade do registro de marca	14
2.2 Caducidade parcial do registro	19
2.3 Caducidade de marca de certificação e coletiva	20
3. CAPÍTULO 2: ELEMENTOS MATERIAIS PARA COMPROVAÇÃO DO USO OU DESUSO POR RAZÕES LEGÍTIMAS:.....	22
3.1 Elementos de prova aptos à comprovação da utência da marca	22
3.2 Exceção à caducidade pelo desuso marcário	26
3.3 Alteração do caráter distintivo da marca	28
4. CAPÍTULO 3: EFEITOS DA CADUCIDADE E UMA PERSPECTIVA CRÍTICA À CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA COMO INTERESSE MERAMENTE PRIVADO	30
4.1 Efeitos da caducidade e o distanciamento da nulidade.....	30
4.2 Um olhar alternativo: caducidade marcária como invalidade do ato administrativo.	32
5. CONCLUSÃO:	38
6. REFERÊNCIAS:	40

1. INTRODUÇÃO:

Na legislação brasileira, o direito sobre a propriedade marcária é definido pela capacidade de sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não estão compreendidos nas vedações da lei, de serem registrados. Com efeito, embora não delimite o conceito da marca, o legislador definiu que apenas as marcas compostas por elementos visualmente perceptíveis são sujeitas ao registro.

Nesse sentido, existem três tipos de marcas suscetíveis de registro, quais sejam, a) de produto ou serviço, b) de certificação, c) marca coletiva. A primeira é aquela que se destina a diferenciar produtos ou serviços de outro, semelhantes ou afins, inclusive individualizando cada titular. De outro modo, as marcas de certificação são identificações que remetem a qualidade, natureza, tipo de material utilizado ou metodologia empregada de um produto ou serviço de um terceiro, analisadas pelo titular da marca, que goza de imparcialidade e reconhecimento para fazê-lo. Por último, a marca coletiva é o sinal distintivo que identifica membros de uma determinada pessoa jurídica representativa titular do registro.

Vige no país o sistema atributivo de direitos sobre a marca por meio da qual a propriedade industrial é garantida por meio de registro, conferindo ao titular direitos exclusivos de uso em todo território nacional a partir de concessão de registro.

A propriedade industrial, sob acepção constitucional, somente é garantida desde que atenda ao interesse social e desenvolvimento econômico do país, portanto, erige ao titular o dever de utência do signo distintivo, a fim de garantir a essencialidade de sua proteção. Nesse contexto, o instituto da caducidade de registro de marca surge como meio de garantir que se observe a destinação efetiva da marca suficiente a garantir tanto os direitos inerentes da propriedade industrial quanto à percepção do consumidor em relação sua origem de procedência.

Observa-se, todavia, que não há uma análise intensiva no estado do conhecimento sobre o instituto da caducidade de registro marcário, analisando seus conceitos e sistematizando-a de modo objetivo. Além disso, tendo em vista o enxuto tratamento da caducidade do registro de marca na Lei nº 9.279/96, a recente Nota Técnica nº 03/2022, do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e

Indicações Geográficas (CPAPD), publicada em dia 28 de dezembro de 2022, traz nova organização em relação ao instituto da caducidade, antes tratada somente pela doutrina e jurisprudência.

Portanto, utilizando-se como método pesquisa bibliográfica das obras doutrinárias, posicionamentos jurisprudenciais e legislações aplicadas ao tema, apresentar os elementos gerais concernentes à caducidade marcária, bem como, trazer visão analítica a partir da ótica do registro de marca como espécie de propriedade imaterial, cuja proteção dual, além de proteger interesse patrimonial do titular, também tutela o interesse público, a partir da garantia da origem de procedência ao consumidor. Para tanto, o presente trabalho de conclusão de curso foi dividido em três capítulos.

O Primeiro Capítulo visa apresentar de modo panorâmico os requisitos legais relacionados a extinção do registro de marca por caducidade, buscando além de definir a caducidade, expor os procedimentos administrativos adotados pela legislação, as partes envolvidas, as construções doutrinárias e jurisprudenciais que definem os conceitos jurídicos indeterminados e aplicações do pedido de caducidade no âmbito judicial.

Ato contínuo, o Segundo Capítulo busca analisar os elementos fático-materiais aptos a demonstrar a utência do registro como também as exceções de manutenção do registro a partir da existência de razões legítimas e do uso de marca com alteração significativa do signo distintivo original sujeita à extinção do registro. Nesse sentido, apresenta-se os parâmetros estabelecidos pela recente Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022 e a construção jurisprudencial estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e Superior Tribunal de Justiça.

Alfim, sustentado pela construção teórica dos primeiros dois capítulos, o Terceiro Capítulo busca apresentar a construção doutrinária jurisprudencial acerca dos efeitos da perda de direitos por meio da caducidade de registro de marca, além de apresentar visão alternativa à aplicação dos efeitos prospectivos, uma vez que a jurisprudência paradigmática é sustentada por conceito que contraria o interesse público relacionado à proteção da propriedade industrial marcária.

2. CAPÍTULO 1: REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA CADUCIDADE:

2.1 Noções introdutórias do instituto da caducidade do registro de marca

O instituto da caducidade voltado à propriedade industrial marcária tem relevante papel de garantia à função social da propriedade, ao permitir o cancelamento do registro sobre sinal distintivo ao qual seu titular não deu a devida destinação industrial, assim permitindo a disponibilidade para apropriação exclusiva a qualquer terceiro legitimado a partir da aquisição do direito.

A caducidade da propriedade patentária alcança outra lógica em comparação à caducidade do registro marcário, porquanto o objeto da patente caduco permite a exploração por qualquer indivíduo sobre o invento ou modelo de utilidade, não podendo ser novamente apropriado ante a inclusão ao estado da técnica (*res communis omnium*). Por outro lado, caso ocorra o cancelamento do registro de marca por meio da caducidade, o sinal distintivo torna-se disponível (*res nullius*), podendo ser objeto de nova apropriação exclusiva a partir do depósito de marca por terceiro.

Quanto às situações para a caducidade do registro de marca, a legislação regente define três hipóteses para que haja a extinção do registro pela caducidade, quais sejam, a) o titular nunca tenha feito o uso da marca no Brasil, conforme previsto no inciso I do art. 143, após o período de 5 (cinco) anos a contar da data de concessão do registro; ou, caso tenha feito em dado momento após os 5 (cinco) anos iniciais, b) tenha-o interrompido, ou c) modificado substantivamente o caráter distintivo marcário que conste do certificado de registro, consoante previsto no inciso II do art. 143, todos por prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, a contar da data do requerimento da caducidade (SCHIMIDT, 2020, p. 316).

O procedimento administrativo para extinção do registro de marca por meio da caducidade é definido por meio dos arts. 143 a 146 da LPI/96. Com base no texto legal, o requerimento da caducidade do registro, antes de qualquer análise substantiva sobre elementos de provas de uso ou desuso legítimo, necessita que haja cumprimento de condições formais ou pressupostos de admissibilidade por parte do terceiro-peticionante, para que tenha sua petição deferida e abra-se prazo para manifestação do titular.

