



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# Manual de Marcas do INPI

2ª Edição

## 6 Concessão, manutenção e extinção do registro

Instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017  
Versão Fevereiro de 2017

## Sumário

6	Concessão, manutenção e extinção do registro.....	2
6.1	Concessão do registro .....	2
6.1.1	Certificado de Registro .....	2
6.1.2	Reemissão do certificado de Registro .....	4
6.2	Direitos do titular.....	4
6.3	Deveres do titular .....	5
6.4	Prorrogação do registro.....	6
6.5	Caducidade .....	7
6.5.1	Legítimo interesse .....	7
6.5.2	Requisito de admissibilidade .....	8
6.5.3	Investigação de uso e comprovação de uso da marca .....	8
6.5.4	Caducidade parcial.....	12
6.5.5	Desuso por razões legítimas .....	12
6.5.6	Caducidade de marca coletiva.....	13
6.5.7	Exame da caducidade .....	13
6.5.8	Despachos aplicáveis .....	13
6.6	Extinção do registro.....	14

## 6 Concessão, manutenção e extinção do registro

### 6.1 Concessão do registro

A concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de marca e emissão do certificado. A marca tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na RPI. Ao final deste prazo, o titular deve providenciar a prorrogação da vigência caso deseje manter o registro de sua marca.

#### 6.1.1 Certificado de Registro

O certificado é um documento que comprova a concessão do registro de marca, emitido após o pagamento da retribuição correspondente.

Quando da publicação do despacho de deferimento e do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio e à expedição do certificado de registro (seja no prazo ordinário ou extraordinário), o pedido tem a concessão publicada na RPI e é emitido o certificado de registro, com a data da publicação do ato.

No certificado constarão a **marca**, o **número** e **data do registro**, o **nome**, **nacionalidade** e **domicílio** do titular, os **produtos ou serviços** por ele assinalados, as **características do registro** e a **prioridade estrangeira**, caso haja.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
 Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

### Certificado de registro de marca

Processo nº: 000000000

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

**IMAGEM DA MARCA**

Data de depósito: 20/01/2016  
 Data da concessão: 20/01/2017  
 Fim da vigência: 20/01/2027

Titular: Nononononono  
 Endereço: Nononononono

Apresentação: Mista  
 Natureza: Marca de Produto  
 CFE(4): 0.0.0  
 NCL(10): 0  
 Especificação: Especificação de produtos/serviços

Rio de Janeiro, 20/01/2017

André Luis Balloussier Ancora da Luz  
 Diretor

Aproteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, V, VIII, XVIII e XXII, da Lei nº 5.279, de 14 de maio de 1996.

Conforme estabelecido pela Resolução nº 136/2014, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale observar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI (módulo de busca). Convém notar que não é necessário que o titular ou seu representante possuam certificado digital para obter o certificado de registro.

Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro, conforme exemplo a seguir:

DETALHES DO PROCESSO						
Nº do Processo:	[REDACTED]					
Titular:	[REDACTED]					
Marca:	[REDACTED]					
Nome do Procurador:	[REDACTED]					
Data do Depósito:	07/08/2009					
Data da Concessão:	15/05/2012					
Situação:	Registro de marca em vigor		Vigência: 15/05/2022			
Apresentação:	Nominativa					
Classe Nice:	NCL(9) 37					
Natureza:	De Serviço					
Especificação:	Lavagem de veículos;Manutenção de veículos;Concessionária de...					
Apostila:						
Prazos para a Prorrogação						
Início do Prazo Ordinário: 16/05/2021						
Fim do Prazo Ordinário: 15/05/2022						
Início do Prazo Extraordinário: 16/05/2022						
Fim do Prazo Extraordinário: 15/11/2022						
PETIÇÕES						
Pgo.	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery
✓	[REDACTED]	05/06/2013	-	351	[REDACTED]	[REDACTED]
✓	[REDACTED]	04/10/2012	[REDACTED]	348	[REDACTED]	[REDACTED]
✓	[REDACTED]	12/04/2012	-	372	[REDACTED]	[REDACTED]
✓	[REDACTED]	07/08/2009	[REDACTED]	300	[REDACTED]	[REDACTED]

Os certificados de registro de marca concedidos estarão disponíveis no portal do INPI para download em até 60 dias contados da data de publicação na RPI.

