

Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Como já se viu em ocasião anterior, não é infrequente que os detentores de um mesmo patronímico pretendam regular, por via obrigacional, o seu uso conjunto.

Concorrência: conflito disponível ou indisponível?	1
A questão do acordo entre concorrentes e a confusão do consumidor	2
A construção da coexistência obrigacional no direito brasileiro.....	3
• Conclusão quanto aos acordos de coexistência	9

Concorrência: conflito disponível ou indisponível?

Existe a prática, certamente não só no Brasil, de, num caso de possível anterioridade ou colidência, obter da parte contra quem a nova marca conflitaria um acordo quanto ao uso comum do signo¹.

Diz Gustavo Leonardos²:

Quanto à segunda categoria de proibição relativa, por violar direitos de terceiros, esta pode ser afastada por acordo, expresso ou tácito, entre as partes, devendo a possibilidade de confusão para o consumidor ser resolvida na própria diluição da proteção acordada àquele sinal cujo proprietário consentiu, seja porque não objetou tempestivamente (artigo 174 da Lei 9279/96) ao registro de marca semelhante.

A posição do autor se constrói sobre a noção de *proibição relativa* ao registro. Ou seja, aquela que resulta (entre outras hipóteses, essa sendo a mais relevante) da preexistência de direitos disponíveis de terceiros sobre o mesmo signo³.

1 Estamos neste passo atualizando nosso texto constante da seção 5.2.3.1 de BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

2 LEONARDOS, Gustavo. "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". n <http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>, acessado em 14/02/2014.

3 "Assim, o nome de uma obra artística - ZIGGY, marca nominativa -, bem como o desenho artístico - a marca figurativa da figura do personagem -, não são registráveis como marca, ou melhor, somente são registráveis como marca, vez que se trata de uma proibição relativa, caso houvesse o consentimento expresso do respectivo autor ou titular." TF2, AC 2001.02.01.015057-2, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Lílíane Roriz, 19 de fevereiro de 2003. Num sentido mais lato, diz-se relativa a proibição dependendo de uma variável apurável caso a caso. Por oposição, proibições absolutas seriam as resultantes de interesses não disponíveis, como os do Estado, ou do consumidor: por exemplo, as vedações de marcas genéricas ao registro, sob pena de invasão do domínio comum.

Assim, a disposição entre partes do *jus prohibendi* pode versar – por exemplo - sobre áreas geográficas a serem reservadas à atividade dos interessados, ou de produtos e serviços entre os cobertos pelo uso do signo distintivo. O campo é limitado, porém, pelos interesses não disponíveis: os do consumidor, ou da saúde pública, os da tutela da competição, etc.⁴.

Encontra-se bastante literatura estrangeira sobre a pactuação *inter partes* de uma proibição relativa⁵. Mais recentemente, encontram-se também alguns textos nacionais sobre o tema⁶.

A questão do acordo entre concorrentes e a confusão do consumidor

Como tivemos ocasião de notar, não é de se admitir a livre disposição entre concorrentes dos interesses que pertencem na verdade ao consumidor. O fato de que uma marca possa, na conveniência de dois pactuantes, ser conjuntamente usada, eventualmente diminuirá a informação à disposição do público:

4 "In a formal trademark coexistence agreement both parties recognize the right of the other to their respective mark and agree the terms on which they may exist together in the market place. Such coexistence may be based on a division of the territories in which each holder may operate, or on a delimitation of their respective fields of use, i.e. regarding the goods or services on which they are used. (...) An important question to be considered before negotiating a coexistence agreement is that of public interest. A court may invalidate an agreement if it considers that the coexistence of similar trademarks in a particular case would be against the public interest. This may arise notably in the area of public health if two different medical products bore the same trademark – even if the companies operated in distinct geographical areas. Companies should also be aware of competition and anti-trust regulations: the courts could find that their confusingly similar trademarks for similar products affect competition in the marketplace. IP and Business: Trademark Coexistence, WIPO Magazine 2006, Issue 6/2006, encontrado em http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

5 Uma noção genérica da questão se encontra em Trademark coexistence agreement. Wikipedia. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_mark_coexistence_agreement, essa página foi modificada pela última vez em 19.01.2013, às 14:49, última visualização em 13.02.2014, às 19:26. No direito americano, vide GREENE, Lawrence W. The Ties That Bind? Considerations in Drafting and Maintaining U.S. Trademark Consent and Coexistence Agreements. In INTA Bulletin Features Subcommittee, Vol. 67, nº 6, 15.03.2012. Disponível em <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheTiesThatBindConsiderationsinDraftingandMaintainingUSTrademarkConsentandCoexistenceAgreements.aspx>, última visualização em 13.02.2014, às 19:49. Para uma visão europeia, vide ELSMORE, Matthew. Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about? In Scripted, Volume 5, Issue 1, April 2008. Disponível em <http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol5-1/elsmore.asp>, última visualização em 13.02.2014, às 19:37. Também LAWSEN, Marie Martens e KJESERUD, Linn, Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective, encontrado em http://pure.au.dk/portal/files/7065/THESIS_FINAL_COPY.pdf, visitado em 14/2/2014. Uma visão internacional, incluindo a situação brasileira, embora já antiga, encontra-se em DANIEL, Denis Allan, Consents: Effective in Overcoming Trademark Rejection? A Brazilian and international overview. Trademark World, issue 87, 1996.

6 Para uma visão da doutrina brasileira, além de nosso exto já mencionado: SELEME, Heloise Bartolomei, O interesse público como limite à autonomia privada nos acordos de coexistência de marcas, Anais do Universitas e Direito 2012, PUCPR 363, encontrado em <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/universitas?dd99=pdf&ddd1=7499>, visitada em 14/2/2014. SICHEL, Ricardo Luiz. Do Acordo de Convivência de Marcas. Revista de Propriedade Intelectual da EMARF 2ª Região: Rio de Janeiro, Mar. 2011. Páginas 55-62. Disponível em <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistapinternet2011.pdf>, última visualização em 13.02.2014, às 20:06. Numa perspectiva crítica ao texto anterior, vide: FIGUEIREDO, Paulo. O Instituto da Transação e a solução de potenciais conflitos a envolver sinais distintivos. Revista Eletrônica do IBPI, Ano II, nº 4. Páginas 113-118. Para uma historiografia das oscilações dos precedentes e prática administrativa brasileiras, vide: CORREA, José Antonio B. L. Faria. The BPTO and Trademark Coexistence Agreements. Dannemann Siemsen News, publicado em 01.09.2008. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=211&ID=269, última visualização em 13.02.2014, às 20:54. SANTOS, Mauro Ivan C. Ribeiro dos. Brazil: Comments On The BPTO'S Trademark Guidelines. 1.07.2013. Disponível em <http://www.mondaq.com/x/247732/Trademark/Comments+On+The+BPTOS+Trademark+Guidelines>, última visualização em 13.02.2014, às 20:48. CORREA, José Antonio B.L. Faria. New rules on trade mark coexistence agreements. Dannemann Siemsen News, publicado em 27.12.2012. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=235&ID=793, última visualização em 13.02.2014, às 19:17

Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que podem sofrer uma carga negativa de informação; ele, e a eficiência das trocas econômicas, são prejudicadas pelo fenômeno. A confusão operará significativamente fazendo o público comprar o que não queria; a associação, de quem não queria, resultando igualmente naquilo que em economia se chama assimetria de informações⁷.

Tal se dá em especial em mercados em que o consumidor, ou investidor, se ache particularmente fragilizado, como por exemplo, no setor financeiro ou de mercado de capitais. Nenhum acordo entre partes pode criar a ilusão de que um banco e uma corretora repartem fonte de capital ou garantias⁸.

Essa também foi durante certo tempo a postura do INPI, que embora admitindo a eficácia dos pactos de coexistência, não aceitava que a mesma marca seja usada *para o mesmo produto ou serviço*⁹. Em particular, não se toleravam ajustes no setor farmacêutico ou de alto risco para o consumidor¹⁰. Assim, um dos limites reiterados aos ajustes de coexistência é o interesse do consumidor¹¹.

A construção da coexistência obrigacional no direito brasileiro

Construção jurisprudencial, a noção de que competidores possam ajustar seus interesses no uso de uma marca colidente entrou no espaço regulamentar com o Ato Normativo 123 de 1994. A norma se amparou em parecer do órgão

7 BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. Revista da ABPI, v. 116, p. 19-34, 2012.

8 A perspectiva consumerista pode ser assim exemplificada: "Existem diversos casos de empresas que, por questões organizacionais, fiscais ou societárias, criam diversas personalidades jurídicas e, através de acordos de convivência, por fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizam a mesma marca. Todavia, os consumidores não tem conhecimento que se trata de empresas diversas, já que se apresentam como a mesma empresa; conseqüentemente, há de ser reconhecido aos consumidores o direito de reivindicar seus direitos contra qualquer uma destas empresas, baseado na confiança gerada pela "marca" aposta nos produtos ou serviços ofertados." CORREA, Gustavo Bahuschewskyj, As faces da proteção do consumidor no direito de marcas, Revista de Direito do Consumidor | vol. 71 | p. 77 | Jul / 2009 | DTR\2009\401

9 "For a long time the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO) accepted the submission of a coexistence agreement as a means to permit the registration of a mark otherwise to be regarded as likely to arouse confusion or association with a senior one. Such rule, however, did not apply where the marks involved were identical and intended for the same goods or services". CORREA, op.cit., publicada em 27.12.2012.

10 DANIEL, op. cit., [referindo-se à aplicação do AN 123]: "Practice has shown, however, that the Brazilian PTO has established certain conditions under which it will accept consents. The first condition is that when the earlier cited mark and the later mark are identical, the consent will only be accepted when the goods are different. The second is that the conflicting trademarks cannot cover pharmaceutical products, even when the marks are not identical. The PTO rationale is that coexistence of the marks in such cases could be hazardous to consumer health."

11 Mas até que ponto o consumidor é relevante para o direito de marcas? Vide BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas (2010), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_sobre_impertinencia.pdf. Neste sentido também o texto de Gustavo Leonardos: "É a antiga questão que se coloca, face à suposta possibilidade de confusão para os consumidores, de saber se a proibição de se registrar marca semelhante à de terceiro traduz um princípio de ordem pública e, portanto, insuscetível de renúncia ou se o interesse predominante é de ordem particular. Essa questão, na vigência da Lei 9.279/96 está resolvida em seu artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art. 189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a ação penal teria que ser a pública. Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios." O raciocínio é engenhoso, mas para a tutela dos interesses dos consumidores ou da saúde existem também outras pretensões penais de ação pública.

jurídico do INPI¹², e terminou incluída nas Diretrizes de Exame baixadas pela Resolução 51/97:

3.7.8.g "Constitui excludente da aplicação da norma do art. 124, inciso XIX, da L.P.I., a expressa autorização ao registro, manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços não sejam idênticos."

5.1.3.1, (transferência de titularidade) "Não se aplicam as penas previstas nesta norma legal (L.P.I., art. 135 em face do inciso XIX do art. 124) para os pedidos de registro e registros não transferidos, cujas marcas sejam idênticas ou semelhantes àquelas cuja titularidade foi transferida, mas para produtos/serviços diferentes, se o cessionário declarar, expressamente, no ato do pedido de anotação da cessão, não se opuserem à convivência das marcas no mesmo mercado."

Na verdade, a adoção de acordos para regular o uso de marcas na concorrência é de longa tradição nos precedentes judiciais brasileiros, do que já se documentou em decisão do STF de 1953 (RE 23.893).

Repete-se frequentemente a decisão da Corte Europeia sobre a questão, segundo a qual esses acordos:

"... São legais e úteis se eles servem para delimitar, no interesse mútuo das partes, as esferas em que podem ser utilizadas as respectivas marcas, e destinam-se a evitar a confusão ou conflito entre eles¹³.

No Brasil, o entendimento continua, na via judicial, sólido:

**"COMERCIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
REGISTRO DE MARCA - INDEFERIMENTO COM BASE
NO ART. 65, ITEM 17 DO CPI.**

12 Parecer INPI/PROC/DICONS/ AD/no. 69/93: "8.1 Ao contrário do que foi até o momento tomado como fundamento, e comumente imaginado, não objetiva a lei, ao regular a proteção das marcas, em primeiro plano, proteger o consumidor. O seu primeiro objetivo é a proteção do comerciante, visando resguardá-lo de atos que possam desviar a sua clientela. Verifica-se, desta forma, se tratar de um direito de cunho eminentemente patrimonial. Em protegendo o comerciante, indiretamente está se protegendo o consumidor". O subscritor do parecer, no entanto, alterou seu posicionamento: vide SICHEL, op. cit., 2011: "Por estes motivos, admitir que sociedades empresárias firmem acordo de convivência, possibilitando que signos idênticos possam conviver em um mesmo segmento de mercado, através da concessão do respectivo registro, implicaria em concluir que um ato administrativo pudesse vir a ser concedido em detrimento do princípio da legalidade, como também fosse privilegiado direitos patrimoniais e não o interesse público na proteção do consumidor." Esse novo posicionamento foi, por sua vez, criticado por FIGUEIREDO, op. cit.

13 "... are lawful and useful if they serve to delimit, in the mutual interest of the parties, the spheres within which their respective trademarks may be used, and are intended to avoid confusion or conflict between them". Case 35/83, BAT v EC Commission, [1985] E.C.R 363, parágrafo 33. ELSMORE, op. cit., nota que a OHIM, como ocorreu com o INPI, manteve-se avessa a ecoar esse entendimento, com uma recente alteração. Já nos Estados Unidos, a aceitação do pacto parece assentada: "In the United States, however, consent agreements must do more than simply state the agreement of one party to registration of another party's mark (a prohibited "naked agreement") for acceptance by the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Instead, the agreement must also address why the parties believe no likelihood of confusion exists (e.g., the marks travel in different channels of trade) and/or state measures the parties will take to avoid confusing consumers, all of which confers a longer and more consequential life span on the agreement. Because U.S. trademark coexistence agreements and their more abbreviated relative, the consent agreement (both referred to here as "consent agreements"), play a more fundamental role in defining or redefining the scope of each party's trademark rights, they are given great weight by the USPTO and the courts, and can also serve as evidence of no likelihood of consumer confusion. In re Four Seasons Hotel, Ltd., 26 U.S.P.Q.2d 1071 (Fed. Cir. 1993). The more robust legal life of these consent agreements necessarily raises considerations for trademark owners and practitioners about their continuing supervision and enforcement, especially in regard to non-signatory third parties". GREENE, op. cit.

I- Sem razão o indeferimento, posto que a própria titular da marca CORBOM concordou, expressamente, com o registro pretendido. Ademais, a marca CORBEL (da autora) encontra-se registrada em diversos países signatários da Convenção de Paris.

II- Apelação parcialmente provida para conceder o registro na forma sugerida pela titular da marca CORBOM, isto é, fazendo-se consignar expressamente no certificado de registro que a marca se destina a assinalar exclusivamente fungicidas para cereais e que só pode ser usada quando acompanhada da marca genérica MAAG.”

TFR, AC 105.997-RJ, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJ de 30.04.87.

"Administrativo - registro de marca I - destinando-se a públicos diferentes, não existe a pretensa colidência de marcas (art. 65, item 17 do CPI), mormente se, no caso, o proprietário da marca apontada como impeditiva declarou inexistir obstáculo a concessão, consentindo expressamente, pois a concorrente pode avaliar, concretamente, se a outra marca induzirá em erro o consumidor e irá afetar o seu mercado". TFR2, Ac 9002227876, Primeira Turma, Des. Tania Heine, 04/03/1991.

"Administrativo. Propriedade industrial. Registro de marca. Admissibilidade. - embora ocorra semelhança fonética, entre as marcas "Lider", da Volkswagen, e Flight Leader, da Goodyear, não ocorre o impedimento previsto no art.65, 17 do CPI, por dois motivos: primeiro, porque se destinam a identificar produtos diversos e insucetíveis de confusão, como equipamentos de automóveis e pneus de avião; segundo, porque a titular da marca apontada como impeditiva concorda expressamente com o pedido da autora. - recurso não provido. Sentença confirmada." TRF2, AC 9002227876, Primeira Turma, Des. Clelio Erthal, 26/03/1991.

