

Kasznar 1919
Leonardos

**PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

08/12

nº 7



André Venturini | Cláudio Roberto Barbosa |
Denise Dale | Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete | Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Marcelo Leite | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Sonis Souza | Tatiana Silveira

kasznarleonardos.com

Acordos de **coexistência** no Brasil

Após um longo período nebuloso sobre o tema, o INPI liberou comunicado oficial sobre como passará a tratar os Acordos de Coexistência. As antigas Diretrizes de Análise de Marcas do INPI (de Maio/1997) admitiam formalmente que os Acordos de Coexistência eram excludentes da norma que proíbe o registro de marca idêntica ou semelhante a outra registrada, para assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou afins, suscetível de causar confusão ou associação, prevista no inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Não obstante tal orientação tenha perdurado por mais de 13 anos, sempre foi rechaçada pela Procuradoria do INPI, sob o argumento de que o Acordo, por si só, não poderia se sobrepor àquela proibição legal.

Durante as discussões para revisão das Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, cuja versão final foi publicada em dezembro de 2010, o entendimento da Procuradoria prevaleceu. Como resultado, a orientação anteriormente aplicada foi excluída das novas Diretrizes, que de nenhuma outra forma contemplaram o assunto. Esta indefinição gerou enorme insegurança para os usuários e profissionais do direito marcário, tornando-se absolutamente indispensável um posicionamento oficial do INPI sobre a matéria.

Com efeito, em 21 de agosto de 2012 o INPI tornou pública a orientação de caráter normativo que será incluída nas Diretrizes de Análise de Marcas, cabendo destacar os seguintes pontos:

1. Os documentos rotulados de “Acordo de Coexistência de Marcas” jamais afastarão de forma automática o disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI;
2. Os Acordos serão apreciados pelo INPI como subsídios adicionais ao exame e poderão contribuir para uma decisão favorável à registrabilidade das marcas sempre que passíveis de assegurar a coexistência pacífica dos sinais no mercado;
3. Se, a despeito da existência dos Acordos, o INPI julgar inviável o convívio entre os sinais em análise, poderá formular exigências às partes interessadas, seja para que restrinjam a descrição dos produtos e/ou serviços cobertos por suas marcas, ou mesmo para que retirem algum elemento da marca pretendida, de maneira a afastar, de modo eficaz, o risco de confusão ou associação entre os sinais sob exame;
4. Os Acordos de Coexistência serão igualmente apreciados como subsídios ao exame dos pedidos de anotação de transferência de marcas, sem prejuízo de possível formulação de exigências pelo INPI, com o propósito de evitar o cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos para marcas semelhantes, que não tenham sido incluídos na cessão;
5. Na eventualidade do Acordo de Coexistência envolver marcas de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, será imprescindível comprovar tal relação.

Conclui-se, portanto, que Acordos de Coexistência isolados não serão suficientes para afastar as anterioridades conflitantes, cabendo à parte interessada valer-se de todos os argumentos disponíveis a fim de sustentar sua alegação de que a coexistência pacífica das marcas é possível e legal.