Como condições formais do requerimento da caducidade do registro, devem ser observadas: a) a legitimidade do requerente; b) dedução lógico-temporal para a ocorrência das hipóteses de caducidade; c) ausência de análise substantiva em procedimento de caducidade anterior a 5 (cinco) anos, d) pedido acompanhado do pagamento da retribuição correspondente.

Em relação à legitimidade, conquanto não a defina expressamente seu conceito, a Lei nº 9.279/96 exige legítimo interesse do requerente. Assim, cabe peticionante demonstrar as condições fáticas ou jurídicas por meio das quais se exige a extinção do registro. Conforme (IDS, 2013), a preferência pelo termo legítimo interesse é nomenclatura jurídica mais acertada, posto que a legitimidade é elemento qualitativo de pretensão cujo mérito já se analisou, portanto não é “pressuposto”. Nesse sentido, o conceito a ser delimitado pela expressão deve ser entendido como “pré-exclusão de interesses *contra legem*”, tal qual como qualifica (MIRANDA, 2012, p. 212), a fim de evitar atitudes fraudatórias ou apropriações indébitas (IDS, 2013, p. 351).

Embora o texto legal não discorra mais detalhadamente sobre o conceito, o Manual de Marcas estabelece rol exemplificativo sobre terceiro legitimados a requerer o pedido de caducidade, dentre os quais: a) possuir registro ou pedido de registro sobre marca idêntica ou semelhante que assinala produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins; b) registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial que colide com o registro caducando; c) direitos da personalidade; d) direitos autorais; e) outros direitos que caracterizem o interesse ou atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados na marca caducanda.

Por outro lado, não é legitimado para requerer caducidade a quem não se autoriza o uso, consoante posicionamento da jurisprudência pátria (TRF2. Ap nº 90.02.21373-5. Primeira Turma. Rel. Dr. Clélio Erthal. Dje 12/03/1992), tampouco empresário inativo ou irregular, ou cuja atividade comercial exercida seja dissonante daquela que conste no certificado de registro da marca caducanda.

Quanto à possibilidade de requerimento da caducidade marcária por ofício, é pacífico o entendimento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não mais possui

legitimidade. Essa corrente do pensamento alberga entendimento baseando-se no respeito ao princípio da legalidade diante da revogação do art. 90 da Lei nº 5.772/1971. Vigendo novo texto a partir da Lei nº 9.279 que define apenas como requerente “qualquer pessoa com legítimo interesse”, logo, não existindo expressa possibilidade do requerimento da caducidade *ex officio*, não cabe atuação da Autarquia Especial (IDS, 2012, p. 351).

Além disso, diante da modificação do texto legislativo, o posicionamento desta corrente compreende pela perda do interesse público em relação à matéria, posto que não há mais previsão do INPI agir de ofício pela nova lei de regência (EREsp n. 964.780/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2011, DJe de 29/8/2011).

Entretanto, note-se, da síntese do que comanda os arts. 123, 127 e 143 da LPI/96, é intrínseco à higidez do título de registro da marca, o uso pelo titular. Dado a imprescritibilidade do pedido de caducidade do registro de marca, não caber-se-ia, baseado no princípio da segurança jurídica, o prazo quinquenal de manutenção das decisões, fundamento disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e art. 171 Lei nº 9.279/96.

Com efeito, a situação fática que viole o disposto no art. 143 da LPI, *per se*, gera ilicitude ao ato administrativo que concedeu o registro, situação que impinge à atuação da Administração Pública com fundamento no Poder da Autotutela. Importa aclarar que o Poder da Autotutela tem fundamento nos princípios que submetem à Administração Pública, sobretudo o da legalidade e o da predominância do interesse público.

Assim, não há por que negar ao Poder Executivo, diante de atos ilegais, inoportunos ou inconvenientes, o dever de controle sobre os próprios atos, a fim de observar à aplicação dos mesmos princípios pelos quais a Administração está submetida (DI PIETRO, 2020, p. 1.631). Ressalta-se que a prerrogativa de revisão dos próprios atos administrativos pela Administração Pública, seja para anulá-los ou revogá-los, ante a existência de vícios que tornem ilegais ou por motivos de conveniência ou oportunidade, é amplamente assegurado pela jurisprudência, inclusive sendo tema dos verbetes sumulares nº 346 e 473 do STF.

De outro modo, ínsito aos valores que geram o interesse público sobre a propriedade industrial marcária, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial age constantemente movido pelo dever de ofício. Com efeito, a título de exemplo, mesmo que não haja oposição ao pedido

de registro, o INPI pode indeferi-lo com base no registro anterior de terceiro, uma vez que não se está atuando em defesa do interesse do particular, mas sim, com intuito de proteção ao consumidor diante do risco de confusão ou associação indevida.

De modo semelhante, ainda que haja declaração de vontades entre partes com intuito de cessão parcial de marcas idênticas, será negado deferimento pelo examinador, inclusive podendo ser cancelados os registros *ex officio*, como comanda o art. 135 da LPI.

Portanto, a diminuição da caducidade como mero interesse entre particulares parece-nos negar todo o arcabouço de proteção definido pela norma constitucional, bem como todo âmbito de proteção sistemática definida pela Lei nº 9.279/96, logo, não o pedido de caducidade não deveria estar limitado ao interesse do particular legitimado. Entretanto, ressaltamos que se trata de interpretação que foge à corrente majoritária, que entende ser impossibilitada a atuação do INPI de ofício.

Além disso, para admissibilidade do pedido, o petitório deve cumprir corolário lógico-temporal de 5 (cinco) anos após a concessão para o protocolo. Ao terceiro legitimado não haverá qualquer exigência probatória para que se demonstre indícios do não-uso, posto que não haverá qualquer análise em sua substância, ainda que de natureza precária, por parte do examinador do INPI, para conflagração da situação tipificada pelos incisos. Assim, basta que tenha ultrapassado o quinquênio da concessão do registro.

Ademais, como condição formal para deferimento do requerimento, é necessário que não tenha havido outra análise de mérito de caducidade sobre o mesmo registro de marca anterior a 5 (cinco) anos, por meio do qual o titular tenha comprovado o uso ou justificado o desuso.

Como aponta (MIRANDA, 2013, p. 212), o “uso apaga a mancha do não-uso”, portanto o despacho administrativo que comprova o uso pelo titular goza de presunção de veracidade ao modo que serve como espécie interrupção negativa do prazo de 5 (cinco) anos para se requerer novo pedido de caducidade.

Ao seu turno, definir que não possa haver outro questionamento sobre a comprovação da utência do registro de marca dentro do prazo razoável de 5 (cinco) anos, permite que não

haja comportamento desleal a partir de uma atuação excessivamente combativa contra a propriedade industrial alheia.

Ato contínuo ocorre à publicação do petítório para que o titular da marca comprove o uso ou demonstre a existência de razões legítimas para o desuso, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Tendo em vista o caráter hercúleo para se comprovar o não-uso, a LPI/96 estabeleceu a inversão do ônus da prova ao titular da marca. Do contrário, estar-se-ia sobre exigência de prova diabólica, apesar de que, sob égide do Decreto-lei nº 7.903/1945, a apresentação dos elementos de prova incumbia ao peticionante.

Após o prazo, caberá ao examinador do INPI analisar o conteúdo probatório a fim de observar o uso em assonância com o certificado de registro ou as condições fático-materiais para o desuso legítimo.

Por conseguinte, do despacho decisório caberá recurso tanto ao titular quanto ao requerente da extinção por caducidade, como comanda o art. 146 da LPI, encerrando-se o rito administrativo tão somente após a análise do recurso, uma vez que desta decisão não caberia mais revisão administrativa.

Á medida que o instituto da nulidade do registro marcário, por meio da Lei nº 9.279/96, estabelece os mecanismos e procedimentos de rito processual judicial necessário para ajuizamento da ação de nulidade, o instituto da caducidade, previsto na mesma lei de regência, limita-se tão somente ao tratamento sobre os procedimentos administrativos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sem qualquer referência a busca de tutela jurisdicional para a extinção do registro.

Em que pese à ausência de previsibilidade, não há o que se questionar quanto à oportunidade de ajuizamento de ação ordinária, uma vez que, por imperativo constitucional, é garantida à tutela jurisdicional através do princípio da indeclinabilidade, com fundamento no art. 5º, XXXV da CF/88 (TRF 2, AC 0526995-87.2001.4.02.5101, 1ª Turma, Rel. Des. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Dje. 08.04.2008).

Por outro lado, divergem autores sobre a possibilidade ajuizamento da demanda diretamente ao Poder Judiciário, sem que haja inicialmente análise da medida pelo Poder Executivo, a quem compete legitimamente.

Segundo (WALD, 1999) e (DOMINGUES, 2009), ambos compreendem pela conclusão do rito administrativo, uma vez que o diploma legal estabeleceu o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autoridade administrativa apta à análise jurídica dos fatos, sendo ao garantida a tutela jurisdicional para a revisão das decisões. Logo, a decisão do Poder Judiciário sem que haja inicialmente posicionamento do Poder Executivo seria usurpação de competência dos Poderes constituídos.

Por outro lado, jurisprudência não só permite seja admitida o ajuizamento de demanda para pedido de caducidade diretamente em juízo, como também estabelece regimento semelhante à ação de nulidade ao conceder prazo de 60 dias ao titular do registro para apresentação de contestação como também a necessidade de intervenção do INPI como assistente, sendo a citação da autarquia federal como demarcação do termo “ad quem” para comprovação do uso no quinquênio pretérito (SCHIMIDT, 2020, p. 336).

2.2 Caducidade parcial do registro

O art. 144 da LPI estabelece a modalidade da caducidade parcial do registro marcário, conforme o qual as atividades comerciais, inseridas no certificado de registro, não semelhantes ou afins daquelas comprovadas pelo titular, serão extintas parcialmente. Assim, a lei de regência determina como forma de caducidade parcial a exclusão das especificações contidas no título marcário.

Além disso, o Tribunal Regional de Federal da 2ª Região, em recente jurisprudência, apresenta entendimento extensivo para definir que a caducidade parcial não se limita a recair sobre os produtos ou serviços inseridos no título de propriedade marcária. Assim, caso o titular de registro sobre marca mista tenha somente comprovado o uso sobre os elementos nominativos, é possível subsistência do mesmo, posto que ocorreu a comprovação parcial de uso, permitindo espécie de transmutação do registro misto em registro nominativo (TRF2: Ap nº 0002315-70.2016.4.02.510, Primeira Turma Especializada, Des. Rel. Simone Schreiber, Dje. 10/10/2019).

2.3 Caducidade de marca de certificação e coletiva

As marcas de certificação e coletiva, assim como as marcas de produtos e serviços podem ter os registros extintos caso o titular deixe de fazer o uso efetivo do signo distintivo conforme certificado de registro. Devido possuir funções distintas em comparação ao registro de marca de produtos e serviços, as marcas de certificação e coletiva necessitam cumprir outros requisitos dispostos na LPI.

A marca de certificação é signo distintivo que remete a qualidade, natureza, tipo de material utilizado ou metodologia empregada de um produto ou serviço de um terceiro, analisadas pelo titular da marca, que goza de imparcialidade e reconhecimento para fazê-lo.

O uso da marca de certificação não pressupõe a associação do usuário a uma determinada coletividade (Parecer AGU nº 33, 2016, p. 4), situação que “reforça a necessidade de distância de relação direta entre certificado e certificador” (BARBOSA, 2015, p. 236). Portanto, a comprovação do uso da marca incumbe ao titular do registro e nas condições previstas na documentação técnica da marca (Nota técnica INPI/CPAPD nº 03, 2022, p. 9)

Por outro lado, a marca coletiva é o sinal distintivo que identifica membros de uma determinada pessoa jurídica representativa de coletividade titular do registro, quer seja, associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros, sendo identificável pelos consumidores os produtos ou serviços frutos da origem associativa dos membros.

Para as marcas de coletivas, as situações previstas como hipóteses fáticas sujeitas à extinção do registro por caducidade somente terão validade caso mais de um membro autorizado deixe de fazer uso do sinal distintivo, como comanda o art. 152 da LPI. Sendo uso da marca coletiva destinado aos membros autorizados da pessoa jurídica coletiva, com fito em comprovar o uso ou desuso legítimo, incumbe somente a eles à demonstração fático-probatória, sendo excluída como meio de prova a utência da marca pela entidade representativa ou terceiros (Nota técnica INPI/CPAPD nº 03, 2022, p. 27).

Como regra geral, o art. 154 da LPI define que a marca de certificação e coletiva poderão ser objeto de apropriação por meio de registro após ultrapassado 5 (cinco) anos da extinção do registro. O prazo estipulado em lei visa prazo suficiente para que os consumidores desassociem o signo com as entidades anteriores, não os induzindo ao erro, ou atribuindo qualidades associadas à entidade titular (IDS, 2013, p. 368).

Por outro lado, entendemos que essa regra temporal faculta ao terceiro a obrigatoriedade de apresentação de depósito de mesma marca, voltada a especificações idênticas, semelhantes ou afins, apto a comprovar seu legítimo interesse para requerer a caducidade.

3. CAPÍTULO 2: ELEMENTOS MATERIAIS PARA COMPROVAÇÃO DO USO OU DESUSO POR RAZÕES LEGÍTIMAS:

3.1 Elementos de prova aptos à comprovação da utência da marca

O *onus probandi* recai ao titular do registro de marca, devendo apresentar dentro do prazo de 60 dias conteúdo probatório que comprove o uso de acordo com o certificado de registro ou aptas a demonstrar o desuso, sendo possível a utilização de todos os meios de prova admitidos em direito. Com efeito, sustentado pelo art. 30 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, não há possibilidade de apresentação de prova obtida por meios ilícitos, ou moralmente reprováveis.