Como solicitar o serviço	
<b>Serviço</b>	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário)
<b>Código</b>	372
<b>Serviço</b>	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo extraordinário)
<b>Código</b>	373
<b>Serviço</b>	Segunda via de certificado de registro de marca
<b>Código</b>	351
<b>Informações adicionais</b>	<b>3.9 Serviços dispensados de formulário</b> <b>Tabela de Retribuições</b>

### 6.1.2 Reemissão do certificado de Registro

O certificado de registro será reemitido nos casos de incorreção de dados bibliográficos motivada por erro ou omissão do INPI. O novo certificado substituirá o certificado anterior incorreto.

Como solicitar o serviço	
<b>Serviço</b>	Retificação por erro de publicação na RPI
<b>Código</b>	366
<b>Informações adicionais</b>	<b>3.7.6 Petições relativas a correções e retificações</b> <b>Tabela de Retribuições</b>

## 6.2 Direitos do titular

De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular a exclusividade do uso do sinal registrado em todo o território nacional.

A legislação prevê ainda que toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, que usava no país marca idêntica ou semelhante à uma outra depositada no INPI para assinalar ou certificar produto(s) ou serviço(s) idênticos, semelhantes ou afins aos reivindicados, terá direito de precedência ao registro. A cessão desse direito só pode ocorrer com a transferência do negócio da empresa, ou parte deste, que mantenha direta relação com o uso da marca, por meio de alienação ou arrendamento.

É ainda assegurado ao titular da marca o direito de ceder o seu registro ou pedido, bem como licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, evitando que a sua marca seja prejudicada no mercado.

A proteção garantida pela lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda ou documentos relativos à atividade do titular, exercida de maneira lícita e devidamente regulamentada.

Entretanto, a lei não assegura ao titular da marca a sua propriedade absoluta, e sim o direito de usá-la para assinalar com exclusividade os produtos e serviços reivindicados por ele. Dessa forma, o titular não tem o direito de impedir que a sua marca:

- Seja usada por representantes ou distribuidores, juntamente com sinais dos mesmos, na promoção ou comercialização dos produtos que assinala. Exemplo: o posto de combustíveis "SANTA TERESA" poderá indicar que a gasolina comercializada por ele é da marca "ESSO", de titularidade do fornecedor do combustível.
- Seja usada por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas legais de concorrência. Exemplo: o fabricante de discos de freios XYZ pode indicar que o produto se destina aos automóveis "UNO" e "PALIO", marcas de titularidade do fabricante do veículo.
- Seja um impedimento à livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por terceiro com seu consentimento. Exemplo: o fabricante de bicicletas "ABC" não poderá impedir que esses produtos sejam livremente comercializados no mercado interno.
- Seja citada em discurso, obra científica ou literária ou outra qualquer publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo, vulgarizando-a.

### 6.3 Deveres do titular

É dever do titular de marca registrada:

- a) Prorrogar o registro a cada 10 (dez) anos, sob pena de extinção do mesmo, nos termos do art. 133 da LPI
- b) Usar a marca registrada para assinalar os produtos ou serviços para os quais a mesma foi concedida em até (5) cinco anos após a data de sua concessão, sob risco de ter decretada a caducidade do registro; e
- c) Em caso de titular domiciliado no exterior, constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme estabelecido no art. 217 da LPI, também sob pena de extinção do registro.

## 6.4 Prorrogação do registro

Dispõe o art. 133 da LPI que: "*o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos*".

Para que seja anotada a prorrogação, deverão ser observadas as seguintes condições:

- a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, conforme disposto no § 1º do art. 133 da LPI, ou, se não houver sido apresentado nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente subsequente à data do término de vigência do registro, mesmo que este não seja útil, mediante o pagamento de retribuição adicional (§ 2º do art. 133 do mesmo diploma legal);
- b) O pedido de prorrogação deve ser formulado pelo titular do direito;
- c) A efetuação do pagamento da retribuição correspondente, no exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI, não sendo necessária sua comprovação por meio de petição específica, seja em papel, seja eletrônica;
- d) A declaração, quando da emissão da GRU, de que a atividade social do titular continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro; e
- e) O titular do registro de marca coletiva e de certificação deve continuar a observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação.

Conforme estabelecido pela Resolução nº 136/2014, o certificado do registro de marca prorrogado é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale lembrar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro.

<b>Como solicitar o serviço</b>	
<b>Serviço</b>	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo ordinário)
<b>Código</b>	374
<b>Serviço</b>	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo extraordinário)
<b>Código</b>	375
<b>Informações adicionais</b>	<b>3.9 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições</b>

## 6.5 Caducidade

Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Esse procedimento é chamado caducidade e sobre ele dispõe o art. 143 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.

