



Resolução

2024 - Pergunta de Estudo - Marcas Registradas

Conflitos entre marcas comerciais compostas que incluem elementos não distintivos

Histórico:

- 1) Esta Resolução diz respeito aos fatores que devem ser considerados pelos tribunais ou escritórios de PI na avaliação da similaridade e do risco de confusão entre marcas quando uma ou ambas são marcas compostas que incluem elementos não distintivos, e qual o papel que esses elementos não distintivos devem desempenhar na avaliação.
- 2) O tema dos elementos não distintivos como partes constituintes das marcas e seu impacto na avaliação da similaridade da marca e do risco de confusão, ou na reivindicação de direitos exclusivos sobre uma marca, foi parcialmente abordado em resoluções anteriores da AIPPI, como a Q127 “Avaliação da Confusão na Lei de Marcas” (1995) e “Limitações dos Direitos de Marca” (2007). No Congresso Mundial da AIPPI em 2022, uma sessão de painel intitulada “Quão diferente é diferente?” tratou da questão das marcas compostas e da avaliação de sua similaridade e risco de confusão.
- 3) Determinar as semelhanças e a probabilidade de confusão entre marcas supostamente conflitantes é uma questão fundamental no processo e na aplicação de marcas. Uma vez que a avaliação da similaridade é mais difícil quando uma ou ambas as marcas em conflito são compostas, e ainda mais desafiadora se elementos não distintivos estiverem envolvidos, e na medida em que o trabalho anterior da AIPPI não cobriu os princípios, fatores ou circunstâncias que podem ser relevantes para essa questão, um estudo mais extenso e esta Resolução são justificados.

- 4) 41 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).
- 5) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve:

- 1) A avaliação da similaridade e do risco de confusão entre marcas, quando pelo menos uma delas for uma marca composta que inclua pelo menos um elemento não distintivo, deve ser feita caso a caso.
- 2) Ao avaliar a semelhança e o risco de confusão entre essas marcas, a impressão geral da marca composta (Regra “Anti-Dissecção”) deve ser considerada levando-se em conta o elemento dominante de qualquer uma das marcas (Regra “Elemento Dominante”), juntamente com a distinção do(s) elemento(s) e quaisquer outros fatores ou circunstâncias relevantes para o caso específico.
- 3) Um elemento não distintivo de uma marca composta não deve, como regra geral, ser completamente desconsiderado ao se avaliar a similaridade e o risco de confusão, embora esse elemento não distintivo normalmente receba menos peso na avaliação.

- 4) Esses fatores ou circunstâncias mencionados no parágrafo 2) desta Resolução incluem, mas não se limitam a:
- a. a estrutura da(s) marca(s) composta(s), em particular:
 - i. se os elementos distintivos e não distintivos seriam considerados pelo público relevante como separáveis;
 - ii. o tamanho comparativo relativo desses elementos;
 - iii. a distância e/ou a proporção entre eles;
 - b. a percepção do público relevante;
 - c. o histórico e o status de uso da marca registrada anterior;
 - d. o grau de sofisticação do público relevante;
 - e. as práticas e convenções relacionadas ao uso de marcas registradas no campo relevante;
 - f. a natureza dos elementos não distintivos da(s) marca(s) composta(s);
 - g. a natureza e as características dos bens ou serviços relevantes;
 - h. o setor/campo de atuação das marcas registradas em questão.
- 5) A abordagem mencionada nos parágrafos 1) a 4) desta Resolução deve ser aplicada tanto ao registro de marca quanto aos procedimentos de infração ao avaliar a similaridade e o risco de confusão entre as marcas supostamente conflitantes.