



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO

ISABELLE AZEVEDO ALVES DE SOUSA

**O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS E OS ENTRAVES
NA ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI.**

SALVADOR
2018

ISABELLE AZEVEDO ALVES DE SOUSA

**O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS E OS ENTRAVES
NA ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI.**

Trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, Universidade Federal da Bahia, elaborado pela aluna Isabelle Azevedo Alves de Sousa como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Doutor Rodrigo Moraes Ferreira

SALVADOR

2018

ISABELLE AZEVEDO ALVES DE SOUSA

O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS E OS ENTRAVES NA ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI.

Trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, Universidade Federal da Bahia, elaborado pela aluna Isabelle Azevedo Alves de Sousa como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Aprovado em 18 de dezembro de 2018.

Banca Examinadora

Rodrigo Moraes Ferreira – Orientador: _____
Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Federal da Bahia

Marta Carolina Giménez Pereira: _____
Doutora em Direito pela *Universidad Nacional Autónoma de México*
Universidade Federal da Bahia

Marco Aurélio de Castro Júnior: _____
Doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal da Bahia

Aos meus pais, batalhadores, demasiadamente dedicados à minha educação, em quem me inspiro todos os dias e os quais não hesitam em demonstrar o mais puro orgulho e sentimento de realização com a Graduação dos filhos.

AGRADECIMENTOS

À minha família, em especial Cibele Vanessa e José Lucimá, meus pais, e Lucas Azevedo e Pedro Azevedo, meus irmãos, que me dão um suporte inestimável na persecução dos meus objetivos.

Ao meu orientador Rodrigo Moraes, pelos conhecimentos compartilhados, pelas críticas, pelo apoio na pesquisa e construção deste trabalho.

A Ricardo Duarte, por toda a paciência e incentivo no escritório, me orientando desde os primeiros semestres da Faculdade.

A Técio Spínola, por toda a ajuda e inspiração.

Aos funcionários da Faculdade, por estarem sempre na retaguarda nos auxiliando com tudo.

Aos colegas, pela excelente companhia nesses cinco anos.

Aos amigos, que fazem a vida ser mais leve.

“As nuvens mudam sempre de posição, mas são sempre nuvens no céu. Assim devemos ser todo dia, mutantes, porém leais com o que pensamos e sonhamos; lembre-se, tudo se desmancha no ar, menos os pensamentos”.

Paulo Beleki

SOUSA, Isabelle Azevedo Alves de. *O Registro Internacional de Marcas e os entraves na adesão do Brasil ao Protocolo de Madri*. 2018. Monografia – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

RESUMO

O presente trabalho busca investigar as razões de a tramitação nacional acerca da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri estar sendo eivada de mora, observando as consequências práticas, diretas e indiretas, que a mesma adesão provocará à proteção das Marcas no país e aos Agentes da Propriedade Intelectual. Outrossim, buscará, por analogia, associar o tratamento que é dado à matéria nos diferentes países signatários ao tratamento brasileiro atual, pré-adesão, para, por fim, levantar as principais possibilidades de impactos, positivos e negativos, trazendo como elemento fundamental dessa análise a fiel proteção às marcas e o estímulo ao desenvolvimento econômico brasileiro. Para tanto, são utilizados como base doutrinadores e pesquisadores do tema, do Direito Civil, do Direito Autoral e da Propriedade Intelectual e do Direito Internacional, no intuito de se abarcar as principais regras do Direito Marcário nacional, alteradas e mantidas pós adesão ao Protocolo de Madri, ao mesmo tempo em que trata da questão mercadológica brasileira envolvida, os seus iminentes impactos e a cooperação internacional relacionada à matéria. A partir da análise de todo o cenário constituído, indaga-se acerca dos verdadeiros motivos que retardam a oficialização da adesão que se mostra iminente.

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PROTOCOLO DE MADRI, DIREITO MARCÁRIO, REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.

SOUSA, Isabelle Azevedo Alves de. *The International Registration of Trademarks and the barriers against the Brazilian's joining to the Madrid Protocol*. 2018. Monografia – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

ABSTRACT

The present study aims to identify the reasons for Brazil's delay in joining The Madrid Protocol, analyzing how this might affect the protection of national brands and intellectual property agents. Moreover, the study provides a comparison between Brazil and other members of Madrid Protocol on how to deal with this matter, in order to arise possible impacts, both negative and positive, especially on the protection of brands and the country's economical growth. To do so, the study relies on researchers in the field, as well as in specialists in Civil Law, in Copyright and Intellectual Property, and in International Law, in order to cover the main rules of brazilian Trademark Law, along with an approach to/a discussion of our national market's interests, its imminent impacts and the international collaboration on the matter. Based on the analysis of the entire scenario, the study questions the actual reasons postponing an official accession to an otherwise obvious collaboration.

PALAVRAS-CHAVE: INTELLECTUAL PROPERTY, MADRID PROTOCOL, TRADEMARKS' LAW, INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADEMARKS, INTERNATIONAL COOPERATION.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ART	Artigo
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
OMC	Organização Mundial do Comércio
EUA	Estados Unidos da América
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
UE	União Europeia
OHIM	<i>Office for Harmonization in the Internal Market</i> (Instituto de Harmonização para o Mercado Interno)
CUP	Convenção da União de Paris
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i> (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)
ONU	Organização das Nações Unidas
ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
GIPI	Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
EMI	Exposição de Motivos Interministerial
MDIC	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
MRE	Ministério das Relações Exteriores
CREDN	Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
CDEICS	Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
CCJC	Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
PDC	Projeto de Decreto Legislativo

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Países membros do Protocolo de Madri	30
Figura 2	Registro Internacional de Marca de titular brasileiro	34
Figura 3	Registro Internacional de Marca de titular estrangeiro	34

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 O REGISTRO DE MARCAS	14
2.1 ASPECTOS GERAIS DO VALOR ECONÔMICO DA MARCA	15
2.1.1 As marcas	15
2.1.2 O valor das marcas	17
2.2 OS SISTEMAS DE REGISTRO DA MARCA	20
2.2.1 O registro de marcas no Brasil	21
2.2.2 O registro de marcas no exterior	23
3 O PROTOCOLO DE MADRI	27
3.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS	27
3.2 PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES DO PROTOCOLO DE MADRI	31
3.3 A TRAMITAÇÃO NO BRASIL	38
4 O DEBATE NO BRASIL	44
4.1 QUESTIONAMENTOS CONTRÁRIOS À ADESÃO	45
4.2 POSICIONAMENTOS A FAVOR À ADESÃO	49
5 CONCLUSÃO	58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”, ou, em inglês, “WIPO” – *World Intellectual Property Organization*), levanta uma lista exaustiva de direitos à Propriedade Intelectual relativos, sobre as mais diversas formas de produção intelectual humana (obras científicas, artísticas, literárias etc.), como uma espécie de retribuição concedida ao criador pelas suas criações, durante um tempo estabelecido. Assim, são direitos de exclusividade que são, em verdade, imateriais, pois seus objetos se traduzem no conteúdo da criação, e não nos instrumentos utilizados para a sua divulgação.

Sendo gênero, a propriedade intelectual compreende as espécies “Direito Autoral”, “Propriedade Industrial” e “Proteção *Sui Generis*”. Os direitos autorais englobam direitos concedidos aos criadores relativos às suas obras intelectuais, quais sejam, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. A proteção *sui generis* diz respeito àqueles direitos peculiares, que não se enquadram nos direitos autorais, tampouco nos direitos de propriedade industrial.

Os direitos de propriedade industrial, por sua vez, referem-se também às criações humanas, mas se restringindo àquelas que originam marcas e invenções, com caráter econômico e aplicabilidade em escala industrial. Sendo assim, tais direitos protegem os titulares de produtos ou serviços, garantido a eles a exclusividade na exploração econômica de suas criações. Compreende as marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas, o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. Tal matéria tem regulamentação nacional principal pela Lei Federal 9.610/98, a Lei de Propriedade Industrial (LPI).

As marcas, designando produtos ou serviços, indicam as suas origens e especificidades, mostrando para o público consumidor a sua distinção perante a concorrência. É, portanto, para o Brasil e para o mundo, uma importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo e ao consumo e, com vistas a proteger o investimento do empresário, é necessária a sua proteção jurídica.

Em viés internacional, o Brasil é atualmente signatário da Convenção da União de Paris (1883), um dos primeiros tratados internacionais relativos à

propriedade intelectual, voltado principalmente para as patentes de aplicação industrial; e da Convenção de Berna (1886), voltada para a proteção das obras literárias e artísticas. Ainda, e também em vigor, a Organização Mundial do Comércio (OMC) incorporou o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial – TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Já o Protocolo de Madri, tratado internacional voltado para o registro internacional de marcas, vem sendo discutido no Brasil desde o final da década de 1990. Ainda não sendo signatário do referido tratado, titulares de marcas brasileiras que desejam validar o registro de sua marca em outros países precisam encarar diversos procedimentos, variáveis de país a país.

A burocracia específica também é exigida para marcas estrangeiras que desejam obter o registro também no Brasil. Assim, o extenso tempo demandado e as altas despesas envolvidas nesses procedimentos específicos configuram, em verdade, um importante obstáculo ao registro internacional.

Por outro lado, o Protocolo de Madri traz, junto com a unificação do procedimento de registro internacional de marcas, outras consequências não tão positivas, especialmente para a economia dos profissionais que atuam junto à propriedade industrial.

Assim, o debate acerca da adesão ou não do Brasil ao tratado já tem duração de quase duas décadas, mas o mesmo tema ainda não é, de forma geral, objeto de doutrina, considerando que a adesão ao referido tratado ainda não ocorreu. Porém, os últimos debates demonstraram a inclinação nacional para tornar o Brasil mais um dos signatários do Protocolo de Madri.

O entendimento acerca dos impactos gerados pela adesão brasileira ao Protocolo de Madri ainda é matéria de debate em todo o país, visto que a propriedade industrial é um produto da cultura, da história do povo que a utiliza; e o entendimento do mundo globalizado, tal como o termo sugere, ainda perpassa por nuances bem mais específicas e passíveis de intensos debates; além de ter também envolvidas questões mercadológicas que podem impactar em setores específicos da economia do país.

Há um alto número de pesquisadores tratando do tema, mas o mesmo tema ainda não é, de forma geral, objeto de doutrina, considerando que a adesão ao referido tratado ainda não ocorreu. Além disso, não é uma matéria

de extensa divulgação no país. Assim, pouco se ouve falar sobre o tema no Brasil.

Tendo em vista a extensa demora pela decisão final de aderir ao Protocolo de Madri, eivada por diversos debates nacionais e internacionais, faz-se necessário que sejam analisados os entraves que postergam há tanto tempo a decisão brasileira sobre a adesão ou não ao referido Protocolo.

Levando-se em consideração, para início de conversa, as negociações internacionais mais simples, é claro que existem diversos choques de identidade entre os diferentes “Direitos”. Entretanto, acordos são firmados, mesmo se considerando as diferenças de crenças e da própria história do direito de cada nação. E não é objetivo do Protocolo de Madri unificar as legislações nacionais acerca do tema, mas somente facilitar o registro internacional de marcas.

Assim, e considerando que há diversos setores nacionais inclinados a favor, fica claro que há claras vantagens acerca da adesão ao referido tratado internacional, e não há espaço para mais longos anos de discussão acerca do tema, posto que uma boa chance para a economia, gestão da cultura e relação internacional do Brasil pode estar sendo perdida, em um especial momento de intenso desenvolvimento das empresas brasileiras e maior busca por competitividade mercadológica a nível mundial.

O presente trabalho, então, busca analisar as principais disposições elencadas pelo Protocolo de Madri e as transformações que elas implicarão na propriedade industrial brasileira e entender o porquê da prolongada discussão nacional acerca do tema e a demora na decisão. Apresenta estrutura dividida em cinco capítulos, sendo eles a introdução, quatro capítulos de desenvolvimento e a conclusão.

No primeiro capítulo do desenvolvimento, apresenta conceitos iniciais acerca das marcas. Evidencia o impacto econômico delas nos empreendimentos, seja a nível nacional ou internacional. Analisa também como se dá, atualmente, o registro de marcas brasileiras no Brasil e no exterior.

O segundo capítulo trata de como se dá e como tem sido vista a internacionalização do registro de marcas para o Brasil, destacando a sua importância. Elenca as principais determinações encontradas no Protocolo de Madri e traça a tramitação da análise brasileira acerca da possível adesão.

O terceiro, por sua vez, analisa o debate brasileiro acerca do tema, levantando os principais argumentos contrários e favoráveis, ao passo que evidencia que a grande maioria dos pesquisadores e envolvidos com a questão torce e defende a adesão brasileira ao referido tratado internacional. Entretanto, suscita a análise acerca de estar ou não o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) pronto para lidar com os procedimentos de registro internacional de marcas definidos pelo Protocolo.

Assim, apesar de já ter a expectativa recente de ocorrer a adesão em dezembro de 2018, a matéria ainda é foco debate no Brasil, visto que a questão envolve cultura, economia e a própria história do povo e do mundo, que se depara com o crescimento do instituto da cooperação internacional, perpassando, assim, por nuances bem mais específicas e passíveis de intensos debates.

2. O REGISTRO DE MARCAS

2.1 ASPECTOS GERAIS DO VALOR ECONÔMICO DA MARCA

“Um produto é algo feito em fábricas; uma marca é algo que é comprado pelo consumidor. Um produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única. Um produto pode ficar rapidamente obsoleto; uma marca de sucesso é eterna.”

Stephen King

O instituto das marcas tem grande importância tanto para os empresários quanto para os consumidores. É um sinal distintivo que identifica um produto ou serviço e, na sociedade capitalista de consumo, ocupa um papel central, sendo amplamente utilizado de forma estratégica pelos empresários. As marcas são capazes de individualizar os produtos e serviços a que correspondem de seus semelhantes concorrentes e incorporam o patrimônio da empresa, sendo um dos mais importantes ativos, com influência nos seus valores de mercado.¹

Além disso, estimula o incentivo ao investimento qualitativo dos produtos e serviços ofertados pelos empreendimentos, posto que as funções da marca tornam o consumidor mais apto a discernir os produtos e serviços, tendo como padrão de mensuração a qualidade.²

Assim, sua proteção é notadamente indispensável e o estímulo à inovação e à competitividade que geram as marcas colocam a proteção a elas e à Propriedade Intelectual como uma das ideias que mudaram o mundo.³

2.1.1 As marcas

¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 9.

² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 13.

³ KUIPER, Kathleen. **The Britannica guide to theories and ideas that changed the modern world**. Nova York: Britannica Educational Publishing, 2010, p.362.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)⁴, autarquia federal criada pela Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, define marca como um sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, que identifica a origem e distingue produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origens diversas⁵, em consonância com o art. 123 da Lei de Propriedade Intelectual (LPI – 9.279/96), o qual estabelece que:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela **usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. (grifo)**

Outro conceito amplamente difundido, defendido pela *American Marketing Association*⁶, apresenta a marca como nome, termo, sinal, desenho ou combinação de todos ou alguns desses elementos, que identifica um produto ou um serviço, diferenciando os seus titulares dos concorrentes.⁷

Manuel Martin Garcia⁸ conceitua marcas como títulos de propriedade que permitem o direito exclusivo de uso dos elementos que identificam os seus bens e serviços comercializados, apresentando benefícios proporcionados por seu uso ou usufruto e tornando as suas propostas de negócios deferentes de propostas concorrentes.

A marca representa, portanto, um diferencial competitivo, o qual produz expectativas acerca de um produto ou serviço, apresentando a distintividade da empresa com relação às concorrentes e as torna únicas. Assim, auxilia o

⁴ O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Foi criado em 1970 e tem como principais responsabilidades o aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de Propriedade Industrial. Sua estrutura regimental atual está estabelecida pelo Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016. Seu atual Presidente é o senhor Luiz Otávio Pimentel e ele conta com outros quatro diretores. Tem sede no Rio de Janeiro (RJ) e possui onze unidades regionais, que englobam estados brasileiros e o Distrito Federal.

⁵ Conceito encontrado no Manual de Marcas, segunda edição, instituído pela Resolução INPI/PR 177, de 18 de janeiro de 2017. Disponível em <www.manualdemarcas.inpi.gov.br> Acesso em: 01 jan 2018.

⁶ A American Marketing Association (AMA), ou no português Associação Americana de Marketing, é uma comunidade americana que reúne profissionais do marketing dos Estados Unidos da América. Foi formada em 1937 e publica regularmente jornais, periódicos e pesquisas acerca de temas relacionados ao marketing.

⁷ OLIVEIRA, Paula Helena. **Marcas: Um ativo estratégico mensurável**. 69f. Monografia de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato-sensu em Relações Internacionais - Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 13.

⁸ GARCIA, Manuel Martin. **Arquitectura de marcas: modelo general de construccion de marcas y gestion de sus activos**. Madrid: ESIC Editorial, 2005.

consumidor a perceber as qualidades e características dos serviços ou produtos desejados, pois a marca tem aptidão para guiar a decisão de compra do consumidor pelo conhecimento, experiência e quaisquer outras informações que assim se fazem associadas ao produto ou serviço.⁹ Evita, portanto, que haja para os consumidores alguma confusão acerca de produtos ou serviços iguais ou semelhantes, porém ofertados por pessoas ou empresas diferentes.

É, portanto, um meio de diferenciação dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas, pois é a eles vinculada. Conseqüentemente, auxilia o empresário a fidelizar os seus consumidores e conquistar novos clientes, bem como ter o retorno financeiro e a proteção dos seus investimentos em publicidade, propaganda e na qualidade dos seus produtos ou serviços ofertados, protegendo-os contra a concorrência desleal¹⁰, repreendida pelo sistema jurídico brasileiro.

Nas palavras de José Benedito Pinho, “ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem. Ele compra todo o conjunto de valores e atributos da marca”. Assevera ainda que a marca teria valor maior do que a indústria e suas instalações, mesmo as mais grandiosas.¹¹

2.1.2 O valor das marcas

A marca tem valor de certa forma abstrato e bem variado no mercado. Isso porque possui existência não material, sendo considerada um bem incorpóreo, integrando os ativos intangíveis dos empreendimentos, como um dos mais importantes. David Haigh atenta para a importante conexão existente entre as marcas mais “fortes” e o desempenho do mercado de ações. Constata, através das suas pesquisas, a importância de reconhecer e gerenciar

⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 9.

¹⁰ A concorrência desleal decorre de práticas ilícitas utilizadas com vistas a prejudicar concorrentes, angariando a clientela alheia. Os agentes econômicos devem desempenhar as atividades de forma contemporânea, referentes ao mesmo tipo de produto ou serviço e numa mesma área geográfica. Além disso, cumpre destacar que, para a caracterização desse instituto, basta que sejam utilizados os meios ilícitos para tal, não importando o alcance ou não dos resultados desejados.

¹¹ PINHO, José Benedito. **O Poder das Marcas**. 1 ed. São Paulo: Summus Editorial, 1996, p. 07.

os ativos intangíveis das empresas, com vistas a aproveitar o valor oculto que existe neles.¹²

Assim, o valor da marca pode ser auferido de forma subjetiva ou objetiva. Em qualquer das formas, sua mensuração oferece suporte à estratégia e competitividade dos empreendimentos.¹³ Mas sendo a marca um bem incorpóreo, o direito sobre ela é também imaterial. A marca tem natureza jurídica de propriedade e, nos limites da lei, pode o titular do seu registro gozar do uso dela conforme convir.

A marca registrada, conforme John R. M. Hand e Beruch Lev¹⁴, tem funções específicas que atribuem a ela o alto valor. Identificam mercadorias e serviços de todos os tipos e têm importante atuação no marketing, comunicando ao público consumidor o produto que ele deseja, de forma que estabelece a conexão no imaginário do consumidor entre o produto que ele busca e o nível de qualidade que está sendo ofertado.

Eles complementam, ainda, evidenciando que a criação do produto ou serviço contempla um processo de inovação, e a marca registrada protege essa inovação, seja ela em termos de qualidade ou tipo de uso, gerando benefícios econômicos para o negócio. Assim, os autores mostram as marcas registradas como importantes ferramentas para a avaliação interna das empresas, como no contexto de avaliação de desempenho dos gerentes, e para a avaliação externa, posto que as instituições financeiras aceitam as marcas como garantia para empréstimos.

Denis Borges Barbosa atribui às marcas uma tripla natureza que as colocam como objetos de valores, simultaneamente, econômicos, jurídicos e semiológicos.¹⁵ A relação de significação da marca, dentro do contexto

¹² **Brand Finance Global 500 February 2018**. p. 3. Disponível em: www.brandfinance.com> Trecho original: *Brand Finance's research revealed the compelling link between strong brands and stock market performance. It was found that investing in highly-branded companies would lead to a return almost double that of the average for the S&P 500 as a whole. Acknowledging and managing a company's intangible assets taps into the hidden value that lies within it.*

¹³ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

¹⁴ HAND, John R. M.; LEV, Baruch. **Intangible Assets: Values, Measures and Risks**. 1 ed. New York: Oxford Management Readers, 2004, p. 230.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 6.

concorrencial que se insere, provoca a criação de um vínculo que é, também, jurídico, ao passo que estabelece direitos de uso.

O viés econômico da marca atribui a ela função de estímulo à melhoria da qualidade dos produtos e serviços, bem como de ajudar o consumidor em suas buscas pelos bens e serviços que desejam. Isso porque a marca gera, entre o empreendimento e o consumidor, uma relação de confiança. Assim, o consumidor não precisa ficar testando os produtos ou serviços em cada caso, pois já há a expectativa de encontrar naqueles produtos ou serviços as características desejadas e ele é então induzido ao consumo.¹⁶

O viés semiológico das marcas coloca os produtos ou serviços na concorrência como o referente, em face do significante, o elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome, e do significado, a origem dos produtos ou serviços percebida pelo consumidor.¹⁷ Assim, as marcas conseguem se significar em si mesmas, integrando um processo linguístico que coloca a marca como objeto de comunicação.

Dessa forma, nas palavras de Denis Borges Barbosa, “o fluxo simbólico interage com o econômico, mas com efeitos jurídicos”.¹⁸ O valor da marca é construído através da comunicação desenvolvida e provocada, tendo o seu sentido desentranhado da percepção do público consumidor. Assim, ela se torna única e carrega em si características da origem do produto ou do serviço, as quais são essenciais na identificação das personas que representam cada público consumidor com cada empreendimento.

A marca, então, com esse sentido construído e a distinção necessária perante as outras marcas cujos direitos de uso já são de terceiros no mesmo mercado específico, cumpre um requisito essencial para o registro, a novidade relativa.

Sendo, em essência, territorial¹⁹ o direito sobre a marca registrada, sua proteção pode ser limitada à localidade onde for concedido o registro, apesar

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 17.

¹⁷ Denis Borges Barbosa se refere ao sistema de marcas a construção triádica de Peirce, o qual insere a função da motivação dos signos na noção de distintividade, a qual legitima o registro das marcas.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 50.

¹⁹ A Convenção da União de Paris expressa essa essência: “Art. 6 (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas

de existirem exceções, como é o caso das marcas notoriamente conhecidas²⁰. Sendo assim, a prudência obriga os empresários a procederem ao registro de suas marcas em todos os territórios cujos mercados pretendem conquistar.

2.2 O REGISTRO DE MARCAS

O registro da marca confere à mesma condições jurídicas para produzir os seus efeitos, em especial aqueles que competem ao direito de uso. Os efeitos que o registro produz podem diferir conforme o regime adotado pela legislação nacional de cada país, o qual pode ser declaratório, atributivo ou misto.²¹

Nos Estados Unidos da América (EUA), o sistema utilizado de direito sobre a marca é o declaratório, posto que o registro apenas declara um direito já existente, mas confere ao titular melhores possibilidades de proteção de suas marcas.

O sistema atributivo, por sua vez, só confere a proteção à marca após o seu devido registro, independentemente de já ter havido ou não uma utilização prévia da marca. É esse o sistema adotado pelo Brasil.²² Conforme estabelece

registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.” Assevera ainda Denis Borges Barbosa: “(...) em nenhuma hipótese, seja no direito interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no sistema jurídico interno, mas nunca com o efeito positivo de constituir propriedade.” In: BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 268. Também explicita a garantia do direito de uso exclusivo da marca apenas em território nacional a LPI, em seu art. 129.

²⁰ A marca notoriamente conhecida é apresentada como exceção à territorialidade, nos seguintes termos da Convenção da União de Pais (CUP): “Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

²¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 24.

²² Tal regra, entretanto, comporta exceção, como é o caso do “usuário anterior”, tal qual determina o §1º do artigo 129 da Lei 9.279/96: Art. 129 – § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Além disso, outras modalidades de direitos, com extensão e efeitos distintos, são conferidos mediante o uso e a notoriedade da marca, como se observa nas hipóteses dos incisos V, XIII, XV, XVI, XVII e XXIII do art. 124 da mesma lei, os

o artigo 129 da Lei 9.279/96, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

O registro das marcas é orientado por princípios basilares do sistema marcário, dos quais destacam-se a especialidade de proteção, que estabelece que a proteção da marca tem aptidão para produzir efeitos apenas dentro do gênero de produto ou serviço a que ela se refere, e a distintividade, que, ao obrigar que o titular forneça ao seu produto ou serviço uma marca singular, torna a marca possível de ser apropriada, sem que isso recaia em infração a direito de terceiros.²³

Assim, explica Denis Borges Barbosa que o registro da marca é de interesse geral, de forma que pretende o público consumidor reconhecer e valorar a marca em seu uso ou conhecimento e pretende a Constituição proteger, por um lado, o investimento em imagem empresarial, e por outro, o consumidor.²⁴

2.2.1 O registro de marcas no Brasil

No Brasil, o registro de marcas tem seu primeiro fundamento na Constituição. Os requisitos para tal, encontrados na LPI, são fundamentados no texto constitucional brasileiro, balanceando os interesses protegidos.

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) é o responsável por coordenar os registros de marcas no Brasil. Através do seu sistema, é possível registrar as marcas, sejam elas de produto ou serviço, de certificação ou coletivas²⁵. O procedimento é destrinchado minuciosamente pelo Manual elaborado e disponibilizado pelo Instituto.

quais elencam situações de possibilidade de invalidação do registro que tenha sido concedido com violação a direitos anteriores.

²³ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 9.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240.

²⁵ A Lei 9.279/96 conceitua-os como: Art. 123. Para efeitos desta lei, considera-se: I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III –

Para ser registrável, o INPI exige que a marca detenha novidade relativa, especialização (com ressalva à marca de alto renome²⁶) e não integre nenhuma das hipóteses legais de não registrabilidade de marca, encontradas no art. 124 da Lei 9.279/96.²⁷

Dessa forma, além das hipóteses legais, as marcas já apropriadas por terceiros as marcas cujo uso implicaria violação moral ou ética e as marcas cujo uso pode levar o consumidor a confusão ou erro também não podem ser registradas. Assim, para gerar a apropriabilidade, ou seja, o direito exclusivo de uso, a marca precisa ter a distintividade necessária para simbolizar e indicar as especificidades de sua origem, com vistas a não confundir o consumidor.²⁸

Cada pedido de registro de marca protocolado perante o INPI deve ser referente a apenas uma única marca para uma única classe de produto ou de serviço, podendo o titular fazer o procedimento pessoalmente ou constituir procurador. O prazo comum para manifestações é de sessenta dias e todos os documentos e formulários devem ser preenchidos na língua portuguesa.

O registro, ao ser concedido e entrar em vigor, tem prazo de duração de dez anos, podendo ser sempre prorrogado, no mesmo intervalo de tempo, conforme art. 133 da Lei 9.279/96.

marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Disponível em: <www.planalto.gov.br>;

²⁶ A marca de alto renome configura uma exceção à especificidade das marcas, tendo proteção extensiva a todos os ramos de atividade, conforme art. 125 da Lei 9279/96: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

²⁷ O art. 124 da Lei 9.279/96 elenca as hipóteses não registráveis como marca. Dentre elas, destaque os incisos: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; e XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 319-325.

2.2.2 O registro de marcas no exterior

Apesar de o registro de marcas no Brasil ser essencial para empresas que pretendem alcançar públicos do exterior, é indispensável obter o mesmo direito reconhecido em cada país quanto ao uso da marca.

Porém, cada país tem autonomia para legislar sobre o direito marcário e institui seu próprio órgão de atribuição do registro dentro de sua área geográfica. A concessão ou do registro, assim, é um ato de soberania estatal e os seus efeitos são projetados, a priori, apenas em território nacional.²⁹

Sendo assim, o titular da marca deve proceder à solicitação de registro em cada jurisdição das áreas que almeje, caso queira ter nesses lugares o direito exclusivo de uso e a aptidão para defender os direitos de forma eficaz. E isso se faz necessário quando se pretende conquistar mercados de novos territórios sem correr os graves riscos que podem pôr fim a todo o esforço investido no negócio.³⁰

Assim, os processos de registro em cada país, em geral, são independentes e são regidos pelas legislações internas de cada jurisdição. Por isso, os procedimentos se diferem em alguns pontos, mas pretendem os mesmos objetivos. O prazo de validade da vigência do registro da marca, por exemplo, varia de acordo com legislação local. Porém, determina o *Trade-Related Aspects os Intellectual Property Rights* (TRIPS)³¹, em seu artigo 18³²,

²⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 47.

³⁰ CARVALHO, Lúvia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 46.

³¹ O *Trade-Related Aspects os Intellectual Property Rights* (TRIPS) é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio e trata da proteção relativa a direitos autorais, de marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial. É aplicável aos seus Membros e incorpora dispositivos constantes na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual. O entendimento majoritário brasileiro acerca do TRIPS o considera um mero tratado-contrato, sendo incumbido aos países membros que legislem acerca dos tópicos por ele abordados. Ou seja, só é possível invocar diretamente o texto do referido tratado se o legislador nacional tiver implementado o que fora preconizado pelo TRIPS. Em sendo um acordo anexo ao tratado constitutivo da OMC – Organização Mundial do Comércio, todos os seus países membros estão sujeitos às normas do TRIPS. No Brasil o TRIPS foi promulgado pelo Decreto 1.355, de 31 de dezembro de 1994.

³² Art. 18. *Term of Protection. Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall*

que tal prazo, nos países que lhe são signatários, não seja inferior a sete anos e que a sua renovação seja indefinidamente possível.

Enquanto o sistema vigente essencialmente regula a marca registrada por meio de direitos nacionais, a Convenção da União de Paris estabelece três principais exceções³³ ao princípio da territorialidade, quais sejam o efeito extraterritorial da notoriedade da marca³⁴, o princípio do *telle quelle*³⁵ e a regra que impede que o representante de um titular estrangeiro de determinada marca adquira a sua propriedade.³⁶

Entretanto, o registro da marca por meio de depósito isolado em cada país não é a única opção para os titulares do seu uso. A Marca Comunitária já é bastante utilizada por empresários brasileiros que exportam produtos ou serviços. Trata-se de acordo entre os países integrantes da União Europeia (UE)³⁷, criado para facilitar o registro da marca e evitar que ela constitua entrave na circulação de produtos e serviços dentro do bloco de integração.

be renewable indefinitely. Tradução livre: Prazo de proteção. O registro inicial, e cada renovação de registro, de uma marca registrada será por um período não inferior a sete anos. O registro da marca será renovável indefinidamente.

³³ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica.** 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 294-295.

³⁴ Tal disposição é encontrada tanto na CUP quanto na LPI, conforme se vê: CUP Art. 6 bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. LPI Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

³⁵ A CUP estabelece: Art. 6quinquies. A (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legislação para este certificado.

³⁶ A CUP determina que: Art. 6septies. (1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

³⁷ A União Europeia (UE) é um bloco regional de integração política e econômica que conta com vinte e oito países membros, do continente europeu. Dentre os seus principais objetivos,

Ele engloba empresas que sejam nacionais desses países ou até estrangeiras, mas com atuação neles. Com esse acordo, o pedido de registro é feito uma única vez e tem validade em todos os países da UE, sendo feito em apenas um idioma (em qualquer das línguas oficiais da UE), perante um único órgão³⁸ e havendo menor cobranças de taxas, pois considera apenas um processo de registro.

Conforme analisa Lívia de Almeida Carvalho³⁹, uma das principais vantagens da Marca Comunitária é a possibilidade de, mediante um único procedimento, obter a proteção das marcas em todos os países membros da UE. A significativa redução dos custos, em comparação com os custos de se fazer o procedimento de registro em cada órgão competente de cada país, também se mostra como importante vantagem.

Outras duas importantes vantagens que ela destaca são a submissão do registro a um único regramento jurídico, com apenas um ato para a renovação ou prorrogação do registro da marca, e a não necessidade de a marca estar sendo utilizada em todos os países membros das UE. Ou seja, mesmo nos países em que a marca não esteja sendo explorada, ela não pode ser usada, imitada ou reproduzida senão pelo titular.

O registro da Marca Comunitária, como o registro da marca nacional brasileira, tem validade de dez anos, com possibilidade de renovação indefinidamente. Porém, ele não é a única alternativa para que titulares de marcas pelo mundo tenham as suas marcas registradas em mais de um país com apenas um procedimento.

O Sistema de Madri, composto pelo Acordo e pelo Protocolo de Madri, propõe uma forma de registro internacional de marcas. Os seus países membros podem fazer uso de outra exceção à territorialidade do registro de marcas, pois determina o Sistema de Madri que desde que não rejeitado pelo

estão favorecer o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico economia de mercado e progresso social, e reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da UE. Foi criada em 1958 com a nomenclatura de Comunidade Econômica Europeia (CEE) e passou a se chamar União Europeia em 1993.

³⁸ O órgão responsável pelo registro da marca comunitária é o Instituto de Harmonização para o Mercado Interno (OHIM), com sede em Alicante, Espanha.

³⁹ CARVALHO, Lívia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 54.

estado membro dentro de certo termo e sob certas condições, o registro internacional pode ter efeito de registro nacional, porém não deixa de aplicar o direito nacional envolvido.⁴⁰

O Brasil, no entanto, ainda não faz parte dele. A tramitação, a discussão e os entraves que envolvem a adesão do país ao protocolo de Madri formam a motivação para o presente trabalho e serão, nos tópicos seguintes, explorados.

A doutrina pátria ainda não se mostrou extensamente dedicada a tal estudo, o que se tem hoje é ainda muito aquém do que se deve ter, principalmente se considerando o caráter global que a questão acaba assumindo, envolvendo inclusive o polêmico tema da cooperação internacional. A jurisprudência pátria também não se dedicou ao tema, tendo em vista o seu caráter internacional e a sua natureza prévia, pois que ainda não houve a adesão ao referido tratado.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 296.

3. O PROTOCOLO DE MADRI

3.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS

Nem mesmo a criação da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP)⁴¹, primeiro pilar do sistema de propriedade intelectual com vocação internacional, discutiu a possibilidade de criação de um sistema internacional de registro de marcas. Considera-se ainda que havia o Congresso Internacional de Paris, em 1878, aprovado uma Resolução que propunha uma regulamentação internacional para registros de marcas, os quais teriam validade em todos os países contratantes.⁴²

Somente nas Conferências de Roma (1886) e de Madri (1890) é que o assunto foi debatido, sendo na última criado o Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas.⁴³ Levando em consideração a pretensão de empresas a expandir suas atividades através do comércio internacional, a necessidade de criação de uma ferramenta facilitadora do registro internacional de marcas se fez mais perceptível e, até mesmo, necessária.

Assim, o Acordo de Madri visou estabelecer um procedimento de registro internacional válido entre os países signatários de forma única, mais barata e mais simples, quando comparada com o depósito individual em cada país desejado, tendo como órgão competente para receber os pedidos de registro a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁴⁴, cuja revista oficial de publicações é a *The Wipo Gazette of International Marks*, editada na língua francesa e de periodicidade quinzenal.

⁴¹ A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP) foi adotada em 1883, sendo o mais antigo dos tratados internacionais em matéria de proteção da propriedade intelectual. A ideia de sua criação surgiu da preocupação em se ter um patamar de proteção aos direitos da propriedade intelectual que fosse internacional. O Brasil foi um dos quatorze países signatários originais (Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884). Ela sofre revisões periódicas, como a de Bruxelas (1900) e a de Estocolmo (1967) e hoje conta com 173 países signatários.

⁴² ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 7.

⁴³ Adotado em 14 de abril de 1891, entrou em vigor em 15 de julho de 1892 e inicialmente envolveu cinco países: Bélgica, França, Espanha, Suíça e Tunísia.

⁴⁴ A OMPI (ou WIPO, em inglês, *World Intellectual Property Organization*) é uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1967, com atuação dedicada à proteção de criações intelectuais em âmbito mundial através da cooperação internacional.

As marcas registradas através do Acordo de Madri têm registro em vigor por vinte anos⁴⁵ e podem ser renováveis por igual período.

O Brasil já fez parte desse Acordo, aderindo ao mesmo em 1896. Porém, em 1934, levando-se em conta o contexto da realidade brasileira do momento com relação ao comércio exterior (quando o país exportava, em sua quase totalidade, apenas produtos primários), o país deixou de fazer parte principalmente por entender que não estava sendo interessante para as empresas brasileiras⁴⁶. O Brasil, no entanto, não foi o único a denunciar o Acordo. Países como Cuba, México e Turquia também procederam da mesma forma.

O Acordo de Madri contava com disposições que se apresentavam como barreiras frente a novas adesões⁴⁷ e, mesmo contando com Conferências que o revisavam visando a maior flexibilização, países de importante atuação no comércio internacional não faziam parte do acordo, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, o que limitava o seu sucesso.

Conforme relata Livia de Almeida Carvalho⁴⁸, países como EUA, Canadá e Reino Unido questionaram aspectos técnicos do Acordo e não aderiram.

⁴⁵ *Madrid Agreement. Article 6. Period of Validity of International Registration. Independence of International Registration. Termination of Protection in Country of Origin. (1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for twenty years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.* Tradução Livre: Acordo de Madri. Art. 6º. Período de Validade do Registro Internacional. Independência do Registro Internacional. Rescisão de Proteção do País de Origem. (1) O registro de uma marca na Secretaria Internacional é efetivo por vinte anos, com a possibilidade de renovação dentro das condições especificadas no Artigo 7º.

⁴⁶ O Brasil denunciou o Acordo de Madri e o revogou através do Decreto 196/1934. Dentre as razões para tal, dispõe o decreto: “(...) em atenção aos reiterados *appellos* das classes produtoras do país, consultados os órgãos técnicos e competentes da Administração Pública e tendo em vista os altos interesses nacionais, dado instruções à Legação do Brasil em Berna para comunicar ao Conselho Federal Suisso a resolução do Governo brasileiro de denunciar o *Accôrdo* relativo ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio, assinado em Madrid, a 14 de abril, de 1891, e revisto, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925 (...)”. As razões que justificaram a saída do país do Acordo, entretanto, não mais se justificam. Na época, o Acordo de Madri era considerado rígido e envolvia poucos países, o contexto sociopolítico mundial de Segunda Guerra Mundial ainda não envolvia uma ampla globalização e a Era Brasileira do Estado Novo contava, em geral, com economia essencialmente agrícola e não contava com empresas que estivessem aptas a disputar competitivamente com países de “Primeiro Mundo”, dentre outros motivos. A realidade brasileira hoje é completamente diferente, na qual o país se enquadra entre as maiores economias do mundo.

⁴⁷ Por exemplo, o Acordo exigia que houvesse, antes de depositar o pedido do registro internacional, o registro em vigor no país de origem, e tinha como língua oficial o francês.

⁴⁸ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação

Dentre esses aspectos, destaca-se a exigência de ter a marca ter sido registrada no seu país de origem anteriormente ao depósito do pedido do registro internacional, o que dificultava a utilização do Sistema pelo titular, tendo em vista a demora que ocorre no processo de registro nacional de alguns países. Assim, o tempo de espera poderia ser extremamente significativo para os empreendimentos.

Outro aspecto questionado foi o fato de o idioma oficial adotado pelo Acordo de Madri ser unicamente o francês, o que acabava desfavorecendo os países que não têm tal idioma como língua oficial.

Assim surgiu a ideia de criar outro sistema com disposições que contemplassem mais países, o que resultou na criação do Protocolo de Madri⁴⁹, o qual adotou como línguas oficiais o inglês e o Francês, inicialmente, e o espanhol depois. Se o desejo do titular da marca é ter o direito exclusivo à sua utilização com a maior abrangência possível, quanto maior o número de partes contratantes do tratado, maior o sucesso do sistema.

Dessa forma, as inovações encontradas no Protocolo de Madri em relação ao Acordo de Madri foram revertidas com o objetivo de atrair mais países, para que assim possa o Sistema de Madri ser mais eficaz, atingindo o maior número possível de países membros. Essas inovações representaram uma flexibilização que tornam o Protocolo mais atrativo.⁵⁰

O Protocolo de Madri, tão logo que foi adotado, já contou com uma maior quantidade de países membros, quando comparado com o Acordo de Madri. Os países integrantes possuem as mais variadas culturas e tradições jurídicas, econômicas, sociais e políticas.

Sendo assim, sintetizam Marcos Antonio Pereira e José Serra⁵¹ sobre o Protocolo de Madri: *“é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por*

em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, pp. 69-70.

⁴⁹ Adotado em 1989 em uma conferência diplomática na capital espanhola. Entrou em vigor em 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996.

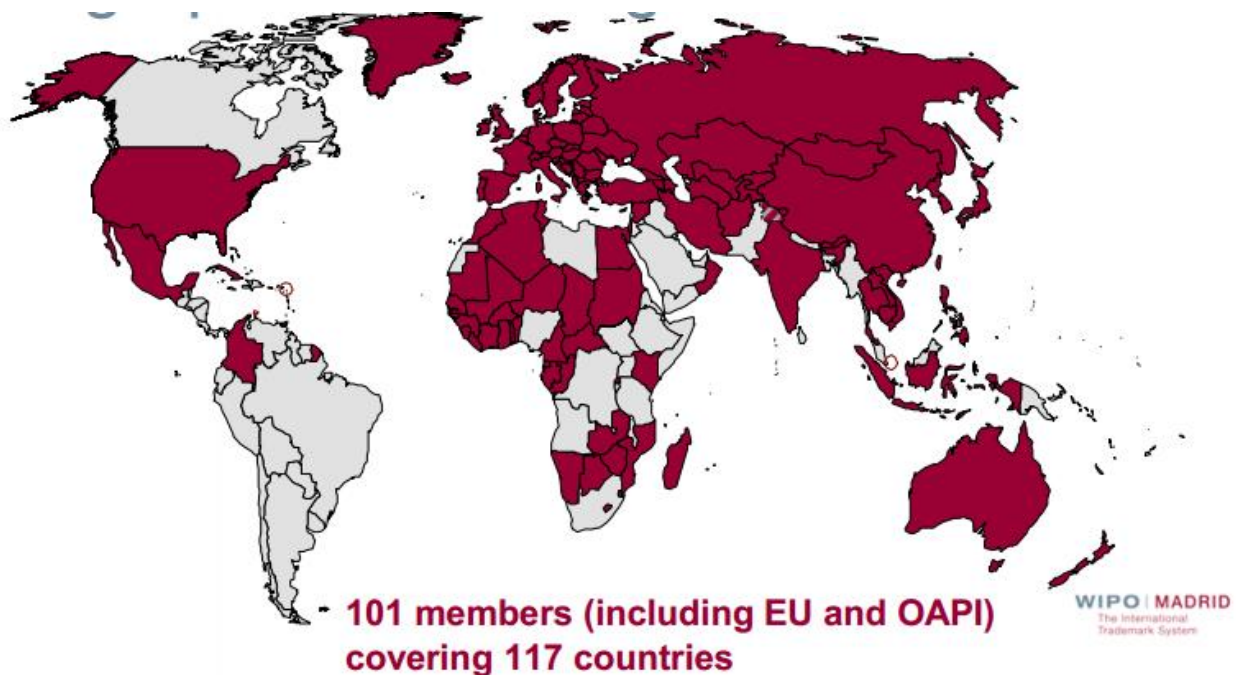
⁵⁰ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 80.

⁵¹ Exposição de Motivos 00020/2016 MDIC MRE. Brasília, 08 de agosto de 2016. Disponível em <www.camara.gov.br>.

intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes. [...] Trata-se de instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada, para a proteção de marcas nacionais nos membros do Protocolo, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90%, em alguns casos.”

Hoje, o Protocolo de Madri abrange 101 membros, envolvendo 117 países, o que representa mais de 80% do comércio mundial. Sua abrangência global ocupa quase toda a área continental, conforme se observa na imagem abaixo.

Figura 1 - Países membros do Protocolo de Madri



Fonte: Apresentação de Marcus Höpperger (OMPI) no 2º Seminário de Propriedade Intelectual (08 mai 2018 - SP/SP)

Apesar de ainda não fazer parte do Protocolo de Madri, o Brasil já participa do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)⁵², o qual é similar ao Protocolo de Madri, mas referente às patentes.

Assim, compõem o atual Sistema de Madri o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri, formando o Sistema Internacional de Registro de Marcas.⁵³

O Protocolo de Madri, adotado em 27 de junho de 1989, com emendas de 3 de outubro de 2006 e 12 de novembro de 2007, é composto por 26 artigos, os quais dispõem sobre quem são os membros da União de Madri, o pedido e os efeitos da inscrição internacional, prazos e retribuições, administração, línguas, entre outros.

O Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, por sua vez, entrou em vigor em abril de 2007, sendo composto por 41 regras, dispostas em nove capítulos, os quais disciplinam questões gerais sobre o registro internacional, pedido e inscrições internacionais, fatos que afetam inscrições internacionais, designações posteriores e alterações, prorrogações, revista e base de dados e retribuições.

3.2 PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES DO PROTOCOLO DE MADRI

Em seu artigo 1º, o Protocolo de Madri já começa a demonstrar a sua intenção de modernização e maior interesse em envolver a maior área possível ao permitir que sejam partes do Protocolo também organizações intergovernamentais, conforme se observa:

⁵² O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes foi concluído em Washington, em 19 de junho de 1970 e foi modificado em 28 de setembro de 1979, 3 de fevereiro de 1984 e 3 de outubro de 2001. Foi incorporado ao Ordenamento Jurídico Brasileiro através do Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978. Dentre as suas funções, está o auxílio a candidatos na busca de potencial projeção internacional de patentes para os seus inventos. Promove o registro internacional de patentes, por meio do qual a apresentação de apenas um pedido de patente pode conferir a proteção da invenção de inúmeros países do mundo. O PCT conta hoje com 152 Países Contratantes.

⁵³ O art. 19 da CUP permite que os seus membros negociem entre si assuntos relativos à proteção da propriedade industrial. Art. 19. Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

Artigo 1. Membros da União de Madri. Os Estados Partes do presente Protocolo (doravante denominados "os Estados Contratantes"), mesmo que não sejam membros do Acordo de Madri relativo ao Cadastro Internacional de Marcas revisto em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979 (doravante denominado "o Acordo de Madri (Estocolmo)"), e as organizações a que se refere o artigo 14, parágrafo 1, alínea b), que são membros do presente Protocolo (doravante denominadas "as Organizações Contratantes") serão membros da mesma União da qual os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo) são membros. Qualquer referência feita no presente Protocolo às "Partes Contratantes" deverá ser entendida como uma referência tanto aos Estados Contratantes como às Organizações Contratantes.⁵⁴ (grifo)

O artigo 2º estabelece como órgão competente para receber os pedidos de registro também a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁵⁵, com a mesma revista oficial de publicações (*The Wipo Gazette of International Marks*)⁵⁶ utilizada para os registros em conformidade com o Acordo de Madri.⁵⁷

Os artigos 3º, 3bis e 3ter tratam do Pedido Internacional feito nos termos do Protocolo, seus efeitos territoriais e o pedido de “Extensão Territorial” dos efeitos. Destaca-se que qualquer pedido internacional feito nos termos do Protocolo deve ser apresentado no formulário que indica o Regulamento

⁵⁴ Texto original, em inglês: *Article 1. Membership in the Madrid Union. The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.*

⁵⁵ A OMPI é uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1967, com atuação dedicada à proteção de criações intelectuais em âmbito mundial.

⁵⁶ *Article 3. International Application. (4) [...] Marks registered in the International Register shall be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the international application.* Tradução livre: As marcas inscritas no Cadastro Internacional serão publicadas em uma gazeta editada pela Secretaria Internacional, tendo como base as indicações contidas no pedido internacional.

⁵⁷ *Article 2 Securing Protection through International Registration. (2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the international application”) shall be filed with the International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be.* Tradução livre: Artigo 2. Obtenção de Proteção mediante Inscrição Internacional. (2) O pedido de inscrição internacional (doravante denominado "o pedido internacional") deverá ser depositado na Secretaria Internacional por intermédio da Administração na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi concedido (doravante denominada "a Administração de origem"), conforme o caso.

Comum⁵⁸ e o pedido de “Extensão Territorial” pode ser feito no pedido internacional ou em momento posterior à inscrição internacional:

Artigo 3^{ter}. Pedido de "Extensão Territorial". (1) Qualquer pedido de extensão de proteção resultante da inscrição internacional a qualquer Parte Contratante deverá ser objeto de menção especial no pedido internacional. (2) Um pedido de extensão territorial poderá também ser feito posteriormente à inscrição internacional. Tal pedido deverá ser apresentado no formulário prescrito pelo Regulamento Comum. Esse pedido será imediatamente anotado pela Secretaria Internacional, que notificará sem demora esta anotação à Administração ou às Administrações pertinentes. Esta anotação será publicada na gazeta periódica da Secretaria Internacional. A extensão territorial efetivar-se-á a partir da data em que foi anotada no Cadastro Internacional; deixará de ser válida quando expirar a inscrição internacional a que diz respeito.⁵⁹

Quanto aos efeitos da Inscrição Internacional e a substituição de um registro nacional ou regional pelo registro internacional, os artigos 4º e 4^{bis} determinam que “a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante”⁶⁰ e que a inscrição internacional poderá substituir o registro nacional ou regional e gozará do direito de prioridade previsto na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual⁶¹.

Sendo assim, o registro internacional se dá por dois procedimentos. O primeiro ocorre quando o titular nacional faz o pedido perante o INPI e então solicita que o órgão faça o pedido perante a OMPI. Esta faz a inscrição

⁵⁸ Regra 9. Condições relativas ao pedido internacional. 2) [Formulário e assinatura] a) O pedido internacional deverá ser apresentado no formulário oficial em um exemplar.

⁵⁹ Texto original, em inglês: *Article 3ter. Request for "Territorial Extension". (1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international application. (2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.*

⁶⁰ Art. 4 (1) (i), Protocolo de Madri. Texto original: *Article 4. Effects of International Registration. (1) (i) [...] the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party.*

⁶¹ Art. 4. A. (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

internacional e envia para os países designados. Eles recebem e analisam os pedidos.

Já o segundo procedimento ocorre quando titulares de marcas estrangeiras fazem os pedidos de registro em seus países de origem e os Escritórios nacionais ou regionais enviam os pedidos para a OMPI. Então, ela faz a inscrição nacional e envia para os países designados. Sendo o INPI um deles, ele recebe e tem o prazo de dezoito meses para analisar conforme a legislação nacional do Brasil.

Represento os dois procedimentos esquematizados nas duas imagens abaixo:

Figura 2 - Registro Internacional de Marca de titular brasileiro



INPI

© INPI, 2018.

Fonte: Apresentação de André Luis Ballousier Ancora da Luz (INPI) no 2º Seminário de Propriedade Intelectual (08 mai 2018 - SP/SP)

Figura 3 - Registro Internacional de Marca de titular estrangeiro



INPI

© INPI, 2018.

Fonte: Apresentação de André Luis Ballousier Ancora da Luz (INPI) no 2º Seminário de Propriedade Intelectual (08 mai 2018 - SP/SP)

O artigo 5º estabelece normas quanto à recusa e invalidação dos efeitos do registro internacional com relação a certas partes contratantes, determinando que a recusa seja notificada à Secretaria Internacional, dentro do prazo de doze meses, com possibilidade de substituição do mesmo pelo prazo de dezoito meses⁶². O mesmo prazo é permitido quando a notificação de recusa for fundamentada em oposição apresentada por terceiros, nos termos do mesmo artigo. A invalidação também deve ser notificada à Secretaria Internacional, após ofertado ao titular do registro o exercício dos seus direitos⁶³.

⁶² Article 5. *Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties.* (2) (b) *Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.* Tradução livre: Artigo 5. Recusa e invalidação dos efeitos do registro internacional com relação a certas partes contratantes. (2) (b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante poderá declarar que, para as inscrições internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) será substituído por 18 meses.

⁶³ Article 5. (6) *Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.* Tradução livre: Artigo 5. (6) A invalidação, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos efeitos, no território dessa Parte Contratante, de uma inscrição internacional, não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo. A invalidação será notificada à Secretaria Internacional.

O artigo 5^{bis} trata das provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca, dispensando-os de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem. E o artigo 5^{ter} estabelece a possibilidade de emissão de cópia de dados do Cadastro Internacional, de realização de busca de anterioridade mediante retribuição e a dispensa de qualquer legalização para o requerimento de extratos do Cadastro Internacional.

Dispõe o artigo 6º que “o registro de uma marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos, com possibilidade de prorrogação”⁶⁴, por igual período, conforme trata o artigo 7º.⁶⁵ Ele determina também que após 5 anos da data do registro internacional, ele se tornará independente do pedido de base ou do registro resultante desse pedido de base, segundo as disposições desse mesmo artigo.

O artigo 8º, ao estabelecer as retribuições relativas ao pedido e registro internacional, possibilita às Administrações de origem que fixem, discricionariamente, e cobrem retribuições em seu proveito:

Artigo 8. Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional. (1) A Administração de origem poderá fixar, discricionariamente, e cobrar, em seu proveito, uma retribuição a ser exigida do requerente ou do titular da inscrição internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da prorrogação da inscrição internacional.⁶⁶

A anotação de cessão de um registro internacional, estando o novo titular legitimado a depositar pedidos de registro internacional, deve ser feito

⁶⁴ Texto original: *Article 6. Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration (1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.*

⁶⁵ *Article 7. Renewal of International Registration. (1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).* Tradução livre: Artigo 7. Prorrogação do Registro Internacional. (1) Qualquer inscrição internacional poderá ser prorrogada por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base e, sob reserva do parágrafo 7 do artigo 8, das retribuições suplementares e complementares previstas no parágrafo 2 do artigo 8. 2

⁶⁶ Texto original: *Article 8. Fees for International Application and Registration. (1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of the international registration in connection with the filing of the international application or the renewal of the international registration.*

pela Secretaria Internacional, a pedido, no Cadastro Internacional, de acordo com o que dispõe o artigo 9º. O artigo 9bis elenca outras possíveis anotações relativas a um registro internacional e as retribuições a elas relativas são previstas no artigo 9ter⁶⁷.

O artigo 9quater dispõe sobre a possibilidade de se formar uma administração comum a vários Estados contratantes, por acordo entre eles de unificação de suas legislações nacionais em matéria de marcas. Já o artigo 9quinquies estabelece a possibilidade de transformação de um registro internacional em um pedido nacional ou regional. As relações entre os Estados-parte do Protocolo de Madri e do Acordo de Madri (Estocolmo) se encontram no artigo 9sexies.

A Assembleia, com um delegado, suplentes, conselheiros e peritos de cada Parte Contratante, é regulada pelo artigo 10. A Secretaria Internacional é regulada pelo artigo 11 e o artigo 12 regula as finanças. As emendas aos artigos 10, 11, 12 e 13 são reguladas pelo próprio artigo 13.

O artigo 14, além de determinar quanto à entrada em vigor, determina quem pode ser parte do Protocolo: os Estados que sejam parte da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e as organizações intergovernamentais que preencham os requisitos constantes no dispositivo.⁶⁸

⁶⁷ Article 9ter. Fees For Certain Recordals. Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a fee. Tradução livre: Artigo 9ter. Retribuições relativas a outras anotações. Qualquer anotação feita em relação ao artigo 9 ou ao artigo 9bis poderá estar sujeita ao pagamento de uma retribuição.

⁶⁸ Texto original: Article 14. Becoming Party to the Protocol; Entry into Force. (1) (a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol. (b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled: (i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; (ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater. Tradução livre: Artigo 14. Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor. (1) a) Qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá tornar-se parte do presente Protocolo. (b) Além disso, qualquer organização intergovernamental também poderá tornar-se parte do presente Protocolo, desde que preencha as seguintes condições: (i) pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, (ii) essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registrar marcas que produza efeitos no território da organização, se tal Administração não for objeto de notificação nos termos do artigo 9quater.

O artigo 15 determina que o Protocolo permanece em vigor indeterminadamente, até que a parte faça a Denúncia, a qual produzirá efeitos um ano após o recebimento da notificação e é nesse artigo disciplinada.

Conforme o artigo 16, tem o Protocolo, como idiomas oficiais para o procedimento, o Espanhol, o Francês e o Inglês. As funções do depositário e a assinatura são reguladas por esse mesmo artigo.

3.3 A TRAMITAÇÃO NO BRASIL

O Brasil, como país emergente, passou a ter empresas que se preocupam cada vez mais em conquistar o mercado internacional. Assim, se fizeram presentes, nos últimos anos, os debates acerca da possibilidade de adesão do país ao Protocolo de Madri.

O presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) à época, o sr. José Graça Aranha, iniciou a referida discussão no final da década de 1990, levantando benefícios que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri poderia acarretar ao país, chamando a atenção para a mensagem que tal adesão transmitiria ao mundo acerca da credibilidade e modernidade do Brasil quanto ao direito marcário e a proteção e incentivo à exportação.

As discussões e debates sobre o tema, a partir de então, foram inúmeras. Apesar do elevado número de manifestações a favor da adesão brasileira ao Protocolo, houve também manifestações no sentido contrário. José Graça Aranha critica:

No entanto, decorridos quase dois anos do início do debate, perdeu-se o foco principal da discussão. Deixou-se de lado os questionamentos técnico-jurídicos, fundamentais para a melhor compreensão do tema, e enveredou-se – equivocada e irracionalmente – pela argüição da inconstitucionalidade, ou mesmo não-aplicabilidade, do Protocolo de Madri.⁶⁹

Se refere principalmente à Resolução n. 23 da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)⁷⁰, aprovada em 2002, que concluiu que o

⁶⁹ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. XV.

⁷⁰ A ABPI é uma entidade sem fins lucrativos voltada para o estudo da Propriedade Intelectual, notadamente o direito da propriedade industrial, o direito autoral, o direito da concorrência, a transferência de tecnologia e outros ramos afins.

Protocolo de Madri seria incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro e sua adoção acarretaria mais prejuízos do que vantagens para os usuários residentes no Brasil, levantando possíveis afrontas constitucionais, as quais serão exploradas nos tópicos seguintes.

Em 7 de julho de 2002, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)⁷¹, em artigo publicado no Jornal Valor Econômico, demonstrou apoio à adesão ao Protocolo de Madri, mas ressaltou que seria necessário que o sistema brasileiro em vigor deveria ser simplificado e aperfeiçoado, em benefício dos titulares das marcas. Estabeleceu a adesão ao Protocolo como algo inexorável.

No mesmo ano, foi também palco de discussão acerca da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri a sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)⁷², o qual também emitiu manifesto a favor da adesão. Também se manifestou em 2002 a favor a Agência de Promoção e Exportação (APEX).⁷³

O mesmo ex-Presidente do INPI, ao analisar todos os questionamentos levantados na Resolução mencionada, demonstrou que não haveria no Protocolo qualquer ataque ao direito brasileiro⁷⁴ e encaminhou a proposta de adesão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o qual também concluiu a favor da adesão, considerando o Protocolo conveniente e oportuno para o Brasil, e encaminhou para o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI)⁷⁵ no ano de 2006.

Após análise minuciosa da questão, o GIPI, em 16 de outubro de 2006, levando em conta análise técnica acerca da ordem econômica, jurídica e operacional, manifestou-se acerca da conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, oportunidade em que ofereceu a

⁷¹ A FIESP é filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade reúne 52 unidades representativas no Estado de São Paulo, que representam 133 sindicatos patronais e 130 mil indústrias.

⁷² A FIRJAN desenvolve ações na área econômica/empresarial, sendo fonte não só sobre questões do Estado do Rio de Janeiro, como também sobre questões nacionais.

⁷³ A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

⁷⁴ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. XV.

⁷⁵ Instituído pelo decreto 21 de 2001, no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).

recomendação⁷⁶ da adesão do Brasil ao referido Protocolo, com algumas condicionantes, que serão levantadas no próximo tópico. A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX)⁷⁷ referendou, em 22 de novembro de 2006, tal recomendação.

Ainda em 2006, o Ministro Luiz Fernando Furlan, representando a União, e os sucessivos presidentes do INPI Jorge Ávila e Roberto Jaguaribe, bem como outras organizações não governamentais, se manifestaram a favor da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

Além das discussões internas, recebeu o Governo pressão do empresariado nacional, como no caso das manifestações da FIESP e da FIRJAN, bem como pressão internacional, em especial da OMPI, para que o país viesse a aderir ao Protocolo de Madri.

Em audiência pública realizada em 2008 no plenário do Congresso Nacional, todas as autoridades presentes manifestaram-se favoráveis à adesão brasileira ao Protocolo de Madri.⁷⁸ No plenário do GIPI, em 29 de agosto de 2012, a grande maioria dos seus membros concluiu por manter a recomendação do grupo apresentada em 2006, ressaltando as mesmas condicionantes anteriormente levantadas.

Em 2007, o Deputado Bruno Campelo Rodrigues de Souza (PSDB/PE) encaminhou à Casa Civil da Presidência da República a Proposição INC 84/2007, propondo que fosse enviada uma Mensagem ao Congresso Nacional, para que ratificassem o Protocolo de Madri. Com isso, foi realizada uma audiência pública em abril de 2008 no Plenário do Congresso Nacional e todas as autoridades presentes, incluindo o Presidente do INPI e o Vice-Presidente da ABPI, manifestaram-se a favor da adesão.

Em 2008, também, manifestou a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB do Rio de Janeiro (CPIP), declarando estar de acordo com a

⁷⁶ Recomendação n. 01/2006, culminada por meio da Exposição de Motivos pelo GIPI apresentada.

⁷⁷ A Câmara de Comercio Exterior – CAMEX é o órgão integrante do Conselho de Governo da Presidência da República que tem por objetivo a formulação, adoção, implementação e coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo.

⁷⁸ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 104.

adesão, mas também com ressalvas, identificando condições elencadas como essenciais que entendem dever ser atendidas pelo Brasil, especialmente no que diz respeito à capacidade do INPI para tanto.

Em 21 de junho de 2017, o Poder Executivo apresentou a Mensagem de Acordos, Convênios, Tratados e Atos Internacionais n. 201/2017, acompanhada da Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (EMI N. 00020/2016 MDIC MRE), Protocolo de Madri e Regulamento Comum⁷⁹.

A EMI n2 00020/2016, além de ratificar os termos da recomendação apresentada pelo GIPI, por acreditar que é o tema benéfico aos negócios do país, promovendo maior segurança jurídica para a atividade empresarial e estimula as melhores práticas internacionais, sugeriu que, além de elaborar as declarações e notificações destacadas, dever-se-ia preparar um anteprojeto de lei para propor as alterações legislativas cabíveis que se fizessem necessárias quando da futura implementação do registro internacional de marcar através do Protocolo de Madri.

Na mesma Exposição de Motivos, complementam os Ministros, ainda: “esse instrumento legislativo introduziria aspectos substantivos e procedimentais essenciais à internalização do Protocolo no ordenamento jurídico brasileiro”.

Após apresentação da referida Mensagem, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados a encaminhou às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Recebida pela CREDN, a mesma, através do seu relator designado, o Deputado Milton Monti (PR-SP), editou parecer com complementação de voto, também decidindo pela aprovação do texto do Protocolo de Madri e do seu respectivo Regulamento Comum. Buscou deixar claro, alegando busca pela segurança jurídica, que o Projeto de Decreto Legislativo que estava sendo criado também estaria acompanhado das oito declarações e notificações sugeridas pelo Poder Executivo na Exposição de Motivos já apresentada aqui.

⁷⁹ Intitulado “Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo”.

Em reunião deliberativa da CREDN em novembro de 2017, o Parecer com Complementação de Voto do relator foi aprovado. Assim, a MSC 201/2017⁸⁰ foi transformada no Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, Tratados ou Atos Internacionais n. 860/2017⁸¹, o qual tramita em regime de urgência (Art. 151, I "j", RICD). Foi encaminhado às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço (CDEISC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), as quais receberam em dezembro de 2017.

O relator designado da CDEISC, o Deputado Lucas Vergílio (SD-GO), apresentou seu parecer em maio de 2018, concluindo pela aprovação do referido Projeto de Decreto Legislativo. No final do mesmo mês, os deputados Júlio Lopes (PP-RJ) e Daniel Almeida (PCdoB-BA) apresentaram o Requerimento de Audiência Pública n. 167/2018, para debater o mesmo PDL, antes da apreciação.

No Requerimento dos referidos deputados, os mesmos elucidaram questões que poderiam vir a ser empecilhos para a aprovação do PDC. Em sete de novembro de 2018, então, houve a Audiência Pública, oportunidade na qual a CDEISC aprovou o relatório do Deputado Lucas Vergílio, ratificando a aprovação ao PDL 860/2017. Destaca o relator em seu parecer:

O Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, que aprova o Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e seu respectivo Regulamento Comum, representa importante avanço no registro de marcas no contexto internacional. A internacionalização desses instrumentos pode trazer benefícios para a proteção da propriedade industrial e o desenvolvimento das capacidades empresariais no País, em conformidade com essas regras internacionais.

A proteção de marcas pode ser associada ao incentivo para a atividade empreendedora e o desenvolvimento das empresas

⁸⁰ Apresentada em 21/06/2017. Autor: Poder Executivo. Ementa: Texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo "Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo", doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum. Situação: transformada no PDC 860/2017. Informações obtidas em: <www.camara.gov.br> Acesso em nov/2018.

⁸¹ Apresentado em 20/11/2017. Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Ementa: Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica. Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Informações obtidas em: <www.camara.gov.br> Acesso em nov/2018.

brasileiras, ao simplificar atividades nessa matéria e fomentar a criação de marcas e competências das firmas. Dessa forma, a segurança jurídica vinculada a essa proteção pode ser importante para a competitividade empresarial e o desempenho econômico no País. A internalização do Protocolo e do Regulamento Comum serão importantes para o avanço da regulação brasileira sobre o assunto.

Atualmente, o processo se encontra no aguardo do parecer da CCJC.

O Protocolo de Madri traz, junto com a unificação do procedimento de registro internacional de marcas, outras consequências não tão positivas, especialmente para a economia dos profissionais que atuam junto à propriedade industrial. Assim, o debate acerca da adesão ou não do Brasil ao tratado já tem duração de mais de 16 anos. Porém, os últimos debates demonstraram a inclinação nacional para tornar o Brasil mais um dos signatários do Protocolo de Madri.

Há um alto número de pesquisadores tratando do tema, mas o mesmo tema ainda não é, de forma geral, objeto de doutrina, considerando que a adesão ao referido tratado ainda não ocorreu. Além disso, não é uma matéria de extensa divulgação no país. Assim, pouco se ouve falar sobre o tema no Brasil.

4. O DEBATE NO BRASIL

“No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho”.

Carlos Drummond de Andrade (1930)

Marcela Waksman Ejnisman e Andreia de Andrade Gomes Morei Souza afirmam que deve o Brasil se encaminhar para o cenário da economia mundial, para assim sentir os efeitos da globalização, visto que o comportamento alheio à competição mercadológica internacional compromete o desenvolvimento e a conquista de novos e promissões mercados.⁸²

O Brasil deve dirigir seu rumo para o novo cenário da economia mundial, no qual os efeitos da globalização são sentidos em todos os seus aspectos e não há como ficar alheio à competição, comprometendo o desenvolvimento e a conquista de novos e promissores mercados.

À primeira vista, os benefícios apresentados pelo Protocolo de Madri – em especial menor custo, menor tempo e menos burocracia –, em relação ao sistema tradicional de registro de marcas no exterior, são absolutos. Entretanto, ao se analisar casos concretos, é perceptível alguma relatividade dos mesmos.

A escolha de titulares de marcas que desejam obter o registro no exterior pelo Protocolo de Madri faz parte das decisões estratégicas do empreendimento, o que torna necessário, portanto, um prévio estudo de custo e benefício antes de ser tomada a decisão⁸³.

José Graça Aranha levantou o que identificou como os principais questionamentos debatidos acerca do tema, os quais envolvem, em síntese, a constitucionalidade do Protocolo, de forma que a medida do tratamento dos nacionais e dos estrangeiros supostamente contrariaria princípios constitucionais pátrios; a ofensa ou não ao idioma pátrio brasileiro por adotar o Protocolo outros idiomas oficiais; as mudanças no Brasil após a saída do país do Acordo de Madri; a reduzida utilização brasileira do registro da marca comunitária; a possibilidade ou não de a adesão ao Protocolo servir como

⁸² EJNISMAN, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de. **Protocolo de Madri: uma oportunidade para o Brasil**. Disponível na Internet: <<http://www.mundojuridico.adv.br>>. Acesso em 18 de nov. de 2018.

⁸³ LISA PELLER, London. Páginas 10 e 11.

poder de barganha frente a negociações bilaterais ou multilaterais; e o impacto do Protocolo de Madri no trabalho dos agentes da Propriedade Industrial.⁸⁴

Projeções catastróficas foram debuxadas como, por exemplo, a de que poderá vir a haver uma evasão fiscal de grandes proporções no Brasil; a de que poderá vir a haver demissões em massa nos escritórios dos agentes da propriedade industrial. Procurou-se criar um horizonte tenebroso, nublando o foco do debate, com o intuito de confundir, obscurecer o verdadeiro fulcro da discussão.

[...]

Posições foram sustentadas por alguns advogados e agentes da propriedade industrial, representantes de empresas nacionais e estrangeiras – as principais beneficiárias do Sistema, sabe-se – muitas vezes contrariando os melhores interesses dos seus próprios clientes.

Em suma, o interesse corporativo dos advogados e dos agentes da propriedade industrial se impôs e contrariou, até mesmo, os interesses das empresas contratantes, cujos reais objetivos deixaram de ser defendidos.

Em suma, verificam-se mais posicionamentos a favor do que contra a adesão. Destacam-se aqui as manifestações do Estado, seja por seus Ministérios relacionados ou pelo próprio INPI; dos agentes e advogados da propriedade industrial e dos empresários interessados.⁸⁵

4.1 QUESTIONAMENTOS CONTRÁRIOS À ADESÃO

O registro de marca no Brasil só pode ser requerido mediante pedido do próprio titular ou de um advogado ou agente da propriedade industrial como procuradores.⁸⁶ O agente da propriedade industrial é aquele que trabalha como profissional autônomo perante o INPI, em nome de titulares de marcas.

Grande parte desses profissionais se posicionou, no início, contrariamente à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. A já mencionada Resolução n. 23 da ABPI constata essa informação. Ela sustentava, por exemplo, que seria o Protocolo inconstitucional, incompatível com o

⁸⁴ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 3-6.

⁸⁵ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 104.

⁸⁶ Art. 216 LPI e Ato Normativo 141/98 item 9 do INPI.

Ordenamento Jurídico Brasileiro, além de se caracterizar contra o princípio da Isonomia, que prevê o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros.

Um dos pontos mais destacados levantados por quem defende a incompatibilidade entre o Protocolo de Madri e a Constituição Brasileira é a suposta desigualdade de tratamento que decorreria, em especial, das diferenças entre os prazos estabelecidos nos artigos 5 (2) e 5 (5) do Protocolo de Madri e nos artigos 158 a 160 da Lei n. 9.279/96.⁸⁷

Outros artigos do Protocolo de Madri que também supostamente ofenderiam a Constituição Brasileira, mais especificamente o seu artigo 5º(caput)⁸⁸ são os artigos 9, 9bis e 9ter, combinados com o artigo 36 (i) do Regulamento Comum. Eles estipulam a isenção de taxa para a anotação da alteração de procurador, o que afrontaria o direito de igualdade, visto que o brasileiro deve respeitar a Lei n. 9.279/96, a qual institui pagamento de tal taxa, e o estrangeiro que fizesse o registro através do Protocolo estaria isento.

Quanto à questão do idioma utilizado, a Constituição Brasileira estabelece o Português como idioma pátrio⁸⁹. O Protocolo de Madri, assim, ao estabelecer como idiomas oficiais o Inglês, o Francês e o Espanhol, estaria violando o idioma oficial adotado pelo Brasil.

Demonstram, também, preocupação quanto à situação do sistema do INPI que, sobrecarregado de demandas, não estaria em condições de prestar, de forma eficaz, os seus serviços, tendo em vista que levava em torno de cinco anos para analisar e deferir um pedido de registro de marca. Esse período, atualmente, varia em torno de um ano e meio e três anos, o que já fez alguns

⁸⁷ Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei. Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

⁸⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

⁸⁹ Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. § 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

profissionais mudarem de opinião, por verificarem uma melhor situação para tal adesão.

As taxas cobradas aos depositantes também vieram a ser questionadas no Brasil. Isso porque indaga-se se os depositantes brasileiros seriam cobrados em taxas diferentes das cobradas para o Registro Internacional, pois, em caso positivo, essa diferença seria também uma afronta à proteção constitucional brasileira de igualdade de tratamento.

Ressaltam, ainda, a existência de um possível déficit arrecadatório do INPI. Isso porque se haveria apenas o pagamento de uma taxa única que não seria repassada aos Escritórios locais, deixaria de receber valores pelas alterações de nomes, endereços e titulares.

Por fim, demonstraram os advogados e agentes da propriedade industrial um certo temor em perder os seus clientes com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Afirmam tal receio especialmente por entender que empresas estrangeiras não precisaria mais vir a contratá-los para o registro aqui no Brasil, pois o fariam através do registro internacional.

O parecer que a CPIP apresentou em 2008 demonstra certa preocupação com os interesses das empresas e dos profissionais brasileiros, apesar de se manifestar a favor da adesão. Ressalta a importância de seguir as ressalvas elencadas, ou as consequências serão contra o interesse nacional.

No Requerimento dos referidos deputados, os mesmos elucidam questões que poderiam vir a ser empecilhos para a aprovação do PDC. Em suas palavras:

Nesse contexto, em virtude de diversas alterações das normas até então empregadas pelo país que a concessão deste acordo significa, torna-se fundamental a ampliação do debate antes que se proceda a votação de tal importante matéria. O Protocolo prevê o prazo para o exame de pedidos de registro de 12 meses, com possibilidade de extensão do prazo para 18 meses. Ao término do prazo, na hipótese do exame não ser concluído, de acordo com o protocolo, os registros serão concedidos de forma automática, enquanto os registros de empresas brasileiras seguirão aguardando o exame pelo INPI. Nessa perspectiva, em decorrência da flagrante demora do INPI no exame das solicitações nacionais, existe risco de assimetria entre nacionais e estrangeiros, razão pela qual se demonstra a relevância da discussão nesse ponto. Ademais, o dispositivo previsto no art. 217 da Lei nº 9.279/96 estabelece que pessoas domiciliadas no exterior constituam e mantenham procurador devidamente qualificado

domiciliado no país, com poderes para representação administrativa e judicial. Aprovação do protocolo pode então, dispensar essa exigência, o que pode acarretar em prejuízo aos interesses nacionais. O Protocolo ainda prevê a transferência do INPI para a OMPI diversas atribuições, bem como as receitas correspondentes. Para não haver perda de receita para o INPI deve haver uma determinação, no decreto de aprovação, que o INPI deverá cobrar nos processos internacionais (que chegarem via Protocolo) todas as taxas oficiais em condições e valores idênticos aos que são exigidos nos processos nacionais.

Vale considerar ainda que com essas concessões pode-se vir a permitir que os estrangeiros sejam favorecidos em detrimento dos nacionais, o Brasil deve fazer a ressalva no sentido de que por ocasião da aplicação do art. 9º do Protocolo (que prevê que a Secretaria Internacional fará a anotação das mudanças de titularidade), dever-se-á observar a regra prevista no art. 135 da Lei nº 9.279/96, segundo o qual são automaticamente cancelados os registros e arquivados os pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que porventura não tenham sido cedidos no mesmo ato.

Outro ponto que também pode acarretar a perda de receita do INPI. Ocorre que, salvo melhor juízo, o Protocolo não prevê a remuneração do INPI pela anotação da mudança de titularidade do registro internacional. Há uma taxa cobrada pela OMPI que não é compartilhada com os países-membros do Protocolo. Mas o INPI continuará tendo que realizar o serviço de anotar essa mudança de titularidade, uma vez comunicado pela OMPI que a mesma foi efetuada junto à Secretaria Internacional.

Ou seja, haverá um serviço a ser realizado pelo INPI, que atualmente gera recursos significativos para a autarquia, e não será mais remunerado, nem pela OMPI, nem pela empresa interessada na anotação da mudança de titularidade.⁹⁰

A posição da ABPI, entretanto, não é mais contrária à adesão. Na audiência pública realizada em abril de 2008, o então presidente da ABPI Luiz Henrique do Amaral se manifestou favorável à adesão, ressaltando, porém, que existam alterações na legislação nacional para deixá-la mais compatível com o que determina o Protocolo e que o INPI possa se manifestar acerca do prazo de dezoito meses para o indeferimento da marca no território nacional.

A presidente da ABPI Juliana Viegas, além de se colocar a favor da adesão, reconheceu o esforço do INPI para estar apto a funcionar dentro dos parâmetros do Protocolo de Madri. Em 2008, já se posicionava no sentido de considerar próxima a adesão do Brasil ao Protocolo.⁹¹

⁹⁰ Requerimento de Audiência Pública n. 167/2018, pelos Deputados Julio Lopes (PP-RJ) e Daniel Almeida (PCdoB-BA).

⁹¹ **Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri será realidade em breve.** AMCHAM. Disponível em <http://www.amcham.com.br/update/2008/update2008-07-18b_dtml> Acesso em 10 set. 2018.

4.2 POSICIONAMENTOS A FAVOR DA ADESÃO

Além de reforçar as vantagens gerais da adesão ao Protocolo de Madri, aqueles que se colocam a favor dessa decisão também se puseram a contrapor os questionamentos feitos em sentido contrário.

Empresários brasileiros, como os da FIESP e FIRJAN e diversos outros grupos, se colocaram à favor da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, alegando que seriam muitos os benefícios às suas classes advindos dessa adesão, pois, em suma, o procedimento de registro da marca seria simplificado, os custos com esse processo reduzidos e a cobertura geográfica de proteção ampliada.

Declarou a empresa nacional O Boticário, por exemplo, em 2002, que a redução de custos que ela teria para com o registro internacional de marcas após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri seria em torno de seis a onze mil reais.⁹²

Segundo Rodrigo Haidar⁹³, o criador da Turma da Mônica também apoiaria a adesão. Relata que a empresa gasta em torno de três por cento do faturamento com o registro da marca em outros países. Assim, acabam por não exportar o tanto que gostariam, porque os altos custos com a proteção legal formavam um importante obstáculo para tal.

José Graça Aranha, todavia, não considera procedente a relatividade dos benefícios e critica as manifestações em sentido contrário:

Projeções catastróficas foram debuxadas como, por exemplo, a de que poderá vir a haver uma evasão fiscal de grandes proporções no Brasil; a de que poderá vir a haver demissões em massa nos escritórios dos agentes da propriedade industrial. Procurou-se criar um horizonte tenebroso, nublando o foco do debate, com o intuito de confundir, obscurecer o verdadeiro fulcro da discussão.

[...]

Posições foram sustentadas por alguns advogados e agentes da propriedade industrial, representantes de empresas nacionais e estrangeiras – as principais beneficiárias do Sistema, sabe-se – muitas vezes contrariando os melhores interesses dos seus próprios clientes.

Em suma, o interesse corporativo dos advogados e dos agentes da propriedade industrial se impôs e contrariou, até mesmo, os

⁹² COMEÇA Debate Sobre o Protocolo. **Valor Econômico**. Ed. n. 456, de 28 de fev. de 2002.

⁹³ HAIDAR, Rodrigo. **Protocolo de Madri. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão do Brasil**. Disponível em <<http://www.conjur.com.br/static/text/35252,1>> Acesso em 04 dez 2018.

interesses das empresas contratantes, cujos reais objetivos deixaram de ser defendidos.⁹⁴

Quanto ao possível tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros, caso o Brasil proceda à adesão, e à suposta ofensa constitucional à legislação brasileira, ele destaca o fato de o Protocolo de Madri envolver muitas e diferentes nações, com as mais variadas culturas e sistemas jurídicos e sociais. Isso não significa, entretanto, que seus ordenamentos jurídicos ou as suas culturas estejam sendo desrespeitados.

Ocorre que, em verdade, e como explica José Graça Aranha, não há no Protocolo nenhuma disposição que afirme que a conclusão do exame do registro deva realizada no prazo de doze ou dezoito meses. O que o Protocolo estabelece são prazos que as Partes Contratantes devem respeitar para notificar a Secretaria Internacional acerca de indeferimentos, mas as discussões enfrentadas pelo INPI acerca de questões jurídico-administrativas poderão exceder o prazo determinado mencionado.⁹⁵

Sobre os prazos prescricionais, assinalou a EMI n2 00020/2016 que a Consultoria Jurídica do Itamaraty⁹⁶ consultou a OMPI acerca da existência ou não de incompatibilidade entre os prazos prescricionais para a decisão administrativa ou judicial de nulidade, previstos tanto na legislação nacional quanto no Protocolo de Madri. Em resposta, esclareceu a OMPI que:

"A OMPI esclarece que os prazos estabelecidos no artigo 5(2)(a), (b) e (c) do Protocolo de Madri aplicam-se à notificação de uma recusa de proteção. O termo "recusa" naquele artigo é utilizado no sentido de "recusa provisória". Isso decorre claramente das Regras 1 (xix) e 17(1) do Regulamento Comum do Acordo e do Protocolo de Madri. Segundo a Regra 17(1) do Regulamento Comum, uma notificação de recusa provisória pode incluir uma declaração estabelecendo os fundamentos sobre os quais a Administração da Parte Contratante que faz a notificação considera que a proteção não deve ser concedida sob a legislação daquela Parte Contratante ("recusa provisória *ex officio*") ou uma declaração de que a proteção não pode ser concedida porque uma oposição foi apresentada ("recusa provisória fundada em oposição"), ou ambos. Em outras palavras, o

⁹⁴ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 1.

⁹⁵ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 18-19.

⁹⁶ O Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Itamaraty, é um órgão que integra o Poder Executivo brasileiro e se incube da política externa e relações internacionais do país, assessorando o Presidente da República no que concerne política exterior e relações diplomáticas do Brasil para com o mundo.

que as Administrações das Partes Contratantes designadas devem fazer no prazo respectivo de recusa (12 ou 18 meses, conforme o caso) é simplesmente indicar os fundamentos que podem conduzir a uma denegação de proteção para a marca em questão (o que às vezes é referido nos procedimentos nacionais como relatório do examinador ou "*first office action*"). Decorre do artigo 5 (5) do Protocolo de Madri que uma "recusa provisória ex officio" ou uma "recusa provisória fundada em oposição" não poderá ser notificada após o transcurso do período de recusa aplicável. Entretanto, se uma recusa provisória ("*ex officio*" ou "fundada em oposição") foi notificada no prazo aplicável, não há limite de tempo imposto pelo Protocolo de Madri para completar o procedimento e notificar a decisão final relativa à concessão da proteção. No que se refere à nulidade do registro ("*nullification*") nota-se que a decisão relativa a procedimento de nulidade corresponde a "invalidação" nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Um procedimento de invalidação ocorre depois que a proteção foi concedida, enquanto que o procedimento de recusa ocorre antes de que a proteção tenha sido concedida e poderá acarretar o indeferimento da proteção. Os prazos aplicáveis à recusa nos termos do artigo 5(2) não se aplicam à invalidação nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Não há prazo estabelecido no Protocolo de Madri para o início do procedimento de invalidação. A única condição relativa à invalidação conforme o artigo 5 (6) é que "não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo". Em outras palavras, no caso de procedimento de nulidade no Brasil, o titular deveria ser notificado de procedimento de nulidade de modo a poder defender seu registro. **Para concluir: os artigos 165 a 175 da Lei 9. 279/96, não conflitam com os dispositivos do Protocolo de Madri** referidos acima, na medida em que tais artigos tratam de matéria distinta.⁹⁷ (grifo)

Ocorre que tal situação não se configura, porque o tipo de procurador a que os dois instrumentos se referem são distintos, de forma que:

	PERANTE A OMPI	PERANTE O INPI
REPRESENTANTE / PROCURADOR	Atua exclusivamente perante a OMPI.	Atua perante as repartições nacionais dos Países Membros.

Assim, a isenção de taxa para a constituição ou alteração de procurador perante a OMPI é, sim, aplicada aos brasileiros, bem como a todos os cidadãos de todos os Países Membros. As taxas cobradas pelos países para a constituição ou alteração de procurador perante suas repartições nacionais ficam a cargo de cada um, não interferindo o Protocolo nessa questão. Completa ainda José Graça Aranha:

⁹⁷ EMI n2 00020/2016 MDIC MRE. Brasília, 08 de agosto de 2016. Disponível em <www.camara.gov.br>.

Cumpra ressaltar, ainda, que a constituição ou modificação de um procurador local não é – não poderia ser – regulada pelo Protocolo, ou por seu Regulamento Comum. Dita constituição, ou modificação, deve ser objeto de regulamentação pela legislação interna dos países signatários. Jamais pelo Protocolo ou pelo seu Regulamento Comum.⁹⁸

Porém, segundo Aranha, tal temor não se justifica, uma vez que, para responder pelo acompanhamento de um processo administrativo junto ao INPI ou para responder às ações perante os tribunais brasileiros, o titular terá que manter um procurador constituído no Brasil.

Porém, o artigo 8 (7) do Protocolo de Madri estabelece as chamadas taxas individuais, ou seja, faculta aos Países Membros que declarem optar por receber uma retribuição específica em relação a cada inscrição nacional em que é mencionado, ao invés de receber parte das receitas provenientes das retribuições suplementares e complementares. O país que emite essa declaração é livre para fixar o valor da sua taxa individual, não podendo apenas ser superior à taxa do país. Comenta José Graça Aranha:

O próprio país que faz a referida declaração poderá fixar o valor de sua taxa individual, valor esse que evidentemente deverá ser calculado em função da taxa nacional cobrada aos titulares de marcas nacionais e estrangeiros. Uma taxa diferenciada entre nacionais e estrangeiros estaria violando sim – não apenas a Constituição, como também o Acordo ADPIC/TRIPS, e ainda a própria Convenção de Paris. Vale lembrar que o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri são ambos Tratados Internacionais estabelecidos no âmbito da Convenção de Paris.⁹⁹

Dessa forma, o titular estrangeiro não pagaria menos do que o nacional para registrar sua marca no Brasil. Além disso, como o valor padrão para a taxa individual do país definido pela OMPI é menor do que o valor cobrado pelo INPI, o GIPI recomenda que seja feita uma declaração estabelecendo a taxa individual, a qual pode ser maior que a taxa padrão cobrada pela OMPI, nos termos do Protocolo. A cobrança da taxa, no Brasil, acontece em dois

⁹⁸ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 22.

⁹⁹ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 24.

momentos ¹⁰⁰, corroborando também com o Protocolo e o Regulamento Comum.

De maneira geral, quanto à compatibilidade do Protocolo de Madri em relação ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, afirma José Graça Aranha:

Ainda que de forma geral, pode-se afirmar com toda segurança, como a seguir se faz que, em momento algum o ordenamento jurídico brasileiro seria violado pela adesão ao Sistema do Protocolo de Madri. A afirmativa de que dito sistema contraria princípios constitucionais pátrios ou de que estabelecerá um tratamento desigual entre distintos titulares de Direito de Marcas de forma alguma corresponde à realidade.¹⁰¹

Outra questão debatida que também envolve prazos é observada perante análise do prazo de sete meses determinado pelo artigo 5 (2)(c)(ii) do Protocolo de Madri, que deve ser aplicado em duas únicas hipóteses, quais sejam a realização de declaração feita pela Parte Contratante, depois de expirado o prazo de dezoito meses, acerca da interposição de oposição de terceiro, seja o país aquele que efetua exames muito detalhados – como é o caso do INPI – ou países nos quais o prazo para apresentação de oposição só começa a contar quando o exame de ofício é concluído.¹⁰²

Porém, interpretações equivocadas acabam por entender que o prazo de sete meses seria aplicado para a realização de exames, por parte das Partes Contratantes, de eventuais oposições. Destaca José Graça Aranha:

Ressalte-se, uma vez mais, que em nenhum momento o Protocolo ou seu Regulamento Comum limitam em 18 meses o prazo para que haja uma decisão administrativa final por parte do INPI; tampouco em nenhum momento o Protocolo ou seu Regulamento Comum determinam que eventuais oposições sejam decididas impreterivelmente dentro de um prazo de 7 meses.¹⁰³

¹⁰⁰ Lei 9.279/96. Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: [...] III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Disponível em <www.planalto.gov.br>

¹⁰¹ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 17.

¹⁰² ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 19-21.

¹⁰³ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 22.

Quanto à questão do idioma utilizado, o Protocolo de Madri, apesar de ter como idiomas oficiais o Inglês, o Francês e o Espanhol, não exclui, em momento algum, a possibilidade de republicação por ordem de um dos Países Membros em seu idioma nacional. Além disso, em aproximadamente 80% dos Países Membros, não é o idioma nacional nenhum dos idiomas adotados pelo Protocolo e mesmo assim não há neles indagação sobre eventual inconstitucionalidade¹⁰⁴. A EMI n2 00020/2016 ressalta:

O Brasil não aceita requerimentos de marcas internacionais sem a devida tradução para o Português. Assim, com referência ao sexto item do parágrafo 7, supra, e de modo a atender o disposto no mi. 13 da Constituição Federal, cumulado com o art. 155, parágrafo único da Lei n. 9.279/1996, que determina que o Português é o idioma oficial do Brasil e que qualquer documento que acompanhe o requerimento de marca deverá ser apresentado em Língua Portuguesa, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.

Em caráter geral, ainda, são observados também questionamentos acerca da baixa utilização brasileira do Sistema de Registro da Marca Comunitária, pois o reduzido interesse supostamente mostraria que não seria interessante para o país a adesão ao Protocolo de Madri. No entanto, a análise da conveniência e oportunidade do Brasil em aderir ao Protocolo não recebe impacto negativo direto das razões para os brasileiros pouco utilizarem a Marca Comunitária.¹⁰⁵

Isso porque podem-se destacar diversas possíveis razões, que não parecem interferir na efetiva utilização do Protocolo. Elenca José Graça Aranha, como principais prováveis razões para a não utilização da Marca Comunitária o custo significativo para tal e o desconhecimento do sistema ou opção por utilização da via tradicional.¹⁰⁶

Além disso, o Sistema da Marca Comunitária abrange apenas alguns países da União Europeia, enquanto que o Protocolo de Madri já envolve países de todos os continentes, englobando países desenvolvidos e em

¹⁰⁴ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 25-27.

¹⁰⁵ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 29.

¹⁰⁶ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 30-31.

desenvolvimento. Então, a abrangência geográfica é demasiadamente maior, o que favorece a um maior estímulo pela utilização desse Sistema.

Assim, a adesão ao Protocolo de Madri não só favoreceria a chegada de investimentos de empresas estrangeiras no Brasil, como também de empresas brasileiras no exterior, permitindo o registro das marcas de forma mais rápida, simplificada e menos onerosa.

Entretanto, alguns grupos sentiram-se prejudicados com a possibilidade da adesão. Alguns advogados e agentes da propriedade industrial expressaram o receio sobre um possível impacto negativo no sucesso dos seus negócios.

Porém, ao observar diversos outros países que já integram o Sistema de Madri há algum tempo, como é o caso da Itália e da Alemanha, percebe-se que os advogados e agentes da Propriedade Intelectual continuam trabalhando com as Marcas e possuem negócios prósperos. Muito ao contrário do que pensam, nesses países o trabalho que exercem os advogados e agentes da Propriedade Intelectual tornaram-se enobrecidos após adentrarem o Sistema de Madri.¹⁰⁷ Critica José Graça Aranha:

Em alguns momentos, circularam argumentos desprovidos de sensatez. Argumentos incendiários, apocalípticos, não raro desprovidos de qualquer pudor, com ataques pessoais, foram colocados com o objetivo de tentar mobilizar a classe dos advogados e os agentes da Propriedade Industrial contra os benefícios de um Sistema reconhecidamente eficaz, simples e direto¹⁰⁸.

José Roberto Gusmão¹⁰⁹ também emitiu sua opinião a respeito da situação: “[...] a motivação é claramente econômica: o objetivo é impedir a modernização do sistema, a entrada de novos concorrentes no mercado e o barateamento do custo de obtenção de marcas ao usuário final, seja ele estrangeiro ou nacional”. Na mesma linha, Denis Allan Daniel¹¹⁰ comentou que

¹⁰⁷ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 33-34.

¹⁰⁸ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 33.

¹⁰⁹ Gusmão, José Roberto. In: *Panorama da Tecnologia*, ano VIII, n. 20, outubro de 2002.

¹¹⁰ *The Case Against the Madrid Protocol*. In: *Managing Intellectual Property*, julho de 2003, ed. 131. Disponível em <<http://www.managingip.com/Article/1255676/Debate-The-case-against-the-Madrid-Protocol.html>>. Acesso em novembro de 2018.

“o medo de perder trabalho produziu uma tendência de se exagerar sobre os aspectos negativos do Protocolo”.

O trabalho a ser exercido, porém, vai apenas sofrer alterações, com um valor agregado diferente, o qual, nos países citados acima, se mostrou maior depois do que antes da adesão ao Protocolo de Madri.

Alguns escritórios especializados em Propriedade Intelectual, conforme afirma Livia de Alemida Carvalho, já começaram a expandir as suas áreas de atuação, investindo em serviços mais complexos que virão a substituir os serviços meramente burocráticos que têm realizado e tendem a diminuir com a adesão ao Protocolo.¹¹¹

Ela afirma, ainda, que *“apesar da percepção inicial de que a adesão brasileira ao Protocolo de Madri teria impacto negativo nas atividades dos advogados e agentes da propriedade intelectual, muitos profissionais, que atuam na área, viram nela uma oportunidade de crescimento”*.¹¹²

Por outro lado, a adesão também pode beneficiar tais profissionais ao passo que, considerando um menor custo para proceder ao registro internacional, provavelmente será maior o número de pedidos de registro no país, o que gera mais espaço no mercado, inclusive de contenciosos da área.

Assim, elencou José Graça Aranha, como principais aspectos positivos da eventual adesão do Brasil ao protocolo: a simplificação dos procedimentos, com custo reduzido e dentro de um prazo menor; e a imagem passada do Brasil por ele mesmo acerca da vanguarda do direito de marcas, do investimento estrangeiro e do respeito à Propriedade Intelectual¹¹³.

Nas palavras de José Graça Aranha:

E, no caso específico das marcas, objeto expresso da presente consulta, o caminho mais simples e eficiente é o Sistema de Registro

¹¹¹ CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 110.

¹¹² CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009, p. 111.

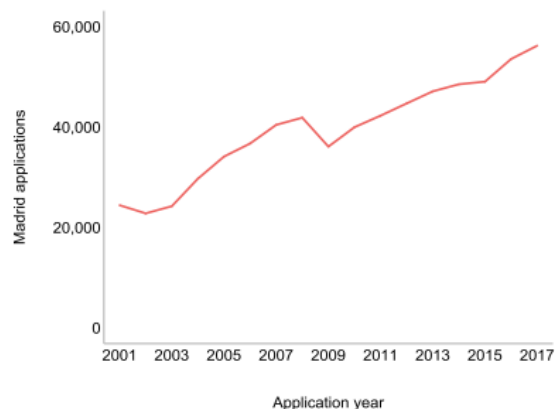
¹¹³ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 36-39.

Internacional das Marcas, tal como preconiza o Protocolo de Madri. Um sistema moderno, descomplicado, fácil, direto e, principalmente, muito menos oneroso para aqueles aos quais nós advogados, administradores, agentes da propriedade industrial temos que servir: a indústria, o comércio, os titulares das Marcas.¹¹⁴

Em seu voto acerca do PDL n.860/2017, o relator Lucas Vergílio ressaltou a importância do Protocolo de Madri para o avanço brasileiro em matéria de segurança jurídica, competitividade empresarial e desempenho econômico do país. Ressalta que é a proteção de marcas associada ao incentivo à atividade empreendedora e o desenvolvimento das empresas nacionais.

International Applications

Figure A.1.1 Trend in international applications (2001-2017)



WIPO | MADRID
The International
Trademark System

A marca terá o registro internacional por meio de um único depósito (em uma língua e pagando apenas uma retribuição), o qual vai designar um ou mais países nos quais deverá a marca receber a proteção desejada. Os países designados deverão ser partes do mesmo tratado, sendo ele o Acordo de Madri ou o Protocolo de Madri e cada país designado tem o direito de recusar, nos limites e circunstâncias estabelecidos no tratado. A não recusa provoca aceitação tácita. A marca com registro internacional submete-se à mesma legislação da marca registrada no país.

¹¹⁴ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 14.

5. CONCLUSÃO

As marcas, designando produtos ou serviços, indicam as suas origens e especificidades, mostrando para o público consumidor a sua distinção perante a concorrência. É, portanto, para o Brasil e para o mundo, uma importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo e ao consumo e, com vistas a proteger o investimento do empresário, é necessária a sua proteção jurídica.

O registro das marcas é orientado por princípios basilares do sistema marcário, dos quais destacam-se a especialidade de proteção, que estabelece que a proteção da marca tem aptidão para produzir efeitos apenas dentro do gênero de produto ou serviço a que ela se refere, e a distintividade, que, ao obrigar que o titular forneça ao seu produto ou serviço uma marca singular, torna a marca possível de ser apropriada, sem que isso recaia em infração a direito de terceiros.

O Sistema de Madri, composto pelo Acordo e pelo Protocolo de Madri, propõe uma forma de registro internacional de marcas. Os seus países membros podem fazer uso de outra exceção à territorialidade do registro de marcas, pois determina o Sistema de Madri que desde que não rejeitado pelo estado membro dentro de certo termo e sob certas condições, o registro internacional pode ter efeito de registro nacional, porém não deixa de aplicar o direito nacional envolvido.

O Brasil, como país emergente, passou a ter empresas que se preocupam cada vez mais em conquistar o mercado internacional. Assim, se fizeram presentes, nos últimos anos, os debates acerca da possibilidade de adesão do país ao Protocolo de Madri.

As discussões e debates sobre o tema, a partir de então, foram inúmeras. Apesar do elevado número de manifestações a favor da adesão brasileira ao Protocolo, houve também manifestações no sentido contrário.

Tendo em vista a extensa demora pela decisão final de aderir ao Protocolo de Madri, eivada por diversos debates nacionais e internacionais, faz-se necessário que sejam analisados os entraves que postergam há tanto tempo a decisão brasileira sobre a adesão ou não ao referido Protocolo.

A EMI n2 00020/2016, além de ratificar os termos da recomendação apresentada pelo GIPI, por acreditar que é o tema benéfico aos negócios do

país, promovendo maior segurança jurídica para a atividade empresarial e estimula as melhores práticas internacionais, sugeriu que, além de elaborar as declarações e notificações destacadas, dever-se-ia preparar um anteprojeto de lei para propor as alterações legislativas cabíveis que se fizessem necessárias quando da futura implementação do registro internacional de marcar através do Protocolo de Madri.

A posição da ABPI, entretanto, não é mais contrária à adesão. Na audiência pública realizada em abril de 2008, o então presidente da ABPI Luiz Henrique do Amaral se manifestou favorável à adesão, ressaltando, porém, que existam alterações na legislação nacional para deixá-la mais compatível com o que determina o Protocolo e que o INPI possa se manifestar acerca do prazo de dezoito meses para o indeferimento da marca no território nacional.

Assim, a adesão ao Protocolo de Madri não só favoreceria a chegada de investimentos de empresas estrangeiras no Brasil, como também de empresas brasileiras no exterior, permitindo o registro das marcas de forma mais rápida, simplificada e menos onerosa.

De acordo com o estudo bibliográfico desenvolvido, é possível concluir que a grande maioria dos pesquisadores e envolvidos com a questão torce pela adesão brasileira ao referido tratado internacional, posto que verificam uma lista de vantagens deveras extensa em relação à de desvantagens. A necessidade e, pode-se dizer, urgência, na confirmação da adesão, prevista para dezembro de 2018, já é clara para muitos autores há bastante tempo.

Entretanto, o entendimento acerca de estar ou não o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) pronto para lidar com os procedimentos de registro internacional de marcas definidos pelo Protocolo ainda é uma questão bastante debatida, mesmo apesar de a necessidade latente de a mudança do sistema nacional controlado pelo INPI ser provocada com certa ser notável para a maioria dos pesquisadores da área, tendo em vista a possível perda de uma chance que pode representar um ponto deveras positivo para a economia brasileira, principalmente se considerando a busca pelos mercados de exportação.

Por fim, a pesquisa constatou que o entendimento brasileiro majoritário acerca da adesão ao Protocolo de Madri é pela adesão, mas a questão latente debatida no momento reside na preparação do INPI para a mudanças que o

tratado provocará no registro de marcas. Assim, apesar de já ter a expectativa de ocorrer a adesão em dezembro de 2018, a matéria ainda é foco de debate no Brasil, visto que a questão envolve cultura, economia e a própria história do povo e do mundo, que se depara com o crescimento do instituto da cooperação internacional, perpassando, assim, por nuances bem mais específicas e passíveis de intensos debates.

Assim, e considerando que há diversos setores nacionais inclinados a favor, fica claro que há claras vantagens acerca da adesão ao referido tratado internacional, e não há espaço para mais longos anos de discussão acerca do tema, posto que uma boa chance para a economia, gestão da cultura e relação internacional do Brasil pode estar sendo perdida, em um especial momento de intenso desenvolvimento das empresas brasileiras e maior busca por competitividade mercadológica a nível mundial.

REFERÊNCIAS

AMCHAM. **Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri será realidade em breve.** Disponível em

<http://www.amcham.com.br/update/2008/update2008-07-18b_dtml>
Acesso em 10 set. 2018.

ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas.** 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica.** 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 951p.

BOCCHINO, L. O.; OLIVEIRA, M. C. C.; MAIA, M. S.; PARMA, N. JELITA, R. R. R. V.; MACHADO, R. F.; PENA, R. M. V. **Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual – conceitos e procedimentos.** Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010. 316p. (Série Publicações da Escola da AGU).

BRASIL. **Decreto n. 8.772, de 11 maio de 2016.** Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Portal da Legislação, Brasília, 11 mai. 2016. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm>. Acesso em: 22 set. 2018.

BRASIL. **Exposição de Motivos 00020/2016 MDIC MRE.** Brasília, 08 de agosto de 2016. Disponível em <www.camara.gov.br> Acesso em 20 set. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Portal da Legislação, Brasília, 14 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 22 set. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Portal da Legislação, Brasília, 19 fev. 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 22 set. 2018.

BRASIL. **Manual de Marcas.** Segunda edição, instituído pela Resolução INPI/PR 177, de 18 de janeiro de 2017. Disponível em <www.manualdemarcas.inpi.gov.br> Acesso em: 01 jan 2018.

CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

COMEÇA Debate Sobre o Protocolo. **Valor Econômico**. Ed. n. 456, de 28 de fev. de 2002.

EJNISMAN, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de. **Protocolo de Madri: uma oportunidade para o Brasil**. Disponível na Internet: <<http://www.mundojuridico.adv.br>>. Acesso em 18 de nov. de 2018.

GARCIA, Manuel Martin. **Arquitectura de marcas: modelo general de construccion de marcas y gestion de sus activos**. Madrid: ESIC Editorial, 2005.

GUSMÃO, José Roberto. In: **Panorama da Tecnologia**, ano VIII, n. 20, outubro de 2002.

Haidar, Rodrigo. **Protocolo de Madri. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão do Brasil**. Disponível em <<http://www.conjur.com.br/static/text/35252,1>> Acesso em 04 dez. 2018.

HAND, John R. M.; LEV, Baruch. **Intangible Assets: Values, Measures and Risks**. 1 ed. New York: Oxford Management Readers, 2004.
JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente**. Brasília: SENAI, 2010.

KUIPER, Kathleen. **The Britannica guide to theories and ideas that changed the modern world**. Nova York: Britannica Educational Publishing, 2010.

OLIVEIRA, Paula Helena. **Marcas: Um ativo estratégico mensurável**. 69f. Monografia de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato-sensu em Relações Internacionais - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PINHO, José Benedito. **O Poder das Marcas**. 1 ed. São Paulo: Summus Editorial, 1996.

RUSO, Suzana Leitão; SILVA, Gabriel Francisco da; NUNES, Maria Augusta Silveira Netto (Orgs). **Capacitação em inovação tecnológica para empresários**. São Cristóvão: Editora UFS, 2012.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.