Por outro lado, caso o titular, após a publicação do requerimento administrativo de caducidade, não apresentar em tempo hábil manifestação demonstrando a utência da marca ou o desuso por razões legítimas, ocorrerá o deferimento do pedido de extinção do registro por caducidade, com fundamento no art. 145 da LPI.

Tal expediente seria espécie de comprovação ficta do abandono ou desuso, uma vez que não exige do terceiro legitimado a apresentação sequer de elementos probatórios mínimos sobre dubiedade do exercício da função essencial da marca pelo titular. Ainda que ocorra o esgotamento da instância administrativa, nada impede que o titular busque tutela jurisdicional para revisão do conteúdo fático-probatório acerca o uso efetivo da marca.

Consoante leitura do art. 143 da LPI, a lei ao exigir que tenha ocorrido o rompimento do lapso de 5 (cinco) anos da concessão do registro sem início, ou tenha ultrapassado 5 (cinco) anos do abandono ou descaracterização do signo para requerer a extinção do registro por caducidade, entende-se como período de investigação o quinquênio anterior.

Como há a limitação quinquenal, portanto, a data do requerimento da caducidade de registro ou a citação do INPI, no caso de ação judicial, constitui marco limítrofe para o período de investigação.

Embora pela exegese do texto legal não haja dúvidas sobre a condição do lapso temporal para a admissibilidade do requerimento, por outro lado, sob ótica do titular do

registro, é obtusa quanto à necessidade de comprovação durante o período entre a concessão do registro e o quinquênio de sua publicação.

O entendimento consolidado era de que, sendo possível a apresentação do pedido de caducidade apenas após 5 (cinco) anos após a concessão do registro, o período de investigação se iniciaria da data do requerimento, independentemente se fossem abrangidos os primeiros cinco anos. Caso assim o fosse, seriam aceitos como uso efetivo providências sérias e efetivas, tais como celebração de contratos de distribuição, produção de etiquetas de produtos, material publicitário, durante o período inserto no primeiro quinquênio (Nota técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, p. 2-3).

Entretanto, a recente Nota Técnica nº 03/2022 INPI/CPAPD traz formulação de nova regra considerando facultativa a comprovação do durante os primeiros 5 (cinco) anos da concessão do registro. Caso o pedido de extinção do registro por caducidade da marca ocorra em data próxima à conclusão do primeiro quinquênio, será considerado como período de investigação a diferença entre elas (Nota técnica INPI/CPAPD nº 03, 2022, p. 6).

É importante salientar que a atual regra deixa dúvidas quanto sua aplicabilidade, uma vez que a depender da proximidade com os primeiros cinco anos da concessão que se requer a caducidade, o período de investigação poderia estar limitado a prazo curtíssimo de dias, que afetaria tanto a produção de provas pelo titular como também a análise de uso efetivo da marca pelo examinador.

Além disso, quanto à questão do período de investigação, em análise da legislação revogada, autores como Pontes de Miranda e Gama Cerqueira advogavam que ocorreria renovação do prazo para utência facultativa da marca, após prorrogado o decênio de validade do registro. Entretanto, o texto trazido pela Lei nº 9.279/96 não permite essa interpretação, uma vez que a prorrogação do registro não gera renovação do direito, apenas extensão da validade do direito já existente (SCHIMIDT, 2020, p. 320).

Outro ponto de destaque está na forma em que é feito o uso da marca. Em razão da falta de clareza legislativa quanto aos arts. 143 e seguintes, a posição da doutrina pautava na necessidade de efetividade do uso do signo marcário de acordo com o que é definido no certificado de registro. Hodiernamente, a Nota Técnica nº 03/2022 INPI/CPAPD, com fito de

demonstrar a importância da materialidade do uso marcário, exige-se o uso público e efetivo da marca, comprovando assim sua função essencial:

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 (Fl. 4)

A nova regulamentação, ao passo que se torna faculdade a comprovação dos primeiros cinco anos da concessão do registro, por outro lado, proíbe que haja apenas apresentação de meios preparatórios de uso como impressão de rótulos ou desenvolvimento de embalagens, constituindo-se utilização interna, isto é, não pública e não voltada a sua função essencial.

Além do mais, a legislação não exige que haja elevado conteúdo probatório, devendo somente ser apresentado elementos mínimos necessários que demonstrem da utilização da marca, desde que compatíveis com as características comerciais correlatas ao serviço ou produto ofertado.

Note-se, não se pode exigir mesma carga probatória a atividades comerciais distintas, destinados a determinado uso para certo público-alvo, quer seja, não se pode exigir mesmo elemento de prova para comprovar o uso da marca que identifica produtos encontrados em prateleira de mercados varejistas tal qual a serviços de alta engenharia voltados à construção de hidrelétricas, devendo, portanto, haver uma análise que leve em conta as minúcias para cada atividade econômica, ao passo que, independentemente da destinação, demonstrem o uso público e efetivo do signo.

Nesse sentido, em consonância à construção doutrinária (IDS, 2013, p. 352-354), a nota técnica traz regulamentação quanto aos critérios para a comprovação da essencialidade do uso, que deve respeitar: i) a natureza do produto ou serviço; ii) as características do mercado em questão; iii) extensão e a frequência do uso.

Quanto à natureza, determinados produtos ou serviços diante da complexidade do seu tipo têm sua extensão de venda reduzida, como bens de produção voltados à indústria pesada.

Ao seu turno, em relação à característica de mercado, existem produtos ou serviços que diante da sazonalidade, e especialidade do público, podem afetar na quantidade ou temporalidade dos meios de prova a serem produzidos.

Por outro lado, quanto à extensão e a frequência do uso, a depender tanto público-alvo quanto da demanda, a forma pela qual o uso da marca é percebido pode ser afetada, como por exemplo, a atuação comercial de fornecimento de alumínio para a indústria de bebidas apesar frequente, terá o conhecimento do público reduzido somente a empresas fabricantes de bebidas. No sentido oposto, a atuação comercial de venda de carros de luxo não obstante altamente pública, terá sua frequência reduzida em razão do preço elevado.

Além disso, a jurisprudência pátria estabelece ainda que, embora haja elementos de prova que caracterizem o uso da marca, a inexpressividade do volume de vendas, diante da portentosa capacidade econômica do titular, não são capazes de comprovar o uso efetivo. No mesmo acórdão, estabelece que a produção local, quer seja, industrialização, fabricação ou elaboração de produto, em razão de contribuir com o desenvolvimento econômico do país, serve como demonstração de uso efetivo, ainda que tenha destinação exclusiva ao mercado externo (REsp n. 1.236.218/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 11/6/2015).

Ademais, novo entendimento do INPI apresenta sistematização da análise valorativa sobre os elementos de prova apresentados. No caso de documentos fiscais, somente serão aceitos como meio suficiente para a utência desde que: i) conste como emitente o titular, licenciado ou terceiro autorizado, ii) esteja datado dentro do período de investigação, iii) possua como referência a marca conforme concedida pelo registro, além de estarem preferencialmente emitidas em segunda via, uma vez que demonstra recebimento pelo consumidor.

Nos casos de apresentação de imagens de produto como elemento probatório, exige-se devida aposição da data de fabricação ou validade a fim de comprovar o uso durante o período de investigação, demonstrando, inclusive, que o produto foi fabricado pelo titular do registro, licenciado ou por terceiro autorizado.

Quanto aos outros meios de prova que demonstrem conhecimento do público ao tipo de produto ou serviço comercializado, exige-se que os documentos impressos ou digitalizados demonstrem a quantidade e periodicidade compatíveis com as características comerciais, por outro lado, documentos de origem digital se exige comprovação do encaminhamento ao público-alvo.

Por fim, requer-se que todo conteúdo probatório apresentado demonstre a preservação do caráter distintivo da marca contido no certificado de registro, do contrário estar-se-ia sujeito à extinção, ainda que parcial, do registro de marca.

3.2 Exceção à caducidade pelo desuso marcário

De acordo com a Lei nº 9.279/96, é mitigado o dever de uso da marca em conformidade com o certificado de registro após 5 (cinco) anos da concessão, a comprovação do desuso por razões legítimas. Não há, por outro lado, qualquer menção objetiva sobre quais situações fáticas seriam cabíveis para o afastamento da caducidade do registro.

O requisito do desuso por razões legítimas pode ser entendido como conceito jurídico indeterminado de valor, uma vez que apesar de estabelecer parâmetro qualitativo, não há qualquer limitação legal sobre o conceito, cabendo, portanto, certa discricionariedade na análise do requisito (DI PIETRO, 2019, p. 487).

De outro modo, tendo-se em conta que lei anterior estipulava como ressalva à caducidade motivo de força maior, a crítica ao laconismo da lei pelo Eminente (PAES, 1982, p. 42) permanece ainda arejada, embora, ao contrário do desuso por razões legítimas, o termo seja considerado conceito de experiência ou empírico, uma vez que existam critérios estabelecidos pela experiência comum que permitam a uma conclusão objetiva (DI PIETRO, 2019, p.487).

Ademais, partindo de uma análise teleológica, a preferência por “razões legítimas” nos parece trazer maior amplitude ao conceito, uma vez que inclui circunstâncias causadas por imposição legal ou causas que sejam alheias ao titular, além de abarcar consigo possibilidade dos motivos de força maior.

O atual posicionamento do INPI estabelece quatro hipóteses para comprovação do desuso legítimo: i) impedimentos legais, ii) existência de processo administrativo de nulidade ou ação de nulidade do registro, iii) casos de força maior, e iv) circunstâncias não imputáveis ao titular. Devendo, todavia, tais circunstâncias fáticas serem aferíveis no Brasil, e por mais da metade do período de investigação. Caso a circunstância para desuso legítimo seja observável por período menor que a metade do período de investigação, deve o titular comprovar que tenha efetuado providências necessárias para o início ou retomada do uso efetivo da marca (Nota Técnica nº 03 INPI/CPAPD, 2022, p. 26-27).

Além disso, o STJ compreende que o uso de marca que identifique produto dependente de licença da ANVISA, tal como medicamentos, o retardo da Administração Pública que impeça o início da produção ou comercialização no país é causa para exceção por razão legítima (REsp n. 1.377.159/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 10/5/2016).

Por outro lado, em relação ao requisito de impedimentos legais apresentado pela regra do INPI, suscitamos uma problemática acerca da aplicação a partir do interessante caso que envolve litígio sobre a marca GUDANG GARAM para identificar cigarros e outros produtos afins.

Na ocasião, após ter seu registro declarado extinto em razão da ausência de manifestação em pedido administrativo de caducidade, a titular do registro, cuja atividade comercial era a produção de cigarros à base de cravo, do tipo *kretek*, ajuizou ação de nulidade de ato administrativo para que fosse reconhecido o desuso legítimo baseado na resolução RDC/ANVISA nº 14/2012, que impedia a produção, comercialização, importação ou exportação de cigarros flavorizados.

A mencionada resolução foi publicada pouco menos de um ano após a concessão do registro da marca, sendo que a ANVISA concedeu prazo de dezoito meses para que as empresas devidamente cadastradas fossem impedidas de comercializar cigarros flavorizados. Superado o prazo, foram estendidos por mais seis meses – logo, vigeriam os efeitos somente em 16.03.2014. Entretanto, no bojo da ADI nº 4.874, foi concedida liminar de efeitos *erga omnes* em 17.09.2013 que suspendeu a eficácia da resolução impeditiva, permanecendo assim por mais de dez anos (BARBOSA, 2022, p. 257-259).

Embora o posicionamento do TRF2 tenha sido em favor da tese de desuso por razões legítimas, parece-nos que a interpretação não deveria, em tese, estar calcada em suposto risco de início das atividades no Brasil, baseado em regramento com eficácia suspensa, tampouco não levar em consideração, tendo-se por norte o princípio da livre iniciativa, que outros concorrentes do setor comercializavam livremente cigarros saborizados, sendo o não-uso fruto de mero desinteresse comercial do titular ou sua pouca afeição ao risco.

Por fim, vale ressaltar que o INPI estabelece que tomadas de decisão cuja responsabilidade seja do titular, bem como dificuldades econômicas, financeiras e comerciais não podem ser considerados como hipóteses de desuso por razões legítimas, uma vez que intimamente relacionadas ao risco da à atividade comercial (Nota Técnica nº 03 INPI/CPAPD, 2022, p. 26).

3.3 Alteração do caráter distintivo da marca

Com fulcro no art. 143, II da LPI, para além dos casos de ausência ou interrupção de uso da marca, há a situação em que não obstante ocorra atividade comercial por meio da identificação da marca, esta tenha alterado o caráter distintivo original que consta no certificado do registro. Da leitura do dispositivo mencionado, para que ocorra a caducidade do registro não basta que haja uma alteração exígua, devendo afetar a essencialidade distintiva do signo.

Nesse contexto, o INPI admite que a inclusão de elementos descritivos, preposições e artigos irrelevantes, modificação para forma plural ou singular e apresentação de letras duplicadas, desde que preserve foneticamente ou visualmente o radical distintivo, não são suficientes para a alteração do caráter distintivo original. Por outro lado, a adição de elementos distintivos, adição de letras que alterem a impressão fonética serão consideradas como alteração do caráter essencial do sinal distintivo (Nota Técnica nº 03 INPI/CPAPD, 2022, p. 12-16).

Quanto aos elementos figurativos, é preciso observar a impressão dos elementos primários e secundários, tipografia, cores e posicionamento dos elementos para que se possa aferir a preservação do caráter distintivo. Para o INPI, inclusão de elementos figurativos a

marcas nominativas, alterações de elementos secundários ou negligenciáveis e inclusão de elemento genérico ou descritivo não altera o caráter original da marca.

De outro modo, omissões ou modificações de termos distintivos, alterações substanciais de cores e tipografias, exclusão de termos ou preposições que alterem significado original são circunstâncias em que podem modificar caráter distintivo (Nota Técnica nº 03 INPI/CPAPD, 2022, p. 21-25).

