



## Acordos de coexistência de marcas podem ser desconsiderados pelo INPI

Muito se discutiu no passado a respeito da aceitação ou não pelo Instituto Nacional da Propriedade Indústria – INPI de acordos de coexistência entre empresas cujas marcas são semelhantes e, teoricamente, poderiam ser confundidas no mercado. Tais acordos eram expressamente previstos nas Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, instituídas na Resolução 51/97 daquele órgão. No entanto, em dezembro de 2010 o INPI editou novas diretrizes, sendo que uma das modificações foi a retirada de qualquer menção aos acordos de coexistência, o que promete dar o que falar, já que muitas empresas, nacionais ou internacionais, podem não mais conseguir registrar as suas marcas no Brasil.

A origem desse problema é o artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, que determina que não é registrável como marca “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Como se verifica, um dos requisitos para que o registro de uma marca não seja aceito é que essa marca seja “suscetível de causar confusão com marca alheia”. Parece claro, portanto, que o objetivo desse dispositivo é proteger as marcas já registradas de outras semelhantes que venham a aparecer no futuro. Ou seja, o inciso XIX do artigo 124 regulamenta uma relação entre dois particulares: o que registrou a marca em primeiro lugar, e aquele que tentou registrar uma marca semelhante depois.

Neste contexto, é muito comum o INPI indeferir pedidos de registro com base no artigo 124, inciso XIX, por considerar que as marcas pleiteadas são suscetíveis de causar confusão com marcas registradas anteriormente. Contudo, vez por outra as empresas envolvidas (tanto a que obteve o registro em primeiro lugar, quanto a que tentou o registro depois) concordam que as suas marcas não são confundidas no mercado, de forma que a decisão do INPI não deveria prevalecer.

A forma encontrada para resolver essa questão é por meio de acordos de coexistência, que nada mais são do que declarações das empresas envolvidas, nas quais é afirmado expressamente que as marcas delas não criam qualquer tipo de confusão no mercado e, conseqüentemente, podem conviver pacificamente. Tal solução, utilizada em larga escala em todo o mundo, é bem interessante, de forma que já há mais de uma década fora contemplada nas Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, instituídas pela Resolução 51/97.

Ocorre que, em 17.12.2010, o INPI editou novas diretrizes onde os acordos de coexistência não são mais citados e, corroborando tal medida, recentemente os examinadores do INPI têm confirmado que tais acordos não serão mais admitidos. O argumento do INPI é que os acordos de coexistência podem causar prejuízo aos consumidores, o que seria contrário ao art. 2º da sua lei de criação – Lei 5648/70 – segundo o qual “o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.

Entretanto, como visto acima, o artigo 124, inciso XIX, da Lei 9279/96 regula uma relação entre duas



---

empresas, e não a relação entre essas empresas e os consumidores. A proteção dos consumidores não faz parte das atribuições do INPI. Para essa finalidade existem diversos outros órgãos, como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, o Ministério Público e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, bem como uma série de associações de defesa dos consumidores. Todas essas entidades têm a prerrogativa de proteger os consumidores, do que, no entanto, carece o INPI.

Assim sendo, na prática, essas entidades têm legitimidade para impugnar pedidos de registro de marcas que possam eventualmente trazer prejuízos para os consumidores. Há procedimentos internos do INPI que preveem vários tipos de impugnação, os quais podem e devem ser utilizados por tais entidades sempre que for necessário.

O que não parece interessante é que o INPI, avocando competência que legalmente não lhe pertence, interfira em relações privadas, tal como previsto pela Lei 9279/96, mais especificamente no seu artigo 124, inciso XIX. A consequência dessa postura do INPI é que muitas empresas podem ser impedidas de ter as suas marcas registradas, o que afetará novos investimentos privados e diminuirá o número de empregos e os impostos recolhidos.

Portanto, em que pese o fato de que os acordos de coexistência não foram contemplados nas novas Diretrizes de Análise de Marcas, espera-se que o INPI reveja o seu entendimento e volte a considerá-los válidos, sob pena de serem causados grandes danos aos titulares das marcas e ao próprio país.

**Date Created**

21/07/2011