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL - REGISTRO DE MARCA - IMITAÇÃO - ANALOGIA NÃO SE DÁ PELOS ELEMENTOS DIFERENCIADOS OU DIVERSOS, MAS PELOS SEMELHANTES, QUE OBJETIVAM A CONFUSÃO DO CONSUMIDOR.

Ação objetivando a desconstituição de ato administrativo que cancelou registro sob fundamento de tratar-se de imitação de marca já existente, com base no art. 65, item 17 do Código de Propriedade Industrial.

Acordo celebrado entre os litigantes - KOJAK e KODAC - no sentido de permissão do registro em outra classe, sendo homologado e excluído o último do feito.

De acordo com o entendimento já consolidado no extinto Tribunal Federal de Recursos, 'a natureza do produto e

do tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição do registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI”.

TRF2, AC 90.02.23781-2, Des. Ricardo Regueira, DJ de 03.03.94.

“Propriedade industrial - marcas “Zoroxin” e “Noroxin” - anulação de decisões que cancelaram os registros - desde que a detentora de uma marca similar aceite expressamente o registro de outra, não há qualquer razão para se desconstituir este ato - na hipótese, analisando sob o ângulo do consumidor, este não sairá lesado, pois os remédios das marcas em questão tem propriedades terapêuticas diversas do medicamento da marca similar, não havendo como confundir um com o outro, pois que se destinam a enfermidades”.

TRF2, AC 90.02.06626-0, Primeira Turma, Des. Frederico Gueiros, 22/11/1993. DJ: 22/03/1994.

Nos acórdãos mais recentes, enfatiza-se que o cuidado com os interesses do consumidor não impedem, em abstrato, a pactuação de coexistência:

REMESSA EX OFFICIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COLIDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE REGISTRO - EXISTÊNCIA DE MARCA SEMELHANTE - ACORDO ENTRE AS EMPRESAS .

I- Ao INPI cabe proteger os direitos relativos à propriedade industrial, através da concessão de registros, mas também a salvaguarda imediata dos interesses dos consumidores, seus destinatários indiretos.

II- A empresa detentora do registro, que gerou o impedimento por parte do INPI, concorda com o uso de marca semelhante, não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso simultâneo.

III- Existência de outras marcas contendo a expressão “SYNTEX” e prefixos “SYN” e “EX”.

IV- O fato de não haver previsão legal para o consentimento, por acordo entre as empresas, no âmbito da Lei nº 5.772/71, vigente à época, não pode ser motivo do indeferimento, já que se trata de direito patrimonial, disponível, portanto.

TRF2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 20 de abril de 2005.

“REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - COLIDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DO TITULAR DO DIREITO ANTERIOR - POSSIBILIDADE COM RESTRIÇÕES.

1. A empresa detentora do registro da marca preexistente CARTIER, que gerou o impedimento por

parte do INPI, manifestou a concordância com o uso de marca semelhante, não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso simultâneo, nem que o Judiciário ou o INPI se oponham ao acordo, desde que não haja confusão ou prejuízo para os consumidores.

2. Precedentes desta Corte e do TFR.

3. O pedido de depósito foi para a marca CARTER'S na classe 25, de forma genérica, o que engloba todos os itens, mas nos consentimentos ora juntados, há autorização tão-só para a classe 25.10, o que deveria ter sido ressaltado na sentença, para que não haja a colidência e confusão entre as marcas.

4. Remessa provida para permitir o registro da marca CARTER'S tão-só na classe 25.10, para artigos de vestuários para crianças e bebês.”

TRF2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 14 de setembro de 2005.

Igualmente há manifestações doutrinárias que, sempre considerando os interesses públicos e da sociedade, acolhem a pactuação da coexistência:

Este acordo se trata de incontestável manifestação e exercício da autonomia privada, da liberdade de contratar, pelos quais titulares de marcas iguais ou semelhantes acordam a convivência de seus signos no mercado por não compreenderem ter tolhido o seu direito ao uso exclusivo da propriedade industrial.

Por intermédio de institutos contratuais, as partes pactuam acerca das condições e do âmbito de atuação que cada marca se comprometerá a respeitar, de forma a prevenir que uma atividade se sobreponha à outra¹⁴.