§ 1º - Não haverá 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 o desuso por razões legítimas.”

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular se manifestar no prazo de 60 dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que usou a marca, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade, ou justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

### 6.5.1 Legítimo interesse

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos, na expectativa de direitos ou no interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante, sempre observado o princípio da especialidade.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

- Marca registrada idêntica ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- Pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos ou afins ainda pendente de decisão final;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;



- Outros direitos que caracterizem a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

### **6.5.2 Requisito de admissibilidade**

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

- f) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
- g) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
- h) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração ou com o documento juntado dentro do prazo previsto, salvo casos em que tenham sido apresentados pelo próprio titular, serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

### **Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade**

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.

### **6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca**

A investigação do uso da marca abrangerá os cinco anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5(cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

### **Meios de prova**

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

### **Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros**

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

### **Documentação ilegível ou sem data**

Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

### **Documentos fiscais**

Os documentos fiscais apresentados deverão:

- Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
- Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
- Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

### **Impressos**

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

### **Titulares domiciliados no exterior ou produtos fabricados em país estrangeiro**

No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova de uso da marca deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização dos produtos no país.

### **Documentos em língua estrangeira**

Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

### **Produtos para exportação**

Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

### **Uso simultâneo de diversas marcas**

O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma de per se.

### **Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional**

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

### **Marca cedida**

Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão.

## Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados

Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

### Marca coletiva

Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

### Marca de certificação

Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

## Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN 051/81)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra a marca caducanda. Neste sentido, as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

O exame do uso da marca será feito com base no detalhamento da especificação trazido aos autos pelo titular, passando o mesmo a constar do registro. Vale observar que, havendo afinidade dos bens ou serviços elencados na nova especificação e nas classes nacionais, a comprovação de uso de um deles é suficiente para manutenção dos demais.

### Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da especificação	Observações
29.10, 29.20 e 29.30	Carne, carne em conserva, carne congelada, peixes frescos e em conserva, legumes e verduras frescos	Se comprovado o uso da marca para assinalar carnes (29.10), não se declara a caducidade parcial para os demais produtos, uma vez que o sinal em questão não estaria disponível para registro de terceiros, por se tratar de produtos do mesmo segmento mercadológico.

Por outro lado, se os códigos da classe nacional em que a marca registrada não forem afins, ainda que na mesma classe, o uso tem que ser comprovado para pelo menos um item de cada subclasse nacional.

### Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da	Observações
-----------------	-----------------	-------------

	<b>especificação</b>	
<b>07.10 e 07.25</b>	Máquinas para a indústria automotiva, tornos mecânicos, automóveis e motocicletas	Deverá ser comprovado <b>o uso para todas as subclasses/produtos</b> constantes do detalhamento da especificação, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação aos códigos e produtos não atestados. Da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

## **Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos**

### **Marca Nominativa**

Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, também admite-se como prova a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

### **Marca Mista**

No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

### **Marca Figurativa**

Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, também admite-se como prova a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

### **Marca Tridimensional**

A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

### **Marca sem reivindicação de cores**

A ausência de reivindicação de cores no sinal marcário possibilita que, para fins de caducidade, o uso seja comprovado com aplicação de quaisquer cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

### **Alteração do caráter distintivo original**

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.

### **Exemplo:**

Marca originalmente concedida	Marca constante da documentação comprobatória	Observações
		<p>As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável "SUCOS &amp; BEBIDAS" e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.</p>

#### 6.5.4 Caducidade parcial

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI:

“O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.

#### 6.5.5 Desuso por razões legítimas

Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação do desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil: *“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”*.

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784/99: *“São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”*.

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas apresentadas evidenciam a materialização de sérias e efetivas providências por parte do titular do direito para usar a marca no Brasil.

### **6.5.6 Caducidade de marca coletiva**

O art. 153 da LPI estabelece que a marca coletiva pode ser caducada se o registro não for utilizado por mais de uma pessoa autorizada, observando as condições previstas nos arts. 143 a 146. Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva é facultada aos membros da coletividade, sendo excluída como meio de prova a utilização da mesma pela entidade representativa ou terceiros.

### **6.5.7 Exame da caducidade**

A análise da caducidade leva em consideração, em sua primeira etapa, as condições estabelecidas no item **6.5.2 Requisito de admissibilidade** para o conhecimento da petição, bem como a avaliação da legitimidade do requerente, detalhada no item **6.5.1 Legítimo interesse**.

