

Congresso Mundial AIPPI de 2023 – Istambul **Resolução Adotada** **25 de outubro de 2023**

Resolução 2023 – Questão de Estudo – Marcas Comerciais **Comprovação do uso de marcas comerciais**

Contexto:

1. Esta Resolução trata da comprovação do uso de marcas comerciais, focando na comprovação do uso no contexto do requisito de uso genuíno de uma marca para fins de manutenção do respectivo registro, não abordando a comprovação do uso para adquirir reputação ou distintividade de uma marca ou comprovar uso violatório.
2. A questão do uso de marcas comerciais foi estudada em diversas Resoluções da AIPPI, como a Resolução Q218 "A exigência de uso genuíno de marcas comerciais para manutenção da proteção (2011)", a Resolução Q70 "Impacto do Uso na Manutenção e Renovação (1978)" e a Resolução Q168 "Uso de uma Marca como Requisito Legal (2002)". A AIPPI também publicou seu Livro da Série Jurídica "Uso Genuíno de Marcas Comerciais" em 2018 e novamente em 2021, apresentando as disposições legais e práticas relativas ao uso de marcas comerciais em várias jurisdições. Devido à sua alta relevância prática e ao surgimento de novos desafios e dúvidas, como o uso em mundos virtuais, um estudo mais extenso e esta Resolução são justificados.
3. Foram recebidos 41 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (que pode ser acessado em www.aippi.org).
4. No Congresso Mundial da AIPPI em Istambul em 2023, o assunto desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1. Não deve haver um nível mínimo quantitativo ou um limite de duração para as provas necessárias para comprovar o uso genuíno de uma marca no período relevante.

2. Não deve haver restrições quanto ao tipo de prova aceitável para demonstrar o uso genuíno. Todas as provas devem receber a importância apropriada de acordo com as circunstâncias do caso, com base na avaliação geral de todas as evidências apresentadas.
3. Marcas comerciais de alta reputação/notoriamente conhecidas/famosas/históricas devem estar sujeitas aos mesmos requisitos de comprovação de uso genuíno que qualquer outra marca.
4. A comprovação de uso deve indicar o local, o período de tempo, a extensão e a natureza desse uso. No entanto, não deve ser necessário demonstrar informações específicas para cada item de evidência individual, e a prova deve ser considerada e avaliada como um todo.
5. A legislação e a prática relacionadas aos requisitos probatórios para comprovação do uso genuíno de uma marca devem ser consistentes perante os tribunais e perante os órgãos de propriedade intelectual/tribunais administrativos. A legislação e a prática relacionadas aos requisitos probatórios para comprovação do uso genuíno de uma marca não devem impor ônus excessivos aos proprietários de marcas comerciais ao comprovar o uso genuíno.
6. O uso de uma marca em uma forma diferente da forma registrada, em elementos que não alteram o caráter distintivo da marca registrada, deve ser aceito como uso da marca registrada. Essa avaliação deve ser realizada caso a caso. Particularmente, os seguintes fatores devem ser considerados ao julgar se o uso da variação deve ser aceito como uso genuíno da marca registrada:
 - a) se o público relevante as considera uma mesma marca;
 - b) o grau de distintividade entre a marca registrada e a variação;
 - c) as características do setor na qual a marca é usada e os costumes comerciais do setor em relação ao uso da marca.
7. Sujeito ao parágrafo 6 acima, de modo geral, as variações a seguir não devem ser interpretadas de forma a alterar o caráter distintivo da marca registrada:
 - a) elementos não distintivos são adicionados ou omitidos, parcial ou integralmente, da marca registrada;
 - b) o tipo, o tamanho e/ou a cor da marca registrada são alterados, parcial ou integralmente:
 - i. no caso de uma marca registrada nominativa, contanto que a palavra permaneça identificável na forma usada;
 - ii. no caso de uma marca registrada figurativa, contanto que a variação consista em características não essenciais para o caráter distintivo da marca registrada;
 - c) a disposição dos diferentes elementos na marca registrada é

alterada, por exemplo, mudando uma disposição vertical para a horizontal;

d) a marca registrada é usada em conjunto com outra marca ou em conjunto com a transliteração de tal marca.

8. O uso on-line de uma marca, por exemplo, na Internet, em um site ou em redes sociais, exceto conforme previsto nos parágrafos 10 e 11, pode constituir uso genuíno. Os critérios para avaliar tal uso geralmente serão os mesmos que para o uso off-line, aplicados caso a caso.
9. Particularmente, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao avaliar se o uso on-line de uma marca deve ser aceito como uso genuíno em uma jurisdição específica na qual a marca está registrada:
 - a) se houver venda de bens ou prestação de serviços ao público relevante dessa jurisdição;
 - b) se houver conteúdo direcionado ao público relevante nessa jurisdição, inclusive:
 - i. se houver uso de um idioma local da jurisdição;
 - ii. se for permitido o pagamento na moeda local dessa jurisdição;
 - iii. se forem fornecidos dados de contato locais, como números de telefone, endereços etc.;
 - c) se o proprietário da marca conduzir atividade econômica ou tiver uma conexão econômica nessa jurisdição em relação aos bens ou serviços.
10. Determinar se o uso de uma marca em um mundo virtual/metaverso também conta como uso genuíno da marca em relação a bens/serviços não virtuais exige análises de acordo com as circunstâncias de cada caso. Devem ser levados em consideração, entre outras coisas, o propósito de usar a marca no mundo virtual/metaverso e sua relação com os bens/serviços não virtuais, assim como a percepção do público relevante.
11. Em particular, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao avaliar se o uso de uma marca em um mundo virtual/metaverso deve ser aceito como uso genuíno em uma jurisdição específica:
 - a) se o público relevante na jurisdição tem acesso e participa do mundo virtual/metaverso;
 - b) se há atividades promocionais direcionadas ao público relevante na jurisdição pelo usuário da marca ou pelo provedor do mundo virtual/metaverso;
 - c) se o mundo virtual/metaverso oferece a opção de usar uma moeda local da jurisdição;
 - d) se o mundo virtual/metaverso oferece a opção de usar um idioma local da jurisdição.

12. Circunstâncias além do controle do proprietário da marca devem ser uma justificativa válida para a não utilização, e tais razões devem ser consideradas caso a caso. Particularmente, as seguintes razões devem ser consideradas como justificativas válidas para a não utilização da marca dentro do território ou parte do território no qual ela está registrada:
 - a) força maior;
 - b) restrição ou proibição por política;
 - c) exigência de uma licença obrigatória ou autorização de comercialização cuja obtenção leve tempo demais.
13. O ônus da prova para justificar a não utilização no caso de um evento amplamente conhecido, como a pandemia de COVID-19, deve ser o mesmo que em outras situações semelhantes, exceto que não deve ser necessário provar o fato de que tal evento é amplamente conhecido na jurisdição relevante. No entanto, ainda deve ser necessário comprovar razões adequadas para a não utilização além do controle do proprietário da marca, e além do fato do evento amplamente conhecido.