Por conseguinte, em razão da possibilidade apresentada pela jurisprudência pátria, que compreende pela extensão do conceito de caducidade parcial ao ponto de haver comprovação parcial dos elementos visualmente perceptíveis da marca, acreditamos que no âmbito de tutela jurisdicional possam acontecer relativização quanto aos parâmetros estipulados pela autarquia federal, ao analisar o conceito de alteração substancial do caráter distintivo original sob forma interpretativa eficaz.

4. CAPÍTULO 3: EFEITOS DA CADUCIDADE E UMA PERSPECTIVA CRÍTICA À CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA COMO INTERESSE MERAMENTE PRIVADO:

4.1. Efeitos da caducidade e o distanciamento da nulidade

Conferido ao titular da marca o direito de defesa, caso não haja a devida comprovação da utência conforme certificado de registro, tampouco a comprovação do desuso por razões legítimas, ocorrerá à extinção do registro por caducidade.

O signo distintivo, portanto, deixa de ser propriedade industrial particular para estar disponível à apropriação de terceiros, em razão de despacho administrativo ou decisão judicial desconstituir a validade sobre o registro.

Requerido por terceiro particular interessado, a marca caduca torna-se *res nullius*. Apesar de revestido de legitimidade para requerer a caducidade, pode o terceiro não garantir a propriedade industrial sobre o signo marcário, seja por existência de outros impedimentos à marca, seja por deixar de cumprir os requisitos para concessão do certificado de registro, como o não pagamento da retribuição decenal. Assim, o sinal distintivo disponível após a extinção do registro, poderá ser apropriado por qualquer outro depositante.

Tendo-se em conta que a lei de regência define a caducidade como hipótese de extinção do registro, sob conseqüência lógica, há entendimento sobre distanciamento conceitual das espécies de cancelamento do registro por nulidade administrativa e caducidade, especialmente fundados sobre os efeitos dos institutos.

Topograficamente, própria lei já demonstra certo distanciamento entre institutos, uma vez que a caducidade se localiza no Capítulo VI “Da Perda de Direitos” em conjunto com outras modalidades como a expiração por prazo de vigência, renúncia e ausência de procurador do titular domiciliado em país estrangeiro. Por outro lado, a nulidade se insere em capítulo próprio.

Com efeito, embora a nulidade de registro, em seus efeitos, trate-se de modalidade de “extinção do registro”, necessariamente não pode ser entendida como “perda de direitos”, mas

sim, inexistência de direito. Ademais, a nulidade do registro marcário guarda regimento próprio, seja por meio de instauração de procedimento administrativo específico, por meio do art. 168 e seguintes, seja por meio da tutela jurisdicional, como estabelece o art. 173 e seguintes.

Para (SCHMIDT, 2020, p. 152), não ocorre confundibilidade entre a caducidade e nulidade administrativa, uma vez que esta possui vício de legalidade pré-existente à concessão do registro:

“a caducidade não decorre de um vício pré-existente à concessão, mas de um fato superveniente (desuso), consumado durante a vigência... faz com que haja uma diferença substancial entre os efeitos da nulidade e caducidade”.

No campo de entendimento sobre os efeitos prospectivos ou retroativos da caducidade do registro, divergem autores acerca do momento ao qual se considera extinto o registro. De um lado, a teoria da decisão eficaz defende que somente ocorre a extinção do registro após decisão ou despacho sobre o qual não caiba recurso, tese vislumbrada por Danemman Siemsen, Mario Ghiron, Elena Garcia, Carlos Olavo, Luis Bertone e Guillermo Cuevas. De outro, a teoria da data do requerimento, sustentada por Denis Barbosa e Luiz Leonardos, entende que os efeitos extintivos do registro se iniciam da data do requerimento da caducidade (SCHMIDT, 2020, p. 329-332).

Ao seu turno, quanto ao entendimento da jurisprudência acerca dos efeitos, no STJ houve decisões divergentes. De um lado, entendiam pela aplicação da teoria da decisão eficaz, ao definir que a declaração da caducidade não retroage até a data de requerimento (REsp n. 29.878/RJ, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 3/3/1998, DJe de 8/6/1998 e REsp n. 330.175/PR, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18/12/2001, DJe de 1/4/2002).

De outro lado, posicionamento no sentido de que, o ato que declara a caducidade da marca tem conteúdo constitutivo negativo. Logo, o registro de marca não se aperfeiçoando com o uso, retroage os efeitos da caducidade (REsp n. 14.739/RJ, relator Ministro Dias Trindade, Quarta Turma, julgado em 9/11/1993, DJ de 13/12/1993 e REsp n. 964.780/SP,

relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 21/8/2007, DJ de 24/9/2007).

Finalmente, foi na decisão dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 964780/SP por meio do qual Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento quanto à aplicação dos efeitos da caducidade marcária. Consoante voto-relator da Ministra Nancy Andrighi, o instituto da caducidade marcária tem efeitos prospectivos (*ex nunc*) em razão de: a) ao contrário da nulidade, a caducidade implica na ausência de condições para a manutenção do registro; b) ter ocorrido a perda de interesse público na matéria em razão da Lei nº 9.279/96 não prever a requisição *ex officio*; c) baseado no risco hipotético de licenciamento em cadeia em que o último licenciado não exerce os poderes inerentes à propriedade industrial, garantir a segurança jurídica diante da qual os agentes econômicos possam atuar livremente na realização dos negócios.

Todavia, em que pese posicionamento consolidado pela jurisprudência pátria, entendemos que a aplicação de efeitos prospectivos não é melhor caminho, haja vista estar a validade do título condicionada à mora administrativa ou judicial, podendo o titular do registro sobre signo em que não se dá devida destinação, exteriorizar efeitos jurídicos com fito de afetar o ambiente de concorrência.

4.2 Um olhar alternativo: caducidade marcária como invalidade do ato administrativo

Como compreensão propedêutica, embora o registro de marca tenha repercussão essencialmente patrimonial ao garantir direito real sobre propriedade imaterial, sua concessão é dada exclusivamente por meio de ato administrativo, que possui regimento próprio no direito público. Logo, a caducidade, como espécie de extinção do registro de marca, ainda que se trate de direito individual sobre propriedade, possui acepção pública em razão da forma pela qual é concedida, devendo, portanto, haver proteção específica.

Embora no sentido etimológico, a caducidade remeta a direito que perdeu a validade (MICHAELIS, 2023), ao se partir pela análise doutrinária pautada pelo Direito Administrativo pátrio, a escolha do *nomen iuris* não encontra sentido semelhante, posto que a caducidade trata-se de modalidade extintiva de um direito em razão do surgimento de norma

jurídica contrária a outorga do ato precedente (MELLO, 2014, p. 460). Ainda que a escolha da nomenclatura técnica não interfira na essência do instituto, por outro lado, demonstra certo afastamento à dogmática jurídica brasileira, baseando-se nos postulados jurídicos desenvolvidos por outros territórios-nacionais, que, por hipótese, partem de teorias jurídicas distintas.

