



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de
Marcas – CPAPD (Portaria INPI/PR nº 700/11)

PARECER TÉCNICO INPI/CPAPD nº 001/2012

Em 30 de maio de 2012

EMENTA: Propriedade industrial. Marcas. Acordo de convivência. Não excludente automático da aplicação das disposições dos Arts. 124, inc. XIX, e 135 da LPI. Não vinculação obrigatória do examinador à manifestação do titular do registro anterior. Prática assentada da DIRMA e da CGREC em tal sentido. Acolhimento da manifestação como elemento de subsídio para formação da convicção do examinador e eventual afastamento do impedimento ao registro.


Senhor Presidente do INPI,

1. Vem o presente parecer técnico tratar da aceitação, por parte do INPI, dos assim chamados acordos de convivência ou, ainda, acordos de coexistência de marcas e, nesse sentido, encaminhar à vossa apreciação proposta de normatização da matéria, sem prejuízo da competência delegada ao Diretor de Marcas para atualizar as Diretrizes de Análise de Marcas, na forma do que dispõe o Art. 1º, parágrafo 2º, da Resolução INPI/PR nº 260/10.

2. As antigas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 051/97, já previam, em seu item 3.7.8, a hipótese do acordo de convivência. Embora não mencionasse explicitamente a expressão “acordo de convivência de marcas”, o entendimento à época era de que

“constitui excludente da aplicação da norma do art. 124, inciso XIX da LPI, 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”.



Diretoria de Marcas/GABINETE
Fls. 04


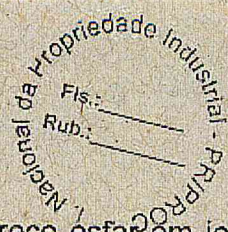
3. Foi sob tal entendimento que durante quase quinze anos o INPI abrigou o chamado acordo de convivência de marcas. Não obstante, ao longo dos debates que precederam a elaboração das novas diretrizes de análise de marcas, instituídas pela Resolução 260/10, a Procuradoria Federal Especializada no INPI recomendou que a DIRMA não mais aceitasse aqueles acordos, uma vez que, segundo o posicionamento daquela instância junto ao Processo INPI nº 52400.002532/02, *"a previsão fixada na Resolução INPI nº 51/97 em seu subitem 3.7, ao estabelecer a figura da convivência de marcas idênticas de titulares distintos que tenham acordado suas coexistências, se apresenta absolutamente ilegal"*.

4. A extinta Divisão de Instrução de Recurso Administrativos (DIRAD) da Procuradoria Federal Especializada do INPI também se manifestara contrária à aceitação dos assim chamados acordos de convivência. Em seu parecer INPI/PROC/DIRAD nº 22/2007, o então chefe daquela divisão enfatizava

"a necessidade emergencial de dar sequência à orientação firmada por esta Procuradoria no sentido de ser impulsionada a proposta de alteração da Resolução nº 51/97, no que concerne à previsão da excludente de aplicação da norma contida no artigo 124, inciso XIX, da LPI, quando existente expressa autorização ao registro pela parte adversa"

5. Ora, em primeiro lugar cabe esclarecer que tanto a DIRMA quanto a segunda instância administrativa **jamais se abstiveram de aplicar as normas que regulam o exame dos pedidos de registro de marca, razão pela qual tais "acordos" jamais tiveram o condão de suprimir a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI.** É provável que a Diretoria de Marcas tenha se equivocado ao eleger os termos "excludente" e "expressa autorização" para fixar a norma em comento. A verdade é que em tempo algum aquela Diretoria adotou postura de aceitação automática de "expressa autorização" ao registro trazida por titular de direito anterior, "excluindo", portanto, a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI. Esse ponto, central para o deslinde inicial da questão, deve restar claro, desde já. Muito embora a redação inexata levasse a crer que o INPI simplesmente suspendia o exame de colidência nos casos em que fosse apresentada, sob a forma de um acordo, a "expressa autorização" ao registro, não se pode negligenciar o que de fato sempre ocorreu: o exame de todas as condições de registrabilidade do sinal requerido como marca, dentre as quais, evidentemente, se encontrava o contido no art. 124, inciso XIX, da LPI.