Não raro a transação é utilizada também para a superação de conflitos entre nomes de pessoas jurídicas (nome empresarial ou denominações de sociedades simples, associações e fundações) e pode servir para apaziguar celeumas a envolver insígnias, títulos de estabelecimento, expressões e sinais de propaganda, peças publicitárias e trade dresses. Não há porque se instituir um clima de receio, pela suposta possibilidade de abusos, a seu respeito. É mais fácil se flagrar a tentativa de abuso em transação na espécie do que punguista novato ...

Em resumo: a transação administrativa, a critério das partes - estas preferencialmente sob o aconselhamento de profissionais da Propriedade Intelectual - é perfeitamente cabível e aceitável desde que seja aventada caso a caso e que não contrarie ou sujeite a risco os interesses/direitos dos consumidores/usuários. Tem ela guarida na legislação (Código Civil de 2002, art. 840) e somente não caberá caso enseje a contrariedade

a princípios de ordem pública ou ao interesse público. Qualquer iniciativa para alijá-la do seio da Propriedade Industrial precisará antes passar pela derrogação do C. Civil, mediante a revogação do seu artigo 840¹⁵.

Após algumas oscilações¹⁶, o INPI fixou-se correntemente no entendimento de que os pactos de coexistência, ainda que não se impondo às decisões da autarquia, seriam considerados na avaliação dos pleitos trazidos a sua consideração.

Tal entendimento, expresso no Parecer INPI/CPAPD 1/2012, e conferido efeito normativo em 13 de agosto de 2012¹⁷, foi incluído na versão corrente das Diretrizes de Exame, no seguinte teor:

d) Os documentos rotulados de “acordo de coexistência de marcas” servirão tão somente como subsídios ao exame de registrabilidade do sinal requerido como marca, ou ainda como subsídios à apreciação de eventual recurso contra indeferimento, razão pela qual jamais vincularão a decisão do INPI, que em tempo algum deixará de verificar o disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI.

Nesse sentido, tais subsídios serão acolhidos apenas quando os argumentos ali apresentados forem suficientemente convincentes em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal requerido como marca com marca alheia anteriormente registrada, de forma a afastar em definitivo a vedação a que se refere o art. 124, inciso XIX da LPI, para além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior neste sentido, e ressalvada a hipótese prevista no parecer normativo INPI/PROC/DIRAD nº 12/08¹⁸, que versa sobre marcas requeridas em nome de empresas do mesmo grupo econômico.

Se, diante da existência de tais acordos, o INPI, ainda assim, julgar inviável o convívio entre os sinais em análise, em razão dos produtos/serviços em conflito, ou em virtude da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao detentor do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de maneira a afastar, de modo suficiente, o risco de confusão ou associação entre os sinais em questão.

Tal exigência poderá inclusive ser formulada em relação ao próprio sinal pretendido como marca, apenas quando a retirada de um determinado elemento marcário for possível e propiciar suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, segundo a inteligência descrita no art. 165, parágrafo único, da LPI.

15 FIGUEIREDO, op. cit. O dispositivo citado: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Mas: Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

16 Vide CORREA, op. cit., 2008.

17 Encontrado em http://ld2.ldsoft.com.br/siteld/arq_avisos/Comunicados_Marcas1_RPI_2172.pdf

18 [Nota desse estudo] Encontrado em http://www.ldsoft.com.br/siteld/arq_avisos/Comunicados_Marcas_RPI_2024.pdf em

Na seção destinada a cuidar da transferência de titularidade de marcas, assim se lê:

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto dar-se-á sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente. Vale mencionar que, caso o documento rotulado de acordo de convivência verse sobre a coexistência de marcas de empresas do mesmo grupo econômico, será aplicada a inteligência contida no Parecer Normativo nº INPI/PROC/DIRAD nº 012/08.

- ***Conclusão quanto aos acordos de coexistência***

Consagrados pelos precedentes judiciais, os acordos de coexistência voltam à aceitação do INPI, em termos diversos do que a autarquia os considerava no regime da Resolução 51/97.

No atual regime, ainda que não cogentes em face do INPI, eles evidenciam a autorregulação entre utentes de signos suscetíveis de assimilação; assim, através deles se pode prevenir ou terminar litígios relativamente a marcas, mediante concessões mútuas.