Nesse sentido, importa o presente trabalho apresentar conceitos jurídicos a fim de debater o enquadramento adequado a partir da construção doutrinária da vertente do direito público, para depois traçar certa crítica à conceitual apresentada pela vertente majoritária.

Por oportuno, importa como premissa que os institutos do Direito Administrativo possuem diferentes formas de análise pelos doutrinadores, razão pela qual, apesar de não haver entendimento único (DI PRIETO, 2020, p. 386), buscaremos nos pautar pelo consenso sobre os atos administrativos como conceito, bem os vícios para mácula na esfera jurídica.

Ato administrativo é conceito jurídico indeterminado, perfazendo-se por critérios mais amplos ou restritos a depender de cada autor. Com intuito de simplificarmos a discussão acessória, assumimos, portanto, entendimento esposado por (DI PIETRO, 2020, p. 455-456), por meio do qual o ato administrativo obedece a cinco critérios, quer seja, i) constitui declaração do Estado; ii) sujeita-se a regime jurídico administrativo; iii) produz efeitos imediatos; iv) passível de controle jurisdicional; v) sujeita-se à lei. Portanto, segundo a autora, ato administrativo é “declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.”

Ao confrontarmos a definição de ato administrativo definido pela autora, tendo-se por objeto de análise o procedimento administrativo de concessão do registro marcário, é possível observar, de antemão, que existe certo afastamento conceitual devido à mediação dos efeitos jurídicos do despacho de concessão do registro de marca.

Para a expedição do certificado de registro da marca válido, somente ocorre após ato de particular, do titular do registro, em efetuar o pagamento da retribuição ao INPI. Logo, ainda que haja o deferimento do pedido de registro pelo despacho administrativo, a inobservância

do prazo para o adimplemento da retribuição extingue sua validade jurídica diante do arquivamento definitivo do pedido, sem qualquer efeito jurídico sob o ato anterior.

Consoante (PAES, 1982, 49-50), o certificado de registro constitui ato administrativo próprio da Administração Pública, mas que foge à regra de outros atos:

“O certificado de registro, portanto, é um ato administrativo distinto, vinculado, embora, ao despacho anterior.

O certificado de registro não pode ser expedido sem que a decisão concessiva se tenha consubstanciado prévia e favoravelmente. É um ato vinculado. Mas, nota-se, poderá não ser expedido, ainda que o despacho concessivo se tenha dado, mesmo em instância recursal, se outro ato – o recolhimento da retribuição – não for praticado. O certificado de registro é, pois, um ato próprio da administração pública, inserido no processo administrativo referente ao registro da marca, mas distintos dos outros e necessário à consubstanciação do ato jurídico pelo qual é atribuído ao requerente o direito ao uso exclusivo sobre a marca por ele criada.”

Conforme disposto no texto legal da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), a caducidade é espécie de extinção da marca, em razão do titular, após 5 (cinco) anos da sua concessão do registro, não tenha iniciado o uso no território brasileiro, ou, em caso de início, tenha-o abandonado ou desfigurado o uso conforme constante do certificado de registro, por pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos, senão por razões legítimas.

Note que a propriedade industrial marcária garante ao titular o uso exclusivo do signo distintivo em todo território nacional, como comanda o art. 129 da LPI, logo, no nosso entender, o uso da marca deve ser interpretada como dever intrínseco à validade do registro, sendo, pois, a sua violação, tratada por meio da teoria da invalidade dos atos administrativos.

Em que pese o dever de uso da marca, o legislador, ao molde de tratados internacionais e outras legislações estrangeiras, define tempo mínimo por meio do qual o titular possa organizar-se para a realização do uso, sem que a demora afete direito sobre a propriedade industrial.

Ultrapassado o prazo estipulado em lei, sem que tenha ocorrido o uso efetivo da marca, não se deveria estar diante de direito de propriedade industrial garantida, posto que o não uso viola legalmente o direito de propriedade industrial. Assim como a concessão do registro de marca possui seus efeitos mediados pela necessidade do pagamento da retribuição, o

requerimento da caducidade está condicionada ao ultrapassagem do período de cinco anos da concessão, razão pela qual não deveria garantir a presunção do uso sobre o sinal distintivo.

Além disso, insta esclarecer que a utência da marca não é requisito apresentado no ato de depósito. Portanto, a análise substantiva do despacho que defere o pedido pela Administração Pública não gera presunção de veracidade sobre o uso da marca pelo titular.

Assim, entendemos que deve ser compreendida a caducidade de marca como modalidade de violação à determinação legal, superveniente ao ato administrativo que a concedeu, em razão da ausência de circunstâncias fáticas pretéritas que demonstrem o uso da marca, seja por ação omissiva ou comissiva do titular, gerada por sua exclusiva vontade, que afeta a validade do título.

A substancialidade analisada na caducidade de registro não é a observância de circunstâncias no ato de requerimento da caducidade, mas sim análise material sobre o uso pretérito, ao qual, mesmo declarado por despacho do examinador que não tenha ocorrido, gera-se presunção oficiosa em razão dos efeitos prospectivos aplicados pelo entendimento majoritário.

Não obstante entendimento consolidado na jurisprudência pátria sobre os efeitos a partir da declaração da caducidade, parece-nos que o fundamento parte de premissas que servem para uma análise eficiente sobre a caducidade do registro de marca, sem, contudo, analisar materialmente o instituto.

Ao tratamos a caducidade da marca como invalidade do ato administrativo, no entanto, não se estará a pugnar pela retroatividade absoluta dos efeitos da invalidação. Como assevera (MELLO, 2014, p. 478):

“Os efeitos da invalidação consistem em fulminar o ato viciado e seus efeitos, inúmeras vezes atingindo-o ab initio, portanto retroativamente. Vale dizer: a anulação, com frequência, mas não sempre, opera ex tunc, isto é, desde então. Fulmina o que já ocorreu, no sentido de que são negados hoje os efeitos de ontem. (...) Isto significa recusar validade ao que já se passou. Mas é claro que nem por isso se está invadindo o passado (tarefa impossível até para o Direito), pois é no presente que se recusa validade aos efeitos pretéritos.”

Com efeito, ainda que se entenda pela invalidade do ato administrativo, este ainda produziria efeitos que atinjam terceiros de boa-fé (MELLO, 2014, p. 490-491), embora garanta o titular do registro que nunca tenha feito uso da marca no Brasil afixar indenização sem causa que justifique.

Por oportuno, salienta-se também que a atuação comercial não depende de registro marcário, razão pela qual seu depósito é facultativo. Por outro lado, ao titular de registro, é devido seu uso conforme certificado de registro.

Ao conferir a perda de direitos sobre a propriedade marcária com validade apenas após a declaração extintiva de direitos sobre a qual não se possa mais recorrer, ao fim e ao cabo, confere-se enorme benefício ao titular de registro, que ciente da ausência de uso ou abandono da marca prolongada por ao menos cinco anos, age pautado na proteção inerente à propriedade industrial, sem qualquer destinação econômica a sociedade, com mero intuito de dificultar outros concorrentes a quem cumpra a função essencial da marca.