6. Foi no sentido de acatar a orientação proposta pela Procuradoria do INPI que a Diretoria de Marcas resolveu então descartar qualquer menção ao assunto nas novas diretrizes de exame. Embora louvável do ponto de vista da prudência que o tema requer, o silêncio sobre matéria tão relevante não tem sido salutar ao bom andamento do exame dos pedidos e dos recursos na área de marcas, bem como tem ensejado relativa insegurança junto aos operadores do direito marcário em geral, desejosos que estão sobre um posicionamento formal sobre a matéria.

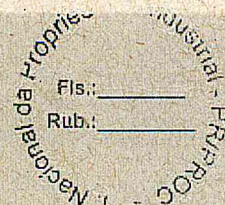


Directoria de Marcas & BREVETES
Fla. 05
<i>[Handwritten signature]</i>

7. Devemos antecipar que o que parece estar em jogo não é a questão relativa à aceitação dos acordos de convivência e sim, a necessidade de definição mais clara do papel e dos critérios do exame de colidência e da afinidade entre os sinais e entre os produtos ou serviços que eles visam assinalar. Tornaremos a este ponto mais adiante. Por ora, em vista dos equívocos de interpretação que tais expressões ensejam, cremos, de antemão, ser imperioso que as diretrizes de análise de marcas não versem, em hipótese alguma, sobre "acordos", e muito menos sobre "expressa autorização" ao registro. Isto porque, em harmonia com o espírito proposto pela douta Procuradoria do INPI, não há que se falar em homologação de acordos de coexistência de marcas, uma vez que a LPI simplesmente não os prevê em seu regramento, vedando, portanto, o registro como marca de *"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"*.

8. Foi justamente ao aventar a hipótese de uma "autorização expressa" e ao descrevê-la como "excludente" da aplicação da norma *retro* que a Diretoria de Marcas sem saber deu a entender que então abria mão do maior escrutínio que a lei talvez lhe determinara; avaliar o grau de confusão ou associação entre um sinal marcário pretendido e outro já registrado. É nesse sentido que a suposta aceitação acrítica de acordos de convivência se deu, ao que nos parece, sob a premissa de um **equívoco interpretativo**, vez que o que estava escrito jamais correspondeu à *práxis* da própria Diretoria, que jamais escapou de aplicar norma a ela incumbida.

9. Já é parte dos lugares-comuns do mundo da propriedade industrial se afirmar que o exame de marcas é, por definição, uma atividade marcada pela subjetividade. A rigor, tal colocação se justifica na medida em que o julgamento a respeito dos níveis de confusão ou associação entre dois sinais marcários é caracterizado por margens consideravelmente cinzentas, onde tudo parece estar desprovido de contornos bem definidos, onde nada costuma ser auto-evidente. A decisão sobre a suficiente distância entre os sinais resta, ao que parece, eternamente refém do movimento deslocatório que o examinador realiza rumo à clássica posição de consumidor-médio. Em outras palavras, avaliar os níveis de colidência entre duas marcas significa não apenas cotejá-las à luz do quê julgaria este hipotético consumidor, mas também julgá-las de acordo com a opinião pessoal do próprio examinador, sempre obrigado a "sair de si" para assim realizar o melhor exame possível – não é senão por outro motivo que, com frequência, os examinadores, mesmo aqueles mais experientes, realizam pequenas "enquetes" junto aos colegas de divisão a fim de decidirem sobre a registrabilidade de determinado sinal. Assim, o examinador de marcas é obrigado a julgar o quão próximos são este e aquele sinais, oscilando entre homenagear a própria suscetibilidade pessoal e cuidar da propensão do público em geral em confundir as marcas sob análise. Isso sem falar nas razões e contra-razões a que ele tem acesso com o fito de elaborar o seu julgamento, quando do exame de uma oposição ou de um recurso, por exemplo, razão pela qual se pode afirmar que o que de fato existe é a *construção* de uma convicção que, por seu turno, não existe desde sempre.

