

PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DA VALIDADE E EFICÁCIA DOS ACORDOS DE CONVIVÊNCIA NO SISTEMA MARCÁRIO

*THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES OF THE VALIDITY AND EFFICACY
OF COEXISTENCE AGREEMENTS UNDER THE TRADEMARK SYSTEM*

José Carlos Vaz e Dias;¹

Leonardo da Silva Sant'Anna;²

Renata Ribeiro Pereira.³

Resumo: Os acordos de coexistência de marcas são tipos de contratos comerciais que objetivam promover a convivência entre marcas “conflitantes” de concorrentes, não obstante a potencialidade de levarem consumidores a confusão e erro no processo de seleção e escolha de produtos e serviços. Mesmo sendo um instrumento jurídico eficaz para afastar conflitos entre concorrentes e explicitar que as marcas em contenda não levam confusões consumeristas, a sua eficácia não é reconhecida unanimemente pela doutrina. Ela sofre questionamentos também na Autarquia Federal investida dos poderes de exame e concessão de registro de marcas, qual seja o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O presente artigo objetiva explicitar os conceitos e características desse tipo contratual assim como apresentar as vantagens práticas em sua utilização e algumas controvérsias que impedem o reconhecimento pacífico no território brasileiro.

Palavras-chave: Acordos de convivência. Contratos comerciais. Marcas. Direito da propriedade industrial. Fundo de comércio.

Abstract: Coexistence agreements of trademarks are types of commercial contracts that aim to promote the coexistence of “conflicting trademarks” of competitors, notwithstanding the potentiality to lead consumers to confusion and error in the process of selection and choice of products and services. Although it is an efficient legal instrument to prevent conflicts between competitors and to evidence that the conflicting marks do not lead consumer confusion, its efficacy is not unanimously recognized by the scholars. This type of agreement is further questioned by the Federal Agency so-called Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). This article aims to explain the concepts and characteristics of this type of agreement as well as present the practical advantages in the use of it and some controversies that hamper its pacific recognition in the Brazilian territory.

¹ Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Direito pela Universidade de Kent – Inglaterra.

² Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (“ENSP”) da Fundação Oswaldo Cruz (“FIOCRUZ”).

³ Mestranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) aonde exerce estudos e pesquisas em Atividades Empresariais.

Keywords: Trademark coexistence agreement. Commercial agreements. Trademarks. Industrial property rights. Reputation of companies.

1 INTRODUÇÃO

A consolidação de uma sociedade empresária no mercado depende em grande parte da imagem e da sua reputação no exercício empresarial, pois a reputação reflete a capacidade de gerar negócios e de atrair clientela. Aliás, conforme explicitado por Fábio Ulhôa (2007), o sobrevalor dos bens integrantes de um estabelecimento comercial conquistado pelo sucesso do empresário no mercado – também conhecido como reputação empresarial ou fundo de comércio – não é ignorado pelo direito, pois assegura-se em vários momentos da atividade empresarial a sua importância patrimonial e como elemento catalizador da promoção da lucratividade e da empresa. Como exemplo, ressalta-se que a desapropriação de um imóvel investido de um estabelecimento empresarial passa pela indenização do proprietário do imóvel comercial assim como do seu locatário face ao trabalho realizado pelo locatário na promoção do ponto comercial (COELHO, 2007, p.97-98). Os bens jurídicos incorpóreos – inclua-se aí o fundo de comércio ou a mais valia das atividades empresariais – também são relevados na apuração de haveres no processo de dissolução parcial ou total para definir o patrimônio social (CAMPINHO, 2014, p. 234-239).

O renome empresarial é refletido, em larga escala, pelos sinais distintivos ou marcas⁴ que se utilizam para identificar os seus produtos e serviços no mercado. E não poderia ser diferente, pois as marcas são “instrumentos naturais de guerra” no processo de conquista da clientela. Elas servem para aproximar os produtos/serviços do empresário, estabelecem a confiança do consumidor e fidelização da clientela. Por consequência, agregam valor aos seus ativos, quando bem trabalhadas no mercado⁵.

Por isso, as sociedades empresárias direcionam altos investimentos no desenvolvimento das criações intelectuais, notadamente aqueles destinados ao público

⁴ Marcas são sinais aplicados “a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2019). Copetti (2008, p.34), assim as define: “marcas são sinais nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais, destinados a identificar e distinguir produtos ou serviços de outros, de procedência diversa. Para que o sinal seja uma marca é necessário que os requisitos da distintividade (ainda que relativa), da novidade e da licitude estejam presentes”.

⁵ Segundo dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2015), os ativos intangíveis correspondem a 2/3 do valor de uma empresa no mercado.

consumidor e ao *brand*⁶ de marcas. Mais ainda, a relevância das marcas envolve a existência de mecanismos legais que assegurem uma exploração direta aos seus titulares e lucratividade assim como impedem os demais concorrentes de pegar “carona” na fama conquistada. Sob a óptica econômica, seria irracional investir na promoção de signos distintivos de produtos e serviços se outros, ou concorrentes pudessem também utilizá-los no mercado (ELSMORE, 2008; LAWSSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Sendo assim, o registro efetuado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante a propriedade sobre uma marca e assegura uma maior segurança jurídica ao seu titular.⁷

Vale lembrar que uma das funções da marca é identificar a origem dos produtos e serviços, além de ser uma ferramenta de controle de qualidade (COPETTI, 2010). Logo, quando concorrentes utilizam o mesmo sinal em segmento idêntico há o risco de confundir o público-alvo quanto à qualidade, composição, segurança, dentre outros aspectos dos itens negociados.

Depreende-se, portanto, o caráter dual da marca, que por um lado protege o titular de concorrentes desleais e por outro é ferramenta indispensável para orientar o consumidor em sua contratação no mercado (FIGUEIREDO, 2011).

De outra maneira, a convivência de marcas idênticas ou semelhantes em segmentos sem afinidade mercadológica pode ser tolerada em decorrência do princípio da especialidade, o qual garante ao titular o uso exclusivo do sinal apenas em sua atividade precípua (COPETTI, op. cit.), visto que a distância entre os mercados afasta a possibilidade de induzir o consumidor a erro.

Com relação à disponibilidade do sinal para registro, especialmente o aspecto fonético e a grafia da marca, dado o número limitado de caracteres disponíveis, não é raro que dois ou mais titulares busquem registrar signos semelhantes ou idênticos junto à entidade de registro ou mesmo que uma marca conflite com outro intangível correlato, como nome empresarial ou de domínio (NANAYAKKARA, 2006). Ademais, o fenômeno da globalização leva o fornecedor de produto ou serviço a buscar proteção legal de seus sinais nos diferentes países em que pretende realizar negócios.

⁶ De acordo com o glossário da INTA (*International Trademark Association*) o termo “*brand*” refere-se “à ‘persona’ comercial de um determinado produto ou serviço, estabelecido por marketing e publicidade; com frequência capturado por uma ou mais marcas” (INTA, 2018, tradução nossa).

⁷ A importância das marcas vai além da proteção conferida em face da concorrência desleal, por relacionar-se à forma de como o empresário transaciona e compete no mercado, que devem atender aos princípios da lealdade concorrencial e veracidade nas informações transmitidas ao público consumidor principalmente quanto à origem e características dos produtos/serviços.

Nesse contexto de potenciais conflitos, surgiram os acordos de convivência de marcas, que são negócios jurídicos celebrados entre empresários que visam estabelecer regras comuns de convivência de possíveis marcas conflitantes e resolver controvérsias fora do escopo de análise do INPI. Esse tipo contratual e prática empresarial iniciou-se nos países europeus e Estados Unidos como uma medida de prevenção e solução de controvérsias. Posteriormente, em vista do sucesso desses contratos comerciais, eles passaram a ser utilizados pelos empresários brasileiros e incorporados à prática empresarial local.⁸

Tais negócios jurídicos são também conhecidos no Brasil como “acordos de coexistência de marcas”, “cartas de consentimento” ou “expressão de consentimento” (FIGUEIREDO, 2011; SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014). Em essência, são considerados instrumentos contratuais mediante os quais titulares ou potenciais titulares de direitos marcários pactuam a coexistência de sinais idênticos ou semelhantes no mercado (SELEME, 2012; HOLLANDA et al, 2014; BARBOSA, 2014). Nesse sentido, de acordo com NANAYAKKARA (op. cit.):

Nos acordos de convivência de marca formalizados as partes envolvidas reconhecem o direito mútuo às suas respectivas marcas e acordam os termos segundo os quais podem existir juntas no mercado. Tal coexistência pode estar baseada na divisão de território que cada parte poderá operar, ou na delimitação dos segmentos de uso, relacionados aos produtos ou serviços nos quais serão utilizadas (p.2, tradução nossa).

Constata-se, portanto, que tais contratos podem versar sobre a divisão de territórios nos quais as partes podem realizar seus negócios, segmentos mercadológicos em que as marcas poderão ser utilizadas ou registradas, restrições de uso no tempo e no espaço, cláusulas arbitrais e de foro e a registrabilidade dos sinais.

Com relação à registrabilidade, as partes acordam sobre o risco de confusão ou associação para os consumidores de seus produtos ou serviços, sendo este o ponto central das controvérsias acerca do tema, já que se discute em que medida a autonomia da vontade pode se sobrepor ao interesse público de proteção ao consumidor, o qual poderá ser lesado em razão da semelhança ou identidade entre os sinais (SICHEL, 2011).

No Brasil, o INPI já adotou diferentes posicionamentos sobre o assunto nas últimas duas décadas, variando da aceitação imediata dos acordos como excludente de proibições relativas ao status atual de subsídio ao exame de mérito (INPI, 2012). Dessa forma, segundo as diretrizes atuais de exame de marcas da autarquia:

⁸ Dado o caráter privado desses acordos, é difícil precisar a data de início desta prática no país e no mundo.

os documentos rotulados de ‘acordo de convivência’ ou ‘acordo de coexistência’ de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal. Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado (id., 2019).

Diante do posicionamento da Autarquia Federal, a doutrina vem abordando a questão de distintas formas. Identificaram-se três perspectivas a respeito do tema: a primeira é contrária ao posicionamento atual do INPI, apoiando-se no princípio da autonomia da vontade e na argumentação jurídica segundo o qual a proteção ao consumidor é função secundária do direito marcário; a segunda vai ao encontro das diretrizes atuais do Instituto, com fulcro nos princípios da primazia do interesse público, da proteção ao consumidor e da defesa da concorrência; e a terceira é favorável à aceitação dos acordos somente quando não colocam em risco políticas públicas como as de saúde⁹.

Em vista da importância dos acordos de coexistência para colocar fim às controvérsias entre “possíveis” marcas conflitantes e por dar uma solução rápida e prática (comercial) para a resolução dos problemas, propõem-se no presente artigo acadêmico definir e traçar as características essenciais dos acordos de coexistência face à legislação marcária, especificada na Lei Federal nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, aqui referenciada como LPI.

Mais ainda, procurar-se-á responder três questões principais sobre o tema, quais sejam: a) quais são as diretrizes de análise adotadas pelo INPI em relação aos acordos de convivência de marcas ao longo dos anos?; b) qual é o posicionamento da doutrina brasileira sobre os acordos de convivência?; e c) quais as vantagens e desvantagens em celebrar um acordo de convivência de marca?

Dessa forma a pesquisa visa abordar algumas divagações teóricas sobre o acordo de convivência de marcas e explicitar as perspectivas práticas desse negócio jurídico com a identificação de suas vantagens e desvantagens. E, quanto ao aspecto prático, será relevante para os operadores do direito entenderem como o INPI se posiciona sobre os acordos de convivência de marca e quais as vantagens e desvantagens em celebrá-los.

Quanto à estruturação do estudo, o segundo tópico do presente trabalho apresenta os conceitos e características dos acordos de convivência de marcas, o terceiro discorre sobre as

⁹ Sobre o assunto vide Gusmão (1994), Sichel, (2011), Seleme (2012), Barbosa (2003, 2008, 2014).

diretrizes de análise do INPI, o quarto item expõe os diferentes posicionamentos doutrinários sobre o tema, o quinto aborda os aspectos práticos que envolvem a celebração dos acordos e, ao final, a conclusão do estudo é apresentada.

2 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DOS ACORDOS DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS

Com relação aos acordos de convivência de marcas, inexistem definições legais sobre o assunto, seja no ordenamento jurídico pátrio ou nos tratados internacionais em matéria de Propriedade Intelectual. Dessa forma, busca-se um possível conceito na doutrina nacional e estrangeira, sendo que no Brasil os seguintes autores se preocuparam em definir acordos de convivência Schmidt, Sichel e Peralta (2014), Abrantes (2011), Hollanda et al (2014) e Seleme (2012).

Os primeiros apresentam conceitos semelhantes e bens específicos sobre o tema. Segundo Abrantes (2011, p. 2), os acordos de convivência de marcas são “declarações das empresas envolvidas, nas quais é firmado expressamente que as marcas delas não criam qualquer tipo de confusão no mercado e, conseqüentemente, podem conviver pacificamente”.

Para Schmidt, Sichel e Peralta (op. cit.) há uma diferença conceitual entre “acordo de convivência”, “carta de consentimento” e “expressa autorização”, todavia são nomenclaturas utilizadas para referir-se ao mesmo tipo de instrumento. Dessa forma, o “acordo de convivência (...) ocorre quando duas partes resolvem afastar a colidência entre suas marcas e acordam em deixar que elas convivam no mercado pacificamente” (ibid., p. 81) identificando produtos e serviços ao público consumidor. A expressa autorização ocorre

quando o titular de uma marca anterior autoriza, por meio de petição, um terceiro a utilizar uma marca supostamente colidente com a sua em determinada classe ou para determinados produtos ou serviços. Ocorre também quando o titular anterior autoriza expressamente o registro ao requerente do pedido de uma marca posterior por esta pertencer ao mesmo grupo econômico (SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014, p. 81).

E a carta é uma “expressão de consentimento” do titular da marca anterior em favor do registro de uma marca posterior supostamente colidente (ibid., loc. cit.). Observa-se, portanto, que para tais autores “carta de consentimento” e “expressa autorização” possuem conceitos quase idênticos, ambos relacionados ao aspecto da registrabilidade dos sinais.

Na visão de Hollanda et al. (2014):

O denominado “acordo de convivência” é um contrato empresarial, no qual as partes envolvidas convencionam a possibilidade de registro de uma marca por uma das partes, ainda que esta já tenha sido previamente registrada pela outra parte junto ao INPI, a despeito de serem signos idênticos (ou semelhantes) e as empresas atuarem em segmento de mercado afim ou idêntico. Trata-se de um instrumento particular, no qual as partes convencionam uma regra de convivência pacífica entre possíveis concorrentes (p. 61).

O estudo indica que os contratos em questão podem estipular outros termos, referentes ao uso dos sinais no mercado, sem necessariamente mencionar a colidência entre eles (NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; BARBOSA, 2014). Nesse sentido, haveria a possibilidade, por exemplo, de se celebrar um contrato que apenas determine em quais países e regiões as partes podem utilizar os seus sinais de maneira pacífica. Sobre o assunto, Hudis (2010 apud SELEME, 2012, p. 372, tradução nossa) complementa que “as partes podem negociar a convivência em vários níveis. A coexistência pode estar relacionada exclusivamente à questão da registrabilidade, ou pode incluir questões de uso da marca”.

Acredita-se que, na doutrina pátria, o conceito mais completo foi apresentado por Seleme (2012, p. 370), segundo a qual

os acordos de convivência consistem em instrumentos jurídicos, de natureza contratual, firmados entre aqueles titulares de marcas semelhantes ou iguais que, entendendo a possibilidade de existência conjunta e concorrente de ambos os signos no mercado, pretendem regulamentar as condições de atuação de cada uma delas.

Destaca-se, ainda, a existência de acordos firmados entre titulares de marcas e de outros direitos correlatos, tais como, nome empresarial, *trade dress* e nome de domínio (SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, op. cit.; LAWSSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009; ELSMORE, op. cit.; BARBOSA, op. cit.; FIGUEIREDO, 2011).

Nanayakkara (2006), Elsmore (2008) e a INTA (International Trademark Association) também definiram os acordos de convivência. Na seção “glossário” do website da INTA, são conceituados como o “acordo entre duas ou mais pessoas em que marcas similares podem coexistir sem probabilidade de confusão; permite as partes estabelecerem as regras mediante as quais as marcas podem conviver pacificamente” (INTA, 2018, tradução nossa). Verifica-se que tal conceito se aproxima daqueles apresentados pelos autores Abrantes (2011) e Schmidt Sichel e Peralta (2014).

Segundo Nanayakkara (op. cit.),

Em acordos de convivência de marca formalizados, as partes envolvidas reconhecem o direito mútuo às suas respectivas marcas e acordam os termos segundo os quais podem existir juntas no mercado. Tal coexistência pode estar baseada na divisão de território que cada parte poderá operar, ou na delimitação dos segmentos de uso, relacionados aos produtos ou serviços nos quais serão utilizadas (p. 2, tradução nossa)

Observa-se que o foco de tal concepção é o reconhecimento mútuo de direitos que culminará nos termos da coexistência. Por isso, entende-se que seja o conceito mais completo dentre todos aqueles estudados, uma vez que a autora não o limitou a um único aspecto de regulação da convivência.

Conceito ainda mais abrangente foi apresentado por Elsmore (op. cit.):

Os acordos de coexistência podem ter diversas formas, mas em essência representam uma barganha contratual sobre a propriedade privada ou a ser adquirida com relação à marca ou direitos correlatos. As cláusulas definem o que pode ou não pode ser feito quanto a tais direitos, no sentido de assegurar (teoricamente) que não haverá confusão no mercado. A delimitação de direitos, baseada em produtos e serviços ou nos mercados geográficos envolvidos, é geralmente o fundamento de tais acordos, além do uso de cláusulas de não-contestação e de prioridade (p. 1, tradução nossa).

Embora amplo, tal conceito é relevante, pois destaca a natureza contratual e a liberdade de as partes escolherem a forma, o objeto (marcas e direitos relacionados), os direitos e obrigações e o conteúdo da transação.

Tendo em vista os conceitos apresentados, verifica-se que os acordos de convivência de marcas possuem natureza contratual, pois constituídos pela vontade das partes que transacionam acerca de objeto lícito, possível e determinado, qual seja, o bem imaterial de sua titularidade (SELEME, 2012, p. 372). Sendo assim, é imprescindível que a celebração dos acordos de convivência se dê em consonância com os princípios basilares do ordenamento jurídico, em especial aqueles atinentes às relações contratuais, quais sejam, autonomia da vontade, consensualismo, obrigatoriedade da convenção, relatividade dos efeitos, a função social do contrato e a boa-fé contratual, que estão explicitados essencialmente no Código Civil (SELEME, 2012, p. 373).

Nesse sentido, a autonomia privada não deve ser vista como único fator a ser considerado na elaboração de um acordo de convivência de marcas, uma vez que a publicização do direito privado impõe que o uso da marca se dê nos limites impostos pela proteção ao consumidor e pela concorrência leal (HOLLANDA et al., 2014).

No que concerne ao momento de celebração dos acordos, há os que visam impedir futuros conflitos entre as partes e outros que são instrumentos de solução de controvérsias já

existentes, como, por exemplo, aqueles pactuados após o procedimento de oposição administrativa de determinado pedido de registro de marca ou no curso de um processo judicial. Sobre tal questão, aduz Figueiredo (2011):

Esta (a transação) poderá se dar preventivamente, quando a parte que pretenda registrar determinada marca já pressinta a possibilidade de problemas, no processo de registro e/ou na utilização do sinal do mercado, e, antes do depósito do pedido, procure a titular da marca anteriormente registrada para uma prévia consulta e eventual composição. Poderá ocorrer igualmente durante o trâmite do pedido de registro mais recente, antes ou depois de eventual Oposição, mesmo se nenhuma Oposição for oferecida, e do deferimento ou indeferimento. Será perfeitamente aceitável ainda que pendentes de decisão Recurso em face do indeferimento ou Processo Administrativo de Nulidade (p. 117).

No que tange aos termos da coexistência, é comum que as partes incluam cláusulas sobre¹⁰:

- a) Divisão de mercado relevante: delimitando os segmentos em que as partes poderão atuar, relacionados aos produtos e serviços que as respectivas marcas assinalam (NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; SELEME, op. cit.; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). O intuito é resguardar os consumidores de uma possível confusão entre as marcas, caso os segmentos de atuação se sobreponham no futuro, ou evitar que as partes venham a concorrer diretamente no futuro (SELEME, 2012; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Nesse sentido, cita-se exemplo extraído do acordo de convivência entre as marcas “Wix” e “Vix”:

A empresa FRIOVIX COMÉRCIO DE REFREIGERAÇÃO LTDA se compromete a reformular as especificações reivindicadas em seus processos de registros [...] da marca VIX e excluir os seguintes produtos: filtros para máquinas e motores, incluindo filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar [...] E constar nos processos, que os produtos acima relacionados não poderão ser identificados pela marca VIX (INPI, 2016).

- b) Divisão territorial: delimitam os países ou regiões em que os contratantes poderão utilizar as suas marcas concomitantemente, registrando-as ou não. São indicadas nos casos de marcas comercializadas mundialmente ou de expansão da atividade empresarial para outros mercados (NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; SELEME, 2012).
- c) Registrabilidade¹¹ dos signos: quando as partes afastam a colidência entre seus sinais no mercado ou quando o titular de marca em vigor consente expressamente em favor

¹⁰ Cabe ressaltar que outras cláusulas, como de não contestação, de prioridade e arbitral, também são comumente utilizadas em acordos de convivência (ELSMORE, 2008).

do registro de sinal depositado junto à instituição registral (SICHEL, 2011; SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014). Assim, as partes reconhecem e acordam que seus sinais não representam risco de confusão ou associação para os consumidores. Portanto, elas podem conviver pacificamente no mercado.

- d) Pagamento de remuneração para uso concomitante: as partes podem celebrar ou estipular cláusulas que exija o pagamento de remuneração ao proprietário da marca anterior para autorizar o usuário da marca posterior utilizar a sua marca no mercado relevado. Portanto, pode-se autorizar a convivência de marcas por meio de pagamento de algum valor ou contrapartida.
- e) a eleição de foro ou jurisdição e legislação aplicável à eventual lide atinente ao contrato.

Observados os conceitos e as características dos acordos de convivência entre marcas, a próxima seção tratará da evolução das diretrizes de análise do INPI sobre o tema.

3 A EVOLUÇÃO DAS DIRETRIZES DO INPI PARA ANÁLISE DE ACORDOS DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS

Tendo em vista a ausência de previsão legal, a aceitação dos acordos de convivência não é acolhida de maneira pacífica pela doutrina brasileira e estrangeira como um meio eficaz para a resolução de conflitos entre concorrentes que não veem a utilização concomitante das marcas como uma violação aos direitos da propriedade industrial. O problema existente é que esse tipo de acordo é compreendido como excludente das proibições relativas ao registro de marca, conforme especificado nos incisos do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial. Existe um entendimento segundo o qual as restrições ao registro de marca devem ser incidentes e aplicáveis sob uma análise estritamente do examinador do INPI, que é a pessoa investida dos poderes e tecnicamente versada para analisar os conflitos marcários. Outro elemento relevante é a dificuldade em aceitar a prevalência da vontade das partes sobre o interesse público de proteção ao consumidor. Nesse contexto, o entendimento do INPI não fugiu à regra, variando ao longo das últimas décadas.

Cumprido salientar que, na vigência do antigo Código de Propriedade Industrial (BRASIL, 1971), o Ato Normativo nº 123 de 1994 (INPI, 1994) foi o primeiro a tratar dos acordos de convivência, embora não expressamente com essa nomenclatura. Tal Ato

¹¹ A expressão foi utilizada por Sichel (2011, p. 55) e adotada na pesquisa para fins de classificação dos conteúdos comuns em acordos de convivência de marcas.

Normativo estabeleceu que “constituirá excludente de aplicação da norma do art. 65, item 17, do CPI, a expressa autorização ao registro manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas semelhantes” (INPI, 1994, p.52)¹².

Tal redação indica que, à época, o entendimento era aceitar o posicionamento das partes envolvendo e titulares de “marcas conflitantes”. Portanto, permitia-se esses acordos como excludentes de aplicação de proibições relativas ao registro de marca, inclusive para marcas semelhantes. Barbosa (2008) sugere que tal entendimento se assentou no Parecer nº 69 de 1993 (BRASIL, 1993), que tratava dos acordos de convivência entre sociedades empresárias de mesmo grupo econômico. Segue trecho do referido Parecer que expressava a validade e eficácia dos acordos:

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 sua clientela. Verifica-se, desta forma, tratar-se de um direito de cunho eminentemente patrimonial (BRASIL, 1993, p.2).

Após a vigência da LPI (BRASIL, 1996), a Resolução nº 051/1997 (INPI, 1997) alterou o entendimento da Autarquia sobre o tema e passou a não aceitar tais instrumentos quando os produtos ou serviços fossem idênticos. Assim, o INPI passou a adotar o seguinte entendimento: “constitui excludente da aplicação da norma do art. 124, inciso XIX, da LPI, a expressa autorização ao registro manifestada pelo titular de direito anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que produtos e serviços não sejam idênticos” (ibid.). Entretanto, tal redação resultou em dúvidas sobre a possibilidade de homologação de instrumentos junto ao INPI, envolvendo produtos ou serviços semelhantes e afins, tendo em vista a omissão do texto a este respeito (ABRANTES, 2011).

Por essa razão, em 2002, a Procuradoria Federal Especializada do INPI proferiu a orientação de que “a previsão fixada na Resolução INPI 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” (INPI, 2012, p. 4). Posteriormente, reiterou o posicionamento a respeito, nos seguintes termos:

¹² O item 17 do artigo 65 da referida Lei proibia o registro de “imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão” (BRASIL, 1971), dispositivo equivalente ao art. 124, XIX, da LPI (id., 1996).

Há 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 presente expressa autorização ao registro pela parte adversa (ibid., loc. cit.).

Seguindo as orientações da Procuradoria Federal, o INPI suprimiu qualquer menção aos acordos de convivência ao editar a Resolução nº 260/2010 contendo as novas diretrizes de exame de marcas. Tal fato ocasionou insegurança nos operadores do Direito Marcário, pois não poderia ser afirmado que esses acordos seriam válidos e produziram efeitos perante terceiros. Essa omissão gerou incertezas e prejudicou o andamento dos exames de marcas na primeira e segunda instância da autarquia, quando acordos de coexistência ou de autorização para uso de marcas fossem apresentados para justificar o deferimento de marca posterior (ibid.).

As dúvidas a respeito da posição da entidade sobre tais instrumentos só foram dirimidas em 2012 com a edição de parecer específico sobre o tema (ibid.). Em tal documento afirmou-se que, apesar da conturbada redação da Resolução anterior, a Diretoria de Marcas nunca deixou de aplicar o inciso XIX do art. 124 da LPI em casos envolvendo acordos de coexistência. Aliás, constitui uma obrigação do examinador relevar a capacidade de marcas posteriormente depositada de gerar confusão com outras preexistentes. Portanto, estes não poderiam mitigar a aplicação do referido dispositivo. De acordo com o mencionado parecer,

a documentação protocolada sob a forma de ‘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 [...] tais subsídios serão acolhidos somente quando os argumentos ali presentes forem suficientemente convincentes em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal requerido como marca com marca alheia anteriormente registrada” (INPI, 2012, p. 6-8).

O Manual de Marcas (id., 2014) incorporou tal posicionamento às diretrizes de exame da Autarquia com a seguinte redação:

Os documentos rotulados de ‘acordo de convivência’ ou ‘acordo de coexistência’ de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal. Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito

anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado (ibid.)¹³.

Por outro lado, o tratamento distinto é dispensado aos acordos firmados entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico em

que não há que se falar em concorrência desleal, uma vez que inexistente uma relação de competição entre as sociedades em razão das atividades sociais envolvidas. O que se vê são pessoas que compõem o mesmo grupo, e que, embora, por vezes, atuem em ramos distintos, estão atreladas entre si. De igual modo, não se visualiza nenhuma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial (lê-se: empresarial). Inferimos, ainda, que não há qualquer desvio de clientela. Além disso, nem o consumidor nem o usuário estarão sujeitos a qualquer espécie de malefício advindo de confusão ou errônea associação uma vez que são sociedades interligadas, que têm personalidade própria, mas estão juridicamente vinculadas como nos orienta o já citado art. 2º, § 2º, da CLT (BRASIL, 2008).

Face o exposto, de acordo com o entendimento da Autarquia, os acordos de convivência de marcas entre sociedades sem vínculo econômico¹⁴ não podem ser aceitos como excludentes de proibições ao registro, passando nos últimos anos ao status de subsídio ao exame de mérito. Dessa forma, a opinião de terceiros quanto à registrabilidade dos sinais é considerada pelo examinador de marcas do INPI, porém este decidirá com base nos critérios de afinidade entre os produtos e serviços e de colidência entre os conjuntos marcários.

4 A DOUTRINA SOBRE ACORDOS DE CONVIVÊNCIA

Observado o conteúdo abordado em seção anterior, o presente tópico visa expor os acordos de convivência notadamente sob a perspectiva de sua análise enquanto excludentes de proibições ao registro de marcas. Assim, conforme mencionado *a priori*, a pesquisa identificou três perspectivas doutrinárias acerca da questão, passando-se à análise de cada uma delas.

O primeiro entendimento doutrinário, antagônico ao posicionamento atual da Autarquia Federal, foi observado nos escritos de Gusmão (1994), o qual sustentava que o direito marcário protege essencialmente o titular da marca, pois objetiva outorgar os direitos

¹³ Atualmente, a terceira edição do Manual de Marcas (INPI, 2019) manteve o entendimento consolidado e a supracitada redação.

¹⁴ Entende-se por vínculo econômico as sociedades que apresentam controle acionário relevante que foram um Grupo de Sociedade, que são as sociedades controladoras, controladas e coligadas. A definição de Grupo de Sociedade está previsto no art. 265 a 269 da Lei Federal nº 6.404/76 (BRASIL, 1976). O Código Civil também estipula as ligações societárias relevantes como as sociedades controladas e afiliadas. Vide arts. 1097 e 1098 do Código Civil (id., 2002).

de propriedade ao criador/titular do sinal distintivo escolhido para a identificação de produtos e serviços no mercado. Em vista da relevância proprietária, a proteção ao consumidor passa a ter função secundária no procedimento de registro de marcas. O autor afirmou em seminário promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI):

Não se pode, portanto, em função desta confusão a que nos referimos, deixar de levar em consideração a existência de acordos de convivência de marcas semelhantes em nome do consumidor. Por enquanto, o INPI não tem por função a prerrogativa de defesa do consumidor, atribuição de outro Órgão, que se chama PROCON [...] o papel institucional do INPI é o de evitar a concorrência desleal, o que faz protegendo, antes de mais nada, o empresário honesto e leal, primeiro destinatário da proteção legal a respeito do signo distintivo, cuja função é uma decorrência direta do princípio maior de repressão à concorrência desleal. Ora, se o titular da marca, que seria em princípio o maior lesado, admite conviver com um signo próximo do dele, porque que o INPI não admitiria essa convivência? Se o direito sobre a marca é um direito de propriedade, ao qual estão embutidos um feixe de atribuições e prerrogativas que são o uso, o gozo, a fruição e a disposição, em nome do que o INPI pode limitar as atribuições do direito de propriedade? Qual o sentido de se proibir a convivência de marcas semelhantes quando o próprio titular o autoriza? Isso, efetivamente, seria extrapolar da prerrogativa do INPI de interferência num direito já adquirido de caráter absolutamente privado (GUSMÃO, 1994, p.56).

Para Leonardos (1997), em entendimento semelhante, a proibição relativa, por violar direitos de terceiros, poderia ser afastada por acordo entre as partes, sendo a possibilidade de confusão para o consumidor resolvida na diluição do sinal cujo proprietário consentiu. Ademais, tal autor também entende que a proibição de registro de marcas semelhantes não é um princípio de ordem pública, mas sim de ordem privada. Sendo assim,

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 (ibid.).

Abrantes (2011) também possui concepção similar, entendendo que o artigo 124, XIX, da LPI não regula a proteção do consumidor e, sim, a relação empresarial e a proteção de direitos preexistentes de titulares de marcas, carecendo o INPI de competência para tal. Em suas palavras:

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 9279/1996, mais especificamente no seu artigo 124, inciso XIX (ibid.).

Correa (2012), em consonância com tal perspectiva, traz argumentos semelhantes, acrescentando que cabe ao consumidor enjeitar uma das marcas ou ambas como forma de punição dos empresários envolvidos. Dessa forma, não seria competência do INPI interferir na questão.

Em síntese, tal perspectiva doutrinária se assenta na convicção de que a propriedade industrial protege essencialmente o titular do registro. Garante-se a propriedade para assegurar a exploração adequada e exclusiva e, conseqüentemente, evitar que terceiros apropriem indevidamente de sinal utilizado para identificar a qualidade dos produtos/serviços e conectar os próprios empresários. Para tais autores, o INPI deveria acatar a vontade das partes, uma vez que as conseqüências da convivência têm por condão permitir a concorrência entre empresários que utilizam sinais semelhantes, mas que não chegam a criar confusão no mercado e no mundo empresarial.

Quanto ao Direito do Consumidor, a compreensão seria no sentido de deixar as marcas expostas no mercado para deixar o consumidor lesado por diferenças de qualidade no produto adotar as suas medidas protetivas, que seria deixar de comprar do fornecedor, falar mal da marca por não ter atendido aos objetivos desejados quando da aquisição dos produtos, dentre outros. Os prejuízos seriam suportados pelos próprios empresários que acordaram a coexistência de suas marcas (SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014, p. 92).

Por outro lado, a segunda perspectiva doutrinária está alinhada às diretrizes de análise do INPI e se assenta fundamentalmente na proteção constitucional ao consumidor. Ricardo Sichel (2011) expôs tal entendimento, sustentando que o consumidor deve ser protegido de relações comerciais danosas que o exponham a risco ou a informações falsas, em referência ao Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). O autor entende tratar-se de uma questão de interesse público. Assevera, também, que o princípio da legalidade impede o INPI de criar quaisquer excludentes de proibições ao registro sem a devida previsão legal. Em sua concepção:

Ressalta-se ainda que o ato de concessão do registro de marcas é de natureza administrativa e, na forma do artigo 37 da Constituição da República, está sujeito ao princípio da legalidade. Este impõe ao administrador público a estrita obediência aos ditames legais, não podendo afastar a incidência da norma, por conveniência de partes privadas, em função da sujeição de todos ao interesse público, sendo que este emana do preceito legal. O Estado de Direito, desde suas origens históricas, envolve associado ao princípio da legalidade, ao primado da lei, idealmente concebida como expressão da vontade geral institucionalizada (SICHEL, op. cit., p. 57).

O autor ainda indaga como proceder nos casos em que, perdidos os prazos legais para interposição de processo administrativo de nulidade ou ação judicial de anulação da marca, uma das partes resolvesse pelo distrato nos termos do art. 472 do Código Civil vigente. Ademais, destaca as hipóteses de alienação da marca, falência ou recuperação judicial/extrajudicial das sociedades empresárias em que o novo adquirente poderia ter a intenção de rever contratos anteriormente firmados.

Em suma, na perspectiva desse autor (SICHEL, 2011), a homologação de acordos, que permita a coexistência de sinais colidentes no mesmo mercadológico, implica na infringência do princípio da legalidade e, além disso, em privilegiar o direito patrimonial das partes em detrimento da proteção do consumidor.

Figueiredo (2011) vai ao encontro de tal opinião, acrescentando que o direito marcário possui caráter dual, objetivando a proteção de marca anterior ao passo que se destina a manter o consumidor a salvo de erro. Para ele, ninguém melhor do que as partes para averiguar se a convivência entre as marcas será ou não benéfica. Todavia, ao mesmo tempo, deverão estar convictas de que tal acordo não resultará em prejuízos ao consumidor. Em suas palavras, o contrato de coexistência “é perfeitamente cabível e aceitável desde que [...] não contrarie ou sujeite a risco os interesses/direitos dos consumidores/usuários [...] e somente não caberá caso enseje a contrariedade a princípios de ordem pública” (ibid.).

Alinha-se também a tal perspectiva Seleme (2012), que afirmou em congresso promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná:

Em eventual conflito advindo da pactuação de acordo de coexistência de marcas deve o agente estatal ou jurisdicional optar pela hipótese que melhor concilie os dois interesses e, em não sendo possível, ponderar pela preservação do interesse público. É justamente nesse aspecto que os pactuantes dos acordos de coexistência de marcas encontram limites ao exercício de sua autonomia privada (p. 383).

A autora assenta seus argumentos notadamente na proteção ao consumidor, na função social do contrato e no princípio da autonomia privada, em detrimento concepção de prevalência da vontade das partes.

Destarte, tendo em vista a proteção constitucional conferida ao consumidor disposta no inc. V do Art. 170 da Constituição (BRASIL, 1988)¹⁵, a análise de pedidos de registro de marca tal interesse público deve ser sempre observado. Principalmente porque a concessão da propriedade marcária é competência do INPI, Autarquia Federal que em suas decisões está adstrita aos princípios da legalidade, da supremacia e da indisponibilidade do interesse público (SICHEL, 2011).

Ademais, embora alguns autores defendam que a proteção do consumidor é função secundária da marca, sendo sua função principal garantir proteção ao titular em face da concorrência desleal¹⁶, com a ordem constitucional de 1998 e a publicização do direito privado tal perspectiva perdeu força. Nesse sentido, se mostra a corrente que alcança o caráter dual do direito marcário, que por um lado protege o empresário de concorrentes desleais e por outro serve como ferramenta indispensável na orientação do consumidor em sua contratação no mercado (FIGUEIREDO, 2011; CORRÊA, 2009). Sobre a questão, afirma Barcelos (2007):

Com a Constituição Federal de 1988 e logo após o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, verifica-se um nítido desejo/necessidade legal de que o direito marcário efetivamente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre marcas mais dialógico para evitar ‘os abusos praticados no mercado de consumo’. Isso não quer dizer que há mais de duas décadas não havia uma preocupação legal com os abusos praticados contra e pelos titulares de direitos marcários, mas sim que a repressão a estes abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou preocupar-se com os prejuízos que tais abusos pudessem gerar ao próprio consumidor (p. 63-64).

Ambos os institutos, “marcas” e “consumidor”, fazem parte do mercado de consumo e estão sempre interligados desde a origem (CORREA, op. cit.). Isso ocorre porque dentre as funções marcárias está a identificação da procedência de produtos e serviços e o controle de qualidade exercido pelo o consumidor (COPETTI, 2010). Logo, a existência de dois ou mais concorrentes, em segmento mercadológico idêntico, utilizando o mesmo sinal acarretaria prejuízos ao consumidor, o qual poderia enganar-se quanto à qualidade, composição, segurança, dentre outros aspectos dos itens negociados.

Côrrea (2009) defende, ainda, que o direito marcário protege o consumidor de maneira direta e indireta e

¹⁵ “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor” (BRASIL, 1988).

¹⁶ Barbosa (2003, 2008); Cerqueira (2010); Leonardos (1997); Gusmão (1994); Correa (2012); Abrantes (2011).

a tutela do consumidor no direito de marcas baseado na boa-fé e confiança reconhece a vulnerabilidade do consumidor no ato de consumo e o poder de atração gerado pelas marcas, resultando no consumo que, em grande parte das vezes, se dá pela marca agregada ao produto ou serviço, de modo que o direito, no caso concreto, tem o dever, seguindo mandamento constitucional, de proteger o consumidor quando este se depara com tais situações atípicas que podem induzi-lo em erro, dúvida ou confusão trazendo prejuízos, não somente de ordem patrimonial, mas em certos casos, também com riscos físicos ao consumidor (CÔRREA, 2009, p. 19).

Acrescenta-se ao exposto que, de acordo com a Constituição vigente, a ordem econômica tem como princípio basilar a função social da propriedade¹⁷. Logo, a marca enquanto propriedade imaterial deve atender ao interesse público de defesa do consumidor, já que tais institutos “marca” e “consumidor” são indissociáveis. A esse respeito, o Art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal¹⁸ dispõe especificamente que a propriedade marcária deve atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico do país.

Especificamente no tocante à função social dos contratos de propriedade industrial, cabe destacar as palavras de Barcelos (2008):

São os limites internos ou intersubjetivos da liberdade de contratar que fazem com que, em razão da função social e dos próprios fundamentos da existência de um direito de propriedade industrial, uma cláusula oriunda de um acordo livre de vontades não prevaleça quando confrontadas com princípios que regem o sistema contratual da atualidade [...] todo o ordenamento jurídico também está a limitar o exercício do direito de propriedade industrial ao cumprimento de sua função social, desenvolvimento econômico e tecnológico do país, de modo que o raciocínio de abandono da fundamentação baseada exclusivamente na vontade individualmente considerada reflete tanto no direito de propriedade quanto no direito contratual. Desta forma, o entendimento clássico contratual individualista resta, há muito, definitivamente superado também na área de contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, de modo que a releitura dos princípios da autonomia da vontade e do efeito relativo dos contratos é feita frente à obrigação funcional dos mesmos (p. 339).

Há ainda uma terceira perspectiva, de Barbosa (2008), intermediária entre as duas já citadas. Para tal Professor, assim como para Gusmão (1994) e Leonardos (1997), a proteção jurídica da marca se constrói sem considerar o direito consumerista. Desse modo, a proteção ao consumidor seria uma função secundária da marca, não a sua ideia principal. No entanto,

¹⁷ Art. 170, inc. III, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

¹⁸ “Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (ibid.).

para ele, a convivência não poderia contrariar políticas públicas de proteção ao consumidor, destinadas a segmentos mercadológicos específicos, como o farmacêutico (BARBOSA, 2003, 2008).

Tal visão se enquadra como intermediária, se comparado às supramencionadas, já que admite exceções com o intuito de resguardar o interesse público em determinados segmentos mercadológicos. A contradição existente neste posicionamento está no reconhecimento ao cumprimento de políticas públicas, mas a desconsideração às normas de ordem pública como o Direito do Consumidor, a proteção da concorrência, o direito ambiental. As normas de ordem pública decorrem em grande parte de políticas públicas ou direcionamentos traçados pelo Estado. A proteção ao consumidor seguiu a relevância do consumidor para a concorrência, portanto, o Direito do Consumidor decorre de uma política pública.

Contudo, posteriormente, o autor se posicionou em sentido contrário, aderindo ao posicionamento do INPI, o que evidencia existirem muitas indagações e nebulosidades na cabeça de nosso maior doutrinador, na presente atualidade, senão vejamos:

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 (BARBOSA, 2014).

5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ACORDOS DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS

Tendo em vista o conteúdo já abordado, a presente seção reúne opiniões de diferentes autores, nacionais e estrangeiros, sobre as vantagens e desvantagens dos contratos de coexistência de marcas.

Primeiramente, serão expostos os argumentos relativos aos efeitos econômicos da celebração dos referidos instrumentos contratuais. Portanto, vale lembrar de antemão as implicações econômicas da proteção legal conferida às marcas, quais sejam: redução do custo de pesquisa para o consumidor em relação à origem de produtos e serviços; os custos para o titular do registro de se fazer cumprir o direito frente aos concorrentes; e os incentivos aos produtores para a melhoria da qualidade dos produtos (LAND; POSNER, 1987, apud MOSS, 2005).

No que tange aos custos de se fazer cumprir o direito marcário frente aos concorrentes, Elsmore (2008) chega à seguinte conclusão:

Como regra, a cooperação é mais barata que o conflito e, embora os proprietários de marcas consentam sem acordos a todo o momento, um contrato formalizado evita os custos associados ao policiamento e à necessidade de se fazer cumprir o direito. Estabelecer direitos de propriedade intelectual é uma questão complexa que consome tempo e quando se comercializa em diversos mercados ou em nível comunitário, o argumento financeiro para um acordo pode ser irresistível [...] notadamente os acordos proveem um meio de se quantificar os custos associados a planos futuros: o risco é administrável, a incerteza não (ELSMORE, 2008, p.12, tradução nossa).

Nesse sentido, os contratos evitariam procedimentos judiciais de cessação de uso de marca a possível processos de anulação de registros concedidos. Procedimentos judiciais envolvem não só gastos com advogados e taxas inerentes ao processo, mas também altos custos com pesquisas de mercado e perícias (ibid.; MOSS, 2005; SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014). Acordos dessa natureza são ideais para empresários de pequeno e médio porte, as quais não possuem tantos recursos para a contratação de escritórios especializados ou para dispor de um setor jurídico próprio. Pode-se impedir a diluição da marca a custos menores, além de evitar disputas com as grandes corporações.

Outrossim, o tempo de duração dos processos judiciais é apontado por Schmidt, Sichel e Peralta (op. cit.) como fator relevante para se considerar a mediação de conflitos¹⁹, pois poderá superar o tempo de vida útil de um determinado produto ou serviço no mercado e o próprio valor da marca.

Ainda no tocante ao processo judicial, destaca-se o efeito negativo de uma lide para a imagem da marca e para a reputação das partes envolvidas. Procedimentos judiciais são desgastantes e envolvem necessariamente um tensionamento na relação entre as partes, que pode ser levada para o mundo do marketing e divulgação aos consumidores. Dessa maneira, as partes ao chegarem em acordo evitariam que a confiabilidade do consumidor em seus produtos ou serviços fosse abalada em decorrência da divulgação pela mídia de detalhes de um eventual processo judicial (ibid.).

Ademais, os acordos de coexistência também são apontados pela literatura como importantes mecanismos para se evitar e solucionar controvérsias que envolvam marcas comercializadas mundialmente. Com a globalização de mercado e a facilidade de acesso à internet, há maior suscetibilidade de ocorrência de conflitos, pois o fornecedor, ao expandir

¹⁹ Embora abordem a temática da mediação de conflitos, tais autores entendem os acordos de convivência de marcas como possível resultado de uma mediação.

seus negócios a outros países, pode se deparar com sinal idêntico ou semelhante já em uso por terceiros nos novos mercados visados (NANAYAKKARA, 2006). Sobre a questão, Elsmore (2008) destaca:

O modo como a atividade econômica se globaliza e depende da internet (e nomes de domínio) adiciona uma nova dimensão ao conflito marcário [...] A dimensão global do comércio resulta no efeito global do conflito, e de qualquer acordo [...] a realidade prática, dessa forma, é cada vez mais proprietários, que antes estavam desconectados, se conectando [...] globalmente, e no mercado virtual. Empresas que operaram por um tempo lado a lado em mercados nacionais separados podem abruptamente se encontrar (p. 11, tradução nossa).

Quanto ao impacto do acordo de convivência na qualidade dos produtos, os efeitos dependerão das partes contratantes e do tipo de produto envolvido (LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Dessa maneira, uma das sociedades poderia investir menos em qualidade, pegando carona na reputação do concorrente ou, de outra forma, acabar investindo mais no produto para se diferenciar no mercado, acarretando no aumento da competição e em melhores produtos para os consumidores.

No tocante aos efeitos sobre os preços dos produtos e serviços, o acordo de convivência pode ocasionar uma situação em que as sociedades economizem em despesas de marketing. Nesse sentido, o efeito para o consumidor seria o de experimentar preços mais baixos no mercado. No entanto, se o acordo aumentar a competição no segmento de mercado, o preço dos produtos pode aumentar devido aos custos para diferenciação em relação aos concorrentes (ibid.).

Por outro lado, entre as desvantagens em permitir uma convivência de marcas em mercado relevante está a perda de distintividade e consequente diluição²⁰ das marcas envolvidas. Sobre o assunto, Leonardos (1997) sugere que, em razão do princípio da isonomia, o titular da marca terá que aceitar o registro de futuras marcas semelhantes ao registro objeto do acordo de convivência. Portanto, o autor recomenda cautela na celebração de tais instrumentos para que o consentimento ao registro não acarrete renúncia involuntária ao signo marcário.

²⁰ De acordo com Barbosa (2008, p. 152-153): “A diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência [...] quando uma característica (ou conjunto de características) de uma marca notória é identificada pelos consumidores como exclusiva daquela marca, se tais características passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria do produto, a habilidade dessas características de individualizar a marca é enfraquecida, talvez ao ponto de serem destruídas...]para certos autores, ter-se-ia também a diluição em casos de marcas não notórias”.

Logo, observa-se haver o risco de as partes nos acordos de coexistência terem dificuldades em evitar administrativa e judicialmente que terceiros utilizem marcas similares no mesmo segmento de mercado. Citam-se, a respeito, os seguintes casos concretos ocorridos nos Estados Unidos, os quais demonstram a declaração em juízo da diluição da marca ocasionada pela celebração de um contrato de coexistência entre as partes:

No caso *MGW Group Inc. versus Gourmet Cookie Bouquets.com*, o Fórum Nacional de Arbitragem sustentou que porque a demandante havia firmado acordo de coexistência com uma terceira parte que detinha uma marca similar, não poderia alegar que o uso de marca semelhante pelo demandado poderia confundir o público. Essa decisão fez diminuir o número de alegações de violação de direitos marcários por parte daquelas companhias que entraram em acordos de convivência com competidores diretos nos quais estipularam que suas marcas não causavam confusão no mercado [...] no caso *Swatch Group Inc. versus Movado Corp*, a *Swatch* processou *Movado* por violação de marca, alegando que a marca da *Movado VENTURE* infringia a marca da *Swatch VENTURA*. Infelizmente para *Swatch*, esta havia firmado um acordo de coexistência com uma terceira parte acerca de uma marca idêntica usada para venda de relógios. A corte sustentou que o acordo diluiu a distintividade da marca *VENTURA* de titularidade da *Swatch* (MOSS, 2005, p. 9-14, tradução nossa).

Indo além, identifica-se que os acordos podem ser ferramentas ineficazes quanto à antecipação da realidade do mercado ou das atividades de empresários no futuro (ibid.; NANAYKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; LAWSSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Nesse sentido, é possível que os segmentos de atuação das partes convirjam no futuro para atividades afins, ou simplesmente que uma das sociedades decida atuar em segmento com afinidade mercadológica. Isto ocorre, notadamente, nos setores de telecomunicações e entretenimento, que sofrem constantes mudanças tecnológicas (ELSMORE, 2008).

Deve-se lembrar nesta perspectiva as divagações jurídicas do saudoso Denis Barbosa (2003), que compreendia a movimentação e a interrelação natural de produtos e serviços ocasionada pelas necessidades do consumidor e concluía que as classes de produtos e serviços não são compartimentos estáticos. As classes são largamente influenciáveis pela movimentação de desejos e interesses dos consumidores:

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de distribuição próprio, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos. Mais ainda, pelo alargamento da linha de produtos ou serviços, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por *associação*:

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não

derrubou apenas fronteiras físicas, como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua ratio essendi. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo (BARBOSA, 2003, p. 837).

A compreensão da afinidade das marcas e do fato de a classificação de produtos e serviços não ser estanque pode ser visto em julgados diversos tribunais brasileiros, valendo a pena ressaltar, a título exemplificativo, o seguinte:

Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial – mais especificamente à marca – não pressupõe os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão. Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência, ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa só categoria. Como adverte Newton Silveira, *há a 'exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro'*. Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de classificação de marcas reduzir o âmbito de incidência de norma penal (BRASIL, 1989, p. 158, grifo nosso).

O acordo de convivência assinado, em 1991, pelas sociedades *Apple Corps Limited* e *Apple Computer Inc.* ilustra bem essa situação. Nos termos do contrato, a *Apple Computer* só poderia utilizar suas marcas “*Apple*” em conexão com produtos eletrônicos, software de computador, processamento e transmissão de dados, enquanto a *Apple Corps* deveria utilizar suas marcas “*Apple*” para assinalar qualquer trabalho criativo, presente ou futuro, relacionado à música ou performance musical. Após alguns anos, o desenvolvimento de tecnologias digitais na área musical aproximou bastante os mercados de atuação das partes. Com o lançamento do *iPod* e do *iTunes* pela *Apple Computer*, a *Apple Corps* alegou em sede de processo judicial infringência às cláusulas contratuais. O caso foi decidido pela Suprema Corte Inglesa a favor da *Apple Computer*, entendendo não haver quebra de contrato. Segundo a decisão, nenhum consumidor, ao fazer o *download* de músicas via *software iTunes*, pensaria estar interagindo com a *Apple Corps* (MOSS, 2005; NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; LAWSSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Verifica-se, nesse caso, que o contrato não foi capaz de evitar os custos do processo judicial no longo prazo em que áreas

empresariais distantes passaram a se tocar em virtude do desenvolvimento e interrelação de mercados.

Destaca-se, ainda, outro possível problema na celebração de um acordo de coexistência, qual seja: o desequilíbrio entre as partes (ELSMORE, 2008). Nesse sentido, os custos da quebra do contrato seriam mais elevados para empresários de pequeno e médio porte em comparação aos grandes empresários, já que as últimas tendem a destinar maiores recursos ao setor jurídico.

Por fim, cabe ressaltar os principais pontos a serem considerados na negociação e confecção de um acordo de convivência com o objetivo de maximizar os benefícios decorrentes da permissão de convivência de marcas semelhantes ou iguais, mas que não possuem a capacidade de criar confusão no mercado. Dentre eles, temos os seguintes: a) avaliar, antes da negociação, qual o interesse público envolvido e a possibilidade de anulação do contrato pelo Poder Judiciário com base na proteção ao consumidor e/ou na Lei Antitruste; b) identificar de forma clara as partes envolvidas na assinatura do acordo; c) identificar precisamente os sinais e expressões objetos do acordo; d) determinar o período de validade do acordo; e) estabelecer os nomes de domínios envolvidos (se houver); f) refletir as aspirações das partes nos seus respectivos ramos de atuação e a probabilidade de futuras expansões para outros segmentos de mercado; g) tratar sobre o risco de confusão ou associação para o consumidor, além da questão sobre a possibilidade de diluição das marcas; i) listar as obrigações das partes (positivas e negativas); j) definir os segmentos mercadológicos em que as partes poderão utilizar os respectivos signos; l) delimitar de forma clara os territórios nos quais as partes poderão utilizar e registrar as respectivas marcas; m) estipular datas de revisão do acordo, para evitar a obsolescência das cláusulas contratuais; n) e incluir cláusulas de mediação arbitrais ou definir a jurisdição/foro competente para dirimir eventuais conflitos (LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, op. cit.).

6 CONCLUSÃO

Primeiramente, observou-se que poucos autores nacionais se preocuparam em conceituar acordos de convivência de marcas. Aqueles que o fizeram, em sua maioria, se restringiram ao aspecto da colidência e registrabilidade dos sinais. Dessa forma, a perspectiva mais completa, no âmbito da doutrina nacional, foi apresentada por Seleme (2012).

Quanto ao objeto, adotou-se a perspectiva de que diversos direitos correlatos ao Direito Marcário poderiam integrar um acordo de coexistência. Além disso, constatou-se que

as cláusulas mais comuns em tais instrumentos se referem à registrabilidade dos sinais, divisão de mercados e de territórios.

Com relação às diretrizes de análise de acordos de convivência, o INPI adotou diferentes posicionamentos sobre o assunto ao longo de mais de duas décadas, variando da aceitação imediata como excludente de proibições relativas, na década de noventa, ao status atual de subsídio ao exame de mérito, em observância à proteção do consumidor. Esse fato evidencia que a matéria envolve o atendimento a diferentes requisitos e interesses, desde os direitos do consumidor à preservação de um mercado competitivo e concorrente em que diversos empresários podem concorrer livremente por clientela, mesmo utilizando sinais semelhantes.

Sendo assim, a doutrina apresenta opiniões variadas sobre a questão, as quais foram divididas três perspectivas doutrinárias para fins de pesquisa. A primeira é contrária ao posicionamento atual do INPI, apoiando-se no princípio da autonomia da vontade e na ideia de que a proteção ao consumidor é função secundária do direito marcário; a segunda é favorável ao posicionamento atual do Instituto, com fulcro nos princípios da primazia do interesse público, da proteção ao consumidor e da defesa da concorrência; e a terceira é favorável à aceitação dos acordos somente quando não coloquem em risco políticas públicas como as de saúde.