Por outro lado, como baliza do fundamento dos efeitos prospectivos do instituto da caducidade, não nos parece razoável o posicionamento apresentado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 964780/SP acerca da perda de interesse público sobre o instituto da caducidade marcária.

A bem da verdade, a síntese da decisão encontra guarida no Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 2/10 publicado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2.091, cujo seguinte excerto foi destacado pelo voto relator:

“a caducidade se reveste de natureza diversa, a começar pela constatação de que a discussão, na espécie, se cinge não às condições da constituição do direito em si (que é o de excluir terceiros do uso da marca), mas da sua manutenção, se inobservada a condição erigida pelo legislador como para tanto imprescindível, e que reside no uso do sinal.

(...) O registro é, portanto - ao menos por princípio, naturalmente -, válido. O que há é a denúncia de que a marca dele objeto não estaria sendo usada, fato a ser investigado mediante o competente processo apuratório (e que implica, inclusive, excepcionalmente, a inversão do ônus da prova, atribuída ao titular do registro), sabendo-se que tal denúncia é, no mais das vezes, apresentada por interessados na utilização do signo, que, não usado, não está cumprindo a sua função e nem justificando a proteção conferida pelo Estado (§§ 16 e 17 do parecer, p. 16)”

Entretanto, divergimos na conclusão, pautado, inclusive, pela própria construção conceitual sobre a marca apresentada pelo STJ, por meio da qual a marca possui dupla função protetiva.

Ao passo que protege o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, por outro lado, evita que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto - art.4º, VI, do CDC (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013).

Não se pode haver, portanto, dissociação do interesse público em relação ao instituto da caducidade de marca, uma vez que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial age com fito na proteção coletiva da sociedade que tem por direito à garantia de que sua decisão de compra seja orientada pelo conhecimento quanto à procedência de origem do produto.

5. CONCLUSÃO:

A intenção na proposta deste trabalho foi fornecer subsídios gerais de modo sistemático acerca da extinção do registro de marca por meio da caducidade, além de pormenorizadamente analisar seu conceito tendo como base a finalidade da propriedade industrial marcária, sua destinação à proteção do interesse privado e público, e como procedimento administrativo que delinea tanto a concessão quanto o cancelamento do registro.

Inicialmente, como métodos de estudo, tendo-se em conta a aplicação da lei de regência (Lei nº 9.279/96) e a nova regulamentação proferida pelo INPI (Nota técnica INPI/CPACD nº 03/2022), foram feitas a revisão legislativa além da revisão bibliográfica de outros estudos que analisaram a caducidade do registro de marca, para traçar panorama cronológico e conceitual quanto ao pedido administrativo de caducidade.

A partir disso, foi possível observar que a Lei nº 9.279/96 apresenta apenas as hipóteses de aplicação a serem observados quanto ao instituto da caducidade de registro de marca, incumbindo de modo geral à doutrina e à jurisprudência o papel estabelecer tecnicamente sua aplicabilidade. Complementarmente, o INPI apresentou regramento do procedimento administrativo, cuja recente alteração traz novas interpretações como a faculdade de comprovação da utência do signo durante os primeiros cinco anos da concessão do registro, método de contabilidade do período de investigação baseada na diferença entre a data do requerimento e o primeiro quinquênio da concessão desde que limitado ao máximo de cinco anos anteriores, bem como os requisitos da comprovação do uso da marca e hipóteses para a comprovação das razões legítimas para o desuso.

Além disso, buscamos explorar a aplicação do instituto da caducidade do registro de marca pela jurisprudência pátria. Com efeito, foi possível observar novas interpretações ao texto da lei ao permitir a ocorrência transmutação do registro de marca a partir da sua caducidade parcial sob os elementos visualmente percebidos, a ausência de demonstração do uso efetivo do sinal devido à inexpressividade do volume de vendas diante do porte econômico do titular e os efeitos prospectivos da caducidade.

Por outro lado, o presente trabalho buscou traçar análise crítica do instituto da caducidade de registro de marca, em especial, sobre a impossibilidade de atuação por ofício do INPI, bem como os efeitos da extinção do registro. Assim, tendo como premissas a proteção da propriedade industrial condicionada ao direito de conhecimento da origem de procedência, sendo esta expressão do conceito de interesse social, além de fundamento de tutela do Direito Público sobre matéria concernente a ato administrativo, o trabalho tece críticas ao suposto rebaixamento da categoria caducidade como mero interesse particular, utilizado como argumento para a não atuação do INPI *ex officio*, além de analisar a construção teórico-conceitual acerca do entendimento para os efeitos não retroagirem.

Por fim, o conteúdo deste trabalho visa apresentar alternativa à prospectividade dos efeitos da caducidade, ao interpretar o instituto dentro da teoria da invalidade dos atos administrativos, buscando compatibilizar o interesse público, proteção ao princípio da boa-fé em relação a terceiros, e proteção ao direito à origem de procedência do consumidor, sem que haja injustificada proteção ao titular, que ciente da ausência do uso do registro, age de modo contrário à livre iniciativa ao reivindicar propriedade industrial sobre a qual nunca exerceu sua função, a fim de impedir terceiros de utilizá-la ou buscar indenização indevida.

6. REFERÊNCIAS:

AZEVEDO, Michael dos Santos. **A caducidade do registro da marca por falta de uso**. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e das Empresas) – Escola de Direito, Universidade de Minho. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/33993>. Acesso em: 28 mar. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. Dissertação (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

BARBOSA, Pedro Nunes. **Marcas de Cigarro, Desuso, Caducidade e Função Social**. Revista Brasileira de Direito Civil, [S. l.], v. 31, n. 02, p. 225, 2022. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/773>. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. [Constituição(1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República.

CADUCIDADE. In: **DICIONÁRIO da língua portuguesa**. Brasil. Editora Melhoramentos, 2023. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=caducidade>. Acesso em: 01 fev. 2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1; direito da empresa** – 22ª Ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018.

COPETTI, Michele. **Registro de marcas – propulsor para o desenvolvimento?** In BARRAL, Welber; PIMENTEL, Otávio Pimentel (org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo** – 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2009.

ECONOMIA, Ministério. Rio de Janeiro: 2018. **Nota técnica INPI/CPAPD nº 01/2018.** Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_01_18.pdf . Acesso em 29/06/2023.

ECONOMIA, Ministério. Rio de Janeiro: 2022. **Nota técnica INPI/CPAPD nº 03/2022.** Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_03_22.pdf . Acesso em 14/05/2023.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei da propriedade industrial** – 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renova, 2013.

MARTINS, Ciro Silva. **Exame de colidência entre marcas e a teoria da distância.** Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 195-218, jul./dez. 2020.

MENDONÇA, J. X. Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro.** Vol. V – Parte I. 6ª Ed. São Paulo: Livraria Editora Freitas Bastos, 1959.

MIRANDA, Pontes de, 1892-1979. **Tratado de direito privado – tomo XVII: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos).** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo** – 32ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

PAES, Paulo Roberto Tavares. **Propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 1982.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas - aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2020.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário**, v.1 – 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.