Os documentos e argumentos apresentados pela titular do registro caducando deverão ser apreciados seguindo as orientações dispostas nas seções **6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca** e **6.5.5 Desuso por razões legítimas**, conforme o caso. Durante o exame, também podem ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

Após analisados os autos e, se for o caso, cumpridas as exigências formuladas, decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca. Vale observar que cabe recurso de ambas as decisões.

### **Desistência do pedido de caducidade**

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010.

### **6.5.8 Despachos aplicáveis**

#### **Notificação da caducidade**

Na notificação da caducidade de marca registrada concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra o registro caducando.

## **Declaração ou denegação da caducidade**

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos por titular do registro.

A declaração de caducidade pode ser feita seja por falta de contestação por parte da titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, pela falta de uso efetivo da marca ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

Ressalta-se que das decisões de declarar ou denegar a caducidade cabe recurso.

## **Caducidade parcial**

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para **parte dos produtos ou serviços assinalados**, declara-se instituída a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais.

Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

## **Exigência**

Durante o exame da caducidade, podem ser formuladas exigências com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a documentação apresentada. Tais exigências devem ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, como as demais exigências de exame de mérito.

## **Decisão de não conhecer petição de caducidade**

Conforme disposto no art. 145 da LPI, não deverão ser conhecidos os requerimentos de caducidade de marca cujo uso tiver sido comprovado ou tiver sido justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Também não serão conhecidas as petições de caducidade apresentadas antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de concessão do registro.

## **6.6 Extinção do registro**

Conforme estabelece o art. 142 da LPI, o registro de marca é extinto pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal.

### **Fim do prazo de vigência**

Quando o titular do direito não protocola o pedido de prorrogação ao longo do último ano de vigência do registro ou nos seis meses subsequentes ao fim do decênio, a marca é extinta, conforme estabelecido no inciso I do art. 142 da LPI.

### **Renúncia total ou parcial**

A renúncia a um registro pode ser total ou parcial, cabendo ao titular do direito protocolar petição específica para tal procedimento acompanhada, se for o caso, de procuração outorgando poderes específicos para renunciar àquela marca ou à parte dos produtos ou serviços por ela assinalados, conforme estipulado no inciso II do art. 142 da LPI.

Na renúncia total, o titular do registro abre mão de todos os produtos ou serviços reivindicados na especificação. Na renúncia parcial, o titular abre mão de parte dos serviços ou produtos reivindicados na especificação.

A petição de renúncia pode ser apresentada em qualquer momento após a concessão do registro, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para renunciar caso tenha sido protocolada por intermédio de representante legal. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de renúncia.

As petições de renúncia nomeadas equivocadamente pelo usuário como "desistência" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes expressos para renunciar a registros.

<b>Como solicitar o serviço</b>	
<b>Serviço</b>	Renúncia a registro de marca
<b>Código</b>	388
<b>Informações adicionais</b>	<b>3.7.8 Petições de desistência ou renúncia</b> <b>Tabela de Retribuições</b>

### **Renúncia total ou parcial de marca coletiva**

De acordo com o art. 152 da LPI, a renúncia dos direitos sobre o registro de marca coletiva só pode ser reivindicada de acordo com os termos do contrato social ou estatuto da própria entidade representativa da coletividade, ou conforme previsto no regulamento de utilização do sinal.

### **Caducidade**

O registro de marca também pode ser extinto após exame de requerimento de caducidade, se restar provado que o sinal registrado não foi utilizado no país ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro (art. 143 da LPI).

Nesse caso, o registro é extinto por caducidade, passando o sinal a estar novamente disponível para registro.

<b>Como solicitar o serviço</b>	
<b>Serviço</b>	Caducidade
<b>Código</b>	337
<b>Informações adicionais</b>	<b>3.7.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade</b> <b>Tabela de Retribuições</b>

### **Inobservância do art. 217 da LPI**

O registro pode ser extinto se o titular do direito, sendo pessoa não domiciliada no país, não constituir ou manter procurador no Brasil para representá-lo judicial e administrativamente.



## **Extinção de marcas coletivas e de certificação**

Além das razões estipuladas no art. 142 da LPI, os registros de marcas coletivas e de certificação podem ser extintos nas situações previstas no art. 151 do mesmo diploma legal:

- Se a entidade deixar de existir;
- Se a marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.