



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0233-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 52400.002532-02
INTERESSADO: PROC/DCONT
ASSUNTO: Acordo de convivência

1. O Procurador-Chefe da PFE-INPI solicita manifestação da COOPI sobre o entendimento atual do órgão acerca dos *acordos de convivência*, em face da manifestação do DCONT de fls. 464.

2. O tema em apreço diz respeito ao exame de colidência e afinidade entre os sinais, particularmente quanto à aplicabilidade do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - 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;

3. Admitir o acordo de convivência representaria excepcionar o art. 124, XIX da Lei 9.279/96, o que não é possível, posto que os instrumentos contratuais privados não têm o condão de excepcionar lei.

4. A posição do INPI a respeito do acordo de convivência decorre da atenção que a autarquia confere aos direitos do consumidor, entre outros argumentos.

5. Isso *não* quer dizer que o acordo de convivência apresentado ao INPI é destituído de qualquer valor. Todas as petições inclusas em um processo administrativo de registro marcário são examinadas. Assim, o acordo de convivência é considerado um subsídio ao exame, sem caráter vinculativo em relação à decisão do examinador.

6. A Nota Técnica nº 0203-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.1, de lavra do Procurador Federal André Luis Baloussier Ancora da Luz, assim esclarece o valor do acordo de convivência perante o INPI:



“[...] não é vinculante para o examinador, não é excludente da aplicação de dispositivos da LPI e tem a finalidade, apenas, de subsidiar o exame realizado em primeira ou segunda instância administrativas, auxiliando, juntamente com outros elementos e alegações, a formação do juízo de convicção do analista.”

7. O acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, constante dos autos apensados, examinou o acordo de coexistência elaborado pelas partes nestes termos:

“A própria empresa NOVELPRINT SISTEMAS DE ETIQUETAGEM LTDA., titular da marca NOVELPRINT, firmou declaração de consentimento (fls. 166/167), na qual aduziu que os signos podem conviver pacificamente, na medida em que seus objetos não são conflitantes, comprometendo-se, inclusive, a protocolizar petição de desistência do processo administrativo de nulidade, o que, de fato, foi realizado.”

8. Entretanto, o acordo de coexistência mencionado no acórdão não fundamentou o *decisum*.

9. Uma vez exposto o entendimento da Procuradoria sobre os acordo de convivências, retornem os autos ao DCONT.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador