



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

**O PROTOCOLO DE MADRID E AS DIFICULDADES APRESENTADAS PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO PARA ADESÃO AO TRATADO.**

RYCHARD MICHAEL MAGNO DOS SANTOS

**CURSO DE MESTRADO CIENTÍFICO EM
CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS (2.º CICLO)
ESPECIALIDADE DE DIREITO INTELECTUAL**

ORIENTADOR: DOUTOR LUÍS MANUEL TELES MENEZES LEITÃO.

2017/2018

RYCHARD MICHAEL MAGNO DOS SANTOS

**O PROTOCOLO DE MADRID E AS DIFICULDADES APRESENTADAS PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO PARA ADESÃO AO TRATADO.**

Dissertação apresentada à cadeira de Direito da
Propriedade Industrial como requisito para
obtenção do título de Mestre em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Orientador: Doutor Luís Manuel Teles Menezes
Leitão.

Lisboa
2017/2018

O PROTOCOLO DE MADRID E AS DIFICULDADES APRESENTADAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO PARA ADEÇÃO AO TRATADO.

Rychard Michael Magno dos Santos¹

Resumo: Após aprovação da Câmara dos Deputados, recentemente, em 22 de maio de 2019, foi aprovado também pelo Congresso Nacional o Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2019, o qual aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e do respectivo Regulamento de Execução Comum. No momento, o Projeto de Decreto Legislativo se encontra com destino à promulgação pelo presidente da república. Também foi elaborado o Projeto de Lei n.º 10.920/2018 para alteração da atual lei da propriedade industrial brasileira a fim de reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre os titulares de marcas nacionais e estrangeiros, além de preparar o sistema brasileiro para a adesão ao Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é um tratado de natureza procedimental que tem como objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas das partes contratantes a pleitear, por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o registo de uma marca perante as demais partes do tratado. Junto ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, os tratados instituem o Sistema de Madrid. Entretanto, para alguns especialistas na área da propriedade intelectual, o Protocolo de Madrid apresenta características incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro ao ponto de conflitar com normas constitucionais, o que impossibilitaria sua aplicabilidade nos moldes que o constituem atualmente. Diante disto, a presente dissertação se propôs a analisar o Protocolo de Madrid e os impedimentos por vezes apresentados para a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, haja vista as consequências que o tratado trará ao ordenamento jurídico brasileiro. Conclui-se que o Protocolo de Madrid será benéfico para o Brasil e que o país tem condições de se tornar Parte contratante do tratado, razão pela qual é recomendada a adesão do tratado pelo ordenamento interno com as considerações das ressalvas que serão expostas a seguir na presente dissertação.

¹ Mestrando pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Graduado em Direito e Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Advogado. Agente da Propriedade Industrial. E-mail: rychard@campus.ul.pt

Palavras-chave: Sistema de Madrid; Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas; Registo Internacional de Marcas; Propriedade Industrial; Marcas.

MADRID PROTOCOL AND THE DIFFICULTIES PRESENTED BY THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM FOR ACCESSION TO THE TREATY.

Rychard Michael Magno dos Santos

Summary: After approval by the Chamber of Deputies, recently, on May 22, 2019, the National Congress also approved the Draft Legislative Decree n° 98, 2019, which approves the texts of the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration and its Common Regulations. At the moment, the Draft Legislative Decree is for the promulgation by the president of the republic of Brazil. Draft Law 10.920/2018 was also drafted to amend the current Brazilian industrial property law in order to reduce bureaucracy and grant isonomic treatment between national and foreign trademark holders, as well as to prepare the Brazilian system for adhesion to the Madrid Protocol. The Madrid Protocol is a procedural treaty whose purpose is to enable individuals and legal entities of the contracting parties to claim, through the World Intellectual Property Organization, the registration of a trademark in relation to the other parts of the treaty. In addition to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, the Treaties establish the Madrid System. However, for some experts in the area of intellectual property, the Madrid Protocol presents features that are incompatible with the Brazilian legal system to the point of conflicting with constitutional rules, which would make it impossible to apply them in the ways that currently constitute it. In view of this, the present dissertation proposed to analyse the Madrid Protocol and the impediments sometimes presented for the adhesion of Brazil to the Madrid Protocol, given the consequences that the treaty will bring to the Brazilian legal system. It is concluded that the Madrid Protocol will be beneficial to Brazil and that the country will be able to become a contracting party to the treaty, which is why the adhesion of the treaty to domestic law is recommended with the considerations of the reservations that will be set out below. present dissertation.

Keywords: Madrid System; Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks; International Registration of Trademarks; Industrial Property; Trademarks.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.
ADPIC	Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
GATT	Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
WIPO	World Intellectual Property Organization
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
RPI	Revista da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
DGPI	Diretoria Geral da Propriedade Industrial
DNPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
DNT	Departamento Nacional da Indústria, do Ministério do Trabalho
CC	Código Civil Brasileiro
USPTO	United States Patent and Trademark Office
EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
CAMEX	Câmara de Comércio Exterior
STF	Supremo Tribunal Federal

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.	9
1.1.	Posição do Problema.	9
1.2.	Perspectiva de Análise do Tema.	10
2.	EVOLUÇÃO HISTÓRICA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS.	12
3.	O SISTEMA DE MADRID.	18
3.1.	O Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas.	21
3.2.	O Protocolo Referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas.	26
3.2.1.	As Inovações propostas pelo Protocolo de Madrid.	28
4.	O BRASIL E O SISTEMA DE MADRID.	33
4.1.	A Denúncia ao Acordo de Madrid pelo Brasil.	33
4.2.	Os Movimentos em Prol a adesão ao Protocolo de Madrid.	36
5.	DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE MARCAS E SEU REGISTO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.	41
5.1.	DEFINIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA E FUNÇÃO DA MARCA.	41
5.2.	O Sistema Brasileiro de Registo de Marcas.	44
5.3.	Indicadores sobre o Sistema Brasileiro.	48
6.	PRINCIPAIS DISCUSSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRID NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.	56
6.1.	Prazos Referentes ao Exame de Mérito dos Pedidos de Registo.	57
6.2.	Legitimidade do Titular da Marca para o Exercício da Atividade.	64
6.3.	Cotitularidade das Marcas.	67
6.4.	Representante Local.	69
6.5.	Republicação dos Atos do Registo Internacional no Brasil.	76
6.6.	Ofensa à Adoção da Língua Oficial do País.	80

6.7.	Irretroatividade da Proteção.....	86
6.8.	Registo de marcas em “Multiclasses”.....	89
6.9.	Emolumentos Referentes aos Depósitos e Renovações de Registos.....	92
6.10.	Isenção de Emolumentos para Nomeação de Procurador e Anotação de Alterações no Registo Internacional.	97
6.11.	Cessão Parcial de Marcas Integrantes da Mesma “Família”.	99
6.12.	“Marca de Reserva” e “Deadwood”.....	104
6.13.	A Classificação de Produtos e Serviços e a Ofensa ao Devido Processo Legal.....	108
6.13.1	A Soberania e a Ordem Pública.....	110
6.14	Aumento de despesas e burocracia nas Busca de Anterioridade.....	112
7.	CONCLUSÃO.....	114
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	118

1. INTRODUÇÃO.

1.1. Posição do Problema.

Vamos ocupar-nos nesta investigação da análise do Protocolo de Madrid e dos impedimentos por vezes apresentados para a adesão do Brasil ao tratado, posto que este trará consequências ao ordenamento jurídico brasileiro.

Hoje, o cenário brasileiro tem apresentado diversas alterações em âmbito económico, judicial, político e social. Diferentemente do contexto verificado quando o país foi integrante do Acordo de Madrid, mas o denunciou em 1934 por razões políticas e económicas da época, atualmente, o Brasil vem se direcionando para uma precisa observação dos direitos da Propriedade Intelectual. O processo de globalização propiciou que empresas nacionais deixassem de atuar somente em seu país e passassem a participar de um mercado global muito mais desenvolvido e competitivo que àquele de décadas atrás. Fatores como o avanço tecnológico, a ampliação das margens de atuação de empresas brasileiras e a crescente integração do país em redes económicas internacionais têm atribuído relevância aos instrumentos jurídicos que tratam dos direitos das marcas.

Toda essa evolução fez com que cada vez mais tomassem força as discussões sobre a necessidade de alterações legislativas para que marcas de produtos e serviços tenham seus direitos assegurados em âmbito internacional, fazendo emergir discussões por todo o país sobre a possibilidade de o Brasil aderir ao Protocolo.

Atualmente, 2 Projetos legislativos que envolvem a aprovação dos termos do Protocolo de Madrid e as alterações na Lei da Propriedade Industrial nacional para enquadramento nas disposições do tratado encontram-se em trâmite no Brasil

Porém, para alguns especialistas na área da propriedade intelectual, o Protocolo de Madrid apresenta características incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro ao ponto de conflitar com normas constitucionais, o que impossibilitaria sua aplicabilidade nos moldes atuais.

O assunto tem sido considerado um dos mais controversos no país, que demandará uma nova forma de trabalhar com a proteção de marcas em vários setores da sociedade, razões que, conseqüentemente, justificam a indispensável análise do eminente retorno do Brasil ao sistema internacional do registo de marcas, desta vez, nos termos do Protocolo de Madrid.

1.2. Perspectiva de Análise do Tema.

A presente investigação se baseará em livros, pareceres proferidos por profissionais especializados na área da propriedade intelectual, audiências públicas, casos precedentes em ordenamentos jurídicos diversos, relatórios analíticos e publicações jornalísticas.

Além de analisar os polêmicos impedimentos sobre a aplicação do Protocolo de Madrid no país, haja vista o posicionamento, aparentemente, já consolidado pelo poder executivo nacional no sentido de aderir ao tratado, esta investigação também terá em seu escopo a análise das adaptações legislativas já propostas e, quando necessário, recomendar alterações na lei e nos procedimentos do INPI, com o intuito que a ratificação do tratado não provoque prejuízos para os usuários do sistema nacional.

Primeiramente, discorreremos de forma breve a evolução histórica das legislações que regem o instituto jurídico da propriedade industrial, bem como a fundação das administrações nacionais que atribuíram ou atribuem direitos de propriedade das marcas.

Feitas tais considerações históricas, analisaremos o registo internacional de marcas por meio do Sistema de Madrid. Em seguida, abordar-se-á os motivos apontados pelo Brasil para a denúncia do Acordo de Madrid em 1934 e os atuais movimentos em prol da adesão do Protocolo pelo país.

Expostas as considerações legais e histórias acerca do Sistema de Madrid e o Brasil, o capítulo seguinte se dedicará a analisar: a proteção garantida aos titulares de direitos

de marcas no país; o atual sistema de registo de marcas brasileiro para os nacionais e estrangeiros; a atual conjuntura do país no âmbito da propriedade industrial.

Uma vez expostos os fatos acima, nos debruçaremos na análise comparativa das normas que tratam do registo internacional de marcas e daquelas que regulam o sistema nacional, as quais embasam as principais discussões sobre a adesão ao Protocolo de Madrid. As discussões serão dadas em subcapítulos, nos quais já haverá a apreciação crítica sobre as questões que apresentam assimetrias.

Por fim, o último capítulo traz as nossas conclusões sobre a presente investigação e sugestões de pesquisas futuras.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS.

Antes de se iniciar o estudo sobre o Protocolo de Madrid é importante discorrer sobre a evolução histórica das legislações que regem o instituto jurídico da propriedade industrial, bem como a fundação das administrações que atribuem direitos de propriedade das marcas.

As primeiras legislações com objetivo de proteger a Propriedade intelectual foram promulgadas a partir do século XIX, alinhadas com a ampliação do comércio global. Durante a Revolução Industrial manifestou-se grande preocupação na fomentação da ampliação dos mercados de produtos e, conseqüentemente, a da proteção dos sinais distintivos que os identificavam.

A França foi o país pioneiro na edição de lei em torno deste específico ramo do direito. Ainda que elaborada em 12 de abril de 1803, com parâmetro de produções da idade medieval, a norma já apresentava características utilizadas nos dias de hoje, por exemplo, a punição de contrafação de marcas particulares através do pagamento de indenização ao detentor do sinal distintivo.

Anos após, foram elaboradas mais leis tratando de matérias referentes às marcas comerciais no continente europeu, a saber: (i) a lei orgânica francesa de 23 de junho de 1857; (ii) a lei italiana de 30 de agosto de 1868; e (iii) as leis inglesas de 25 de agosto de 1883 e de 23 de agosto de 1887 – a qual regulamentou o tema relativo às marcas fraudulentas – e a lei portuguesa de 24 de maio 1896. Na América do Norte, a primeira lei relacionada ao tema foi editada em 3 de março de 1881.

No Brasil, em decorrência da omissão relativa ao tema no Código Criminal do Império, práticas de contrafação eram comuns e tentativas de responsabilizar judicialmente responsáveis por tais ações eram infrutíferas. Várias teses foram sustentadas no período, por exemplo, a de, analogicamente, enquadrar o sinal falso em outros tipos de delitos (supressão de escrito verdadeiro, estelionato, falsificação de escrito público ou privado, crime contra a propriedade artística e literária ou abuso da

liberdade de imprensa). No fim, os argumentos caíam por terra quando se ressaltava a inadmissibilidade da utilização da analogia para prejuízo do acusado na legislação penal.

Por volta de 1875, um litígio de grande repercussão (Meuron & Cia X Moreia & Cia) resultou na edição de uma lei para tratar sobre o tema. A decisão do Tribunal na disputa foi contra os interesses da demandante, a qual, por meio de representação encaminhada ao Poder Legislativo, denunciou a insegurança que se estruturou na indústria ao serem vítimas de emblemas e invólucros contrafeitos ou falsificados². Acolhida a representação, na data de 23 de outubro de 1875 foi aprovado o projeto de lei, fazendo com que o Brasil se tornasse o décimo quinto país com normativa própria de marcas: a lei n.º 2.682/75. O nascimento da primeira lei sobre o tema assinalou como marca somente mercadorias de fábrica e de comércio, regulando a proteção de direitos de fabricantes e vendedores de produtos.

A lei já previa o caráter atributivo da marca, ou seja, para reconhecimento da propriedade sobre o sinal distintivo, era necessário que este tenha se tornado público mediante seu registo, conforme artigo 2º³, sendo interessante destacar que, apesar da determinação de tal caráter, a comissão encarregada de elaborar o projeto defendia que “a propriedade preexiste ao registo; mas este é exigido como condição do exercício da ação criminal, ficando sempre e em todo caso salva a ação cível por perdas e danos”⁴. Posteriormente, em 29 de outubro de 1877, por meio de decisão do Governo Imperial, a questão foi esclarecida, no sentido de que “o fato do registo não destrói o direito que alguém possa ter a sua propriedade (da marca), desde que prove posse anterior”⁵.

² CELSO, Afonso. **Marcas Industriaes e Nome Commercial**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888. p. 227. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/marcas_industriaes_e_nome_comercial-affonso_celso.pdf> Acesso em: 06 jun. 2019.

³ Artigo 2º: “Ninguém poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registo nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes.”

⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. 1, Introdução, Parte I, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 36 – 37.

⁵ ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. in **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal**, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, Rio de Janeiro, 2007, p. 223. Disponível em <<http://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistapropind.pdf>> Acesso em: 06 jun. 2019.

Aqui também já se verificavam aspetos consagrados pela lei atual, principalmente no que tange à proteção de direitos oriundos de acordo bilaterais⁶, de modo que o país ratificou vários acordos de proteção mútua sobre marcas entre os anos de 1876 a 1881. Esses instrumentos visavam instituir direitos e obrigações por meio de regras de proteção e de aplicação de em seus escopos. Ao passo que a propriedade industrial adquire mais importância para o comércio, os acordos que tratam da matéria são considerados como um meio de desenvolver a atuação dos países nas práticas comerciais com mais segurança, facilidade e menores despesas.

Em 1883, por meio de uma tentativa pioneira de criar um mecanismo de aplicação igualitária de tratamento de direitos em matéria de propriedade industrial para nacionais e estrangeiros⁷, foi realizado o Congresso Internacional para Proteção da Propriedade Industrial em Paris. O congresso resultou na elaboração de uma das primeiras manifestações multilaterais envolvendo a proteção das marcas: a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP). A Convenção foi criada com um escopo flexível, possibilitando que as leis locais mantivessem a aplicação contanto que sejam obedecidos os princípios fundamentais da proteção dos direitos marcários.

Uma das grandes garantias apresentadas pela CUP no direito marcário, além do reconhecimento da notoriedade de marcas em âmbito extraterritorial⁸, envolve o regime de prioridade do sinal distintivo, qual seja, requerer sua proteção em todos os países signatários durante o prazo de 6 meses com prioridade assegurada⁹.

A Convenção teve 14 países signatários, incluindo o Brasil, o qual a ratificou por meio do Decreto nº 9.233 de 28 de junho de 1884. O texto de 1883 sofreu 7 revisões para aperfeiçoamento dos procedimentos inerentes à internacionalização da propriedade dos mercados de produtos e tecnologias, a medida que ocorriam seus desenvolvimentos globalmente. A primeira revisão foi em Roma sem a ratificação dos países signatários.

⁶ Artigo 17º: “Os estrangeiros ou brasileiros cujos estabelecimentos de industria ou commercio forem situados fóra do Brazil, gozarão igualmente do beneficio desta lei para os productos destes estabelecimentos, se nos paizes onde elles residem convenções diplomaticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brasileiras. Neste caso o deposito das marcas estrangeiras terá lugar na Secretaria do Tribunal do Commercio do Rio de Janeiro”.

⁷ Artigo 2º, (1), da CUP.

⁸ Artigo 6º bis, da CUP.

⁹ Artigo 4º A (1) e C (1), da CUP.

Após esta, outras atualizações ocorreram em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Em 1979 o tratado foi emendado.

Décadas adiante a ratificação do Brasil pela CUP, no ano de 1923, viu-se a necessidade da criação de uma organização com aparato administrativo para amparar questões que envolvessem a propriedade industrial no país, surgindo daí, pelo presidente Artur da Silva Bernardes, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) e sua regulamentação por meio do decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. A DGPI tinha como objeto a unificação de todos os serviços referentes às marcas de fábrica e de comércio e às patentes, cuja proteção era concedida até então por Juntas Comerciais¹⁰. O DGPI foi extinto em 1931 e teve suas atividades incorporadas pelo Departamento Nacional da Indústria, do Ministério do Trabalho (DNT).

Em torno de 10 anos após, foi instituído o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) pelo decreto nº 22.289, de 26 de junho de 1933 para assumir as atividades do DGPI e incluir, ainda, matérias que envolvem a execução de convenções internacionais. O decreto criou a profissão de Agente Oficial da Propriedade Industrial, transformando o cargo de consultor jurídico em procurador da propriedade industrial com caráter de ofício público mediante prova de habilitação. O decreto também criou uma biblioteca especializada sobre o tema e estabeleceu o meio de publicidade oficial do DNPI: a Revista da Propriedade Industrial (RPI). A revista ganhou espaço autônomo no Diário Oficial da União (D.O.) em 1934 com publicações de despachos e legislações em uma seção, e artigos, pareceres e jurisprudência sobre o tema em outra seção. Em 1970, o DNPI se encontrava em um estado conturbado em decorrência das últimas legislações e o desenvolvimento econômico nacional, o que levou ao diretor do departamento a promover a fundação do atual Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)¹¹ por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

¹⁰ CERQUEIRA, 1946, p. 52.

¹¹ Órgão oficial do governo federal com natureza autárquica responsável pela concessão de patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais. Esta administração também tem a finalidade de aprovar contratos de transferência de tecnologia.

Uma série de legislações sobre Propriedade Industrial no país surgiu a partir da década de quarenta. Em 27 de agosto de 1945, o Decreto-Lei N.º 7.903 institui o primeiro Código da Propriedade Industrial, revisto pelo Decreto-Lei n.º 8.481, de 27 de dezembro 1945, e dando lugar ao Decreto-Lei N.º 254, de 28 de fevereiro de 1967, que por sua vez foi substituído pelo Decreto-Lei N.º 1005, de 21 de outubro de 1969, todos oriundos do Poder Executivo. Em 21 de dezembro de 1971, foi emanado do Poder Legislativo o segundo Código da Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772/71). Aproximadamente 5 anos depois, foi editada a norma que atualmente regula os direitos e obrigações atinentes à Propriedade Industrial no Brasil – Lei N.º 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), em vigor a partir de 1997, a qual analisar-se-á mais adiante.

A legislação brasileira também foi influenciada pelo Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), criado em 1994 pela Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais¹² do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT)¹³. Este acordo multilateral entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1996 e estabeleceu uma série de obrigações mínimas ao país no que tange à matéria sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e repressão à contrafação.

Não obstante, em um contexto internacional, a proteção de bens relativos à propriedade industrial, particularmente ao direito marcário, é tratada de forma extensa em dois instrumentos internacionais: (i) o Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas e (ii) o Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, dos quais discorreremos minuciosamente mais a frente.¹⁴

¹² As negociações ocorridas na época do GATT, atualmente sucedida pela Organização Mundial do Comércio (OMC), são conhecidas como rondas. A cada ronda é preparada uma agenda com temas para discussão pelos membros da OMC visando o estabelecimento de acordos comerciais.

¹³ O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio ou Acordo Geral sobre Aduanas e Comércio foi um acordo internacional firmado no âmbito de 1947 a 1994, com o objeto de desenvolver o comércio internacional com a remoção e redução de entraves comerciais entre os países.

¹⁴ O Brasil já faz parte de tratado análogo na área de Patentes: o "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)", o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio de Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

O Brasil adotou o Acordo de Madrid em 1929, por meio do decreto nº 5.685, porém, pouco tempo depois, denunciou ao tratado. No final da vigência do Acordo a propriedade industrial vigorou por meio da Lei 16.254, de 19 de dezembro de 1923.

Por fim, não se pode esquecer o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) em seu artigo 5º, inciso XXIX¹⁵, que conferiu proteção aos direitos atinentes à Propriedade Industrial assim como as constituições anteriores.

¹⁵ Artigo 5º e inciso XXIX: “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, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

3. O SISTEMA DE MADRID.

Feitas as considerações históricas sobre as legislações que tratam da proteção de sinais distintivos, cumpre-nos analisar o registo internacional de marcas por meio do Sistema de Madrid para, mais adiante, após o estudo do atual sistema de registo de marcas brasileiro, identificarmos as questões que apresentam assimetrias entre os sistemas.

Como visto, a sociedade tem vivenciado um forte desenvolvimento do comércio internacional durante as recentes décadas e, como consequência, a maior necessidade de simetria entre as organizações, legislações e procedimentos para o alcance de objetivos de forma mais célere com menores custos. Esta globalização levou a propriedade intelectual a ser matéria de vários instrumentos internacionais.

Neste cenário, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)¹⁶ tem um papel indispensável em virtude de sua responsabilidade na gestão da maior parte desses instrumentos, os quais podem ser identificados em três grupos por conta da sua aplicação e destinação: aqueles que estipulam padrões básicos de proteção para cumprimento dos países signatários; aqueles que determinam os sistemas quanto a sua classificação de informações sobre o tema; e aqueles que disciplinam as formas pelas quais as marcas internacionais produzirão efeitos nos países membros do tratado¹⁷.

Neste último grupo, verifica-se o sistema de registo internacional de marcas, que é instruído por dois tratados: O Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, doravante denominado “Acordo de Madrid” ou “Acordo”, e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, doravante denominado “Protocolo de Madrid” ou “Protocolo”. Ambos os tratados foram adotados nas Conferências Diplomáticas realizadas em Madrid, na Espanha. Eles são conjuntamente referidos como o “Sistema de Madrid”. Juntos, os atuais 104 Estados signatários destes tratados¹⁸ formam a União de Madrid.

¹⁶ Em inglês: World Intellectual Property Organization (WIPO), a OMPI foi criada em 14 de julho de 1967 e integra as agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU).

¹⁷ COSTA, Alécia M.A. O Protocolo de Madri: a imaturidade do Brasil para aderir. **Aspectos polêmicos da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 9.

¹⁸ São eles: Antígua e Barbuda (P); Albânia (A & P); Armênia (A & P); Antilhas Neerlandesas (P); Áustria (A & P); Austrália (P); Azerbaijão (A & P); Bósnia e Herzegovina (A & P); Bélgica (A & P); Bulgária

O Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid são tratados de natureza procedimentais, com tratamentos autônomos e concomitantes, possuindo distintos e iguais membros. Com o fim de operacionalizar os tratados, foi criado o “Regulamento de Execução Comum do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid” (doravante denominado como “Regulamento Comum”) em 1 de abril de 1996, o qual teve várias substituições ao longo dos anos: 1998, 2000, 2002, 2004, 2007, janeiro de 2008, setembro de 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, julho de 2017 e novembro de 2017.

Ademais, também foram criadas as Instruções Administrativas para a Aplicação do Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas e o Protocolo Relativo ao mesmo (doravante denominadas como “Instruções Administrativas”) com o intuito de minimizar eventuais dificuldades no depósito do pedido internacional. As Instruções Administrativas entraram em vigor a partir de 1º de abril de 2002 e também teve versões posteriores: 2002, 2004, 2005, 2008, 2017, 2018 e 2019.

A administração do sistema é realizada em Genebra, na Suíça, pela Secretaria Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (Secretaria Internacional) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ela se dedica, dentre outras atividades, aos exames formais dos pedidos de inscrição internacional e à publicação destes.

(A & P); Bahrein (P); Butão (A & P); Botsuana (P); Escritório de Marcas do Benelux; Bielorrússia (A & P); Suíça (A & P); China (A & P); Cuba (A & P); Chipre (A & P); República Checa (A & P); Alemanha (A & P); Dinamarca (P); Argélia (A); Estônia (P); Egito (A & P); União Europeia (P); Espanha (A & P); Finlândia (P); França (A & P); Reino Unido (P); Geórgia (P); Gana (P); Grécia (P); Croácia (A & P); Hungria (A & P); Irlanda (P); Irã (República Islâmica do Irã); (A & P); Islândia (P); Itália (A & P); Japão (P); Quênia (A & P); Quirguistão (A & P); República Popular Democrática da Coreia (A & P); República da Coreia (P); Cazaquistão (A); Liechtenstein (A & P); Libéria (A & P); Lesoto (A & P); Lituânia (P); Luxemburgo (A & P); Letônia (A & P); Marrocos (A & P); Mônaco (A & P); República da Moldávia (A & P); Montenegro (A & P); Madagascar (P); Antiga República Jugoslava da Macedônia (A & P); Mongólia (A & P); Moçambique (A & P); Namíbia (A & P); Holanda (A & P); Noruega (P); Omã (P); Polónia (A & P); Portugal (A & P); Romênia (A & P); Sérvia (A & P); Federação Russa (A & P); Sudão (A); Suécia (P); Singapura (P); Eslovênia (A & P); Eslováquia (A & P); Serra Leoa (A & P); San Marino (A & P); São Tomé e Príncipe (P); República Árabe da Síria (A & P); Suazilândia (A & P); Tajiquistão (A); Turquemenistão (P); Turquia (P); Ucrânia (A & P); Estados Unidos da América (P); Uzbequistão (P); Viet Nam (A & P); e Zâmbia (P). Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Cabe já nesta oportunidade discorrer sobre o uso da terminologia “Inscrição Internacional”, em vez de “Registo Internacional” (tradução literal de “International registration”). Quando o exame formal de um pedido internacional é concluído sem objeções pela Secretaria Internacional ele torna-se em uma inscrição internacional perante a OMPI, mas não um registo propriamente. Ela poderá se tornar um registo na Parte contratante designada se o país quando examinar o mérito do pedido de extensão conforme sua legislação local decidir por seu deferimento. Assim, por exemplo, uma inscrição internacional pode designar 5 partes contratantes para extensão de proteção de sua marca, mas ter o pedido indeferido em algumas partes e, ao mesmo tempo, concedido em outras. Este entendimento, inclusive, tem sido a tendência adotada pelo INPI, da qual discorrer-se-á novamente mais adiante.

Os países signatários do Acordo e do Protocolo constituem uma União Especial para o registo internacional de marcas. Cada país integrante da União é membro da Assembleia de Madrid, a qual tem, dentre outros, o ofício de adoção do programa e orçamento da União, e a adoção e alteração das normas de aplicação, até mesmo o estabelecimento das taxas admissíveis aos usuários do Sistema de Madrid.

De forma geral, o Sistema de Madrid tem como objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas das partes contratantes a pleitear, por meio da OMPI, o registo de uma marca perante as demais partes dos tratados de forma a simplificar a burocracia enfrentada pelos requerentes de registros de marcas de produtos e serviços com o trâmite processual em países diversos. Há (i) um único requerimento; apresentado perante (ii) uma única Administração (administração de origem); com (iii) uma única documentação; em (iv) um único idioma; mediante (v) um único pagamento; gerando (vi) uma única inscrição internacional; com (vii) um único número; (viii) uma única data para prorrogação; e (ix) proteção em vários territórios.

O Sistema não tem o propósito de criar uma harmonia entre as leis das Partes Contratantes e os termos dos tratados. Estes possuem instrumentos normativos procedimentais para estabelecimento de formalidades sobre o registo de marcas internacionais.

Antes de requerer a inscrição internacional para a marca, o seu titular necessita já ter um registo ou um pedido de registo na organização administrativa em seu território nacional (doravante denominado como “Administração de Origem”)¹⁹. Esse registo ou pedido são conhecidos como “marca base”. O titular da marca base que deseja estender a proteção para outras partes contratantes deve submeter o pedido internacional por meio da Administração de Origem, a qual certificará e encaminhará à Secretaria Internacional. Os pedidos e registos realizados por meio do Sistema de Madrid são considerados internacionais porque seus efeitos se estendem a todas partes contratantes deste tratado.

Para participarem do Sistema de Madrid, os países interessados devem apresentar o requerimento perante a Diretoria geral da OMPI.

3.1. O Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas.

Os esforços da CUP para proporcionar ao titular de uma marca registada a viabilidade de assegurar a proteção do sinal dentro de um prazo de 6 meses em vários países revelaram-se infrutíferos. Ainda que houvesse esta possibilidade, os exorbitantes custos para os requerimentos seriam um grande impedimento para seus prosseguimentos.

Com o intuito de sanar estas vicissitudes, foi criado o Acordo de Madrid de 11 de abril de 1891 – o primeiro instrumento jurídico internacional que trata da internacionalização dos procedimentos para registo de marcas de fábrica e de comércio, o qual, posteriormente, incluiu os sinais distintivos que identificam prestação de serviço.

A jurista Maria Clara Cruz descreveu que o sistema de registo internacional de marcas não cria uma marca, somente assegura que uma marca já existente tenha sua proteção em todos ou alguns países signatários do Acordo. Efetivamente, a inscrição internacional realizada garante ao seu titular os mesmos direitos que teria se tivesse optado por requerer a proteção diretamente perante a Administração da Parte

¹⁹ No caso do Brasil, a entidade seria o INPI.

contratante. Desta forma, o Acordo de Madrid unifica e centraliza os depósitos de designações para diversos países²⁰.

Referência no campo do Direito Intelectual, Direito Internacional Privado e Direito Comercial Internacional, o professor Dário Moura explicita que a Marca Internacional em questão não equivale a um direito único, mas a uma pluralidade de direitos que são submetidos aos ordenamentos jurídicos das partes contratantes do presente Acordo²¹.

Este acordo adotado na capital espanhola sofreu várias revisões, sendo a primeira em Bruxelas (1900) e as demais em Washington (1911), Haia (1925), ocasião em que os termos “súditos ou cidadãos” foram substituídos pela expressão “nacionais”, Londres (1934), Nice (1957), com a constituição da União de Madrid, e Estocolmo (1967), quando foi criada a OMPI e a administração da União e do Acordo tornaram a ser da organização. Em 1979 o tratado foi emendado.

Vale ressaltar que a presente investigação não tem como objetivo a análise do Acordo de Madrid, mas sim do Protocolo de Madrid, daí se faz necessário uma exposição sucinta do referido Acordo, pois, embora independentes, os tratados possuem fortes conexões²².

Nos termos do artigo 1.º, n.º 2 do Acordo, os nacionais de qualquer dos países signatários poderão requerer a proteção para suas marcas de produtos ou serviços, que estejam registadas no país de origem, em todos os outros Estados integrantes do Acordo, mediante depósito do pedido perante a Secretaria Internacional por intermédio da sua Administração de Origem. Todos os países signatários da CUP são legítimos para integrarem o Acordo, porém não estão obrigados a ratificá-los. Esta possibilidade decorre

²⁰ CRUZ, Maria Clara. Regime internacional da marca, **Revista de Estudos da Propriedade Industrial**, Coimbra, n.1, 1997, p. 89.

²¹ VICENTE, Dário M. **A tutela internacional da propriedade intelectual**, Coimbra: Almedina, 2008, p. 142.

²² “O Acordo de Madrid (AM) e o Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM) são tratados independentes embora haja pontos fortes de conexão. O PAM existe porque existe o AM”. GONÇALVES, Luís M. Couto. A protecção da propriedade industrial (Introdução ao sistema internacional e europeu), In: **Estudos em homenagem ao Professor Doutor Jorge de Figueiredo Dias**, Coimbra: Coimbra Editora, 2009-2010, p. 365.

do artigo 19º da Convenção, o qual dispõe que seus signatários poderão celebrar acordos particulares sobre matéria de propriedade industrial, contanto que seus termos não sejam contrários aos da Convenção.

Assim, resumidamente, o nacional titular de uma marca que tenha as conexões necessárias com um país signatário do Acordo fica dispensado de se dirigir à cada país em que deseja obter proteção, tendo a sua disposição a possibilidade de, através do registo do país de origem²³, realizar o requerimento em vários territórios nacionais por meio de um único depósito, em uma única língua – o francês²⁴ – e o único pagamento das taxas (i) base; (ii) suplementar para cada classe a partir da terceira; e (iii) complementar por cada pedido de extensão da proteção para outros territórios²⁵.

Em princípio, a extensão de proteção abrangia todos os países contratantes do Acordo em consequência da aplicação da extensão automática. Posteriormente, por força do artigo 3.º-BIS, do Acordo (introduzida na revisão de Nice de 1957), o nacional passou a ter de designar um ou mais países em que pretende pedir o registo internacional para a marca, podendo, também, realizar designações em outros Estados posteriormente²⁶.

Apresentado o pedido de inscrição internacional, a Administração de Origem realiza um prévio exame formal com o fim de certificar que os dados do novo pedido estão de acordo com os da marca anteriormente registada (marca, sua representação, produtos e serviços assinalados e a data base do pedido)²⁷. Caso o pedido seja recebido pela Secretaria Internacional dentro de prazo de 2 meses, a data dele será a mesma do registo base do país de origem.

O titular do pedido também pode reivindicar o direito de prioridade nos termos do artigo 4º da CUP. Desta forma, por via de regra, os efeitos de um único registo têm a

²³ Artigo 1.º, n.º 3, do Acordo de Madrid: “É considerado país de origem o país da união particular em que o depositante tenha um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e idóneo; se o depositante não possuir tal estabelecimento num país da união particular, o país da união particular em que ele tiver o seu domicílio; se não tiver o domicílio na união particular, o país da sua nacionalidade se for súbdito de um país da união particular”.

²⁴ Artigo 7.º, n.º 1, a), do Acordo.

²⁵ Artigo 8.º do Acordo.

²⁶ Artigo 3.º-TER, n.º 2, do Acordo.

²⁷ Artigo 3.º, n.º 1, do Acordo.

mesma eficácia dos sucessivos que são fundamentados no princípio da anterioridade ressalvado pela CUP. Se o prazo houver ultrapassado, mesmo que isto decorra de exigências para cumprimento do titular do pedido, a data a ser estabelecida será a do recebimento do pedido.

A Secretaria Internacional, não verificando objeções no exame formal, o que inclui a análise da classificação referente aos produtos e serviços assinalados, concede a inscrição internacional da marca imediatamente e providencia o envio do certificado. Com a inscrição, os efeitos da proteção conferida pelos países designados são os mesmos garantidos aos registos requeridos diretamente nestes países²⁸.

O Acordo de Madrid não dispõe de um sistema de exame centralizado, ou seja, a Secretaria internacional não tem atribuição para decidir sobre o mérito das inscrições internacionais. Assim, em ato contínuo, ela notifica o fato às administrações das partes contratantes com designação de proteção e determina a publicação no boletim periódico “The WIPO Gazette of International Marks” (Gazeta) redigida pelo próprio órgão²⁹.

São estes países que realizam o exame de mérito dos registos. É nesta fase que são realizadas pesquisas por eventual anterioridade de marca depositada no país que possa conflitar com a nova marca, nos Estados que preveem esse tipo de regime jurídico. O exame deve ser realizado de forma idêntica a que examina os pedidos apresentados diretamente em suas administrações. No caso de serem verificadas oposições ou condições contrárias às dispostas na CUP³⁰, os países designados têm a faculdade de recusar o registo da marca internacional, porém, esta decisão deve ser proferida no prazo máximo de 12 meses.

A registo pode ser recusado de forma total, parcial ou provisória motivando efeitos semelhantes, mas não idênticos aos do indeferimento, indeferimento parcial e sobrestamento presentes na LPI. A recusa total trata da não concessão da proteção para

²⁸ Artigo 4.º, n.º 1, do Acordo.

²⁹ Artigo 3.º, n.º 4, do Acordo.

³⁰ Artigo 5.º, n.º 1, do Acordo.

todos o conteúdo assinalado; a parcial é aquela que se refere à parte do conteúdo; e a provisória decorre da presença de exigências para cumprimento do depositante.

Em caso de recusa, a decisão não vinculará os pedidos realizados em outras partes contratantes. O titular da marca pode contestar a recusa diretamente perante a administração da Parte contratante designada de acordo com a legislação local. Caso a decisão seja revertida, a administração emite uma declaração de proteção da marca.

Vencido o termo de 12 meses e ausente qualquer comunicação à Secretaria Internacional, as Administrações perdem a faculdade de recusa³¹. Logo após, a Secretaria Internacional regista a decisão da administração da Parte contratante designada e notificará o titular da marca.

A Secretaria Internacional também realiza as anotações ou inscrições referentes às alterações de nome e endereço do titular da marca, bem como as que envolvem a transferência ou cessão da propriedade do registo no que tange a parte ou todo o escopo de produtos ou serviços assinalados pela marca³².

Concedido o registo internacional, este permanece dependente da marca previamente registada na administração de origem por um período de 5 anos a contar da data da concessão³³. Este fato é conhecido como “Ataque Central”, isto é, se por alguma razão o registo do país de origem perder seus efeitos, seja por cancelamento proferido pela administração de origem ou por um tribunal, por renúncia do titular ou, ainda, pela caducidade, durante os 5 anos, o registo internacional sofrerá as mesmas consequências. Neste caso ressalta-se a obrigação de os titulares dos registos internacionais zelarem pelo registo base, a fim de proteger o registo internacional de situações que o afete neste quinquênio inicial.

³¹ Artigo 5.º, n.º 5, do Acordo.

³² Artigos 9.º, n.º 2; 9.º-BIS, n.º 1; e 9.º-TER, n.º 2, do Acordo.

³³ Artigo 6.º, n.º 2, do Acordo.

Passado este prazo, o registo internacional adquire independência do registo base, a qual só deixará de existir caso a proteção tenha cessado por decorrência de ação proposta antes da expiração do período³⁴.

A validade da marca registada pelo Acordo de Madrid dura por 20 anos e concede ao titular da marca a faculdade de renová-la conforme os artigos 6.º, n.º 1 e 7.º do Acordo.

Qualquer Parte contratante tem a faculdade de denunciar o Acordo, contanto que já seja integrante do tratado por, no mínimo, 5 anos. Neste caso, deverá notificar o Diretor-Geral, da qual se iniciará a contagem de um ano para a produção de efeitos da denúncia³⁵.

O Acordo de Madrid foi considerado muito rígido. Tão rígido que, durante um período de 100 anos, pouco mais de 20 países ratificaram o tratado. Com os moldes apresentados pelo Protocolo de Madrid, em 2018 mais de 100 países já integravam o novo tratado.

3.2. O Protocolo Referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas.

Mesmo diante de um significativo passo em direção à tutela internacional da marca, o regime estabelecido pelo Acordo de Madrid ainda apresentava características que limitaram relativamente a sua eficácia, ao ponto de Estados como o Japão, Reino Unido e Estados Unidos da América não aderirem ao tratado. A ausência destes países, somada a de outros importantes, demonstrava uma relevante fraqueza no Acordo, posto que não era possível que seus signatários designassem aqueles países mencionados, nem, eles os signatários.

O reconhecimento de um cenário com pequena aplicabilidade territorial fez com que a OMPI iniciasse o projeto do Tratado de Registo de Marcas (TRT), concluído na Conferência Diplomática de Viena em 12 de junho de 1973. Este tratado previa uma

³⁴ Artigo 6.º, n.º 3, do Acordo.

³⁵ Artigo 15.º, n.ºs 2, 3 e 4, do Acordo.

resposta para alguns problemas que se caracterizavam um impedimento para a adesão do Acordo por alguns países, por exemplo, requerer o registo internacional sem que a marca base do pedido esteja registada no país de origem. Todavia, o TRT foi ratificado somente por 5 Estados (Burkina Faso, Congo, Gabão, Togo e União Soviética)³⁶ e foi utilizado por nenhum de seus signatários. O TLT teve sua revisão pelo Tratado de Singapura em 2006 com a apresentação de grande evolução na área de tecnologia das comunicações e reconhecimento das marcas não tradicionais

Com o intuito de sanar as limitações do Acordo e ter um resultado diferente do obtido com o TRT, a OMPI insistiu na criação de um novo instrumento (ainda que diante de entendimentos contrários³⁷) e, em uma conferência diplomática, foi celebrado o Protocolo de Madrid de 27 de junho de 1989 com emenda em 3 de outubro de 2006 e 12 de novembro de 2007 como uma alternativa ao Acordo de Madrid, que, no entanto, não perdeu sua vigência. O Protocolo trouxe mais flexibilidade para compatibilização de seus termos à legislação interna de alguns países ou Organizações intergovernamentais³⁸, as quais não podiam aderir ao Acordo.

O Protocolo conta com 104 partes contratantes, que representam mais de 80% do comércio global e constitui instrumento jurídico alternativo e centralizado para a

³⁶ Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/other_treaties/trt-parties.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

³⁷ “Estamos a cair num figurino extremamente semelhante ao TRT, que foi um malogro completo. E não há razões para pensar que um novo Tratado, que perfilhe as bases do TRT, não venha a ter exactamente a mesma sorte”. A União Soviética também se pronunciou sobre a questão na época ao declarar que: “A delegação da União Soviética constatou a existência de dois instrumentos internacionais no domínio do registo internacional de marcas e interroga-se sobre a necessidade de haver um novo Tratado. Um estudo aprofundado e comparativo do novo Tratado proposto e do TRT permite concluir que os princípios fundamentais do primeiro coincidem, no essencial, com os do segundo. Considerando os esforços feitos para a elaboração do TRT, conviria estudar a possibilidade de aperfeiçoar o TRT a fim de que possa responder melhor aos interesses dos países. O argumento segundo o qual o TRT não é praticamente aplicado actualmente não é convincente. E não há nenhuma garantia que o novo Tratado não teria a mesma sorte, uma vez que o TRT foi criado para os mesmos países que, hoje, o consideram como apresentando pouco interesse”. CRUZ, Jorge. O registo internacional de marcas, **Revista de Propriedade Industrial**, Lisboa, n.3, 1985, p. 13.

³⁸ Ricardo Seitenfus define as organizações intergovernamentais como: “associações voluntárias de Estados constituindo uma sociedade, criada por um tratado, com a finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre seus membros”. SEITENFUS, R. **Da esperança à crise: as organizações internacionais frente ao Direito e ao poder**. p. 225. Disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Ricardo_Seitenfus.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

proteção de marcas nacionais, com simplificação de procedimentos e significativa diminuição de custos, a qual pode alcançar a mais de 90%, em alguns casos.

A designer industrial Sílvia Rodrigues de Freitas, integrante do grupo de trabalho do INPI sobre o do Protocolo de Madrid, descreve que "o Protocolo não é sinônimo de marca válida no mundo todo, como alguns meios de comunicação já publicaram erroneamente, mas simplesmente uma forma única de solicitar e gerenciar as marcas nos países e organizações membros do tratado"³⁹.

3.2.1. As Inovações propostas pelo Protocolo de Madrid.

Por meio do Protocolo, as organizações intergovernamentais⁴⁰ passaram a poder utilizar o sistema internacional, contanto que pelo menos um dos países integrantes da organização seja signatário da CUP e que a organização possua uma administração regional para registo de marcas em seu território⁴¹. Houve a criação de uma equiparação entre os Estados partes e as Organizações Intergovernamentais dispostas no artigo 14.º n.º 1, b) para os fins de incorporação na União de Madrid. Os Estados e Organizações são, conjuntamente, denominadas "Partes Contratantes", conforme o artigo 1.º do Protocolo⁴².

O tratado apresentou grande inovação no que tange à marca base para o registo internacional. Como grande número de países possui um processo de registo com ritos procedimentais que despendem de um período superior para a concessão do registo de marcas – podendo durar mais que 12 meses – em decorrência do significativo *backlog* nos atos relativos à exames formais, de mérito e buscas de anterioridades, as exigências do

³⁹ FREITAS, Sílvia Rodrigues de. O Protocolo de Madrid: funcionamento e considerações sobre a adesão do Brasil. In: NIELSEN, Vivivane. (Org.) **Marcas e propriedade industrial: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 118.

⁴⁰ Por exemplo, a União Europeia – EUIPO e da Organização Africana da Propriedade Industrial – OAPI.

⁴¹ Artigo 14.º, n.º 1, b), do Protocolo.

⁴² Artigo 1.º, do Protocolo: "Os Estados partes deste Protocolo (adiante denominados «os Estados contratantes»), mesmo que não sejam partes do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas, revisto em Estocolmo em 1967 e modificado em 1979 [adiante denominado «o Acordo de Madrid (Estocolmo)»], e as organizações a que se refere o artigo 14, n.º 1, b), que são partes deste Protocolo (adiante denominadas «as organizações contratantes») são membros da mesma União da qual são membros os países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo). Qualquer referência feita neste Protocolo às «Partes Contratantes» deve ser entendida como uma referência tanto aos Estados contratantes como às organizações contratantes".

Acordo Madrid tornaram-se incompatíveis com as legislações internas desses países. Tal conjuntura fazia com que os interessados na extensão da proteção de sua marca tivessem de aguardar o deferimento do pedido pela Administração de Origem para, daí então, requererem o registo internacionalmente. Esta circunstância desencorajava os titulares à utilizarem o sistema, principalmente, porque o tempo de espera impedia o uso do direito de prioridade de 6 meses garantido pela CUP. O elo que envolvia os registos nacionais e internacionais foi então considerado inviável mesmo diante dos cenários mais avançados da proteção das marcas.

Desta forma, o Protocolo de Madrid permitiu que a marca base para o registo internacional fosse, não somente um registo obtido junto à Administração de origem, mas um pedido de registo depositado também⁴³. Este fato é considerado uma das mais relevantes adaptações apresentadas pelo Protocolo.

O Protocolo trouxe também outra inovação envolvendo a marca base. Trata-se da temática do “Ataque Central”. Alguns titulares de marcas consideravam injusta a anulação dos registos em todos os países designados em decorrência de um fato que, em alguns casos, está restrito unicamente ao país de origem, mas não aos demais. Diante disto, o Protocolo dispôs que, caso o país de origem solicite o cancelamento do registo internacional, o titular da marca pode depositar novos pedidos nacionais ou regionais em cada país designado com a efeitos de sua prioridade salvaguardados desde que o pedido seja realizado dentro do prazo de 3 meses contados a partir da anulação do registo internacional⁴⁴.

Igualmente, se eventualmente alguma Parte contratante denunciar ao Protocolo, os titulares de marcas internacionais com designação de proteção para a parte

⁴³ Artigo 2.º, n.º 1, do Protocolo.

⁴⁴ Artigo 9.º-quinquies, do Protocolo: “Se, no caso de o registo internacional ser anulado a pedido da Administração de origem segundo o artigo 6, n.º 4, relativamente a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no referido registo, a pessoa que era o titular do registo internacional depositar um pedido de registo da mesma marca junto da Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território o registo internacional produzia efeitos, esse pedido é tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional, segundo o artigo 3, n.º 4, ou na data da inscrição da extensão territorial, segundo o artigo 3-ter, n.º 2, e, se o registo internacional gozava de um direito de prioridade, goza do mesmo direito de prioridade, desde que: i) Esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que o registo internacional foi anulado”.

denunciante poderão, por meio de um novo depósito no prazo de 2 anos, respeitando, nesse caso, as formalidades territoriais, converter o registo internacional em um local com a manutenção da data da inscrição internacional⁴⁵. O mesmo direito terá os titulares de marcas da parte denunciante perante os demais países em que tiver designado a proteção de sua marca.

Para alcançar sua maior adesão por outros países, o prazo para exame dos registos internacionais também foi modificado pelo Protocolo. Neste âmbito, a Parte contratante designada pode notificar uma recusa à Secretaria Internacional em até 18 meses⁴⁶ e, quanto esta for fundamentada em uma oposição, é possível a extensão deste prazo⁴⁷.

Caso a Parte contratante designada não verifique qualquer impedimento para a proteção da marca, poderá publicar a garantia de proteção do sinal com o intuito de dar conhecimento ao requerente do pedido sobre sua concessão e não o fazer esperar a conclusão do prazo de 18 meses⁴⁸.

Caso uma Parte contratante seja designada para a extensão de proteção de uma marca já registada sob a mesma titularidade e os mesmos produtos ou serviços identificados, o registo internacional substituirá o anterior perante a administração nacional ou regional. Na hipótese de não ocorrer a prorrogação do registo anteriormente concedido perante a administração nacional, o registo internacional preservará os direitos adquiridos. Mesmo que a substituição ocorra de forma automática, o titular do registo internacional tem a faculdade de requerer que este procedimento seja realizado e que haja anotações nos autos do registo⁴⁹.

⁴⁵ Artigo 15, (5), (a), do Protocolo.

⁴⁶ Artigo 5.º, n.º 2, b), do Protocolo.

⁴⁷ Artigo 5.º, n.º 2, c), do Protocolo.

⁴⁸ Regra 17, 6), do Regulamento Comum.

⁴⁹ Artigo 4.º, bis, do Acordo e do Protocolo.

No que tange ao montante dos emolumentos relativos aos pedidos ou registos internacionais, o Protocolo deu à administração das partes contratantes a faculdade de estipular e receber de forma autónoma uma taxa individual em substituição à suplementar e complementar para o registo internacional e sua renovação decenal. Entretanto, é importante ressaltar que a taxa individual, indicada na declaração e com possibilidade de posterior modificação, não pode ultrapassar o valor pago para os procedimentos realizados fora do âmbito do Protocolo, diretamente na Administração de Origem⁵⁰. No sítio eletrónico da OMPI é fornecida uma ferramenta para cálculo de valor dos emolumentos para pagamento, o qual pode ser realizado diretamente à Secretaria Internacional ou por meio da Administração de Origem quando esta concordar com a transferência dos valores.

Outra providência tomada para aperfeiçoar os procedimentos do Sistema de Madrid foi a adoção da língua inglesa e da espanhola para pedidos de registo internacional. Assim, diferentemente do que ocorre no Acordo, em que a língua oficial é somente a francesa, pelo Protocolo de Madrid, é possível utilizar as três línguas⁵¹.

O registo internacional, nos termos do Protocolo de Madrid, pode vigorar de forma indefinida mediante o pagamento das taxas referentes a sua renovação a cada 10 anos⁵².

Para uma leitura mais elucidativa a respeito das novidades oriundas do Protocolo de Madrid face ao Acordo, segue um quadro comparativo das principais diferenças que restou entre os Tratados:

Assunto	Acordo de Madrid	Protocolo de Madrid
---------	------------------	---------------------

⁵⁰ Artigo 8.º, n.º 7, do Protocolo.

⁵¹ Artigo 16.º, n.º 1, a), do Protocolo e a Regra 6, 1), b), do Regulamento Comum.

⁵² Artigo 6.º, n.º 1, do Protocolo.

Partes Contratantes	Todos os países signatários da CUP podem integrar o Acordo	Todos os países signatários da CUP e as organizações intergovernamentais, contanto que, pelo menos, um dos países integrantes da organização seja signatário da CUP e que a organização possua uma administração regional para registo de marcas em seu território
Status da marca base para depósito	A marca base deverá estar com seu registo concedido na Administração de Origem	A marca base poderá ser um registo ou um pedido de registo
Emolumentos dos países designados	Os emolumentos de todos os países têm o mesmo valor	O Protocolo deu à administração das partes contratantes a faculdade de estipular e receber de forma autônoma uma taxa individual em substituição à suplementar e complementar, ou seja, os valores variam.
Língua Oficial	Francês	Francês, Inglês e Espanhol
Prazo para a Notificação de Recusa	12 meses	18 meses e, quanto a recusa for fundamentada em uma oposição, é possível a extensão deste prazo
Cessaç�o de efeitos do pedido ou registo base (Ataque Central)	Se o registo base perder seus efeitos durante os primeiros 5 anos, o registo internacional sofrer� as mesmas consequ�ncias.	Se o pedido ou registo base perder seus efeitos, o titular deste pode requerer a sua transforma�o em pedidos nacionais ou regionais de cada pa�s designado com a efeitos de sua prioridade salvaguardados desde que o pedido seja realizado dentro do prazo de 3 meses contados a partir da anula�o do registo internacional.
Validade	20 anos, renov�veis por iguais per�odos.	10 anos, renov�veis por iguais per�odos.

4. O BRASIL E O SISTEMA DE MADRID.

Cientes das disposições do Acordo e do Protocolo de Madrid, é fundamental, a essa altura, estudarmos os motivos apontados pelo Brasil para a denúncia do Acordo de Madrid e os atuais movimentos em prol da adesão do Protocolo pelo país. Dessa forma, será possível verificarmos se as razões ainda persistem diante do Protocolo e da atual realidade do país.

4.1. A Denúncia ao Acordo de Madrid pelo Brasil.

Na época da denúncia do Acordo de Madrid, o presidente do Brasil Getúlio Dornelles Vargas fundamentou tal decisão nos reiterados apelos das classes produtoras do país, consultados os órgãos técnicos e competentes da Administração Pública e tendo em vista os altos interesses nacionais⁵³. Momento identificado politicamente como Era Vargas, foi uma década marcada por um forte sistema nacionalista e protecionista em seu comércio. O país passava pela “Revolução Constitucionalista em 1932, Assembleia Nacional Constituinte, Intentona Comunista em 1935, golpe de estado em 1937 e fracassada tentativa de tomada do poder pelos integralistas em 1938”⁵⁴. O país passava por um período turbulento que desaguou no “Estado Novo”. A indústria era algo extremamente primária e o país tinha atividades essencialmente agrícolas. Segundos Alexandre Gnocchi, a conjuntura nacional que o país se encontrava contribuiu para a denúncia. O país vivenciava um período conservador pela ditadura militar, o que refletia nos aspectos da legislação local⁵⁵.

Assim, por iniciativa do Deputado Joaquim Pedro Salgado Filho – Ministro da pasta do Trabalho, Indústria e Comércio – os países signatários do Acordo foram notificados da denúncia do tratado e, para formalização da decisão, foi editado o Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934.

⁵³ Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934.

⁵⁴ ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo, 1998. p. 30. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁵⁵ GNOCCHI, Alexandre. A Propriedade Industrial e o Ideal Pan-Americano. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 1961, p. 73 apud. COPETTI, Michele e ZIBETTI, Fabíola W. Do Registro Internacional de Marcas: Desafios no Retorno do Brasil ao Sistema de Madrid, p. 65.

Para melhor compreensão das reais motivações que fundaram a denúncia do Acordo de Madrid pelo Brasil, vale discorrer sobre o artigo do então diretor geral do DNPI, Dr. Francisco Antonio Coelho, publicado na Revista de Direito Industrial de 1935.

Francisco Coelho narrou que a denúncia do Acordo de Madrid tinha um cunho patriótico fruto de uma campanha que há longos anos era sustentada por órgãos representativos das classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tal fato decorria necessidade de pôr fim ao registo automático das marcas internacionais que eram recebidas do “Bureau Internacional” em Berna, considerando que o serviço, além de causar grande onerosidade administrativa, apresentava muitos prejuízos aos nossos industriais e comerciantes locais. O direito geral ainda complementou que o serviço era muito precário devido à ausência de elementos necessários, o que resultava em constantes reclamações. Para uma execução eficiente do serviço seria necessário um considerável investimento financeiro, porém o período estava por restringir as despesas públicas. Francisco Coelho concluiu que era impossível prosseguir diante das reclamações dos industriais e comerciantes a cujas marcas tinham proteção negada, com fundamento na imitação das marcas internacionais que, em muitas vezes, eram completamente desconhecidas e sem utilização no mercado nacional⁵⁶, ou seja, já naquela época havia um favorecimento da presença das “marcas de reserva” internacionais, fato sobre o qual discorreremos mais adiante.

Francisco Coelho também entendia que o Acordo de Madrid prejudicava o desempenho do DNPI e que a denúncia ao tratado traria avanços para o Órgão com a utilização do grande número de funcionários que trabalhavam exclusivamente para os registos internacionais⁵⁷.

⁵⁶ COELHO, Francisco Antonio, 1935 apud. CIQUEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: Análise Crítica e Perspectivas para o Brasil. In: **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018, p. 72.

⁵⁷ Nas Palavras de Francisco Coelho: “Dest’arte, estabelecer-se-á a mais verdadeira reciprocidade de direitos e vantagens. A cessação do formidável trabalho que o Departamento Nacional de Propriedade Industrial impunha o referido Accôrdo, relativo ao exame de vários milhares de marcas remetidas anualmente pelo ‘Bureau’, trará inquestionavelmente grandes vantagens ao seu serviço uma vez que poderá aproveitar em outros sectores vários funcionários ora exclusivamente entregues a esse mister. (...) Em todo o caso, os arquivos do Departamento não mais ficarão pejados de novas marcas, pertencentes, na grande maioria, a titulares que não têm interesses no Brasil e o registo ficará, d’ora avante, adistricto aos casos de legítima e justa proteção, requerida pelos próprios interessados, mediante as mesmas taxas e formalidade exigidas aos nacionaes. Desaparecerão as excessivas regalias atribuídas aos registos internacionaes (...) Enfim, tudo isso cessará em breve, de modo absoluto... É justo confiar no crescente desenvolvimento desse

Outro cenário alegado por Francisco Coelho trata-se da disparidade entre a quantidade de extensões de registos internacionais destinados ao Brasil e as enviadas à Secretaria Internacional. De 1893 a 1931, foram recebidos no Brasil 77.424 pedidos de extensão de registos internacionais, ao mesmo tempo que o país depositou 214 registos internacionais; em 1932, o DNPI concedeu 3.960 pedidos de extensão, recusou 408 e enviou à Secretaria Internacional 8; em 1933, concedeu 2.910 pedidos de extensão, recusou 372 e enviou à Secretaria Internacional somente 4; em 1934, concedeu (até novembro) 2.589 pedidos de extensão, recusou 490 e enviou à Secretaria Internacional somente 6. De acordo com a análise do diretor geral do DNPI, uma das suas causas consistia na circunstância de que as exportações brasileiras eram meramente compostas de produtos primários (grãos, minérios, etc.), para cuja comercialização não se requer uma quantidade significativa de marcas (geralmente, somente uma por exportador)⁵⁸.

Alexandre Gnocchi comenta que, se por um lado, essa denúncia foi motivada por razões políticas, de outro, também pesam as económicas. O pagamento de uma taxa única à Secretaria de Berna no valor de 15 francos suíços foi um dos motivos para a denúncia⁵⁹. Para a direção do DNPI, a denúncia traria novas receitas com os emolumentos recolhidos nacionalmente para a realização de depósitos diretamente no Brasil.

O acordo não permitia o recolhimento de emolumentos individuais para o processamento dos pedidos de extensão pelos países signatários. Em razão disto, o Brasil recebia somente um quarto dos valores arrecadados pela Secretaria Internacional pelos pedidos de extensão do registo das marcas internacionais no País. Essa cooperação nos emolumentos era ínfima e não supria de forma apropriada os custos suportados pelo DNPI no exame de mérito da grande quantidade de pedidos recebidos por meio do Acordo. Como será discorrido de forma mais detalhe posteriormente, o Protocolo de Madrid, ao contrário do Acordo, permite a cobrança individual de emolumentos pelas partes contratantes, desde que esta não ultrapasse os valores cobrados dos depósitos apresentadores diretamente na administração nacional.

ramo de administração pública e, sendo assim, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial poderá cooperar, na esfera de sua ação, em prol da grandeza da Pátria". COELHO, Op. Cit., p. 72

⁵⁸ COELHO, Francisco Antonio, 1935 apud. LEONARDOS, Gabriel F. Mais prós do que contras na adesão ao Protocolo de Madri. **Propriedade & Ética**, n.º 2, março/abril, 2008, p. 80. Disponível em: <<http://www.insightnet.com.br/propriedadeetica/Propriedade%2002.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁵⁹ GNOCCHI, 1961, p. 65.

Outro questionamento levantado pelo Dr. Francisco Coelho tratava-se da real necessidade do Brasil se manter como integrante do Acordo. Se as potências económicas da época (Estados Unidos da América, Inglaterra e Japão⁶⁰), signatários da CUP e com grande atuação na área de comércio e exportação, não ratificaram o Acordo, por que o Brasil deveria permanecer como país signatário? Em todos o continente americano, somente o México e o Brasil eram partes.

Argumentava Francisco Coelho que a renúncia não afetaria o interesse dos nacionais e estrangeiros, posto que o Brasil permaneceria cumprindo os direitos de proteção da propriedade industrial definidos pela CUP⁶¹.

A partir da denúncia, o titular de uma marca com interesse em obter o registo de sua marca em outros países teve de voltar a realizar o depósito de forma individual e autônoma em cada país cujo tivesse intensão de utilizá-la. Essa via direta demanda altos custos com contratação de representantes legais nos respectivos territórios, além de ter que lidar com os ajustes para enquadramento nas legislações locais e os procedimentos burocrático, que incluem o preenchimento de formulários, utilização de moedas, de pagamento e de idiomas diferentes (na maior parte das vezes se faz necessário realizar a tradução das especificações e documentos referentes ao registo da marca).

Diante do alto grau de investimento demandando, as sociedades empresárias de pequeno e médio porte esbarram com sua baixa previsão orçamentária e se veem impedidas de realizar o registo de suas marcas extraterritorialmente, restando tal privilégio somente às que possuem grande porte e capacidade para arcar com o alto custo.

4.2. Os Movimentos em Prol a adesão ao Protocolo de Madrid.

Durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) iniciou um movimento em prol

⁶⁰ Atualmente, esses países e outros com igual relevância fazem parte do Protocolo de Madrid.

⁶¹ COSTA, 2004. P. 10.

do Protocolo. A adesão do tratado pelos EUA em 2002 também somou aos esforços dos que eram favoráveis ao Protocolo.

O tema foi alvo de discussões polêmicas e calorosas em seminário promovido pela Associação Paulista da Propriedade Industrial (ASPI) e pelo INPI na Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESO/CIESO, com participação de várias classes do país, quais sejam, empresários, especialistas em propriedade intelectual e representantes do poder público nacional e da OMPI.

O Brasil também se viu pressionado internacionalmente, inclusive pela OMPI, situação que trouxe argumentações sobre qual seria o real interesse da Organização e em que estava fundamentada a insistência na adesão do Protocolo pelo país⁶².

⁶² Em 6 de abril de 2005 foi elaborado um apontamento por representantes brasileiros perante a OMPI, no qual discorria-se que: “II.2 FORTALECENDO O PAPEL DAS ESTRUTURAS VOLTADAS PARA OS PRÓPRIOS MEMBROS A FIM DE GARANTIR A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO MANDATO DE DESENVOLVIMENTO DA OMPI. 24. A estrutura da governança e supervisão da Organização necessitam ser adequadas e propriamente balanceadas para assegurar a implementação do mandato, e em particular, que a Organização, e conseqüentemente o Secretariado, atuem em suas funções adequadamente. As atuais estruturas de governança e supervisão da OMPI necessitam ser examinadas e recomendações poderiam ser feitas de como melhorá-las. 25. Como uma organização internacional multilateral, a OMPI deveria operar de maneira que fosse dirigida pelos seus próprios membros. O Secretariado é guiado pelas instruções da Assembléia Geral tanto em relação aos assuntos internos quanto externos da Organização. Cada Estado-Membro carrega uma especial responsabilidade para assegurar isso. Por exemplo, as reuniões, formais e informais, ou consultas feitas entre os Membros ou organizadas pelo Birô Internacional, por requerimento dos Estados-Membros, deveriam ser feitas em Genebra, de uma maneira aberta e transparente que envolvesse todos os Estados-Membros interessados. 26. Alguns consentimentos e desentendimentos têm sido expressos, no passado, com relação à natureza da OMPI como uma instituição, devido à sua estrutura financiadora. As atividades da OMPI e do Birô Internacional são financiadas pela renda de quatro principais recursos, quais sejam, as contribuições dos Estados-Membros, as taxas pagas pelo setor privado usuário dos sistemas de proteção global da OMPI (Sistemas de PCT, Madri, Hague e Lisboa), as vendas das publicações da OMPI e dos ganhos advindos de juros. Em 2002, por exemplo, aproximadamente 86% da estrutura financiadora da OMPI veio das taxas. Esta situação tem levado alguns atores a argumentar que a OMPI deveria estar mais atenta aos interesses dos titulares dos direitos que usam os sistemas de proteção global e seus associados, tendo em vista que a Organização parece ter se tornado mais “dependente” de seus financiamentos. Esta linha de argumentação não é compatível com a natureza intergovernamental da OMPI. Além disso, isto não conduz para um desenvolvimento com sensibilidade de uma Organização que deveria servir de instrumento a um grupo de interessados múltiplos, constituído por todos os países membros. 27. Com efeito, a existência da OMPI não depende dos titulares de direitos, e eles não “financiam” a OMPI. A OMPI como uma organização internacional intergovernamental deve responder apenas aos seus Estados-Membros e sua existência depende apenas deles. Os sistemas globais de proteção que contribuem significativamente para a renda da OMPI são sistemas que foram criados pelos Estados-Membros. Os titulares de direitos não podem perder de vista o papel central ocupado pelos Estados-Membros em estabelecerem esses serviços. Conseqüentemente, quanto mais o Birô Internacional deveria se esforçar para prover serviços eficientes como mandatário dos Membros, o pagamento por esses serviços pelos titulares dos direitos não deveria de forma alguma prover as bases para qualquer um apontar que os usuários desses sistemas de proteção têm o direito de determinar a agenda ou as prioridades da Organização, ou mesmo a maneira a qual as rendas da Organização devem ser alocadas em seu Programa e Orçamento. A OMPI deve permanecer como uma Organização dirigida pelos seus Membros, onde o papel do Secretariado é focado na

Essa matéria é tema de debates na esfera do Governo Federal há mais de 10 anos. A partir de 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI, criado pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, vem se manifestando a respeito da oportunidade de ratificação do Protocolo de Madrid pelo Brasil. Em 16 de outubro de 2006, o GIPI decidiu por orientar a adesão do tratado com algumas ressalvas. Um mês depois, a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), organização coordenadora do GIPI, concordou com a orientação dos integrantes. O documento foi remetido à Casa Civil, da qual seguiria, em forma de mensagem presidencial, para o Congresso Nacional. Na época, acreditava-se que a ratificação do Protocolo pelo Brasil se daria nos primeiros meses do ano de 2008, prazo estipulado pelo INPI para se adequar às diretrizes do Protocolo. Porém, o documento de orientação permaneceu na Casa Civil até o final de julho de 2009.

Em 2012, foi mantida a orientação de ratificação ao referido tratado de acordo com as condicionantes. O GIPI orientou a incorporação de oito declarações e notificações para observação no momento da ratificação do Protocolo e de seu respectivo Regulamento Comum.

Em 21 de junho de 2017, uma proposta legislativa sobre a matéria foi submetida pelo Poder Executivo através da Mensagem de Acordos, Convênios, Tratados e Atos Internacionais n.º 201/2017 (MSC n.º 201/2017), encaminhando a EMI n.º 00020/2016 MDIC MRE, assinado pelos Ministros Marcos Antonio Pereira e José Serra. Em 30 de novembro de 2017, foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, Tratados ou Atos Internacionais de n.º 860 de 2017 (PDC n.º 860/2017, originado do MSC), de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, buscando a aprovação dos textos do Protocolo de Madrid e do Regulamento de Comum. Em 06 de dezembro de 2017, o projeto foi distribuído sujeito à apreciação do Plenário e ao regime de urgência

facilitação do trabalho dos Membros e na implementação de decisões e instruções recebidas dos Estados-Membros”. World Intellectual Property Organization (WIPO), **Proposal to establish a development agenda for wipo: an elaboration of issues raised in document WO/GA/31/11**, 2005. Disponível em: <http://www.twn.my/title2/intellectual_property/wipo_dev_agend/Proposal.by.Friends.of.Development.April.doc>. Acesso em: 06 jun. 2019. Versão traduzida pela Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Rio de Janeiro (CPIP-OAB/RJ) - **Parecer a respeito da possível adesão do Brasil ao tratado internacional conhecido por “protocolo de Madrid de registro internacional de marcas”: recomendações aos poderes executivo e legislativo brasileiros**. 2008. p. 11 – 12. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/pdfs/protocolodemadri.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

pela Comissões de Desenvolvimento Económico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Em 04 de abril de 2019 o PDC n.º 860/2017 foi aprovado dando origem ao atual Projeto de Decreto Legislativo n.º 98, de 2019, o qual foi submetido ao Plenário do Senado e teve, também, sua aprovação na data de 22 de maio de 2019. No momento o Projeto de Decreto Legislativo n.º 98 está com destino à promulgação pelo presidente da república.

Com igual objetivo de ajustar a legislação local para melhor harmonia com o Protocolo de Madrid, também foi proposto o Projeto de Lei n.º 10.920/2018 (PL 10.920/2018)⁶³ para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros de forma a ser compatível com o Protocolo de Madrid e o Regulamento Comum.

A sistemática apresentada pelo Projeto tem como premissa a preservação da isonomia no tratamento aos usuários das duas formas de requerimento de proteção. Não poderá haver assimetrias e desvantagens para o usuário do sistema nacional face ao do Protocolo e vice-versa. O legislador fundamentou as disposições do projeto com incessante observação da garantia do princípio da não discriminação no tratamento entre os usuários.

O fato representa marcante progresso no registo de marcas em âmbito internacional e pode ser associado ao estímulo do empreendedorismo e do progresso das sociedades empresárias no país. A incorporação do Protocolo de Madrid e do Regulamento comum, ao facilitar os procedimentos referentes à internacionalização do registo das marcas, traz vantagens para a proteção da propriedade industrial e o incremento das relações empresariais no Brasil em harmonia com as normas internacionais. Com isso verifica-se o fortalecimento de um cenário que apresenta segurança jurídica no que tange à proteção, competitividade e desempenho económico local por meio de um avanço na legislação do país em simetria com uma internacional.

⁶³ PL 10.920/2018. **Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.** Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AFFAA5A234C7B5F066AE3CB20CB30689.proposicoesWebExterno2?codteor=1689214&filename=PL+10920/2018>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Igualmente, perante o cenário económico mundial, há a apresentação de um procedimento seguro e com maior facilidade para designação de proteção de marcas no Brasil, visto que esse tipo de questão é tratado com relevância em negociações comerciais entre empresários estrangeiros e nacionais, incentivando, assim, o mercado internacional.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE MARCAS E SEU REGISTO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

Expostas as considerações legais e histórias acerca do Sistema de Madrid e o Brasil, faz-se importante (i) discorrer sobre a proteção garantida aos titulares de direitos de marcas no país; (ii) analisar o atual sistema de registo de marcas brasileiro para os nacionais e estrangeiros; e (iii) verificar a atual conjuntura do país no âmbito da propriedade industrial. Assim, será possível entender com maior propriedade as consequências da adesão do Protocolo de Madrid para o ordenamento jurídico pátrio.

5.1. Definição, Natureza Jurídica e Função da Marca.

A marca é um dos bens protegidos pelo instituto jurídico da propriedade intelectual, a qual engloba o Direito Autoral e a Propriedade Industrial, resguardando este último, os direitos de Patentes, Desenho Industrial, Marcas e Indicação Geográficas.

Um entendimento majoritário considera que a marca é um bem imaterial. A corrente interpreta como mais correto afirmar que se está lidando com um direito de propriedade *sui generis*. Para Lucas Rocha Furtado, a natureza jurídica dos direitos inerentes à propriedade industrial é entendida como de natureza real, isto é, concede-se ao titular um direito de propriedade⁶⁴.

Já o ilustre professor doutor José Oliveira Ascensão defende que, mesmo sendo os direitos intelectuais dotados de natureza privada, eles não são uma propriedade. A conclusão do professor é que o direito intelectual difere do direito de utilização de um bem, pois priva terceiros de exercerem atividades referentes a bens intelectuais, razão pela qual se torna um direito exclusivo e não um direito de propriedade⁶⁵.

⁶⁴ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, Brasília, Brasília Jurídica, 1996. p. 123.

⁶⁵ ASCENSÃO, José Oliveira. **A Pretensa Propriedade Intelectual**. São Paulo: Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Vol. 20, 2007. p. 243-261. Disponível em: <<https://celinlab.com/2016/11/01/a-pretensa-propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

No ano de 1983, em uma das publicações da OMPI, a organização apresentou o entendimento sobre marcas que, embora não exista uma definição internacionalmente aceita de uma marca, esta é geralmente entendida como um sinal visível capaz de distinguir produtos ou serviços de um titular a empresa dos produtos ou serviços de outras empresas⁶⁶. Atualmente, com um conceito alterado, o sítio eletrônico da organização dispõe que a marca é um sinal distintivo que identifica certos produtos ou serviços que são produzidos ou fornecidos por uma determinada pessoa ou empresa⁶⁷. De acordo com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE)⁶⁸, as marcas são sinais utilizados no comércio para identificar produtos”⁶⁹.

No ordenamento brasileiro, a definição de marca encontra-se no artigo 122 da lei N.º 9.279/96. De acordo com o dispositivo legal, “são suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Logo, entende-se que a lei condiciona o registo de um sinal a sua capacidade de distinguir e identificar produtos e serviços. Tal norma também proíbe o registo de outros sinais que, mesmo perceptíveis por outros sentidos humanos, não são pela visão, por exemplo, as marcas sonoras, olfativas, gustativas e tácteis. Diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, no sistema jurídico brasileiro é conferida a proteção somente de marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

O INPI define que “marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou

⁶⁶ Versão original: “Although there is no internationally accepted definition of a mark, a mark is generally understood to be a visible sign capable of distinguishing the goods or services of an enterprise from the goods or services of other enterprises” por World Intellectual Property Organization. **The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers**, 1983. p. 13. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁶⁷ “Versão original: trademark is a distinctive sign, which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise”, Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_16/cdip_16_inf_2.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁶⁸ O IPIUE, fundado em 1994, é o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia responsável pela gestão da marca da UE e do desenho ou modelo comunitário registado. O EUIPO era anteriormente conhecido como o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI). Desde março de 2016, o IHMI é conhecido pelo seu nome atual.

⁶⁹ Versão original: “Trade marks are signs used in trade to identify products”, Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-definition>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

afins de origem diversa”⁷⁰, o que nos leva a deduzir que o conceito de marca está atrelado a sua função.

A doutrina apresenta diversos entendimentos quanto à função ou às funções da marca. Há uma corrente clássica que defende a existência de uma única função: a distintiva, mas também há os que sustentam uma ampliação desta função de forma derivada e complementar para além da defendida classicamente, como, por exemplo, a de identificação de origem, de garantia de qualidade e publicitária.

Além das marcas que identificam os produtos ou serviços, existem outras categorias. São elas as marcas coletivas, as quais são utilizadas para distinguir produtos ou serviços produzidos ou fornecidos por membros de uma associação; e as marcas de certificação, que são usadas para distinguir produtos ou serviços que obedecem a um conjunto de padrões e são certificados.

Para tutela da proteção marcária, o direito no país é regido por princípios fundamentais: da territorialidade, especialidade e do sistema atributivo. Este último ressalta o carácter atributivo para aquisição de direito sobre um sinal distintivo no Brasil. Para seguir tal fundamento, o legislador, ratificando a garantia constitucional presente no inciso XXIX do artigo 5.º da Carta Magna, assegurou no artigo 129.º da LPI que a propriedade e exclusividade sobre um sinal distintivo é adquirido com o registo⁷¹, sistema também conhecido como “registration-based”⁷² geralmente adotado por países do “civil

⁷⁰ Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁷¹ Artigo n.º 129: “A propriedade da marca adquire-se pelo registo validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

⁷² VICENTE, Dário M., 2008, p. 64.

law”. Entendimentos similares são adotados em ordenamentos jurídicos de países como Portugal⁷³, Inglaterra⁷⁴, Itália⁷⁵, França⁷⁶, Espanha⁷⁷ e Suíça⁷⁸, dentre outros.

5.2. O Sistema Brasileiro de Registo de Marcas.

O procedimento para requerimento do registo de uma marca está previsto nos artigos 155 a 164 da LPI e nos enunciados normativos e Manual do Usuário editados pela Autarquia, os quais têm a mesma aplicação de tratamento e garantias dos direitos da propriedade industrial à nacionais e estrangeiros, independentemente da existência de acordos internacionais⁷⁹.

A apresentação de pedidos de registo no Brasil pode ser realizada por meio eletrônico (e-marcas) e por via física (formulários de papel) mediante o pagamento das taxas, que podem ser beneficiadas de descontos caso sejam (i) Pessoas naturais; (ii) Microempresas; (iii) Microempreendedores individuais; (iv) Empresas de pequeno porte; (v) Cooperativas assim definidas em lei; (vi) Instituições de ensino e pesquisa; (vii) Entidades sem fins lucrativos; e (viii) Órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios.

Um documento importante a ser apresentado no pedido de registo é a procuração nos termos do disposto no artigo 654, § 1º, do Código Civil Brasileiro (CC) quando o titular

⁷³ Código da Propriedade Industrial – “Artigo 7.º Prova dos direitos. 1. A prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades”.

⁷⁴ Trade Marks Act de 1994 (UKTA) - Section 2 Registered trade marks. “(1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act”.

⁷⁵ Codice della Proprietà Industriale – “Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti. 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. (...) Art. 15. Effetti della registrazione 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione”.

⁷⁶ “Art. L.712-1. - La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement; (...) Art. L. 713-1. - L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés”.

⁷⁷ Lei 17/2001 – “1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registo válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

⁷⁸ Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source - “Section 2 Establishment of a Trade Mark Right; Priority. Art. 5 Establishment of a trade mark right. A trade mark right is established on entry in the Register”.

⁷⁹ Artigo 3º, inciso II, da LPI: “Aplica-se também o disposto nesta Lei: (...) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes”.

da marca não requerer o depósito pessoalmente⁸⁰. No caso dele ser domiciliado no estrangeiro, também está obrigado a constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no país com poderes para receber citações judiciais, conforme disposto no artigo 217 da LPI. Considerando que a língua oficial utilizada pelo INPI é a portuguesa, caso o instrumento esteja redigido em idioma estrangeiro, tradução do documento deverá ser juntada ao processo.

Após seu protocolo, o pedido de registo da marca é sujeito ao exame formal, no qual é verificado se as obrigações formais necessárias ao prosseguimento do processo foram cumpridas, por exemplo, se os produtos ou serviços do pedido de registo depositado se enquadram em uma única classe. Pode-se também utilizar como exemplo a situação mencionada no parágrafo anterior sobre os poderes de representação. Caso seja encontrada alguma irregularidade, será formulada exigência para saneamento.

Não ocorrendo exigências formais ou, havendo estas, sejam cumpridas em sua integralidade, o pedido de registo é publicado na RPI para conhecimento e eventual oposição de terceiros e exercício da ampla defesa do requerente, que é facultativa, no prazo legal de 60 dias a contar da data da publicação.

Passada esta etapa, se inicia o exame de mérito do requerimento, no qual é analisada eventual oposição de terceiros, todavia, o exame não está limitado à manifestação de terceiros e suas alegações. Neste exame, o INPI se utilizará das legislação e normas, assim como dos julgados administrativos e contenciosos anteriores sobre questões idênticas ou semelhantes. Baseado em sua convicção, o examinador poderá indeferir o registo da marca pleiteada por esta não ser visualmente perceptível nem distintivo para assinalar e distinguir o produto ou serviço dos de terceiros. Também podem decidir pelo indeferimento por entender que a marca se enquadra nas proibições elencadas no artigo nº 124 da LPI (indeferimento “ex officio”).

⁸⁰ Artigo n.º 654: “Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. (...) § 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”.

Após o exame de mérito, o INPI decidirá sobre o requerimento por meio de seu deferimento, indeferimento total ou deferimento/indeferimento parcial.

No caso de o INPI entender que o sinal pretendido infringe algum dispositivo legal ou não atende às condições inerentes ao registro, o Órgão indeferirá o pedido de registro em sua totalidade. Porém, o INPI também poderá deferir/indeferir parcialmente o pedido de ofício ao delimitar a especificação da marca. Ambas as decisões são passíveis de recurso no prazo de 60 dias⁸¹. Em caso de provimento do recurso contra o indeferimento, o pedido de registro é deferido e segue seu trâmite. Caso não seja provido, o pedido é arquivado definitivamente⁸².

Ocorrendo o deferimento, caberá ao titular realizar o pagamento dos emolumentos estabelecidos na Resolução n.º 228/18⁸³ referentes ao primeiro decênio da vigência do registro e a emissão do certificado nos prazos ordinário (60 dias) ou extraordinário (90 dias)⁸⁴. Constatado o recolhimento dos emolumentos tempestivamente, a concessão do registro é publicada na RPI para conhecimento de eventuais terceiros interessados⁸⁵.

Após a concessão do registro da marca é possível a terceiros interessados, ainda, instaurar um processo administrativo de nulidade com requerimento de anulação da proteção concedida no prazo de 180 dias⁸⁶.

Por fim, existe, ainda, a possibilidade de requerer a extinção de um registro de marca validamente concedido perante o INPI. Para tanto, o requerente deve instaurar

⁸¹ Artigo n.º 212 da LPI: “Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias”.

⁸² Artigo n.º 215 da LPI: “A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa”.

⁸³ Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao22820182.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁸⁴ Artigo n.º 162 da LPI: “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. Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido”.

⁸⁵ Artigo n.º 163 da LPI: “Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato”.

⁸⁶ Artigo n.º 169 da LPI: “O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro”.

procedimento de caducidade 5 anos após a data de sua concessão e comprovar seu legítimo interesse com base em “direitos já adquiridos, na expectativa de direitos ou no interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante, sempre observado o princípio da especialidade”⁸⁷, sob pena de indeferimento do seu pedido. Demonstrado o legítimo interesse do requerente, o titular da marca é intimado para exercer seu direito de defesa ao requerimento de caducidade no prazo de 60 dias, cabendo a este comprovar seu uso efetivo ou justificar o desuso da marca por causas legítimas. Comprovado o uso da marca, seu registro é mantido. Em caso contrário, constatado que o uso não foi iniciado no país ou foi descontinuado, é declarada a sua caducidade total ou parcialmente, neste segundo caso, quando há o uso parcial dos produtos ou serviços assinalados no certificado. Na ausência de recurso contra a decisão que declarou a caducidade do registro em sua totalidade, é decretada a extinção da proteção garantida ao sinal⁸⁸.

Diante do exposto, pode-se verificar que o Protocolo e a LPI já apresentam semelhanças em alguns pontos de seus escopos, o que facilita a aplicação do tratado no ordenamento jurídico brasileiro e não obriga o INPI e os nacionais a alterarem os procedimentos de forma a descaracterizar o atual sistema brasileiro.

O Brasil, tal como previamente recorrido, já faz utilização do Acordo de Nice⁸⁹, o que evita complicações para os nacionais protegerem suas marcas, muito menos para o INPI na formação do seu entendimento durante a etapa de exame de mérito do pedido internacional, pois o Protocolo estabelece que a Administração de uma Parte contratante terá de examinar o mérito para a decisão de deferimento ou recusa sobre um pedido internacional com fundamento em sua norma local. Esta obrigação garante o tratamento igualitário a todas as partes que buscam a proteção de suas marcas, visto que a decisão referente ao pedido internacional se iguala a de um depósito realizado diretamente perante o INPI.

⁸⁷ Manual de Marcas do INPI, item 6.5.1.

⁸⁸ Artigos de nº 142 a 146, da LPI.

⁸⁹ O Brasil, apesar de não ser Parte contratante do Acordo de Nice, decidiu adotar a Classificação Internacional dos Produtos e Serviços (NCL – sigla em inglês) por força do Ato Normativo nº 150/99. A classificação é uma lista com informações sobre produtos e serviços subdividida em 45 classes. As de números 1 a 34 descrevem produtos, enquanto as de 35 a 45 identificação serviços. A relação não é exaustiva em seus produtos e serviços, razão pela qual o INPI criou Listas Auxiliares para assistir aos depositantes de marcas. Material disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

O titular de um pedido internacional também possui o direito de exercer a ampla defesa por todos os meios garantidos pela legislação local da parte-contratante que eventualmente tenha recusado o registo de sua marca. A validade do registo também é a mesma para ambos os requerimentos de proteção – 10 anos – com possibilidade de renovação quantas vezes for de interesse do titular da marca, mediante ao pagamento dos devidos emolumentos.

5.3. Indicadores sobre o Sistema Brasileiro.

De certa forma, é possível afirmar que a lei de propriedade industrial brasileira proporciona segurança jurídica aos seus usuários. Comparado à outras normas vigentes no país, a LPI é alvo de poucos questionamentos judiciais sobre sua constitucionalidade.

Todavia, para um país com tais características, o lugar do Brasil no “ranking de pedidos de PI por origem do depositante residente” apresenta a imagem de um sistema de propriedade intelectual ineficiente. Haja vista a posição económica do Brasil como a 9ª maior economia do mundo, os indicadores de Propriedade Industrial do país permanecem em contraste com sua posição no ranking das principais economias globais. O Brasil assume somente o 16º lugar de depositante de patentes, 12º de marcas e 19º de desenhos industriais.

Tabela 1 – *Ranking* de pedidos de PI por origem do depositante residente (2017)⁹⁰:

Origem	Patentes	Marcas	Desenhos Industriais
China	1	1	1
Japão	3	2	7
Alemanha	5	6	2
Estados Unidos da América	2	3	8
República da Coreia	4	10	3
França	6	5	10
Irã	9	4	11

⁹⁰ Fonte: “World Intellectual Property Indicators 2018” disponível em <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Turquia	13	9	4
Reino Unido	8	11	9
Índia	10	7	12
Itália	11	13	5
Rússia	7	8	15
Espanha	20	16	6
Brasil	16	12	19
Holanda	12	21	18
Suíça	14	24	14
Polônia	17	23	..
Ucrânia	25	22	13
Austrália	24	17	20
Indonésia	26	20	22
Suécia	15	30	24
México	30	14	28
Canadá	19	15	40
Áustria	18	34	..
Tailândia	32	26	17
Bélgica	23	32	30
Portugal	38	27	23
República Checa	36	35	21
Dinamarca	21	45	26
Vietnam	46	19	27
Romania	33	37	32
Argentina	49	18	37
Finlândia	22	47	38
Hong Kong (RAE)	52	29	33
Marrocos	58	41	16
Noruega	27	44	45
Grécia	43	..	35
Malásia	32	38	47
África do Sul	40	42	36
Singapura	28	48	44
Arábia Saudita	31	..	52
Filipinas	53	31	41
Bulgária	56	43	31
Hungria	45	46	39
Nova Zelândia	35	40	55

Irlanda	39	..	48
Israel	29	68	34
Colômbia	44	33	63
Paquistão	59	28	54
Chile	48	25	79
Eslováquia	57	49	46
Bangladesh	78	50	29
Luxemburgo	41	57	60
Mongólia	65	51	43
Uzbequistão	51	56	56
Cazaquistão	34	..	75
Venezuela	71	39	..
Síria	66	53	53
Sri Lanka	55	..	60
Croácia	62	63	49
Belarus	47	64	67
Peru	70	36	77
Lituânia	68	62	57
Sudão	54	87	50
Quênia	64	60	71
Tunísia	61	..	69
Sérvia	60	74	64
Letônia	68	67	66
Emirados Árabes	75	59	..
Geórgia	76	78	51
Estônia	73	72	62
Equador	93	52	65
Moldova	77	75	59
Arménia	67	79	81
Chipre	79	..	73
Gana	94	93	42
República Dominicana	90	54	86
Trindade e Tobago	..	98	58
Liechtenstein	50	103	83
Uruguai	87	69	82

Esta estatística pode ser resultado da imagem exteriorizada pelos procedimentos de concessão de direitos de propriedade industrial no sistema brasileiro. Situação que

dificulta sua inserção em uma conjuntura global por inibir investimentos externos no país, com consequentes danos. Em países desenvolvidos, a proteção das marcas está entre os tópicos com maior importância para a economia.

Ainda durante o ano de 2017, não era possível informar que os procedimentos do INPI apresentavam a segurança que a LPI fornecia. A demora excessiva na análise de processos e ao estoque de pedidos pendentes de exame (*backlog*) fez crescer no judiciário do país um número de ações questionando a constitucionalidade do critério adotado pelo INPI⁹¹, já que o direito à razoável duração do processo e os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa são assegurados constitucionalmente nos termos do artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Carta Magna⁹².

Como pode se verificar no Resumo Executivo do Balanço da Gestão 2015 – 2018 sobre as metas e resultados do INPI publicado em janeiro de 2019⁹³, nos anos de 2015 a 2017, um pedido de registro de marca que não tivesse sofrido algum incidente processual, por exemplo, decisões de exigência de mérito, oposição ou sobrestamento, tinha seu primeiro exame após um período entre 24 e 30 meses da data de seu depósito. Quando

⁹¹ Mandado de segurança de n.º 0077933-55.2015.4.02.5101 apresentado perante o Tribunal Federal do estado do Rio de Janeiro, os desembargadores decidiram: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. MOROSIDADE DO INPI. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A questão central da demanda consiste em determinar se pode o INPI incorrer em demora excessiva na análise de pedidos de registro de marca pelo fato de seguir critério cronológico. II - Critério cronológico. O INPI não pode alegar que segue um critério cronológico se, na prática, exemplos concretos demonstram o contrário. Tal maneira de ordenar a análise de pedidos de registro de marca, que constitui garantia do princípio da impessoalidade, não pode servir como escudo protetor para a morosidade do INPI. III - Razoável duração do processo. O direito à razoável duração do processo é norma constitucional de eficácia plena prevista no art. 5º, LXXVIII, da CRFB, regulamentada no âmbito da administração federal pelo art. 49 da Lei 9.784 /99. IV - Demora excessiva configurada. V - Remessa necessária e apelação a que se nega provimento. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 17 de maio de 2016. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA”.

⁹² Artigo 5.º, inciso LXXVIII, da CRFB: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

⁹³ Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY4JGe1-bgAhWF3eAKHcvAD4YQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inpi.gov.br%2Fquivos%2FINPI_metas_e_resultados_balanco_gestao_20152018.pdf&usg=AOvVaw3bbvdK_ua5l_--2mLnE0rM>. Acesso em: 06 jun. 2019.

um incidente surgia no processo, o período para o titular de uma marca obter uma decisão do órgão sobre seu pedido dobrava.

Foi necessário um movimento de reestruturação do INPI com a majoração do orçamento disponível para investimento na Autarquia, mudança para estabelecimento com maior espaço laboral, contratação de novos examinadores por concurso público, desenvolvimento da parte informática e implementação de novos métodos de procedimentos para exame de mérito dos pedidos de registros de marca⁹⁴. Um caso exemplo desta implementação versa sobre a generalização dos apostilamentos de marcas para a diminuição do tempo nos exames⁹⁵.

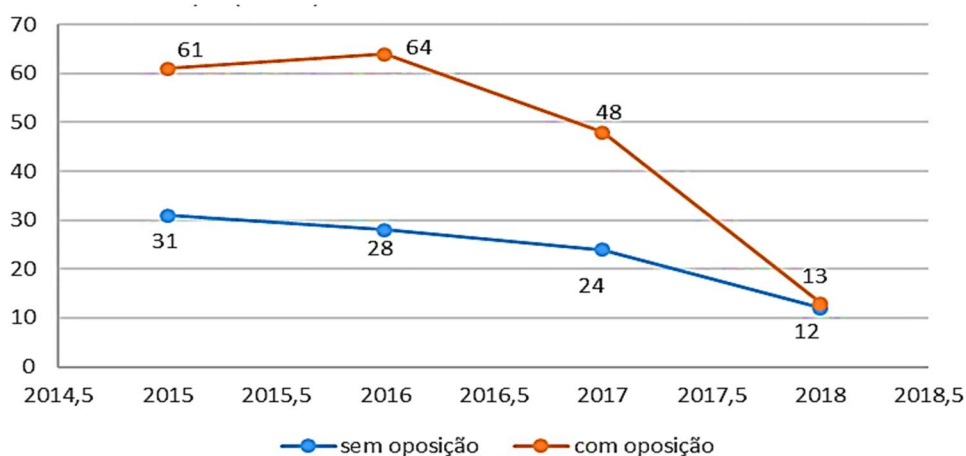
Na oportunidade também foi criado pela Diretoria de Marcas o grupo de trabalho do INPI para estudos do Protocolo de Madrid e as alterações necessárias para a adesão do tratado. Integrantes do grupo participaram de cursos perante o “United States Patent and Trademark Office” (USPTO), de eventos em Genebra e visitaram a sede do IPIUE, para realização de um intercâmbio de informações sobre o Sistema de Registo de Marcas Brasileiro e o de Madrid.

Somente a partir daí, então, que as estatísticas começaram a melhorar. Nos anos de 2017 e 2018, houve uma redução do tempo de duração para o exame de mérito dos pedidos de registo de 61% (pedidos sem oposição) e 79% (pedidos com oposição). De acordo com o mesmo Resumo Executivo, o INPI finalizou o ano de 2018 com um considerável número de exames técnicos e redução de *backlog*. O tempo para a análise e decisão sobre um pedido de registo reduziu de 24 para 12 meses de casos sem incidentes processuais e de 48 para 13 meses naqueles que com incidente, conforme gráfico abaixo:

⁹⁴ “Esse resultado deve-se a expansão do trabalho remoto, a capacitação plena dos servidores que ingressaram em 2017 (210 novos examinadores) e a automação do fluxo de exame e do controle de prazos e pagamentos em marcas. E também ao aprimoramento das instâncias decisórias da diretoria, com a publicação do regulamento do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes e Exame (CPAPD) e o funcionamento do Comitê de Orientação sobre Procedimentos do Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (COPEX)”. Disponível em: <<http://noticias.dino.com.br/newsdino/?url=&releaseId=197474/>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁹⁵ Resolução nº 166 de 30 de maio de 2016 de INPI. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2211/RES_166-2016.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

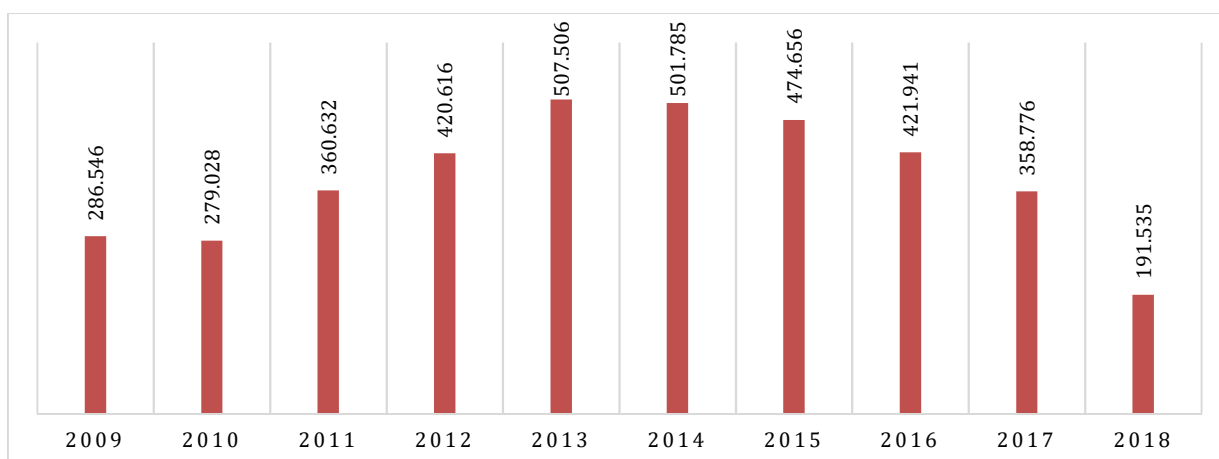
Tempo (moda) de primeiro exame técnico de
pedidos de registo de marca (meses)



Fonte: Elaboração própria com uso de dados obtidos no sítio eletrônico do INPI ⁹⁶

As pesquisas sobre o número total de pedidos de registo de marcas depositados pendentes de decisão de 1º exame revelam, especificamente entre os anos de 2017 e 2018, uma redução substancial em seus números. Houve uma redução do *backlog* em 46,6%.

Estoque de pedidos de registo de marcas pendentes de 1º exame em 31/12
(2009 a 2018)

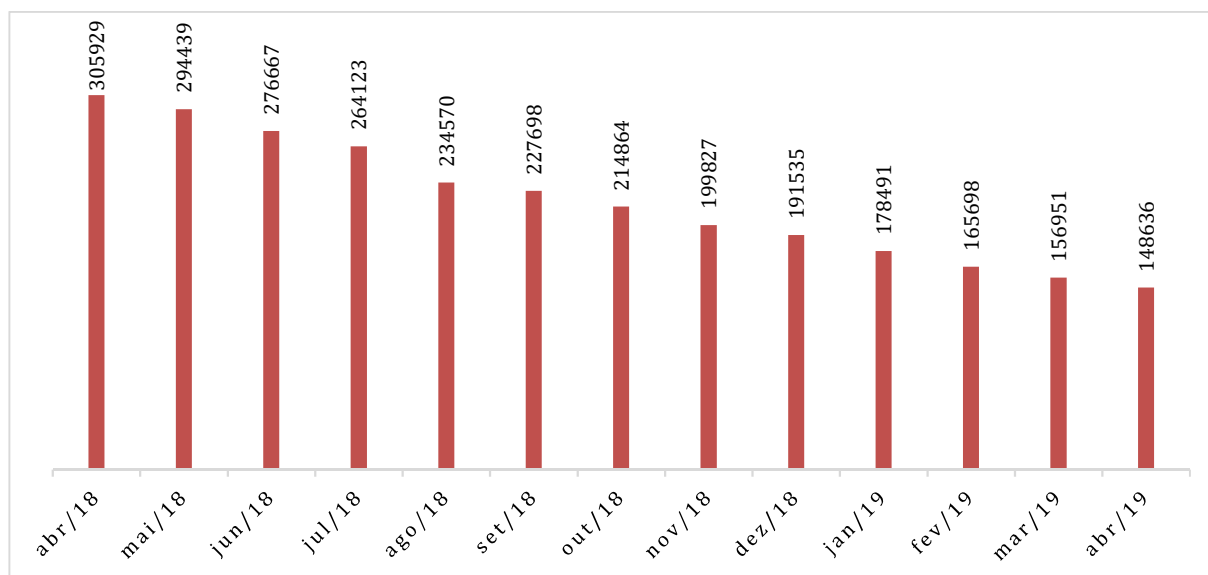


⁹⁶ INPI. Metas e Resultados. Balanço da Gestão 2015 – 2018, **Resumo Executivo**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_metas_e_resultados_balanco_gestao_20152018.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Fonte: Elaboração própria com uso de dados obtidos no sítio eletrônico do INPI⁹⁷

Por meio da análise dos meses no período de um ano é possível verificar significativa evolução na uniformização do processo de exame dos pedidos perante a Administração. Em abril de 2019, por exemplo, houve uma redução de 51,4% em relação ao mesmo mês de 2018.

Total de pedidos de registo de marcas pendentes de decisão de 1º exame (evolução mensal)



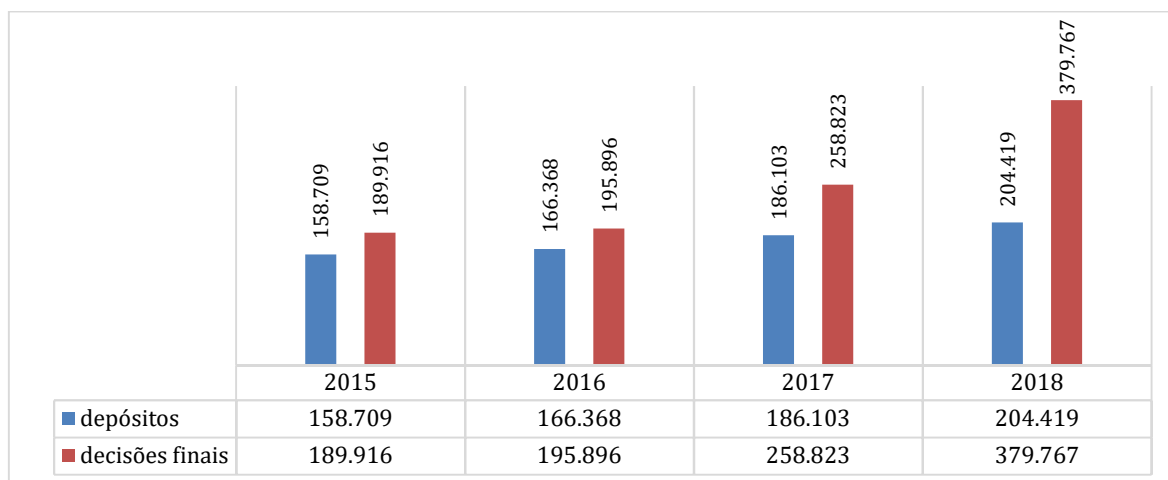
Fonte: Elaboração própria com uso de dados obtidos no sítio eletrônico do INPI⁹⁸

Mesmo com o crescimento do número de pedidos de registo de marcas depositados de 2017 a 2018 representando 9,8%, também é possível se verificar um considerável crescimento na quantidade de processos com decisões finais perante a Administração, conforme gráfico a seguir:

⁹⁷ INPI. **Painel de Marcas**. Ano IV, Número 4, 27 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/painel_marcas_maio_2019-vf.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

⁹⁸ INPI/AECON. **Relatório preliminar sobre Estoque de Pedidos Pendentes**. Versão preliminar atualizada em 15/05/2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/relatorio_estoque_pedidos_pendentes_maio_2019-vf.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Depósitos e Decisões: 2015 a 2018



Fonte: Elaboração própria com uso de dados obtidos no sítio eletrônico do INPI⁹⁹

Igualmente, o número de registros concedidos teve um crescimento de 123.362 em 2017 para 191.813 em 2018, correspondendo a um aumento de 55,5%. Os prazos atuais são equiparados àqueles presentes em países desenvolvidos, o que aumenta a segurança jurídica no sistema e incentiva os empresários a investir na proteção de suas marcas no país.

⁹⁹ INPI, 2015 – 2018.

6. PRINCIPAIS DISCUSSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRID NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

O presente capítulo se debruçará na análise comparativa das normas que tratam do registo internacional de marcas e daquelas que regulam o sistema nacional que levantam as principais discussões sobre a adesão ao Protocolo de Madrid.

Há várias questões técnicas e jurídicas a serem consideradas. Algumas são puramente técnicas, outras especialmente jurídicas, do mesmo jeito que há aquelas que englobam as duas formas.

Importantes especialistas e instituições se dedicaram à matéria, dentre os quais destacam-se José Graça Aranha, Célio de Oliveira Borja, Pedro Marcos Nunes Barbosa, Paulo Borba Casella, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Rio de Janeiro (CPIP-OAB/RJ).

Desde o princípio das discussões no Brasil, ficou claro que o núcleo de toda a polêmica era a desigualdade de tratamento que o Protocolo de Madrid poderia desenvolver no Brasil entre pedidos de registo de marcas apresentadas por meio do Protocolo e os pedidos de registo depositado diretamente perante o INPI. Essas diferenças são caracterizadas desde o custo até a duração do processo para que um registo de marca fosse concedido. Também, levantou-se a questão da falta de eficácia, no Brasil, de publicação efetuada no exterior, em outro idioma, com base no entendimento de que apenas produzem efeitos no país as publicações na língua portuguesa e efetuadas pelos meios oficiais no Brasil.

Embora, aparentemente, o país já tenha decidido por formalizar sua adesão ao Protocolo de Madrid, conforme a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 98 e as alterações propostas no Projeto de Lei nº 10.920/2018, faz-se importante responder aos polêmicos impedimentos analisados na presente dissertação com as devidas recomendações.

6.1. Prazos Referentes ao Exame de Mérito dos Pedidos de Registo.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§ 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 registo da marca na forma desta Lei.</i> <i>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.</i> <i>§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.</i> <i>§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.</i> <i>Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registo.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 5.º – Recusa e invalidação dos efeitos do registo internacional a respeito de certas partes contratantes</i> <i>5. b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte contratante pode declarar que, para os registos internacionais feitos no âmbito do presente protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) é substituído por 18 meses.</i> <i>c) Tal declaração também pode mencionar que, quando for possível que uma recusa da proteção resulte de uma oposição à concessão da proteção, essa recusa pode ser notificada pela administração da referida Parte contratante à secretaria internacional depois da expiração do prazo de 18 meses. Essa administração pode, em relação a qualquer registo internacional, notificar uma recusa de proteção depois da expiração do prazo de 18 meses, mas apenas se:</i> <i>i) tiver, antes da expiração do prazo de 18 meses, informado a secretaria internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois da expiração do prazo de 18 meses; e</i> <i>ii) a notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro de um prazo inferior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição; se o prazo de oposição expirar antes desse prazo de sete meses, a notificação deve ser feita dentro de um prazo de um mês a contar da expiração do prazo de oposição.</i> <i>5.5 Qualquer administração que não tenha notificado, em relação a um determinado registo internacional, uma recusa provisória ou definitiva à secretaria internacional em</i>

	<i>conformidade com os n.ºs 1 e 2 perde, em relação a esse registo internacional, o benefício da faculdade prevista no n.º 1.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 16 – Prazo para notificação de uma recusa provisória baseada em uma oposição 1) [Informações relativas a eventuais oposições] a) Se uma declaração tiver sido feita por uma Parte contratante nos termos das alíneas b) e c), primeira sentença, do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo, a Administração dessa Parte</i> <i>Contratante deverá, no caso de se ter tornado evidente relativamente a uma determinada inscrição internacional designando essa Parte contratante que o prazo de oposição expirará tarde demais para que qualquer recusa baseada em uma oposição seja notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo de 18 meses mencionado na alínea b) do parágrafo 2 do artigo 5, informar a Secretaria Internacional do número e do nome do titular dessa inscrição internacional. (...) c) Quando for aplicável a alínea a) e a Administração referida nessa alínea tiver informado a Secretaria Internacional, antes da expiração do prazo de 18 meses referido na mesma alínea, de que o prazo para o depósito das oposições expirará nos 30 dias antecedentes à expiração do prazo de 18 meses e da possibilidade de que sejam depositadas oposições nesses 30 dias, uma recusa provisória baseada em uma oposição depositada nesses 30 dias pode ser notificada à Secretaria Internacional no prazo de um mês a contar da data do depósito da oposição.</i>

Um dos pontos que mais são discutidos está em torno do tempo de duração para o exame do mérito do pedido de registo internacional previsto no artigo 5.2 (b) e (c) do Protocolo. Há temor de muitos sobre o incumprimento do prazo pelo INPI e, caso a Autarquia se reestruture para cumprir com a obrigação, que os pedidos nacionais sejam prejudicados com eventual prioridade atribuída aos pedidos internacionais. Alguns também ressaltam a possibilidade de, mesmo diante do êxito obtido pelo INPI com a redução do *backlog* em seus processos, a Autarquia enfrentar novo *backlog* com os novos depósitos oriundos do Protocolo de Madrid.

Ademais, a redução do *backlog* à atual condição não coloca um ponto final sobre a questão dos prazos estipulados pelo protocolo. Como já indicado anteriormente, o artigo 5.2 (b) e (c) do Protocolo dispõe que o exame dos pedidos de registros internacionais deve ser realizado pela Administração do país designado no prazo de até 12 ou 18 meses e as oposições num lapso de 7 meses. O tratado dispõe também, de acordo com o artigo 5.5, que na ausência da notificação sobre o exame, a Administração perde a oportunidade de recusar o pedido internacional, levando à concessão do registo da marca em decorrência

do decurso do prazo, uma espécie de preclusão *pro judicato*, situações estas que são incompatíveis com a LPI.

Graça Aranha defende a inexistência de qualquer termo temporal para uma Administração proferir uma decisão final sobre um processo. De acordo com o autor, os prazos acima são para que o INPI notifique a Secretaria Internacional sobre a presença do disposto na regra 16 do Regulamento Comum na marca depositada, o que, em sua visão, trata-se de uma comunicação com exposições de eventuais impedimentos que justifiquem uma possível recusa ao registo no momento da realização do exame da marca. Assim, todas as discussões em instância administrativa podem ir além dos prazos anteriormente mencionados. Nas palavras de Graça Aranha “Qualquer conclusão no sentido de que a Repartição está obrigada a concluir o exame no prazo de 12 ou 18 meses carece, pois, de fundamento”¹⁰⁰.

O entendimento é compartilhado por Sílvia Freitas quando destacou que não há obrigatoriedade para deferimento ou indeferimento do pedido no prazo mencionado. É possível “sobrestar” o exame do pedido. Mas alerta que todos os motivos de possível recusa devem ser expostos neste momento, pois novas razões não serão aceitas posteriormente. Seria o equivalente a suspender o a decisão sobre o pedido por conta de uma anterioridade pendente de decisão.¹⁰¹

Célio Borja entende que a incorporação do Protocolo criaria no Brasil um procedimento diferenciado em favor dos estrangeiros, prejudicando os direitos subjetivos de brasileiros e de internacionais que possuem estabelecimento no país, pois os processos de registo de marca que tramitam perante o INPI estão regulados pelos artigos 158 a 160 da LPI e na lei não há qualquer disposição que fixe prazo para o INPI proferir decisão sob a análise do pedido ou mesmo da oposição. Igualmente, não há qualquer artigo na lei que possibilite a concessão de registo por decurso de prazo. Para o advogado, a preclusão do prazo para recusa da proteção e a impossibilidade de recorrer da decisão da OMPI referente à classificação de produtos e serviços também ofenderiam

¹⁰⁰ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registo Internacional de Marcas**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 19.

¹⁰¹ FREITAS, 2009, p. 126

a soberania e a ordem pública nacional – situação sobre a qual discorrer-se-á mais adiante. Assim, os que optassem por realizar o depósito diretamente na administração de um país não se beneficiariam desta sistemática, mas somente os que elegem os trâmites determinados pelo Protocolo¹⁰².

A ABPI, por meio de sua Resolução n.º 91¹⁰³, oficializou seu posicionamento a favor da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, porém com algumas ressalvas. Uma delas trata dos prazos em pauta. No entender da Associação, a prioridade para atendimento dos prazos de exame das marcas depositadas pelo Protocolo podem provocar atraso naqueles que foram realizados diretamente no INPI, o que poderia caracterizar um tratamento discriminatório e causar prejuízo aos interesses de seus titulares¹⁰⁴. Além disso, a não observância dessa questão formaria uma possível assimetria no exame das marcas, o que reduziria a efetividade da proteção jurídica do registro no país, pois a sua concessão sem o devido exame do mérito em decorrência de expiração do prazo de recusa, por exemplo, afetaria a presunção de legalidade dos atos administrativo e prejudicar eventuais requerimentos de tutelas de urgência em esfera judicial face atos de contrafação¹⁰⁵.

A CPIP-OAB/RJ, por meio da análise do Protocolo, seguiu o mesmo posicionamento que a ABPI quanto à adesão ao tratado e ressaltou que o Brasil deve declarar no momento oportuno que o prazo aplicável para eventual recusa provisória da marca depositada seja de 18 meses¹⁰⁶.

Pedro Barbosa vai além dos pontos que indagam o tratamento diferenciado aos estrangeiros. Em seu parecer sobre a internacionalização do Protocolo no ordenamento

¹⁰² BORJA, Célio. Protocolo de Madrid. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018, p. 3.

¹⁰³ ABPI. Resolução n.º 91. Adesão ao Protocolo de Madrid. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018. Também disponível em: <<http://www.abpi.org.br/materiais/resolucoes/resolucao91ABPI.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁰⁴ ABPI. Ibidem.

¹⁰⁵ ABPI. Resolução n.º 23. **Protocolo de Madrid**. 2002. Disponível em: <<https://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%C3%AAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%C3%A7%C3%B5es%20da%20ABPI&id=46>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁰⁶ CPIP-OAB/RJ. **Parecer a Respeito da Possível Adesão do Brasil ao Tratado Internacional conhecido por “Protocolo de Madrid de Registro Internacional de Marcas: Recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo Brasileiros**. Rio de Janeiro, 2008. p. 36 Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/pdfs/protocolodemadri.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

nacional¹⁰⁷, é ressaltado que não podem ser considerados para atribuição de direitos o *transcurso temporal* ou o *silêncio*, uma vez que a inexistência da decisão do exame de mérito não pode ser considerada um como ato jurídico¹⁰⁸. É o ato administrativo da decisão do exame de mérito que tem o poder de outorga, assim, não seria o transcurso dos 18 meses que concederia legitimidade ao titular de uma marca depositada, mas sim o ato resultante da conclusão do exame de mérito. De acordo com o advogado, “qualquer previsão que possibilite um registo automatizado e sem exame de mérito de uma marca, por puro transcurso temporal, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio em sede Constitucional”¹⁰⁹. No Brasil, a propriedade sobre um sinal distintivo é concedida por meio de um processo administrativo na administração federal competente para tanto. Decisões decorrentes de lapso temporal, sem forma de ato constitutivo, tendem a suas extinções, invalidações ou ineficácias. Se não é possível conceder o registo sem exame de mérito das marcas apresentadas diretamente perante o INPI, também não o é para aqueles que são por meio do Protocolo. Ainda que fosse decidido pela alteração da legislação para que as marcas depositadas diretamente no INPI tivessem a concessão de seu registo com o decurso do prazo, tal procedimento seria incompatível com a CRFB.¹¹⁰

Para Paulo Casella, a mera diferença entre os procedimentos não pode servir de fundamento para a alegação e caracterização de violação ao princípio da igualdade. O advogado considera as alegações “inconsistentes” e, além disso, o procedimento objeto do questionamento pode ser implementado com os devidos ajustes na legislação local por meio do estabelecimento de prazo para manifestação do INPI acerca de eventual impedimento ao registo da marca, sob pena da concessão automática¹¹¹.

¹⁰⁷ BARBOSA, Pedro. Internalização do Protocolo de Madri e as Vicissitudes Jurídicas perante o Ordenamento Nacional. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018.

¹⁰⁸ “Ora, a simples posição omissiva não pode, obviamente, ser considerada como causa geral produtora de efeitos jurídicos: regra de direito não existe que ao silêncio atribua, genericamente, alcance igual ao da declaração expressa, ou tácita, ou implícita, da vontade.” RÃO, Vicente. Ato jurídico. 2ª tiragem. São Paulo: Max Limonad, p. 142, 1961. Apud. BARBOSA, 2018, p. 17.

¹⁰⁹ BARBOSA, 2018, p. 35.

¹¹⁰ Ibidem, 2018, p. 19.

¹¹¹ CASELLA, Paulo Borba. O Brasil e o Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, Edição n.º 1, Renovar, Rio de Janeiro, 2007. p. 171

De acordo com as atuais estatísticas, se o INPI mantiver o presente ritmo de exame dos pedidos de registro, pode-se estimar que no início de 2020 a Autarquia já terá alcançado o prazo de análise inferior a 12 meses a contar da data de depósito dos pedidos, inclusive para os processos que sofra alguma oposição de terceiros. Considerando que, o Protocolo, ao ser ratificado, entrará em vigor em 2020, a data limite para exame das primeiras Inscrições Internacionais que chegarem será por volta de meados de 2021. Nesta data, como o INPI já estará examinando os pedidos em um período inferior a 12 meses e o prazo para proferir uma decisão pelo Protocolo é de 18 meses, acredita-se que o Brasil estará apto para cumprimento da obrigação estipulada pelo tratado, mesmo com um aumento significativo de pedidos perante a Autarquia.

Assim, considerando que o estoque de pedidos de registro pendentes de exame já não se apresenta como um problema substancial para o INPI, a alteração da LPI para que os pedidos depositados diretamente na perante Administração também fossem beneficiados pela sistemática do prazo e de suas consequências legais poderia ser uma solução para a problemática em questão, inclusive, porque os nacionais não podem requerer a proteção de uma marca no território da Parte contratante que integra por meio do Protocolo.

Aparentemente, o PL 10.920/2018 acertou em sua proposta legislativa acerca da discussão em referência. Com a alteração legislativa, o artigo n.º 160 da LPI passará a ter vigor da seguinte forma:

“Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

§ 1º Caso o exame não seja concluído no prazo de 18 meses, contados da data da apresentação do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro será considerado deferido.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor.”

Com observância do atual *backlog* apresentado pelo INPI no exame das marcas depositadas e da igualdade de tratamento que deve ser assegurado aos nacionais e estrangeiros, foi proposto o prazo de 18 meses para conclusão do exame de mérito das marcas depositadas tanto por meio do Protocolo, quanto pela via tradicional, diretamente perante o INPI. O não cumprimento do prazo pelo INPI resultará no deferimento automático do requerimento apresentado por ambos os procedimentos.

O novo dispositivo também vem com a finalidade de estimular o exame dos processos pelo INPI no menor termo temporal possível, com limite para cumprimento nos seus devidos prazos. Entende o legislador que é fundamental a mudança da lógica de descumprimento de prazos, rotineira no ordenamento jurídico brasileiro. A burocracia e morosidade nas repartições pública estão entre os principais problemas para o Brasil por mais de um século. Regulamentações como a do Protocolo de Madrid podem ser um ponto inicial não somente para os procedimentos que envolvem o registo de marca, mas para outros também.

Assim, diante do acima exposto, resta eliminado qualquer questionamento sobre a suposta inconstitucionalidade do Protocolo com fundamento em tratamento desigual e desfavorável aos depositantes de marcas nacionais.

Entretanto, um fato importante a ser observado é que, mesmo diante de eventual intempestividade no exame de mérito, os efeitos de um registo concedido em virtude de omissão do INPI não terá sua plena eficácia, seja pela existência de alguma marca idêntica ou semelhante anteriormente depositada, ou pelo enquadramento da marca internacional em alguma das proibições previstas no artigo n.º 124 da LPI. Não há como uma marca ter o direito de exclusividade de um sinal que é idêntico ou semelhante a outro já registado no mesmo ramo de atividade e, de igual modo, não é possível o registo de uma marca com proibições expressamente vedadas no ordenamento jurídico brasileiro. A inexistência de exame de mérito dos registos internacionais poderá resultar em um significativo aumento de demandas judiciais no país.

6.2. Legitimidade do Titular da Marca para o Exercício da Atividade.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.</i> <i>§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 5.º bis – Documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos da marca.</i> <i>Os documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras inscrições análogas, que possam ser exigidos pelas administrações das partes contratantes, são dispensados de qualquer legalização ou certificação que não seja a da administração de origem.</i>

Nos termos do artigo 128º, § 1º, da LPI, é requisito legal para o registro ou transferência de uma marca no Brasil, que seu titular exerça de forma lícita e efetiva a atividade referente ao produto ou serviço identificado pelo sinal cuja proteção é pleiteada – legitimidade *ad acquirendum*¹¹². Esta obrigação não adveio com a atual LPI. É uma regra clássica no direito marcário do Brasil já presente no artigo 62º, parágrafo único, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, atualmente revogada e conhecida como Código da Propriedade Industrial (CPI)¹¹³.

Ambas as normas têm em seu escopo a determinação que, quando o pedido de registro para uma marca é depositado perante o INPI, o depositante deve comprovar sua legitimidade para o exercício da atividade¹¹⁴. Esta condicionante está em harmonia com o direito societário brasileiro, o qual impede a prática de atos *ultra vires societatis*, ou seja,

¹¹² “Um aspecto relevante da vinculação do signo ao mercado é o requisito de legitimidade *ad acquirendum*, que limita a titularidade àqueles que exerçam efetiva e licitamente a atividade à qual a marca se destina.” BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira**. 2005, p. 6. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹¹³ Artigo n.º 62: “Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta. Parágrafo único. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, na forma do artigo 61”.

¹¹⁴ No caso de uma pessoa jurídica, pode ser através do objeto eleito em seu contrato social.

atos que vão além dos que foram definidos no instrumento social da empresa. Deste modo, por exemplo, um requerente que produz artigos alimentares pode pedir o registo de sua marca para identificar “verduras biológicas”, porém não pode fazer o mesmo para “veículos automóveis”.

Esta obrigação deve ser rigorosamente observada, pois, constatada a incompatibilidade entre as atividades do titular da marca e sua especificação, o pedido de registo pode ser indeferido ou, no caso de um registo concedido, ser declarada a nulidade deste¹¹⁵. A exigência tem como alvo evitar práticas de monopólio de mercado, exercício irregular de profissões¹¹⁶ e *pirataria e grilagem de marcas*¹¹⁷.

Todavia, os Protocolo e Regulamento Comum não obrigam os titulares das marcas depositadas à comprovarem o exercício da atividade acima mencionada. Os instrumentos são omissos quanto à questão.

¹¹⁵ Ação ordinária: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROVIMENTO NEGADO AO AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 128, § 1º, DA LPI. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PLEITEADA COMO MARCA NO MOMENTO DO DEPÓSITO. AGRAVO RETIDO, REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Discute-se na presente demanda se a apelante poderia ter depositado os registros de marca impugnados 902.241.141 e 902.903.314 (marca mista “ZUUN, KIDS”) e 902.525.557 e 902.525.751 (marca mista “ZUUN, MOTORCYCLES”), considerando que o seu objeto social era a “edição de revistas, livros, cadastros, listas e de outros produtos gráficos, comércio de revistas, livros e artigos de propaganda e publicidade”. II - Considerando que a matéria a ser provada tem a ver com a atividade exercida na época dos depósitos dos registros impugnados, entendendo irretocável a decisão agravada ao consignar que “a comprovação do início de suas atividades em diversos ramos do mercado pode ser demonstrada através de prova documental, pesquisa junto ao público ou pareceres técnicos produzidos pelas respectivas empresas”. III - O art. 128, § 1º, da LPI, proíbe que pessoas jurídicas registem marcas relativas à atividade que não exerçam de forma e lícita. A atividade deve ser exercida no momento do depósito do registo de marca pleiteado. IV - No caso dos autos, os registros impugnados fogem completamente ao escopo da atividade principal da apelante. Em razão disso, devem ter sua nulidade declarada. V - Agravo retido, remessa necessária e apelação a que se nega provimento. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo retido, à remessa necessária e à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 17 de maio de 2016. 1 SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA 2. (TRF-2 - APELREEX: 00131360720144025101 RJ 0013136-07.2014.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 20/05/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)”

¹¹⁶ Artigo 5.º, XIII, da CRFB: “XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

¹¹⁷ “Um agente econômico poderia promover uma enxurrada de depósitos em diversas classes, sem qualquer intuito de usar ou licenciar, mas de perseguir terceiros ou realizar uma ‘especulação mobiliária’ com o registo marcário que é caracterizado pela exacerbada modicidade das taxas”. BARBOSA, 2018, p. 26.

A ABPI entende que os titulares de marcas depositadas diretamente no INPI ficarão em desvantagem, pois deverão cumprir determinações que não são exigidas aos que utilizam o Protocolo¹¹⁸. Já Pedro Barbosa não verifica contradição entre as normas, pois a LPI estabelece a comprovação da legitimidade para o exercício da atividade identificada pelo sinal, enquanto o Protocolo é omissivo sobre a exigência, logo, na hipótese da adesão ao tratado, o requisito do artigo 128, § 1º, da LPI permanecerá com seus efeitos¹¹⁹.

De modo a não extinguir esta exigência, uma solução seria, na adesão ao tratado, o Brasil determinar que o titular da marca depositada por meio do Protocolo declare que tem legitimidade para o exercício da atividade identificada pelo sinal ou apresentar prova desta.

Este tipo de procedimento não seria estranho à OMPI. Muitos países integrantes do Protocolo¹²⁰ têm como requisito a apresentação de uma declaração de uso da marca no momento do depósito do pedido internacional. Para suprir esta demanda, a Organização implementou alterações em seus formulários MM2¹²¹ e MM4¹²² e, respectivamente, criou os itens 11 e 4, nos quais a Parte contratante declara ter a intenção de uso da marca de acordo com os produtos e serviços assinalados em tais países. A organização também criou um formulário específico¹²³ para as designações realizadas aos EUA. A OMPI também preservou a exigência de apresentação da declaração de uso real e efetivo da marca objeto da designação no México¹²⁴.

¹¹⁸ ABPI, 2018.

¹¹⁹ BARBOSA, 2018, p. 26.

¹²⁰ São eles: Brunei Darussalam, Índia, Irlanda, Lesoto, Malawi, Moçambique, Nova Zelândia, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos da América.

¹²¹ WIPO. **MM2(E) – Application for International Registration Governed Exclusively by the Madrid Protocol**. 2019. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹²² WIPO. **MM4(E) – Designation Subsequent to the International Registration**. 2019. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹²³ WIPO. **MM18(E) – Declaration of Intention to Use the Mark – United States of America**. 2017. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹²⁴ WIPO. International registrations containing the designation of Mexico: requirement to file a declaration of actual and effective use of the mark. **Information Notice N.º 14/2018**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Se tal postura foi adotada para atender às especificidades dos desses países, não há razão para que o mesmo não seja feito com os casos que postilam proteção no Brasil.

Seguindo tal inteligência, o artigo 2º do PL 10.920/2018 propôs a alteração do artigo 128º da LPI com o fim de estender o efeito da norma aos pedidos internacionais que designem o Brasil para proteger suas marcas, garantindo, desta forma, a isonomia entre os usuários do Protocolo e os do sistema nacional. Segundo o PL 10.920/2018, o artigo 128º da LPI passaria a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 (...)

§ 4º A reivindicação de prioridade ou o depósito efetuado com base em acordo internacional, do qual o Brasil seja signatário, não isentam o pedido da aplicação dos dispositivos constantes desse Título.

§ 5º Na ausência da declaração de atividade no ato do depósito, o INPI deverá formular exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta dias) sob pena de arquivamento definitivo.”

Neste caso, o INPI certamente solicitará a publicação de uma *information notice*¹²⁵ com instruções sobre a necessidade de o titular da marca declarar que exerce de modo efeito e lícito a atividade empresária para a qual se requer a designação de proteção no Brasil. A falsidade da declaração resultaria no indeferimento do pedido ou nulidade do registo da marca.

6.3. Cotitularidade das Marcas.

Manual de Marcas do INPI/BR	<i>Item 5.5.9: A cotitularidade não é aceita pelo INPI, sendo cada pedido ou registo vinculado a um único titular. Nos casos de marcas de propriedade compartilhada, é possível que as partes envolvidas celebrem contrato particular estabelecendo os critérios e as condições para a copropriedade.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 8 - Pluralidade de depositantes 1) [Dois ou mais depositantes que apresentem um pedido regido exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo] Dois ou mais depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional regido exclusivamente pelo</i>

¹²⁵ Trata-se de um aviso publicado no sítio eletrônico da OMPI para dar ciência às partes contratantes de conteúdos de interesse. É possível escolher somente as que fazem referência ao Sistema de Madrid.

	<i>Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo se forem conjuntamente titulares do registo de base e se o país de origem, conforme definido no artigo 1(3) do Acordo, for o mesmo para cada um deles.</i> <i>2) [Vários depositantes que apresentem um pedido relevando exclusivamente do Protocolo] Vários depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional relevando exclusivamente do Protocolo se tiverem depositado conjuntamente o pedido de base ou se forem conjuntamente titulares do registo de base, e se cada um deles possuir, relativamente à Parte contratante cuja Administração é a Administração de Origem, qualidade bastante para depositar um pedido internacional segundo o artigo 2(1) do Protocolo.</i>
--	--

Segundo a regra nº 8 do Regulamento comum, dois ou mais depositantes com legitimidade para usufruir do Protocolo podem requerer o registo internacional de uma marca de forma conjunta. Porém, a possibilidade de cotitularidade sobre um sinal distintivo é algo sem previsão na LPI. É o item 5.5.9 do Manual de Marcas, instituído pelo INPI por meio da Resolução INPI/PR n.º 142/2014, que dispõe sobre a não aceitação da cotitularidade sobre sinais distintivos.

Fora a Resolução do INPI, não há qualquer proibição legal para a cotitularidade de marcas, inclusive, vale ressaltar que a CUP reconhece a figura jurídica do coproprietário da marca¹²⁶. Há várias possibilidades do exercício da titularidade conjunta em outros ramos do direito no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, a copropriedade e o condomínio em propriedades edilícias (direito civil) e as ações de uma sociedade anônima de capital aberto (direito comercial).

Favorável ao regime de cotitularidade das marcas, Pedro Barbosa entende que “a restrição da cotitularidade sem base legal é, em verdade, violadora dos comandos do art. 5º, XXII”¹²⁷, e 170, II, da CRFB¹²⁸, considerando a ótica includente e inclusiva proporcionada pela Propriedade Intelectual em respeito à função social da

¹²⁶ Artigo 5.º, C, (3): “O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados coproprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registo nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público”.

¹²⁷ Artigo 5.º, inciso XXII: “é garantido o direito de propriedade”.

¹²⁸ Artigo n.º 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) II - propriedade privada”.

propriedade”¹²⁹. É fato que a cotitularidade apresenta muitos pontos positivos ao ordenamento jurídico. Situações de monopólios económicos perdem força com a presença de duopólios ou oligopólios com a quantidade de agentes económicos sobre as propriedades. Verifica-se, também, maiores chances de adimplementos obrigacionais quanto à manutenção dos direitos sobre a marca e a possibilidade de responsabilização solidária em caso débitos incidentais¹³⁰.

Assim, igualmente sugerido pela ABPI¹³¹, é recomendada a realização de alteração da LPI para que o ordenamento jurídico brasileiro passe a garantir a cotitularidade das marcas no país, inclusive, porque há muitos pontos positivos na adoção desta forma de titularidade, além de criar uniformização para com o regramento do Protocolo e igualdade de tratamento entre os titulares das marcas depositadas diretamente no INPI e as que optaram pelo Protocolo.

Nesta problemática, igualmente à questão discutida no tópico anterior, o artigo 2º do PL 10.920/2018 propõe a alteração do artigo 128º da LPI para incluir um sexto parágrafo dispondo que “Será admitida a cotitularidade de marcas”.

6.4. Representante Local.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.</i>
CUP	<i>Art. 2º (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 2.º - Obtenção da proteção mediante o registo internacional. 2. O pedido de registo internacional (adiante denominado «o pedido internacional») deve ser depositado junto da secretaria internacional por intermédio da administração junto da qual o pedido de base foi depositado ou pela qual o registo de base foi feito (adiante denominada «a administração de origem»), conforme o caso.</i>

¹²⁹ BARBOSA, 2018, p. 30.

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ ABPI, 2018.

	<i>Artigo 3.º Pedido internacional</i> <i>4. A secretaria internacional regista imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2.º. O registo internacional tem a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela secretaria Internacional dentro de um prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registo internacional tem a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela secretaria internacional. A secretaria internacional notifica sem demora o registo internacional às administrações interessadas. As marcas registadas no registo Internacional são publicadas num boletim periódico editado pela secretaria internacional, na base das indicações contidas no pedido internacional.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 3 – Representação perante a Secretaria Internacional.</i> <i>1) [Representante; Número de Representantes]</i> <i>(a) O depositante ou titular pode constituir um representante perante a Secretaria Internacional;</i>

A LPI faculta aos titulares das marcas depositadas praticarem atos administrativos por conta própria ou por meio de um procurador perante o INPI. No caso de titulares estrangeiros, de acordo com o artigo 217 da LPI, estes têm como dever constituir um procurador “devidamente qualificado e domiciliado” nos autos do processo da marca no Brasil para representá-los em âmbito administrativo e judicial, inclusive para receber citações.

Esta obrigação é tradicional no ordenamento jurídico nacional, estando presente nas legislações anteriores¹³² que tratam sobre propriedade industrial e em outros dispositivos legais¹³³, nos quais verifica-se a participação de partes estrangeiras em território nacional.

¹³² Dos anos de 1946, 1967, 1969 e 1971.

¹³³ Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976:

“Artigo n.º 119 – O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no País, representante com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta Lei. Parágrafo único. O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante legal qualidade para receber citação judicial.”

“Artigo n.º 146 – Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011). ... § 2º A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no País, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)”

Instrução Normativa RFB Nº 1863, de 27 de dezembro de 2018: “Artigo n.º 7º - O representante da entidade no CNPJ deve ser a pessoa física que tenha legitimidade para representá-la, conforme qualificações

Também é possível verificar que a questão está em conformidade com o artigo 2º, 3), da CUP, o qual dispõe que é facultado aos países da União a previsão legal quanto ao domicílio ou à constituição de procuradores que se façam necessários pela lei da propriedade industrial.

Todavia, os artigos 2, (2), e 3, (4) do Protocolo estabelecem que os procedimentos do registo internacional são realizados entre a Administração de Origem e os países designados já que, a luz da regra 3, 1), a), do Regulamento Comum, o titular de uma marca depositada através do Protocolo não está obrigado a constituir um procurador perante a Secretaria Internacional. Caso seja constituído, este deve ter morada no território de uma Parte contratante do Protocolo. Desta forma, a título exemplificativo, seria possível que um depositante brasileiro, em Portugal, pudesse constituir um representante com morada na Austrália para representá-lo a Secretaria Internacional, o qual não pode ultrapassar um único.

Por conta disto, alega-se que as partes contratantes que recebem o pedido de extensão da proteção da marca não podem recusar sua proteção em virtude da inexistência de um procurador constituído na realização deste ato perante seus territórios.

O fato é de extrema importância, pois a própria LPI dispõe em seu artigo n.º 142, inciso IV, que o registo poderá ser extinto, caso não seja observado o artigo n.º 217, ou seja, caso não haja a constituição do representante legal nos autos do processo de registo da marca.

Graça Aranha defende que o Protocolo, por ser uma via alternativa do atual sistema no Brasil, com procedimentos menos oneroso e burocrático, prescinde da constituição de um procurador para depositar uma marca no país. Entretanto, para os demais procedimentos posteriores ao depósito apresentado por meio do Protocolo, é

previstas no Anexo V desta Instrução Normativa. § 1º No caso de entidade domiciliada no exterior, o representante no CNPJ deve ser seu procurador ou representante legalmente constituído domiciliado no Brasil, com poderes para administrar os bens e direitos da entidade no País e representá-la perante a RFB."

indispensável a constituição de um procurador para a marca perante o INPI. Para o advogado, faz-se necessário realizar uma distinção entre a figura do procurador inscrito perante a OMPI e aquele perante a Administração nacional. O primeiro procurador é o que representa o titular de uma marca depositada exclusivamente perante a OMPI, e não o que exerce representação de terceiros perante a Administração nacional dos países que integram o Sistema de Madrid. Nas palavras de Graça Aranha: “... 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”¹³⁴. O advogado ressalta que “... continua a ser necessária a constituição de procurador local para responder pelo acompanhamento de um processo administrativo junto ao INPI, ou para responder à ação perante os tribunais brasileiros, inexistindo no protocolo de Madrid qualquer dispositivo que contenha o contrário”¹³⁵.

Célio Borja tem entendimento semelhante sobre o tema, o qual considera que não há ato que infrinja o tratamento isonômico disposto no artigo 5º da CRFB, pois a isenção de mandatário é restrita ao registo internacional e somente neste âmbito são atingidos os efeitos desta ausência. No que tange aos registos nacionais e os registos base, como o Brasil é membro da União de Paris, o país tem a prerrogativa de determinar o cumprimento de deveres jurídicos pelos titulares de marcas depositadas que sejam domiciliados no exterior, neste caso, a constituição de procurador, com o fim de prevenir o eventual demandante do difícil e moroso dever de citar e notificar terceiros por meio da justiça e autoridade estrangeira. Desta forma é mantida a ordem pública e o andamento dos processos judiciais e administrativos em curso. Em âmbito do Protocolo, a manutenção de representante é facultativa e ele não deve estar domiciliado em território da Parte contratante que atuará. Já em âmbito nacional, a nomeação de procurador é obrigatória. As atuações ocorrem paralelamente. Quando o Brasil se tornar signatário do Protocolo, o Regulamento Comum não se introduziria ao ordenamento jurídico brasileiro por ser ato administrativo de mera execução, o que não anularia os termos do artigo 217 da LPI¹³⁶.

¹³⁴ ARANHA, 2004. p. 25.

¹³⁵ Ibidem.

¹³⁶ BORJA, 2018, p. 9.

Pedro Barbosa considera que os termos do Protocolo e do Regulamento não são claros quanto à questão em discussão. A redação do tratado “não é primorosa, sendo rica em opacidade e possível promotora de conflitos do porvir”¹³⁷ ao ponto de não ser possível concluir se um procurador seria o suficiente perante a Secretaria Internacional e se este bastaria para ações diante dos países designados pela marca depositada. De acordo com o advogado, a ausência de um procurador para representar um estrangeiro em território nacional pode criar obstáculos à razoável duração do processo e à celeridade e eficiência de sua tramitação asseguradas nos artigos 5.º, LXXVIII, e 37.º, da CRFB¹³⁸, o que afeta o backlog de processos, problema que vem, a longo tempo, sendo enfrentado. A inexistência de um procurador também aumentaria a probabilidade de perda de prazos decadenciais com consequentes extinções de direitos. Nas palavras de Pedro Barbosa, o tópico discutido “não cuida ‘apenas’ de chapada inconstitucionalidade, mas, também, de política pública de qualidade duvidosa”¹³⁹.

A ABPI, por meio da Resolução nº 23, entendeu esta questão como inconstitucional. De acordo com a Associação, os dispositivos legais do Protocolo afetariam os usuários residentes no Brasil, tendo em vista que a ausência de um procurador em território nacional dificultaria as citações de eventuais réus que não residem no Brasil quando necessária à interposição de ações referentes à matéria das marcas. Nestes casos, o uso da carta rogatória¹⁴⁰, um procedimento com morosidade em seu cumprimento, já que se faz necessário recorrer aos canais diplomáticos, seria a única alternativa para citação dos réus residentes no exterior¹⁴¹. A Associação ressalta que a importância de um titular estrangeiro ter um procurador constituído no Brasil reside do direito de resguardar pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil, na hipótese de necessitarem demandar

¹³⁷ BARBOSA, 2018, p. 19.

¹³⁸ Artigo n.º 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ...”

¹³⁹ BARBOSA, 2018, p. 20.

¹⁴⁰ Artigo n.º 237: “Será expedida carta: ... II - rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro”.

¹⁴¹ ABPI, 2002.

judicialmente em razão da violação de alguma garantia legal, evitando, assim, as despesas e morosidade com a citação¹⁴².

Para Paulo Casella, ainda que haja complexidade e morosidade na utilização da carta rogatória, atualmente verifica-se um crescimento expressivo dos mecanismos de cooperação judiciária firmados pelo Brasil e muitos outros países através de convenções bilaterais ou acordos multilaterais. Assim, defende o advogado que a contratação de advogado para o cumprimento da carta não é indispensável, podendo sua tramitação ser realizada por outro profissional.¹⁴³

É evidente que à ausência de um procurador para receber notificações em território nacional é um problema que pode, na prática, dar aos titulares estrangeiros relativa imunidade em demandas nacionais, além de causar grande morosidade em citações com caráter de urgência ou, até mesmo, incumprimento desta, visto que a diligência é de considerável complexidade procedimental e com elevadas despesas. Havendo recusa do registro da marca no país, se faz necessário que o titular possua um profissional competente para tanto no território nacional. Caso negativo, correrá o perigo de não cumprir com os prazos estabelecidos pelas legislações locais para oferecer as defesas ou recursos cabíveis, inclusive porque os prazos são bastante exíguos.

Ademais, se o registro internacional vier a ser concedido, face a ele poderá ser iniciado o procedimento de nulidade administrativa ou judicial, assim como enfrentam os registros apresentados diretamente perante o INPI. Com um representante em território nacional, o estrangeiro poderá, de forma fácil e barata, ser citado para apresentar sua contestação.

Aparentemente, o INPI aceitou a recomendação realizada por seu grupo de trabalho para que não fosse exigida a constituição de um representante local até que este fosse necessário, por exemplo, no exercício do direito de defesa¹⁴⁴. Em recente *fôlder* publicado pela Autarquia, se verifica a menção que não há a necessidade de constituição

¹⁴² ABPI, 2018.

¹⁴³ CASELLA, 2007, p. 185.

¹⁴⁴ FREITAS, 2009, p. 127.

de procurador local para processos que sofram oposição, interposição de recurso, processos administrativos de nulidade e ações judiciais¹⁴⁵.

Porém, a recomendação que melhor se propõe a solucionar a presente problemática veio da CPIP-OAB/RJ. A comissão sugeriu uma alteração legislativa para que a lei determine aos titulares de marcas, com pedido de extensão de proteção no Brasil, a constituição de um representante legal com poderes para recebimento de citações nos termos do artigo 217º da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo n.º 216, § 2º, da LPI¹⁴⁶.

Ciente da importância e da segurança jurídica que a constituição de procurador para representação de estrangeiros em território nacional apresenta, o legislador do PL 10.920/2018 propôs a inclusão de um parágrafo no artigo 217º para não haver dúvida acerca da manutenção da obrigação no ordenamento jurídico brasileiro no caso em pauta, mesmo que os depósitos sejam realizados por meio do Protocolo¹⁴⁷.

Aqui novamente verifica-se uma demanda que já é de conhecimento da OMPI, o que não é de se surpreender, pois este assunto é de extrema importância. Os ordenamentos jurídicos da Austrália, do México, do Camboja e das Filipinas entenderam que a exigência de um representante local deveria ser mantida e a OMPI não se opôs ao requerimento dos países. Assim, a Austrália, para evitar o surgimento de dúvidas entre os estrangeiros que queiram proteger suas marcas no país, além de manter a obrigação em sua lei marcária¹⁴⁸, também a incluiu no seu Manual de Práticas e Procedimentos do

¹⁴⁵ INPI. **Marcas/Protocolo de Madri - Guia Básico**, 2008. <Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/arquivos/MarcaProtocolo_de_Madri.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁴⁶ Artigo n.º 216: “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. ... § 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registo de desenho industrial e de registo de marca”.

¹⁴⁷ “Parágrafo único. No caso do pedido de registo marcário ter sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá submeter ao INPI a procuração prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação do referido pedido na forma do art. 158 desta Lei, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.”

¹⁴⁸ (AUS) Sessão 215, nº 5 e 6 (b), *Trade Marks Act 1995*: “(5) An address for service must be an address in Australia or New Zealand. (6) (b) if the person does not have an address for service—the document may be served on an agent of the person in Australia or New Zealand or may be sent by a prescribed means to any address of the person in Australia or New Zealand that is known to the Register”; e (MEX).

Escritório de Marcas Registradas. A exigência está presente na parte 60 do documento, a qual dispõe sobre o Protocolo e destaca que os países designados devem examinar as marcas de acordo com sua legislação local e podem requerer que titulares respondam por meio de um endereço em seu território¹⁴⁹. Por meio do *Information Notice*, o México¹⁵⁰, o Camboja¹⁵¹ e as Filipinas¹⁵² também respaldaram a exigência em seus territórios.

Assim, sem desconsiderar a proposta do PL 10.920/2018, uma recomendação que viria a corroborar com a solução deste impasse estaria na adoção dos precedentes ocorridos nos países acima mencionados.

6.5. Republicação dos Atos do Registo Internacional no Brasil.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.</i> <i>Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial...</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 3.º - Pedido internacional</i> <i>5. Para efeitos de publicidade a dar às marcas registadas no registo internacional, cada administração recebe da secretaria internacional um certo número de exemplares gratuitos da referida gazeta e um certo número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela assembleia a que se refere o artigo 10.º (adiante denominada «a assembleia»). Essa publicidade é considerada suficiente no que diz respeito a todas as partes contratantes e nenhuma outra publicidade pode ser exigida do titular de registo internacional.</i>

¹⁴⁹ Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure – Part 60 – The Madrid Protocol: “Each designated country examines the international registration in accordance with its own trade mark legislation. If there are objections during examination, or opposition is lodged, the designated country must notify the IB, which in turn advises the holder. In these cases the designated country may also insist that the holder reply through an address for service in that country. For example, Australia requires that the holder of an IRDA notify IP Australia of an Australian or New Zealand address for service if they wish to respond to any provisional refusal based on examination and opposition matters.” Disponível em: <http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_60.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁵⁰ WIPO. International registrations containing the designation of Mexico: requirement to file a declaration of actual and effective use of the mark. **Information Notice N.º 14/2018**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁵¹ WIPO. International Registrations Containing a Designation of Cambodia: Requirement to File Declarations of Actual Use of the Mark. **Information Notice N.º 11/2016**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_11.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁵² WIPO. International Registrations Containing a Designation of the Philippines: Requirement to File Declarations of Actual Use of the Mark. **Information Notice N.º 18/2013**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_11.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

Regulamento Comum	<i>Regra 32 – Gazette</i> 3) A Secretaria Internacional efetua as publicações nos termos dos parágrafos (1) e (2) no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
--------------------------	---

Dispõe o artigo n.º 3, (5), do Protocolo, que a publicação dos atos inerentes ao registo internacional terá efeitos a partir de sua publicação na Gazeta. Todavia, a possibilidade de um ato ou, até mesmo, de um tratado com origem estrangeira produzir efeitos mediante a utilização de publicidade não veiculada oficialmente em território nacional é questionável de acordo com a lei e a doutrina.

No Brasil, os tratados e convenções internacionais dependem de aprovação, ratificação e promulgação assinados pelo presidente da república, conforme regulado nos artigos n.º 49, inciso I, e n.º 84, incisos IV e VIII da CRFB¹⁵³. Somente após estas formalidades, o instrumento produz os devidos efeitos. No caso dos atos de origem estrangeira não é muito diferente. Para que tenham eficácia, eles devem ser publicados nos veículos oficiais do país.

No que tange aos processos administrativos sob esfera da Administração Pública Federal, a lei reguladora de seus procedimentos determina que, os atos administrativos necessitam de publicidade oficial para cumprimento do que preceitua o artigo n.º 37, *caput*, da CRFB e garantia da segurança jurídica¹⁵⁴. Nestes termos, os atos referentes aos processos administrativos em trâmite no INPI são publicados por meio da RPI e, somente desta forma, produzem seus respectivos efeitos. Assim, por exemplo, a contagem de prazos apenas começa a correr a partir desta publicação¹⁵⁵.

¹⁵³ “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;” e “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; (...) VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”.

¹⁵⁴ Lei n.º 9.784, de 20 de janeiro de 1999 em seu artigo n.º 2, parágrafo único, inciso V, e artigo n.º 3º, inciso II: “Artigo 2.º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) V – **divulgação oficial dos atos administrativos**, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; (...) Artigo 3.º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: (...) II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;”

¹⁵⁵ Artigos 223º e 224º da LPI.

Na lógica dos artigos acima percorridos, Miguel Maria de Serpa Lopes ressaltou que: “os decretos de interesse individual ou local, as instruções e avisos para a boa execução da lei e quaisquer atos da privativa atribuição do Poder Executivo são exequíveis desde que deles tenham conhecimento os interessados e as autoridades competentes por meio do Diário Oficial, ou forma autêntica”¹⁵⁶.

Referência em direito internacional, o ilustre professor Oscar Accioly Tenório segue a mesma linha de entendimento ao defender que tratados, leis e atos regulamentar devem ser publicados no país para surtirem os devidos efeitos. De acordo com Oscar Tenório “como os tratados e convenções diplomáticas não são simples atos administrativos e de execução, sendo, realmente, leis, a regra da *vacatio legis* é aplicável, como *leges* é aplicável toda a matéria de publicação”¹⁵⁷. No que tange ao meio da publicação, taxativamente define: “Do conhecimento do regulamento por meio do Diário Oficial resulta a sua exequibilidade”¹⁵⁸

O jurista italiano Pasquale Fiore, também referência na área, salienta a importância da publicação de tratados em virtude da força de lei que possui: “Però, siccome i trattati, per quello che concernono i diritti dei privati, hanno la stessa forza obbligatoria delle leggi, così bisogna ammettere anche a riguardo di essi, che la loro obbligatorietà deve ritenersi subordinata alla loro pubblicazione”¹⁵⁹. O Jurista também ressalta que: “La pubblicazione della legge già promulgata mira bensì a rendere effettiva la sua forma giuridica, nel senso cioè di attribuire alla medesima la virtù di ingenerare i diritti e i doveri giuridici che conseguono dai precetti sanzionati e promulgati”¹⁶⁰.

¹⁵⁶ LOPES, Miguel M. S., **Comentário Teórico e Prático da Lei de Introdução ao Código Civil**, vol. I, 1943, Liv. Jacintho Editora, Rio de Janeiro, pg. 46 apud. BORJA, 2018. p. 9.

¹⁵⁷ TENÓRIO, Oscar Accioly. **Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Comentada**, Livraria Jacinto Editora, Rio de Janeiro, 1944, pg. 22. Apud. BORJA, 2018, 9.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Tradução Livre: No entanto, uma vez que os tratados, no que diz respeito aos direitos privados, têm a mesma força obrigatória das leis, também deve ser admitido a respeito deles, que sua obrigação está subordinada à sua publicação. FIORE, Delle Pasquale. **Disposizioni Generali Sulla Pubblicazione, Applicazione Ed Interpretazione Delle Leggi**, Vol. 1º, 2ª Edição, Napoli-Torino, 1915, p. 124 – 125 apud. BORJA, Célio. Incorporação de Normas Internacionais ao Direito Brasileiro, Publicações Cebri, Vol. 1, 2016, pág. 9.

¹⁶⁰ Tradução Livre: A publicação da lei já promulgada visa, no entanto, efetivar sua forma jurídica, isto é, atribuir-lhe a virtude de gerar os direitos e deveres jurídicos decorrentes dos preceitos sancionados e promulgados. FIORE, 1915, pg. 118. Apud. BORJA, 2018, 10.

A CPIP-OAB/RJ recomenda que “para garantir a efetividade da publicidade no Brasil e, conseqüentemente, a validade dos atos administrativos correspondentes, sugere-se que o Brasil, ao aderir ao Protocolo de Madri, declare expressamente que irá republicar os atos de interesse do País em língua portuguesa, em seu boletim oficial, e que a publicação feita no exterior não gera qualquer efeito no Brasil. Os eventuais prazos aplicáveis no Brasil teriam como termo inicial a publicação feita pelo INPI”¹⁶¹.

Igualmente concorda a ABPI sobre a contagem dos prazos. Para a Associação o fato “dificulta a apresentação de oposições e gera controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há óbices à registabilidade que somente por oposição podem ser detetados, como é o caso do pré-uso contemplado no art. 129, § 1º, da Lei 9.279/96”¹⁶².

Contrário aos entendimentos acima, Paulo Casella não vê a questão como um empecilho, mas sim como um benefício. De acordo com o advogado, a adesão ao tratado produziria uma maior integração entre a OMPI e as administrações nacionais, o que permitiria maior proteção das marcas e repressão a abusos desses sinais além dos permitidos pelos sistemas nacionais. Ademais, ressalta que a propriedade industrial faz parte de um seguimento altamente especializado, no qual seus interessados devem acompanhar a evolução das jurisdições com o fim de preservar seus direitos e se opor contra eventuais violações¹⁶³.

Acredita-se que a OMPI não questionará qualquer posicionamento do Brasil sobre a republicação dos atos no país, nem, tão pouco, sobre tais atos serem o termo inicial para a contagem de prazos, pois, esse procedimento é adotado por Portugal, que, como sabido, é Parte contratante do Protocolo de Madrid.

Assim, uma solução para o impasse em discussão estaria na utilização do procedimento atualmente adotado pelo ordenamento jurídico português, o qual faz a

¹⁶¹ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 29.

¹⁶² ABPI, 2002.

¹⁶³ CASELLA, 2007, p. 186

republicação dos pedidos internacionais no Boletim da Propriedade Industrial e, somente a partir deste ato, começa a contar-se o prazo para a apresentação de contestação dos que se julgam prejudicados com a concessão do registro¹⁶⁴.

6.6. Ofensa à Adoção da Língua Oficial do País.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 155. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 16.º – Assinatura; línguas; funções do depositário</i> <i>1. a) O presente Protocolo será assinado num só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madrid. Os textos nas três línguas serão igualmente autênticos.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 6 – Idiomas</i> <i>1) [Pedido internacional] (...) b) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo deverá ser redigido em inglês, francês ou espanhol, conforme o que prescreve a Administração de origem, entendendo-se que a Administração de origem poderá possibilitar aos depositantes a escolha entre o inglês, francês e espanhol.</i>

Como já mencionado anteriormente, de acordo com a regra n.º 6, 1), b), do Regulamento Comum, os procedimentos referentes ao pedido de registro internacional por meio do Protocolo são efetuados, exclusivamente, pelos idiomas francês, inglês ou espanhol, cabendo à Administração de Origem determinar qual dos idiomas será empregado.

No entanto, segundo o artigo 13.º da CRFB, “a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” e, em função disso, diversas legislações locais estabelecem que o uso do idioma português é obrigatório para a produção dos efeitos legais dos direitos pleiteados¹⁶⁵. A exigência, inclusive, foi ressaltada no Decreto

¹⁶⁴ Artigos 17.º e 252.º do Código da Propriedade Industrial português.

¹⁶⁵ Por exemplo dispõem: (i) a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro que “será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: (...) d) estar traduzida por intérprete autorizado” (artigo n.º 15, alínea d); (ii) o Código Civil Brasileiro que: “os

Legislativo Nº 49, no qual foi sugerido que os documentos em língua estrangeira que instruirão os depósitos das marcas realizadas por meio do Protocolo tenham as respectivas traduções anexadas¹⁶⁶, em consenso com o artigo 13.º da CRFB e o artigo n.º 155, parágrafo único, da LPI.

Para a ABPI, a exigência é pertinente e entende que ausência da língua portuguesa nos certificados de registo, publicações e demais procedimentos referentes ao trâmite do registo internacional viola o artigo 13.º da CRFB, o que caracteriza a norma como inconstitucional¹⁶⁷. No entendimento da Associação, os titulares de marcas depositadas diretamente no INPI serão prejudicados, pois, caso a Autarquia contrate tradutores – fato que demandará mais custos – serão os titulares que preencherão os formulários da OMPI¹⁶⁸.

Pedro Barbosa, semelhantemente, entende que a omissão das traduções privilegiaria os depósitos estrangeiros, pois ao cidadão não se pode exigir que seja poliglota e, por isso, haveria relativa complexidade para a compreensão do registo pleiteado e uma possível impugnação deste. Nas palavras do advogado “é impossível a implementação do Protocolo de Madrid se tal se der sem a adequada tradução da

documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País” (artigo n.º 224); (iii) o Código de Processo Civil que “O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: I - traduzir documento redigido em língua estrangeira; II - verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. (artigo n.º 162, inciso I e II) e que “em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado” (artigo n.º 192, parágrafo único); e (iv) o Código de Defesa do Consumidor que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. (artigo n.º 31)

¹⁶⁶ Firmaram os ministros que: “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 art. 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.” Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2019/decretolegislativo-49-28-maio-2019-788217-exposicaodemotivos-158039-pl.html>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁶⁷ ABPI, 2002.

¹⁶⁸ Idem, 2018.

documentação havida em tais processos administrativos que vierem a ser tramitados no Brasil”¹⁶⁹.

A CPIP-OAB/RJ em sua análise acrescenta que, tendo em vista a função de assegurar o conhecimento público dos atos administrativos aos brasileiros, as publicações realizadas em francês, inglês ou espanhol “não podem ter eficácia se efetivadas em um outro idioma que não seja a língua portuguesa”, visto que a CRFB define o português como língua oficial do país¹⁷⁰.

Seguindo o mesmo entendimento, a advogada Aléxia Maria de Aragão da Costa ressalta que a ideia de uma presunção *iuris tantum* ou *iuris et de iure* de uma publicação realizada fora dos meios oficiais nacionais e em língua estrangeira vai contra o que preconiza o princípio da verdade real. Para cumprimento do artigo n.º 3 da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC)¹⁷¹, a publicação deve ser realizada no país e sobre a língua portuguesa¹⁷².

No entendimento de Célio Borja, a norma constitucional acima mencionada tem um sentido diverso daqueles defendidos. De acordo com o advogado, quando a CRFB declarou que o idioma oficial do Brasil seria o português, o ordenamento jurídico visou por um fim na antiga disputa na constituinte de 1946 e entre os filósofos acerca do idioma do país, onde uns tendiam para a denominação brasileira e outros para a portuguesa. Assim, o artigo 13.º não proíbe o emprego de qualquer idioma além do português, nem dispõe sobre os efeitos dos atos jurídicos sob a língua estrangeira no Brasil. A norma determina o nome da língua do país¹⁷³.

No que tange à eventual incompatibilidade entre as normas procedimentais do Brasil e os artigos e regras do Protocolo e do Regulamento Comum, respetivamente, Célio Borja entende que estes “não conflitam com o direito interno brasileiro, enquanto regras de conduta administrativa de uma organização intergovernamental”, ou seja, não há ofensa à soberania ou à ordem pública do país o uso obrigatório das línguas francesa,

¹⁶⁹ BARBOLSA, 2018, p. 23 – 34.

¹⁷⁰ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 29.

¹⁷¹ Artigo n.º 3 da LICC: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

¹⁷² COSTA, Alexia M. A. O Protocolo de Madrid: A Imaturidade do Brasil para aderir. **Coleção Propriedade Intelectual: Org. Denis Borges Barbosa**, Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2004. p. 22

¹⁷³ BORJA, 2018, p. 10.

inglesa e espanhola no trâmite processual do registo internacional, já que são atos privativos de entidade intergovernamental sem efeitos no território brasileiro¹⁷⁴.

Todavia, apesar do real sentido do artigo 13.º da CRFB e da ausência de incompatibilidade discurrida, a presunção de conhecimento das leis e atos oficiais só são reconhecidos quando lavrados pela língua oficial do Brasil. Como já mencionado anteriormente, há diversos dispositivos legais no Brasil que não concedem efeitos a atos e documentos jurídicos em língua estrangeira que não estejam acompanhados de sua devida tradução para o português, o que se faz “absolutamente indispensável a publicação na língua portuguesa, em veículo impresso que circule no Brasil”¹⁷⁵.

Para Sílvia Freitas, embora alguns vejam a questão como um transtorno, o problema não é de grande gravidade. Os usuários teriam de providenciar a tradução dos produtos e serviços, enquanto o INPI iria comparar a tradução com os pedidos ou registros base, certificá-los e, em seguida, enviar para a Secretaria Internacional. Quando houvesse uma designação do Brasil, o INPI traduziria para o português e publicaria o pedido na RPI¹⁷⁶.

No entender de Paulo Casella, invocar o artigo 13.º da CRFB ao ponto discutido é algo fora de propósito e descabido, pois o objeto dos dispositivos do Regulamento Comum e da CRFB são distintos e cada um com sua validade e eficácia em suas esferas de atuações. Igualmente a Célio Borja, o advogado defende que o artigo constitucional tem como objeto a especificação do idioma oficial do Brasil, não havendo qualquer obrigação quanto à proibição da utilização de outros. A indispensabilidade do uso do idioma português para qualquer ato internacional em âmbito nacional é de total impertinência e destituída de fundamento. Uma interpretação contrária teria como resultado um isolamento do país face ao atual contexto global com efeitos negativos pela inviabilidade prática dos objetos convencionados, já que o mundo não adotará o idioma português em suas organizações internacionais com o fim de terem os seus atos com efeitos no Brasil. É justamente por isso que o Brasil faz parte de diversas convenções de cooperação judiciária, as quais

¹⁷⁴ Idem.

¹⁷⁵ Idem, p. 12.

¹⁷⁶ FREITAS, 2009, p. 127.

estabelecem os critérios de validade de documentos emitidos por administrações estatais da Parte contratante e realizam seu reconhecimento. Mesmo editados em idiomas estrangeiros, a convenção libera a Parte contratante de realizar traduções das línguas convencionadas para uso em seus respectivos territórios. Todo o empenho de anos na esfera das convenções interamericanas tem sido realizado no intuito de se diminuir as imposições de traduções de documentos oficiais, pela obediência do quesito da reciprocidade, no sentido de facilitar e tornar mais efetivo o processamento de tais documentos entre as administrações nacionais dos países contratantes no sistema interamericano. Não seria apropriado nem sequer aceitável constituir transtorno, para tentar bloquear e retroceder às fases superadas¹⁷⁷.

Fato é que, a maioria dos países que integram o protocolo não tem como idiomas oficiais aqueles estabelecidos no Regulamento Comum. São países com tradições, economias e políticas distintas¹⁷⁸ e, ainda assim, não consideraram inconstitucional a eleição dos idiomas para o requerimento do registo internacional. A Rússia, por exemplo, mesmo com toda sua dificuldade e resistência quanto à utilização dos idiomas inglês, espanhol e francês, é Parte contratante do Protocolo.

Além disso, durante o período em que o Brasil integrava o Acordo de Madrid, não se verificou alegações sobre a inconstitucionalidade do Tratado em decorrência do idioma francês.

Ressalta-se ainda que em nenhum momento se verifica no Protocolo ou no Regulamento algum dispositivo que estabeleça um impedimento para a republicação dos atos traduzidos pelas Administrações territoriais. A publicação da versão traduzida da Gazeta ou mesmo somente dos registos de marcas designados no Brasil poderia ser a solução para as discussões sobre a publicidade dos atos do Protocolo no país. A partir da

¹⁷⁷ CASELLA, 2007, p. 173 – 175.

¹⁷⁸ “Trata-se de um Sistema que reúne países os mais díspares, com variadas tradições jurídicas; diferenciadas experiências econômicas, sociais e políticas; grandes e poderosas economias; países pobres, países comunistas, países em transição, países capitalistas, países menos desenvolvidos, em desenvolvimento – ou emergentes como preferem alguns -, países desenvolvidos; países de dimensões continentais, pequenas ilhas; países de todos os continentes; de todas as religiões; multífonos; da Rússia a Portugal, do Japão a Cuba, da continental China a pequena Antígua e Barbuda, do muçulmano Sudão a fervorosamente católica Irlanda. Países de tradição baseada no Direito Comum, no Direito Romano, enfim, países com todo o tipo de cultura jurídica”. ARANHA, 2004, p. 17.

republicação na RPI, eventuais interessados tomariam ciência da marca apresentada perante o INPI e teriam ciência dos prazos para tomarem as medidas que lhes convierem.

Vale ressaltar que, há vários países que conseguiram lidar, e de formas distintas, com a diversidade dos idiomas. A Alemanha, Áustria e China, por exemplo, não republicam a *Gazette* em seus respectivos países. Também há os que republicam parcialmente a marca sem adentrar nos detalhes da publicação original como, por exemplo, Reino Unido, Países Escandinavos e Portugal. Por fim, há os que traduzem e republicam a íntegra da *Gazette*. São eles: O Japão e a Grécia.

O PL 10.920/2018 concluiu por seguir a linha de entendimento apresentada pela ABPI e pelo advogado Pedro Barbosa. Os legisladores justificaram que: (i) não é justo transmitir ao INPI a responsabilidade e oneração para providenciar a tradução fiel de especificações que são de interesse do requerente estrangeiro; (ii) igualmente, não se deve impor aos nacionais o ônus de realizar o acompanhamento de publicações feitas em língua estrangeira; e (iii) a análise de conflito entre sinais é realizada além da comparação das classes de produtos e serviços, considerando, também, a própria relação de produtos e serviços assinalados pelas marcas. Desta forma, para que os nacionais tenham conhecimento dos depósitos de marcas e dos andamentos processuais destas no âmbito do Protocolo, reconheceu-se a necessidade de as publicações serem feitas na RPI e em língua portuguesa.

Pelos fundamentos acima expostos, o PL 10.920/2018 propôs a alteração do artigo 158º da LPI para dispor da seguinte forma:

“Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado no Brasil, em língua portuguesa, para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º No caso de o pedido de registro marcário ter sido efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá fazê-lo acompanhar de tradução simples integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca, para utilização na publicação a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Na ausência do documento previsto no § 1º, será proferida exigência na forma do art. 157 desta Lei.

§ 3º Na hipótese de oposição o depositante será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 4º Não se conhecerá oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 desta Lei, se não for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registo da marca na forma desta Lei.”

A nova redação estabelece que o depositante estrangeiro deverá apresentar a tradução da especificação da atividade assinalada pela marca. Para reduzir as despesas, dispensa-se a tradução juramentada, suprimindo a simples os requisitos estabelecidos pela norma.

Se por um lado a proposta vai contra a simplificação dos atos nos idiomas pré-determinados pelo Protocolo, por outro, é importante observar que o tratado deve funcionar como uma “via de mão dupla”. É fato que a realização de uma tradução pelo próprio titular da marca será mais efetiva, no que se refere à qualidade e o tempo despendido para a tarefa. Como os países do Protocolo utilizam a Classificação de Nice para especificarem os produtos e serviços identificados por suas marcas, é possível encontrar várias versões traduzidas do documento para muitos idiomas, o que já facilita consideravelmente a tradução pelo titular da marca.

Por esta razão, entende-se que a proposta é justa e cria um equilíbrio nos procedimentos a serem realizados pela Administração designada e pelo titular do pedido de registo da marca.

6.7. Irretroatividade da Proteção.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registo validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 4.º - Efeitos do registo internacional</i>

	<i>1. a) A partir da data do registo ou da inscrição feita em conformidade com as disposições dos artigos 3.º e 3.º ter, a proteção da marca em cada uma das partes contratantes interessadas é a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente junto da administração dessa Parte contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à secretaria internacional em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada ulteriormente, a proteção da marca na Parte contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela administração dessa Parte contratante.</i>
Regulamento Comum	<i>Não há regra aplicável.</i>

Segundo o artigo 4, 1. a) do Protocolo, o registo da marca em cada país designado terá como termo inicial da proteção o mesmo do registo internacional. Isso porque o tratado define a data da proteção como a do depósito na Administração de Origem, contanto que o pedido seja recebido pela Secretaria Internacional em até 2 meses desta data. Logo, a data referente à concessão do registo – momento em que a propriedade sobre o sinal é assegurada – não seria a do momento em que a Administração do país designado analisa o processo e não verifica motivos para sua recusa, mas a data do registo internacional.

Já o artigo 129 da LPI estabelece que a propriedade sobre uma marca é garantida sobre o sinal devidamente registado e as datas referentes à concessão do direito no país são definidas a partir da publicação de tal ato pelo INPI. Assim, os pedidos que se encontram na fase do exame de mérito não possuem a data do depósito como prioritária para o momento da concessão do registo da marca. O que o depositante possui neste período é a chamada “expectativa de direito” e, para proteger sua marca em processo de exame, poderá recorrer às garantias previstas no artigo n.º 130, inciso III, da LPI¹⁷⁹ e ao instituto jurídico da Concorrência Desleal (artigo n.º 2, inciso V, da LPI¹⁸⁰ e artigo n.º 10-bis, (1), (2) e (3), 1), da CUP¹⁸¹).

¹⁷⁹ De acordo com o artigo n.º 130 e inciso III: “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação”.

¹⁸⁰ Artigo n.º 2 e inciso V: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal”.

¹⁸¹ O ordenamento jurídico brasileiro não dispõe de lei interna para tipificação da concorrência desleal. Normalmente, a doutrina utiliza os termos da CUP: “Artigo 10.º-bis. 1) Os países da União obrigam-

O grupo de trabalho do INPI não verifica a existência de qualquer problema envolvendo essa questão, pois considera a proteção assegurada à inscrição internacional como a mesma do pedido de registo apresentado pela via nacional, ou seja, como uma expectativa de direito resultante da prioridade. É por esta razão que a terminologia que se enquadra é a de "Inscrição" e não "Registro" Internacional¹⁸².

O atual entendimento do INPI é no sentido que a garantia prevista no artigo do Protocolo deve ser interpretada como uma *proteção transitória*, semelhante à atribuída aos pedidos de registo apresentados diretamente perante a Autarquia. Neste caso, o titular da marca depositada tem apenas prioridade e expectativa sob os direitos que são conferidos somente no ato da concessão do registo. Outro tipo de proteção que deve ser interpretado no mesmo dispositivo trata-se da *proteção efetiva*, a qual corresponde àquela conferida às marcas já registradas perante o INPI, sem qualquer expectativa de direito, mas já com um direito adquirido. Por conta disto, a Autarquia decidiu adotar a expressão "Inscrição Internacional" como tradução do termo "International Registration" utilizado pela OMPI. De acordo com a interpretação, inclusive adotada pelos Estados Unidos e Japão, a Inscrição Internacional abrangeria todas as designações realizadas no Brasil¹⁸³. Este entendimento previne que possíveis equívocos ocorram em decorrência das notificações da OMPI referentes aos registros automáticos nos países cujos titulares de marcas requereram extensão da proteção¹⁸⁴.

Ao comparar as disposições do Protocolo e da LPI, verifica-se que o titular do registo internacional usufruirá de um período menor do seu direito de propriedade da marca no Brasil, visto que a contagem do prazo é iniciada do momento do pedido da proteção, a qual, nos casos de marcas depositadas diretamente perante o INPI, ocorre somente após sua concessão.

se a assegurar aos nacionais dos países da União protecção efectiva contra a concorrência desleal. 2) Constitui acto de concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 3) Deverão proibir-se especialmente: 1.º Todos os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente."

¹⁸² FREITAS, 2009, p. 130.

¹⁸³ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 31.

¹⁸⁴ FREITAS, 2009, p. 121.

Uma recomendação que deve ser apreciada e considerada para esta discussão foi apresentada pela CPIP-OAB/RJ. A comissão, com o intuito de preservar a segurança jurídica, sugeriu que, na ratificação do Protocolo, o Brasil declare expressamente a não retroatividade da proteção referente à concessão da inscrição internacional quando houver designação do Brasil para extensão de direitos. Com a declaração, o ordenamento se protegeria de questionamentos sobre a aplicação da norma que podem surgir oriundos de depositantes internacionais e, ainda, garante igualdade de tratamento entre os titulares de marcas depositadas diretamente no INPI e os que utilizam o Protocolo. Desta forma, a proteção conferida às marcas no período entre seu depósito perante a Secretaria Internacional e a concessão da extensão no Brasil seria a mesma atribuída às marcas depositadas diretamente no INPI e ainda não tiveram seus registros concedidos. Como o termo inicial para o período de vigência da extensão será o mesmo do registro internacional, o propósito de facilitar a gestão dos registros com uma única data para as devidas prorrogações seria mantido¹⁸⁵.

6.8. Registo de marcas em “Multiclasses”.

Manual de Marcas do INPI/BR	<i>Item 3.5.2: Todos os produtos ou serviços escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe” e que “Não há um limite de itens a serem especificados, porém todos os produtos ou serviços devem enquadrar-se em uma mesma classe.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 5.º - Recusa e invalidação dos efeitos do registo internacional a respeito de certas partes contratantes</i> <i>1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer administração de uma Parte contratante à qual a secretaria internacional tenha notificado uma extensão a essa Parte contratante, segundo os n.ºs 1 ou 2 do artigo 3.ºter, da proteção resultante do registo internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte contratante à marca que é objeto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto da administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registo apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.</i>

¹⁸⁵ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 32.

Regulamento Comum	<i>Artigo 9 – Requisitos relativos ao pedido internacional</i> <i>(4) [Conteúdo do pedido internacional] a) O pedido internacional deve conter ou indicar (...) (xiii) os nomes dos produtos e serviços para os quais o registo internacional da marca é pedido, agrupados nas classes apropriadas da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, cada grupo precedido pelo número da classe e apresentado pela ordem de as classes dessa Classificação; os produtos e serviços devem ser indicados em termos precisos, preferencialmente utilizando as palavras constantes da Lista Alfabética da referida Classificação; o pedido internacional pode conter limitações da lista de produtos e serviços em relação a uma ou mais Partes Contratantes designadas; a limitação em relação a cada Parte contratante pode ser diferente.</i>
-------------------------------------	---

Embora a lei brasileira não proíba que um único registo identifique produtos e/ou serviços em classes distintas, o item 3.5.2 do Manual de Marcas do INPI é incisivo ao estabelecer que os produtos e serviços assinalados devem abranger somente uma única classe no pedido de registo.

Assim, é obrigatório um registo individual para cada classe, o que resulta em uma incompatibilidade com o Protocolo, já que a parte final do artigo n.º 5, (1), do tratado não permite a recusa de um registo em razão de a legislação local das partes contratantes realizarem limitações do número de classes ou de produtos e serviços. No ordenamento jurídico pátrio atual, o único caso que foge desta regra são as marcas de Alto Renome¹⁸⁶, às quais é assegurada uma proteção especial em todos os ramos de atividade, nos termos do artigo 125 da LPI.

Pedro Barbosa considera esta possibilidade como uma “inconstitucionalidade chapada pelo vilipêndio da função social da propriedade expressa através do princípio da especialidade”¹⁸⁷. Segundo o advogado, é dado ao registo comum alguns efeitos que são garantidos somente à marca de alto renome. Um único registo identificando produtos e serviços de classes distintas seria como uma “mini marca de alto renome” com proteção concedida sem os minuciosos exames e critérios aplicados pelo INPI nas análises das

¹⁸⁶ Artigo 1º da Resolução nº 107/2013, de 19 de agosto de 2013: “Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença”.

¹⁸⁷ BARBOSA, 2018, p. 31.

marcas de alto renome, fatores que poderiam ser agravados na hipótese de não cumprimento dos prazos estipulados no artigo n.º 5 do Protocolo. Pedro Barbosa defende que o princípio da especialidade é “axioma regente do sistema de marcas que, por meio da função social da propriedade, constrange ao titular de um signo comum uma tutela desproporcional e extraclasse”¹⁸⁸. Caracterizada como a única exceção no direito nacional, a marca de alto renome não pode suportar seus fundamentos e efeitos vulgarizado. Com a ratificação de tal medida pelo país, será favorecido o óbice a interessados que queiram mercanciar em nichos nunca explorados pelo titular do registro “multiclasse”. É de todo pior a ratificação sem esta condicionante, não se recomendando alteração legiferante da LPI, e sim, a rejeição de ocorrência de tal perigosa previsão do Protocolo de Madrid. O advogado também aponta sobre ao incentivo ao aumento de requerimento da caducidade da marca em âmbito administrativo e, em eventual oportunidade posterior, o reconhecimento judicialmente do desuso da marca nas classes reivindicadas¹⁸⁹.

Ocorre que, para uma marca ter seu alto renome reconhecido, ela tem de apresentar determinadas características e cumprir certos requisitos que, aparentemente, desconstroem qualquer ligação com um sinal registado em multiclassess.

Uma marca para ser reconhecida como de alto renome deve ter um desempenho que, apesar do escopo do produto ou serviço identificado pelo sinal, vai além deste e do princípio da especialidade. Esta marca adquire grande reconhecimento por parte do público em virtude de sua eficácia, qualidade, prestígio e reputação, o que causa forte atração de seus consumidores.

Já o registro comum, para ter a proteção de seu sinal em todas as classes, deverá reivindicar a proteção nestas e realizar o pagamento dos devidos emolumentos. Além disso, terá de usar a marca e comprovar a legitimidade referente ao exercício da atividade identificada pelas classes para não correr o risco de ter a declaração de caducidade de sua marca.

¹⁸⁸ Ibidem, p. 37.

¹⁸⁹ Idem.

Houve reconhecimento do legislador no PL 10.920/2018 sobre a assimetria discutida, porém, na proposta da alteração legislativa, se limitou a acrescentar um segundo parágrafo ao artigo 157º da LPI dispondo que: “Será assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registo de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional e que devam produzir efeitos no país, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, prova de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes”.

Como pode-se verificar, o PL 10.920/2018 ressalta que será garantido o tratamento isonômico entre os pedidos apresentados diretamente perante o INPI e os que forem por meio do Protocolo, todavia, não é possível concluir a execução prática do procedimento perante o INPI. Entende-se que o PL 10.920/2018 deveria ser mais taxativo no que tange à disposição que assegura o registo de marcas em multiclassas.

Posto isto, não há razão para manter a proibição do registo da marca em multiclassas no país. Recomenda-se a alteração do Manual de Marcas do INPI para que seja aceito em todos os pedidos de registo perante a Administração a proteção em mais de uma classe por pedido, não apenas em uma, como ocorre atualmente. Ademais, que haja também disposição expressa na LPI quanto à possibilidade.

O registo de marcas em multiclassas também traz discussões sobre os emolumentos aplicáveis, que serão discutidas a seguir.

6.9. Emolumentos Referentes aos Depósitos e Renovações de Registos.

Protocolo de Madrid	<i>Artigo 8.º - Taxas relativas ao pedido internacional e ao registo internacional</i> 7. a) <i>Qualquer Parte contratante pode declarar que, em relação a cada registo internacional em que é mencionada segundo o artigo 3.ºter, e em relação à renovação de um tal registo internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das taxas suplementares e complementares, uma taxa (adiante denominada "a taxa individual") cuja importância é indicada na declaração e pode ser modificada em declarações posteriores, mas não pode ser superior ao equivalente da</i>
-----------------------------------	--

	<i>quantia, após dedução das economias resultantes do processo internacional, que a administração da referida Parte contratante teria o direito de receber de um requerente para um registo de 10 anos, ou de um titular de um registo para uma renovação por 10 anos desse registo, da marca no registo da referida administração. Se for caso de se pagar uma tal taxa individual;</i>
Regulamento Comum	<i>Artigo 10 – Taxas relativas ao pedido internacional</i> <i>(2) [Pedidos Internacionais Regidos Exclusivamente pelo Protocolo] Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo estará sujeito ao pagamento da taxa base, da taxa complementar e/ou da taxa individual e, quando aplicável, da taxa suplementar especificada. ou referido no item 2 da Tabela de Taxas. Essas taxas serão pagas por dez anos.</i> <i>(3) [Pedidos Internacionais regidos tanto pelo Acordo como pelo Protocolo] Um pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo estará sujeito ao pagamento da taxa base, da taxa complementar e, quando aplicável, da taxa individual e do taxa suplementar, especificada ou referida no item 3 da Tabela de Taxas. No que diz respeito às partes contratantes designadas no âmbito do acordo, é aplicável o disposto no nº 1. No que diz respeito às partes contratantes designadas no âmbito do protocolo, é aplicável o disposto no nº 2.</i>

Como já mencionado anteriormente, o artigo 8º, 7, a), do Protocolo determina que o registo internacional está condicionado ao pagamento de emolumentos (base, suplementar e complementar), de acordo com as características da marca, sendo permitido às partes contratantes a cobrança individual de valores até o limite do que é solicitado aos que requeiram o registo de uma diretamente em suas Administrações.

No âmbito do Protocolo, o emolumento base para 1 registo internacional de marca identificando produtos ou serviços cobertos por 1 ou até 3 classes (registo em multiclassess) é de CHF 653.00. Quando os produtos ou serviços identificados pelo sinal ultrapassarem as 3 classes, e somente neste caso, é necessário o pagamento de emolumento suplementar no valor de CHF 100.00.

Ocorre que, como mencionado anteriormente, no Brasil, não é permitido o registo de marcas em multiclassess atualmente, fazendo-se necessário o requerimento de registros independentes de acordo com o número de classes assinaladas pelos produtos ou serviços da marca. No caso de 1 registo de marca em 1 única classe, os emolumentos cobrados pelo INPI estão em torno de CHF 273.00 (CHF 88.00 no momento do depósito e CHF 185.00

para a concessão da marca após o deferimento). Logo, o registo de uma marca que assinala produtos e serviços abrangidos por 3 classes deve ser requerido por meio de 3 pedidos distintos, custando em torno de CHF 819.00.

Preliminarmente, ao comparar as duas situações, pode-se entender que, nos termos do Protocolo de Madrid, o titular de um pedido internacional com interesse em estender a proteção de sua marca em até 3 classes para o Brasil teria os custos de CHF 653.00, enquanto para o titular de uma marca com as mesmas características, mas apresentada diretamente perante o INPI, os valores seriam de CHF 819.00.

Esta situação aplicaria um procedimento contra o princípio da isonomia entre os requerimentos de proteção apresentados pela via nacional e os que a recorrerem pela do Protocolo, já que os emolumentos do primeiro requerimento custariam CHF 819.00 e do segundo CHF 653.00, uma relação de concorrência que favoreceria incontestavelmente o registo internacional. A diferença entre os emolumentos colocaria os depositantes que optassem pelo registo diretamente no INPI em posição de desvantagem em relação aos que realizassem os pedidos por meio do Protocolo.

O entendimento é compartilhado por Célio Borja quando ressalta que, na adesão do Protocolo pelo Brasil, será estabelecido um cenário de desigualdade pecuniária entre os custos na relação jurídica de concorrência em razão de maior onerosidade aos depósitos realizados diretamente no INPI¹⁹⁰.

Para a isonomia de tratamento ser preservada, em ambas as formas de requerimento devem ser asseguradas com valores semelhantes, o que levanta muitas discussões sobre a forma mais compatível com as legislações.

A primeira se inclina para a cobrança do valor de CHF 819.00 para um pedido de registo que identifique produto ou serviços em até 3 classes nas duas formas de requerimento. Todavia, esta hipótese elevaria os custos – questão que vai contra o objeto

¹⁹⁰ BORJA, 2018, p. 12.

do Protocolo – para os que optassem pelo depósito desta em uma ou duas classes e, ainda, poderia desestimular os titulares de marcas a requerer seu registro.

Opina-se também pela redução dos emolumentos do pedido de registro em até 3 classes para CHF 273.00 nas duas formas de requerimento, contudo, esta opção poderia reduzir potencialmente a receita do INPI.

A ABPI alerta que tal situação deve ser previamente avaliada, pois há transferência de atribuições e suas respectivas receitas do INPI para a OMPI¹⁹¹ e a Administração poderá ter a necessidade de reestruturar toda a sua tabela de emolumentos com um aumento significativo de seus valores para compensar a diminuição de cerca de 30% referente aos emolumento dos depósitos e, ainda, por conta do sensível cenário económico brasileiro, requerer aporte financeiro da União Federal¹⁹².

Celso Borja discorda da opção de adequar os emolumentos tabelados pelo INPI aos da OMPI. De acordo com o advogado, tal medida supriria os requisitos para obediência ao princípio jurídico de tratamento isonômico entre os nacionais e estrangeiros. Mas, por outro lado, criaria um fato que vai contra a CRFB, pois o INPI ficaria obrigado a regular seus emolumentos – um serviço público brasileiro – pelos da OMPI de forma dependente e subordinada. Entende Celso Borja que a proposta “desrespeitaria, além disso, a regra do serviço pelo custo, obrigatória nos entes administrativos financeiramente autônomos, porque tal equalização desconsideraria as próprias finalidades da tarifa: amortizar e remunerar o capital e formar provisão para a melhoria e expansão do serviço”¹⁹³.