No último tópico, a pesquisa reuniu trabalhos acadêmicos de autores, nacionais e estrangeiros, que discutiram sobre os aspectos práticos da celebração de um acordo de convivência, com ênfase na análise econômica de tais instrumentos. Dessa maneira, foram identificadas como possíveis vantagens dos contratos de coexistência a diminuição de custos inerentes ao processo judicial, sejam os custos diretos ou aqueles relacionados à imagem da marca ou ao tempo de vida útil do produto/serviço no mercado, e a redução de custos com advocacia especializada para as pequenas e médias empresas (ELSMORE, 2008, SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014). Como desvantagens principais estariam o risco de diluição da marca, as dificuldades de antecipação da realidade de mercado, com respeito às cláusulas de divisão mercadológica, e as incertezas quanto ao impacto dos acordos de convivência nos preços e na qualidade dos produtos e serviços (ELSMORE, 2008; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009, LEONARDOS, 1997; MOSS, 2005; NANAYAKKARA, 2006).

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Guilherme M. INPI pode desconsiderar acordos de marcas coexistentes. *Revista Consultor Jurídico*, [S.I.], 21 jul. 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-jul21/acordos-coexistencia-marcas-podem-desconsiderados-inpi>. Acesso em: 17 out. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.

_____. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão. [S.I.]: [s.n.], mar. 2014. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf. Acesso em: 17 out. 2019.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2007.

_____. Revisitando os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial: a função social, o efeito relativo e a autonomia privada. In: Adolfo, L. G.S.; Moraes, R. (Orgs.). *Propriedade intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.323-346.

BRASIL. Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal – INPI). *Parecer Técnico nº 69, de 9 de novembro de 1993*. Aplicabilidade do item 17 do artigo 65 e artigo 89 do CPI em relação a empresas de um mesmo grupo econômico. Rio de Janeiro: AGU, 1993.

_____. Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal – INPI). *Parecer Técnico nº 12, de 10 de junho de 2008*. Propriedade Industrial - Marcas. Recurso contra o indeferimento de sinal marcário que reproduz elemento figurativo de marca anteriormente registrada por sociedade empresária do mesmo grupo econômico da depositante. Impossibilidade de caracterização de concorrência desleal entre as sociedades empresárias, conseqüentemente impossibilidade de lesão ao consumidor usuário. Omissão legislativa acerca da possibilidade ou não de convivência dos sinais. Necessidade de manifestação da Consultoria Jurídica acerca da matéria em estudo, para posterior decisão do Presidente do INPI. Rio de Janeiro: AGU, 2008. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 17 out. 2019.

_____. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 jul. 2019.

_____. *Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Institui o Código da Propriedade Industrial. Brasília: Presidência da República, [1971]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm. Acesso em: 17 out. 2019.

_____. *Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976*. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília: Presidência da República, [1976]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em: 17 out. 2019.

_____. *Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990*. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Presidência da República, [1990]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em: 17 out. 2019.

_____. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, [1996]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2019.

_____. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da República, [2002]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 out. 2019.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso de habeas corpus no. 37-SP (Registro no. 1989.0007928-0)*. Propriedade Imaterial. Violação de marca de indústria ou de comércio. Queixa-crime. 1. Registro de marca é atributivo de propriedade, a partir de quando a reprodução ou imitação no todo ou em parte, constitui ilícito penal. (Art. 175 do DL nº 7.903 de 1945). 2. Revestindo-se a conduta descrita na queixa-crime de tipicidade, em tese, não há justa causa para o trancamento da ação penal. 3. Recurso desprovido. Relator: Ministro Costa Lima, 02 de agosto de 1989. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=198900079280&dt_publicacao=21-08-1989&cod_tipo_documento=1&formato=PDF. Acesso em: 10 nov. 2019.

CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à Luz do Código Civil*. 13. ed. 2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal*. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2, tomo 2.

COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2.

COPETTI, Michele. *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010.

CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj. As faces da proteção do consumidor no direito de marcas. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 71, p. 77-105, jul./set. 2009.

CORREA, José Antonio B.L Faria. Reocupação de marcas famosas abandonadas, [S.I.]: [s.n.], mai./jun. 2012. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br>. Acesso em: 1 out. 2019.

ELSMORE, Matthew J. Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about? *Script Ed*, [S.I.], v. 5, n. 1, abr. 2008. Disponível em: <http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol5-1/elsmore.asp>. Acesso em: 11 out. 2019.

FIGUEIREDO, Paulo de. O Instituto da Transação e a solução de potenciais conflitos a envolver sinais distintivos. *Revista Eletrônica do IBPI*, [S.I.], n. 4, 10 ago. 2011. Disponível em: <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/11/11>. Acesso em: 10 set. 2019.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 14., 1994, [Rio de Janeiro, RJ]. *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, v. 13, p.54-58, nov./dez. 1994.

HOLLANDA, Alessandra Almad. de et al. Acordos de convivência em marcas no Brasil: um breve estudo de caso. *Revista da Faculdade de Direito Cândido Mendes*, Rio de Janeiro, a. 19, n. 19, 2014. Disponível em: <https://www.candidomendes.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/RevistaFDCM-Ucam19.pdf>. Acesso em: 18 out. 2019.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Consulta à Base de Dados do INPI* [base de dados]. Nº do Processo: 904409783. Rio de Janeiro: INPI, 2016. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp. Acesso em: 15 jan. 2016.

_____. CPAPD. *Parecer Técnico nº 001/2012, de 30 de maio de 2012*. 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. Rio de Janeiro: CPAPD, 2012. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%AAsncias>. Acesso em: 12 out. 2019.

_____. Presidência. *Ato Normativo nº 123 de 1994, de 30 de maio de 1994*. Instituiu as Diretrizes de Análises de Marcas e cria comissão de revisão. Rio de Janeiro: Presidência, 1994.

_____. Presidência. *Resolução nº 051/1997, de 23 de abril de 1997*. Instituiu as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas. Rio de Janeiro: Presidência, 1997.

_____. Presidência. *Resolução nº 142/2014, de 27 de novembro de 2014*. Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas do INPI. Rio de Janeiro: Presidência, 2014. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 30 out. 2019.

_____. Presidência. *Resolução nº 249/2019, de 09 de setembro de 2019*. Instituiu a 3ª Edição do Manual de Marcas. Rio de Janeiro: Presidência, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 30 out. 2019.

INTA INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. Glossary. [S.I.], 2019. Disponível em: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx>. Acesso em: 17 out. 2019.

LEONARDOS, Gustavo S. *A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96*. [S.I]: [s.n.], 1997. Disponível em: www.llip.com.br. Acesso em 14 set. 2019.

LAWSEN, Marie Martens; KJESERUD, Linn; , Matthew J. Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective. Dissertação (Mestrado EU

Business and Law) – Aarhus School of Business, Aarhus University, Aarhus, 2009.
Disponível em: http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/7065/thesis_final_copy.pdf. Acesso em: 10 set. 2019.

MOSS, Marianna. Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumers Deception? *Loyola Consumer Law Review*, [S.I.], n. 197, fev. 2005. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=916551. Acesso em: 19 set. 2019.

NANAYAKKARA, Tamara. IP and Business: Trademark Coexistence. *WIPO Magazine*, Genebra, n. 6, nov. 2006. Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html. Acesso em: 10 out. 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Curso de ensino à distância DL 302: Construção de imagem e de renome através das marcas de fábrica ou de comércio, dos desenhos ou modelos industriais e das indicações geográficas*. Genebra: [Organização Mundial da Propriedade Intelectual], 2015. [10] p.

SCHMIDT, Ingrid Jensen; SICHEL, Ricardo; PERALTA, Patrícia P. *Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa*. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2014.

SELEME, Heloise Bartolomei. O interesse público como limite à autonomia privada nos acordos de coexistência de marcas. In: UNIVERSITAS E DIREITO 2012, out. 2012, Curitiba. *Anais [...]. Curitiba: PUC/PR*, 2012. p. 363-383. Disponível em: www2.pucpr.br/reol/index.php/universitas?dd99=pdf&dd1=7499. Acesso em: 13 dez. 2018.

SICHEL, Ricardo. Do Acordo de Convivência de Marcas. *Revista da EMARF*, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 1, p. 55-62, mar. 2011.