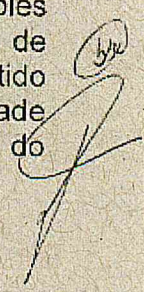


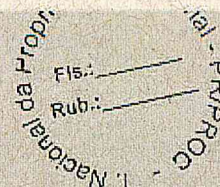
Diretoria de Marcas/G-1/BINETE	
Fis.	06
Data	

10. Sigamos no argumento sem apelar à simples discussão sobre a aceitação ou não dos acordos de convivência, por nos parecer uma questão já superada. Resta claro que não se deve aceitar a "expressa autorização" ao registro; resta claro que não se pode excepcionalizar a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI; resta claro que um mero acordo entre as partes não pode se sobrepor àquilo que a lei expressamente determina, seja em atenção aos direitos difusos do qual o Direito do Consumidor é parte, seja em favor dos princípios da livre concorrência, regra basilar do direito econômico *lato sensu*. Por outro lado, pacificada a universal e inescapável aplicação do disposto no inciso XIX, insistimos em chamar a atenção para o fato de que o exame marcário é forjado, é construído, é subsidiado não apenas pelo próprio cabedal de experiências do examinador, como também, eventualmente, pelo concurso de argumentos que o auxiliam na dura etapa de construção de sua convicção. Destarte, "vencido" pelos fatos e argumentos a ele apresentados, nosso examinador pode então ultrapassar a fase de indefinição inicial que por vezes caracteriza a análise de um dado sinal e seguir adiante, delimitando, afinal, a distância entre as marcas em cotejo. Se suficientemente distante de possíveis obstáculos, o pedido poderá ser registrado; se perigosamente próximo, será indeferido, sempre na forma da lei. Nenhum acordo, nenhuma transação, absolutamente nenhuma autorização poderá vincular a decisão do examinador, ditando à Autarquia que prescinda de aplicar norma da qual não pode escapar.

✓
11. Mas o que dizer então dos argumentos que, peticionados sob o rótulo de "acordo de convivência de marcas", ou sob quaisquer outras denominações da espécie, conseguem trazer elementos suficientemente relevantes para a tomada de decisão do examinador? Como lidar com o fato de que, eventualmente, as razões que dois empresários possuem para não se ofenderem com a convivência pacífica entre suas marcas são as mesmas que auxiliam a elaboração do julgamento deste mesmo examinador? Seja no momento da análise de um pedido de registro, seja quando da apreciação de um recurso contra o indeferimento de um pedido de registro, o examinador não pode descartar a apreciação de todas as petições vinculadas ao processo. Neste sentido, aquela documentação protocolada sob a forma de um "acordo de convivência" será sempre objeto de análise por parte do INPI, razão pela qual propomos que tais "acordos" passem a ser apreciados tão somente como subsídios ao exame, constituindo, portanto, elementos que tencionem formar a convicção do examinador, do mesmo modo como as oposições aos pedidos de registro, *mutatis mutandis*, significam um componente subsidiário à análise marcária.

12. Voltemos, então, à identificação do que consideramos ser o verdadeiro problema, já que parece superada a noção de aceitação automática de uma simples "autorização expressa" ao registro. Todo o debate relacionado à coexistência de sinais marcários implica empreender uma reflexão mais demorada sobre o sentido da colidência entre as marcas e, em paralelo, sobre a noção de afinidade mercadológica, debate que seguramente se faz necessário face à relevância do tema em si mesmo.



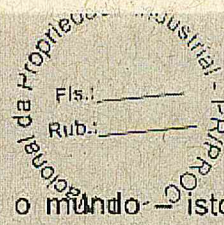


Diretoria de Marcas/G B'NELE
Fls. 07
Assinatura

13. Não caberia aqui demorarmo-nos sobre tão vasto assunto que, embora estimulante, teria melhor guarida em outra oportunidade de interlocução com V. S^a. Contudo, deve-se levar em consideração que quando propomos ressignificar o assim chamado acordo de convivência de marcas, levando-o à condição de subsídio ao exame, estamos tão somente prestigiando o já tão comentado pressuposto da complexidade inerente ao exame marcário. Em outras palavras, aceitar que as partes se manifestem quanto à registrabilidade de determinado sinal, seja quanto à composição em si da marca, seja com relação aos produtos ou serviços por ela assinalados, significa assumir que o julgamento acerca da distância entre os sinais examinados, sempre levado em conta o princípio da especialidade, pode ser enriquecido pela visão de terceiros, ainda que aqui e ali motivada pela tentativa de transacionar marcas cuja coexistência, a rigor, jamais seria possível. Aliás, a convivência entre sinais mais ou menos parecidos entre si, ainda que dentro de campos mercadológicos afins, sempre foi, vez por outra, tolerada pela Diretoria de Marcas e na raro confirmada pela segunda instância, em casos específicos. A simples existência, por exemplo, de termos "desgastados" em determinada classe já seria um argumento suficiente para relativizar o conceito, tão bem difundido no pensamento marcário, encerrado na "teoria da distância". O próprio fator temporal, bem como a própria dinâmica da sociedade e do mercado, por vezes ajudam a transformar os critérios mesmos de aferição do que pode ou não ser registrável, não apenas no que tange à liceidade, mas principalmente no que concerne à disponibilidade de um determinado sinal.

14. O que se propõe, portanto, é compreender a "convivência" não mais como o resultado de uma suposta suspensão do disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI, mas como o fruto da constatação de que, afinal, os sinais em questão, em conjunto com os produtos e serviços que eles pretendem identificar, às vezes são, sim, suficientemente distintos e, portanto, não passíveis de causar confusão ou de induzir a erro, não prejudicando nenhum dos maiores interessados no sistema marcário: os consumidores e os detentores de marcas.

15. Neste sentido, mais até do que o cotejo dos sinais *stricto sensu*, a análise comparada dos produtos ou serviços em questão se mostra como capital para a melhor organização da tarefa do exame, no âmbito de um complexo sistema cuja demanda, atualmente, gira em torno de 160.000 marcas depositadas anualmente. É singela a conclusão de que quanto maior o acesso ao sistema de marcas, mais marcas são depositadas e, conseqüentemente, maior é a probabilidade de uma marca colidir com outra, já registrada. Basicamente, isto se dá, acreditamos, em função de um sistema classificatório cujo nível de granularização ainda é demasiado grande, somado ao fato de que os critérios de afinidade mercadológica adotados ainda não descenderam a patamares suficientemente detalhados, permitindo, por exemplo, que marcas ligeiramente semelhantes entre si possam eventualmente coexistir, uma para assinalar gravatas, outra para identificar toucas de banho, por exemplo. Se mirarmos as nações mais industrializadas e buscarmos conhecer como se estruturam seus sistemas de concessão de marcas, seguramente vamos achar diversos exemplos em que o nível de detalhamento classificatório é máximo. Esse fato, para além de denotar a pujança de economias diversificadas, que comercializam uma miríade de produtos e serviços a cada dia mais especializados, significa também que o perímetro dentro do qual são colocadas



Diretoria de Marcas/DINTE	
Fls.	08
Rub.	
Data	

as marcas registradas vem diminuindo em todo o mundo – isto sem prejuízo da segurança jurídica necessária para que o empresário e todos seus concorrentes saibam até onde vai o escopo da proteção garantida pela marca. Se pensarmos na concessão de marcas como um instrumento estratégico de política industrial, chegaremos facilmente à conclusão de que a ineficácia de um sistema moroso de concessão ou a insegurança gerada pela aceitação – que jamais ocorreu, repita-se – automática de “acordos de coexistência” é tão deletério aos negócios quanto o engessamento de um modelo de classificação e de afinidade mercadológica que ainda está preso à dinâmica de um Brasil dos anos 1980. Ademais, não por acaso, a antiga classificação nacional de produtos e serviços, vigente até 1999, possuía classes com um nível baixíssimo de detalhamento, permitindo a concessão de registros cujo escopo implicava, por vezes, o monopólio de todo um nicho de mercado.

16. Sendo assim, propomos que seja incluída nas Diretrizes de Análise de Marcas a seguinte orientação:

“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 terão o condão de vincular a decisão do INPI, que em tempo algum deixará de aplicar 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.

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.

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, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente.

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 e seguintes, proferidos junto ao processo nº 819.375.373, publicado na RPI nº 2024, de 20/10/2009".

É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a,

[Handwritten signature of Vinicius Bogéa Câmara]

Vinicius Bogéa Câmara
Diretor de Marcas

[Handwritten signature of Suzana Barros Gonçalves]

Suzana Barros Gonçalves
Coordenadora-Geral de Marcas I

[Handwritten signature of Sílvia Rodrigues de Freitas]

Sílvia Rodrigues de Freitas
Coordenadora-Geral de Marcas II

[Handwritten signature of Gerson da Costa Corrêa]

Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade