

Congresso Mundial da AIPPI 2020– Online
Resolução Adotada
14 de outubro de 2020

Resolução

2020 – Questão de Estudo – Marcas

Uso descritivo como defesa em processos marcários

Contexto:

- 1) Esta Resolução diz respeito a se e em quais condições um uso descritivo da marca de outra parte poderá servir como uma defesa contra uma alegação de violação de marca por essa parte. Nesta Resolução, “uso descritivo” refere-se ao uso de um sinal que é relacionado à característica dos produtos ou serviços.
- 2) Esta Resolução limita-se à defesa do uso descritivo no contexto de processos de violação de marca, seja perante um tribunal ou um órgão administrativo (doravante “tribunal”). Ações baseadas em outros fundamentos (por exemplo, concorrência desleal) estão fora do escopo desta Resolução, assim como as ações de nulidade de marca.
- 3) Foram recebidos 41 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).
- 4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente 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.

AIPPI resolve que:

Uso descritivo como uma defesa em processos marcários contra uma alegação de violação de marca

- 1) O uso descritivo da marca de um proprietário ou de parte dessa marca deveria estar disponível como uma defesa contra uma alegação de violação de marca por esse proprietário.

- 2) Esse uso descritivo como uma defesa poderá dizer respeito ao uso descritivo de qualquer tipo de marca.
- 3) Os princípios expostos nos parágrafos 1º e 2º não significam que a marca anterior deveria ser considerada nula se a defesa do uso descritivo for argumentada com êxito.

Condições para o uso descritivo agir como uma defesa em processos de marcários contra uma alegação de violação de marca

- 4) O uso descritivo deve estar de acordo com os princípios de uso honesto e/ou uso justo ou uso equivalente.
- 5) O uso da marca do proprietário não deveria ser considerado honesto e/ou uso justo ou uso equivalente desta, em especial quando:
 - O uso aproveita deslealmente do caráter distintivo ou renome da marca do proprietário, ou
 - O uso dá a impressão de haver vínculo comercial com o proprietário, ou
 - O produto ou serviço é apresentado como uma imitação ou reprodução do produto ou serviço portando a marca do proprietário, ou
 - O uso desacredita ou denigre a marca do proprietário ou é prejudicial ao seu renome.
- 6) Ao considerar se a defesa de uso descritivo deve ser permitida, um tribunal pode levar os seguintes fatores em consideração, em especial,:
 - a. O renome da marca do proprietário, se houver;
 - b. Se o sinal alegado como infrator pode ser considerado funcionando como uma fonte ou identificador de origem;
 - c. O contexto em que o terceiro usa o sinal.

Regras de prova

- 7) Não deveria haver restrições sobre o tipo de evidência aceitável.

Tipos de processos

- 8) Deveria ser possível invocar o uso descritivo como uma defesa em qualquer processo de violação de marca.

Links:

- [Diretrizes de estudo](#)
- [Relatório Resumido](#)
- [Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e Membros Independentes](#)