A questão também é apontada e questionada pela CPIP-OAB/RJ. A comissão ressaltou que é inviável o Protocolo, por meio do artigo n.º 8, (2), (ii), promover uma equalização de emolumentos para diligências totalmente distintas das suas e que serão realizadas pelas Partes Contratantes. Assim como Celso Borja, a CPIP-OAB/RJ dispõe sobre a relação do custo pelo serviço ao destacar que “... não há dúvidas que a busca de

¹⁹¹ Sílvia Rodrigues de Freitas destaca que a estimativa é que o país receberá mais designações do que enviará, razão pela qual a probabilidade é que a maior parte das receitas serão destinadas à Secretaria Internacional. FREITAS, 2009, p. 128.

¹⁹² ABPI, 2018.

¹⁹³ BORJA, 2018, p. 8.

anterioridades em duas classes gera o dobro de trabalho que a busca em apenas uma classe, e que a busca em três classes gera o triplo de trabalho! No Brasil, em que os emolumentos do INPI constituem um preço público, e seu valor deve ter uma correlação com o custo, parece absurdo ficar preços idênticos para atividades que exijam níveis de esforço tão distintos da autarquia federal”¹⁹⁴.

A CPIP-OAB/RJ sugeriu que os emolumentos referentes aos pedidos internacionais assinalando até 3 classes fossem de CHF 819.00. Já os valores referentes aos pedidos nacionais seriam de CHF 273.00 por cada classe identificada no rol de produtos e serviços presentes no pedido. Dessa forma, os emolumentos referentes a um pedido nacional com 3 classes seria de CHF 819.00, ou seja, o mesmo valor do pedido internacional com a garantia das três classes¹⁹⁵.

Apesar de a sugestão aparentar-se como desvantajosa para os depósitos via Protocolo, o fato não violaria o tratado, pois não há proibição de cobrança de emolumentos menores por depósitos em uma ou duas classes para aqueles apresentados pela via nacional, na medida que estes, quando identificarem produtos e serviços de 3 classes, tenham os mesmos emolumentos dos internacionais com suas três classes já garantidas. Igualmente, o sistema de cobrança também não viola o tratamento isonômico entre os nacionais e internacionais. Essa forma de estabelecer os valores dos emolumentos manteria o atual procedimento do INPI e não obrigaria os depósitos nacionais ao pagamento da taxa de CHF 819.00 para o requerimento do registo de uma marca em apenas 1 ou 2 classes.

Acredita-se que a OMPI não faria oposição ao procedimento recomendado pela CPIP-OAB/RJ, caso o país decidisse estabelecer os emolumentos desta forma. Inclusive porque é possível encontrar partes contratantes do Protocolo que estabelecem os

¹⁹⁴ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 50.

¹⁹⁵ Idem.

emolumentos de acordo com o número de classes, são os casos do México¹⁹⁶, Nova Zelândia¹⁹⁷ e Singapura¹⁹⁸.

Diante do exposto, sugere-se que o Brasil, na adesão do Protocolo, se posicione quanto à opção dos emolumentos individuais em valores idênticos para cada classe reivindicada aos pedidos nacionais.

Na mesma oportunidade, o país também deverá informar que os emolumentos são recolhidos em 2 etapas, da mesma forma que ocorre no Japão¹⁹⁹ e em Cuba²⁰⁰.

6.10. Isenção de Emolumentos para Nomeação de Procurador e Anotação de Alterações no Registo Internacional.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 9.º bis – Certas inscrições relativas a um registo internacional A secretaria internacional inscreve no registo internacional: i) Qualquer modificação do nome ou do endereço do titular do registo internacional; ii) A nomeação de um representante do titular do registo internacional e qualquer outro elemento pertinente relativo a tal representante;</i>
Regulamento Comum	<i>Artigo 36 – Isenção de taxas A gravação dos seguintes itens estará isenta de taxas: i) a nomeação de um representante, qualquer alteração relativa a um representante e o cancelamento da gravação de um representante;</i>

¹⁹⁶ WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: Mexico. **Information Notice N.º 15/2018**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_15.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁹⁷ WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: New Zealand. **Information Notice N.º 06/2018**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_6.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁹⁸ WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: Singapore. **Information Notice N.º 06/2017**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

¹⁹⁹ WIPO. Notification that an individual fee will be payable in two parts: Japan. **Information Notice N.º 38/2002**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2002/madrid_2002_38.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

²⁰⁰ WIPO. Individual Fee: Cuba. **Information Notice N.º 27/2003**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2003/madrid_2003_27.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

	<i>ii) qualquer alteração relativa aos números de telefone e telefax, endereço para correspondência, endereço de correio eletrônico e quaisquer outros meios de comunicação com o requerente ou titular, conforme especificado nas Instruções Administrativas,</i>
--	--

A isenção de pagamento de emolumentos para anotações no registo internacional é outra questão que também levantou questionamentos. Nos termos do artigo 9.ºbis do Protocolo combinado com a regra 36 do Regulamento Comum, os titulares dos registos internacionais estão isentos do pagamento de valores referentes à nomeação de procurador e anotações de algumas modificações no registo

A ABPI entende que este benefício viola o direito de igualdade de tratamento, pois os titulares das marcas depositadas diretamente na Administração nacional não estão dispensados de recolher os valores, conforme o artigo 228º da LPI.

Para Graça Aranha, ainda que a marca depositada tenha como origem a inscrição internacional, a constituição de um representante local em igualdade de condições com os depósitos realizados no Brasil diretamente perante o INPI deverá ser feita. De igual modo, o titular estrangeiro deverá pagar os emolumentos correspondentes, nos termos previsto na LPI²⁰¹. O mesmo entendimento é compartilhado por Célio Borja. Nas palavras do advogado: “A isenção nele aludida não me parece atentatória do tratamento isonômico prescrito no artigo 5º” caput, da Constituição Federal, porque o ato isento – inscrição de um mandatário - somente produz efeito no registo internacional”²⁰².

Paulo Casella propôs que os procedimentos sejam isentos de emolumentos por parte do INPI, igualmente como ocorre internacionalmente, já que é muito mais prático o Brasil se adequar a realidade da comunidade internacional, ao inverso²⁰³.

Este assunto é de extrema importância, pois, como mencionado anteriormente, o país encontra-se em um cenário económico bastante delicado e, caso haja isenção de cobrança dos emolumentos da mesma forma que ocorre perante a Secretaria

²⁰¹ ARANHA, 2004, p. 22.

²⁰² BORJA, 2018, p. 8.

²⁰³ CASELLA, 2007, p. 183.

Internacional, o INPI terá que encontrar uma forma de compensar a redução da receita, já que, além de perder os valores referentes ao emolumentos acima mencionados, que atualmente geram recursos consideráveis para a Autarquia, também estaria obrigado a realizar a anotação no registo sem receber qualquer valor da Secretaria Internacional ou do próprio titular da marca.

Assim, por razões de segurança jurídica no que tange às obrigações referentes às retribuições a serem recolhidas e à igualdade de tratamento entre os todos os requerentes de registo de marca no Brasil, sugere-se que, na ratificação do Protocolo, seja expressamente declarado que o INPI cobrará os mesmos valores que são exigidos dos titulares que utilizam a via nacional para requerimento de proteção.

6.11. Cessão Parcial de Marcas Integrantes da Mesma “Família”.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registos ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registos ou arquivamento dos pedidos não cedidos.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 9.º - Inscrição de uma mudança de titular do registo internacional A pedido da pessoa em cujo nome está inscrito o registo internacional, ou a pedido de uma administração interessada feito ex officio ou a pedido de uma interessada, a secretaria internacional inscreve no registo internacional qualquer mudança do titular desse registo, em relação a todas ou algumas das partes contratantes em cujos territórios o referido registo produz efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registo, desde que o novo titular seja uma pessoa que, segundo o n.º 1 do artigo 2.º, está habilitada a depositar pedidos internacionais.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 25 – Pedido de Anotação (1) [Apresentação do Pedido] a) Um pedido de registo deve ser apresentado à Secretaria Internacional no formulário oficial pertinente, num único exemplar, quando o pedido disser respeito a um dos seguintes aspetos: (i) uma mudança na propriedade do registo internacional em relação a todos ou alguns dos bens e serviços e todas ou algumas das Partes Contratantes designadas;</i>

De acordo com o artigo n.º 9 do Protocolo, a transferência de uma marca em relação a todos ou alguns produtos e serviços identificados pelo sinal distintivo para um titular que seja legítimo poderá ser realizada pela Secretaria Internacional.

Não há qualquer impedimento no ordenamento jurídico brasileiro quanto à cessão de uma marca no seu escopo de proteção requerida. A LPI permite, por exemplo, a alienação tanto de um pedido de registo quanto de um registo, desde que o alienatário supra os requisitos para se tornar titular do sinal²⁰⁴, diferentemente do que ocorre com o nome empresarial²⁰⁵.

O que o artigo n.º 135 da LPI não permite, sob pena de cancelamento dos registos ou arquivamentos dos pedidos não cedidos, é que um cedente, titular de marcas iguais ou semelhantes, identificando produtos ou serviços igualmente idênticos e semelhantes (“*família de marcas*”²⁰⁶), transfira à terceiros somente algumas dessas marcas e mantenha outras sob sua titularidade, permitindo que concorrentes detenham propriedade sob os mesmos sinais em segmento mercadológico idêntico ou afim.

O artigo manteve o princípio da universalidade da cessão que era previsto no artigo n.º 89 da lei n.º 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (CPI)²⁰⁷, o qual defende que, diante da impossibilidade de convivência de sinais iguais ou semelhantes de titulares concorrentes, deve-se realizar a cessão desses pedidos ou registos *em bloco*²⁰⁸. Este dispositivo legal está relacionado com as proibições de registo que cause “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registada, para distinguir ou

²⁰⁴ “Art. 134. O pedido de registo e o registo poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registo”.

²⁰⁵ Artigo 1.164 do CC: “O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.”

²⁰⁶ “Constituem família todos os registos ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”. BARBOSA, Denis Borges, **Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registos a ela pertencentes**, 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>> . Acesso em: 06 jun. 2019.

²⁰⁷ “Art. 89. A transferência para o cessionário deverá compreender todos os registos ou pedidos de registos de marcas iguais ou semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento ex officio dos registos ou pedidos de registos não transferidos”.

²⁰⁸ “A Lei 9.279/1996 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registos e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais” (Agravado de Instrumento Nº 70053330684, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 15/05/2013).

certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”²⁰⁹.

Com nesses fundamentos, para a CPIP-OAB/RJ e a ABPI, na oportunidade de ratificação do Protocolo, o Brasil deve realizar uma ressalva quanto ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que não tenha sido transferida no mesmo ato. De acordo com a CPIP-OAB/RJ, “não seria admissível a cessão da extensão brasileira do Registro Internacional no tocante a apenas alguns dos produtos ou serviços dela objeto. Mais do que isso, não seria admissível, no Brasil, nem mesmo a coexistência de diferentes extensões brasileiras para registros internacionais independentes, efetuadas em nome de titulares distintos, envolvendo marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”²¹⁰. A ABPI, alternativamente, também propõe que os termos do artigo 135 da LPI sejam revogados²¹¹.

Pedro Barbosa, apesar de estimular que nas alienações seja realizada a cessão da família de marcas em toda a sua integralidade, entende que “quando se coteja as previsões símile no Protocolo de Madri, percebe-se que a única disposição vizinha trata da atualização dos cadastros da Secretaria Internacional, quando da informação de que houve uma cessão. Nada é mencionado ou correlacionado à prescrição do art. 135 da LPI, fazendo com que – tal como no caso da necessidade de se provar legitimidade de atuação na seara para qual se requer o registro (...) – inexistia confronto entre o Tratado Contrato e a Lei Ordinária”²¹². Mas também ressalta que a constituição não isenta o cessionário de realizar o trespasse de marcas que integram uma família de marcas na sua totalidade em caso de transferência. Desta forma, verifica-se que é obrigatório observar os termos do artigo 135º da LPI, o qual deverá incorrer sobre todos os titulares de marcas no país. Ademais, não é aconselhável qualquer modificação na LPI e sim uma condicionante na ratificação do Protocolo de que não se consentirá com conflito ou associação envolvendo titulares distintos com marcas da mesma família²¹³.

²⁰⁹ Conforme inciso XIX, do artigo n.º 124, da LPI.

²¹⁰ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 50 – 51.

²¹¹ ABPI, 2008.

²¹² BARBOSA, 2018, P. 28.

²¹³ Ibidem, P. 27.

Uma importante observação que vale ser feita neste caso trata-se do intuito principal do artigo n.º 135, que foi adotado no Parecer INPI/PROC/DICONS/AD/n.º 69/93, como o de proteger o empresário e combater práticas de desvio de clientela²¹⁴.

Igualmente entende o mestre João Gama Cerqueira. Ao prelecionar sobre a função do registo da marca, esclareceu que a função essencial do registo da marca é resguardar os direitos do seu titular. A relação do registo da marca com o consumidor ter natureza indireta e função secundária²¹⁵.

Acontece que, apesar de todo o exposto acima, ainda há decisões de tribunais que, por razões de interesse público, limitam a autonomia privada do titular da marca e colocam como função principal do registo da marca a de proteção ao consumidor²¹⁶. Por

²¹⁴ “8.1 Ao contrário do que foi até o momento tomado como fundamento, e comumente imaginado, não objetiva a lei, ao regular a proteção das marcas, em primeiro plano, proteger o consumidor. O seu primeiro objetivo é a proteção do comerciante, visando resguardá-lo de atos que possam desviar a sua clientela. Verifica-se, desta forma, se tratar de um direito de cunho eminentemente patrimonial. Em protegendo o comerciante, indiretamente está se protegendo o consumidor (...) 8.3. Verifica-se, da melhor doutrina, que ao proteger os direitos do comerciante, está assegurando a proteção aos direitos do consumidor. Não é objetivo da legislação marcária garantir ao consumidor a qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. Esta garantia é dada pelo titular da marca, tratando-se de uma relação direta entre consumidor e industrial, não sendo de competência do INPI, enquanto Autoridade Pública, interferir na mesma”. BARBOSA, Denis B. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual**, Volume I, Ed. Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, 2014-2015, p. 338. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=410>. Acesso em: 06 jun. 2019.

²¹⁵ Nas palavras de Gama Cerqueira: “Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhes asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular. Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse do público acima dos interesses do comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho. Dessa errônea concepção é que resultam geralmente, as inúmeras restrições postas ao direito dos comerciantes e industriais, por meio de estreita regulamentação da matéria, incompatível com a liberdade de comércio e indústria. Sem dúvida, o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, porque a ordem pública exige que a sua boa fé não seja iludida pela fraude”. CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da propriedade industrial**, volume 2, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946-1956, pág. 349 - 350.

²¹⁶ “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE REGISTO DE MARCA. TUTELA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EM FACE DA MARCA. LEI Nº 5.771/71. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. EXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. LEI Nº 9.279/96. PRODUTOS DE SEGUIMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO. I – A tutela da denominação social em face da marca, nos termos da Lei nº 5.771/71, artigos 64 e 65, não se dá somente com base no critério da anterioridade, observando-se, também, o princípio da especificidade. II – Dentre os requisitos exigidos para a registabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade. O sinal que apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso, ou sob registo de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim. III – Inegável similitude fonética entre as marcas, além da afinidade de seguimentos

detrás destas decisões está uma reflexão sobre a vulnerabilidade do consumidor – um agente hipossuficiente²¹⁷ – somada ao princípio da especificidade presente no direito marcário, o qual tem como função coibir práticas que confundam o consumidor ao adquirir produtos e serviços no mercado. Esta corrente jurisprudencial defende que o papel de distinguir a origem dos produtos ou serviços identificados pelos sinais pode ser prejudicial ao consumidor final, pelo que teria o condão de gerar confusão ou associação indevida entre produtos afins de diferentes origens por supor que ambos produtos ou serviços provêm do mesmo fabricante. Tal reflexão é observada somente se, diante de um produto ou serviço, o consumidor não ocorrer em confusão pela presença de marcas iguais ou semelhantes.

Os legisladores do PL 10.920/2018, cientes que as divergências acima apontadas poderão impulsionar questionamentos em âmbito judicial, caso o Brasil ratifique o Protocolo sem que haja uma uniformização dos entendimentos presentes no país, propôs a revogação do artigo n.º 135 da LPI.

mercadológicos, já que os produtos a serem comercializados pelas empresas são de classes semelhantes dentro do ramo alimentício e, por vezes dispostas em prateleiras próximas, no mesmo setor de vendas, são capazes de gerar confusão no consumidor, acerca de sua procedência. III – Colidência prevista como impeditiva de registo, segundo art 124, inciso XIX da LPI. IV – O direito marcário não objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na medida em que possui estreita relação com a tutela de direitos consumeristas, públicos e indisponíveis. V – Impossibilidade de acordo entre as partes, se o mesmo representa potencial violação de interesses públicos. VI – Apelação a que se nega provimento. (TRF-2 - AC: 353113 RJ 2000.51.01.017652-2, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 11/11/2008, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:19/12/2008 – Página: 56)”

“REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDEFERIMENTO DE REGISTO DE MARCA. COLIDÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO TITULAR DO DIREITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE COM RESTRIÇÕES. 1. A empresa detentora do registo da marca preexistente CARTIER, que gerou o impedimento por parte do INPI, manifestou a concordância com o uso de marca semelhante, não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso simultâneo, nem que o Judiciário ou o INPI se oponham ao acordo, desde que não haja confusão ou prejuízo para os consumidores. 2. Precedentes desta Corte e do TFR. 3. O pedido de depósito foi para a marca CARTER"S na classe 25, de forma genérica, o que engloba todos os itens, mas nos consentimentos ora juntados, há autorização tão-só para a classe 25.10, o que deveria ter sido ressaltado na sentença, para que não haja a colidência e confusão entre as marcas. 4. Remessa provida para permitir o registo da marca CARTER"S tão-só na classe 25.10, para artigos de vestuários para crianças e bebês. 5. Considerando a sucumbência recíproca, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários da parte contrária e reduzida a condenação ao pagamento tão-somente da metade das custas adiantadas. (TRF-2 - REO: 206741 RJ 1999.02.01.036691-2, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 14/09/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/09/2005 - Página:209)”

²¹⁷ Artigo n.º 4 da lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC): “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”

Aparentemente, os legisladores compartilharam do mesmo entendimento adotado no Parecer INPI/PROC/DICONS/AD/n.º 69/93 (acima mencionado) para fundamentarem a proposta de alteração legislativa no que tange à presente discussão.

De acordo com a justificativa que segue o PL 10.920/2018, a transferência da marca consiste em um ato voluntário entre os interessados que dispensa estipulação legal sobre a necessidade ou não de se incluir todas as marcas que sejam iguais ou semelhantes do cedente. Se eventualmente um consumidor confundir-se pelo fato de uma mesma marca possuir qualidades ou características diferentes em virtude das titularidades, maior interesse neste problema seria o cedente, já que, certamente, não deseja se deparar com situações de confusão envolvendo sua marca²¹⁸.

Desta forma, entende-se como pertinente a revogação do artigo nº 135, assegurando, desta forma, o direito prioritário do titular da marca e estabelece o mesmo tratamento para estrangeiros e nacionais.

6.12. “Marca de Reserva” e “Deadwood”.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 133. O registo da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registo, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 6.º - Duração da validade do registo internacional; dependência e independência do registo internacional</i> <i>1. O registo de uma marca na secretaria internacional é feito por 10 anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7.º</i> <i>Artigo 7.º - Renovação do registo internacional</i> <i>1. Qualquer registo internacional pode ser renovado por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da taxa de base e, sob reserva do n.º 7 do artigo 8.º, das taxas suplementares e complementares previstas no n.º 2 do artigo 8.º</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 30 – Detalhes Relativos à Renovação</i> <i>(4) [Prazos pelos quais as taxas de renovação são pagas] Os emolumentos exigidos para cada renovação serão pagos por dez anos, independentemente de o registo</i>

²¹⁸ PL 10.920/2018, p. 541

	<i>internacional conter, na lista de Partes Contratantes designadas, apenas Partes Contratantes cuja designação é regida pelo Acordo, apenas as Partes Contratantes cuja designação é regida pelo Protocolo, ou ambas as Partes Contratantes cuja designação é regida pelo Acordo e Partes Contratantes cuja designação é regida pelo Protocolo. No que se refere aos pagamentos ao abrigo do Acordo, o pagamento por dez anos será considerado como um pagamento por uma prestação de dez anos.</i>
--	--

Com menos complicações para obtenção de proteção de marcas baseadas nos pedidos e registos internacionais perante o ordenamento jurídico brasileiro, a ratificação do Protocolo pelo país resultará na receção de um expressivo número de requerimento de extensão de registos internacionais no Brasil para marcas que, na inexistência do Sistema, possivelmente não seriam alvo de pedidos depositados no Brasil.

A situação fará com que se agrave a presença das chamadas “marcas de reserva”, que têm a especial intenção de abster o seu registo por terceiros, sem que o seu titular tenha real propósito no respetivo uso do sinal no Brasil. Esta prática vai contra o princípio de livre concorrência ressaltados pelo legislador na CRFB²¹⁹.

Outro fenômeno com fortes probabilidades de emergir na adesão do Protocolo é o conhecido mundialmente como “deadwood”. Trata-se de um acervo de marcas registadas, todavia sem uso. Na verdade, essas marcas estão abandonadas, mas, perante as administrações nacionais, permanecem em vigor por conta do seu registo.

A “marca de reserva” e o “deadwood” provocam redução de disponibilidade de sinais e deixa os empresários no país cada vez mais impossibilitados de adquirirem o registo de determinados sinais que, em situação contrária, estariam aptos para registo em nome de requerentes com efetivo interesse.

²¹⁹ Artigo n.º 170 da CRFB. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência.”

Em outros termos, a ratificação do Protocolo pelo Brasil resultará no aumento da probabilidade de conflitos entre pedidos de registo depositados diretamente perante o INPI e aqueles apresentados pela via internacional que não se deseja usar no país, além de afetar a efetividade do exame dos pedidos de registo pelo INPI, que se verá sobrecarregado com o significativo número de pedidos de registo das “marcas de reserva” e do “deadwood”.

Fato é que o direito de uso exclusivo garantido pelo sistema de proteção de marcas somente se caracteriza justificável se tais sinais estiverem exercendo sua função económica. Caso negativo, verifica-se um “capital morto” para o mercado e ainda causa obstáculos para novos empreendimentos. Inclusive, a LPI faz questão de destacar que o desenvolvimento económico e a repressão à concorrência desleal fazem parte da proteção de direitos referentes à propriedade industrial²²⁰.

Sílvia Freitas entende que não cabem preocupações para a possível “enxurrada” de “marca de reserva” que chegarão ao país, pois a instauração de um processo de Caducidade impediria esta prática²²¹.

Porém, a realidade é que um procedimento administrativo de extinção do registo de uma marca em decorrência do seu não uso só pode ser instaurado depois de decorrido 5 (cinco) anos, a contar da data da concessão do registo e, além disso, este processo de cancelamento do registo demanda esforços, custos e tempo para sua conclusão, podendo ser estendido por vários anos.

Como visto, é fato que as “marcas de reserva” e o “Deadwood” podem causar transtornos e que o instituto da Caducidade da forma atual regulada em lei não concede segurança no combate às práticas.

Uma forma de manter o combate contra a prática de reserva de marcas no âmbito do Protocolo seria a alteração da LPI para dispor que os prazos referentes aos artigos 143

²²⁰ Artigo 2.º da LPI: A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal.

²²¹ FREITAS, 2009, p. 131

e 145 da lei sejam alterados para 3 (três) anos, inclusive, este é o prazo mínimo estabelecido no artigo 19º do Acordo ADPIC²²².

Entretanto, o PL 10.920/2018, alternativamente, propôs a criação dos artigos 143-A e 146-A, os quais aduzem:

“Art. 143-A. Também caducará o registro, caso seu titular não apresente declaração de uso da marca ao INPI, com a indicação dos produtos e serviços da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso, observados os seguintes prazos:

I - Durante o sexto ano de vigência do registro, contado de sua concessão ou prorrogação; e

II - Durante o último ano de vigência do registro.

§1º A declaração ou a justificativa referida no caput deve ser instruída com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição.

§2º Caso o registro seja prorrogado no prazo previsto no art. 133, § 2º, a declaração de que trata o inciso II deverá ser apresentada em até 60 dias da prática do respectivo ato, mediante pagamento de retribuição específica.

(...)

Art. 146-A. Os dispositivos deste Capítulo aplicam-se também aos registros de marca sujeitos a requerimentos de prorrogação no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário.”

O legislador seguiu os passos do ordenamento jurídico estadunidense, determinando que a não apresentação de provas da utilização da marca ou a ausência de justificativa no caso de seu não uso importará na caducidade do registro. Tal comprovação deverá ser realizada durante o sexto ano de vigência a contar da concessão ou da prorrogação do registro e no último ano de sua vigência.

²²² Artigo 19º: “Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca”.

Apesar desta positiva mudança na lei, acredita-se que tal alteração não trará soluções para o problema que envolve o extenso prazo levado para ser possível a instauração do requerimento de caducidade.

Em razão disso, faz-se ainda mais importante que, no momento da adesão do Protocolo, o Brasil observe o artigo 14, (5), do Protocolo e declare que os registros internacionais com proteção concedida antes da entrada em vigor do Protocolo no país não podem ser objeto de requerimentos de extensão de proteção no Brasil. Com o recebimento somente de novos pedidos de extensão de proteção, há uma atenuação do expressivo número de pedidos acima mencionado e evita-se congestionamento dos serviços por parte do INPI.

6.13. A Classificação de Produtos e Serviços e a Ofensa ao Devido Processo Legal.

Lei da Propriedade Industrial (LPI)	<i>Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.</i>
CUP	<i>Art. 2º (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.</i>
Protocolo de Madrid	<i>Artigo 3.º – Pedido internacional (2) O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para os fins do registo das marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da secretaria internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida administração e a secretaria internacional, prevalece a opinião desta última.</i>
Regulamento Comum	<i>Regra 12 – Irregularidades relativas à classificação de produtos e serviços 1) [Proposta de classificação} a) Se a Secretaria Internacional considerar que as condições fixadas no item xiii) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9 não foram cumpridas, fará a sua própria proposta de classificação e de agrupamento, notificará à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante.</i>

	2) <i>[Divergência de opinião sobre a proposta]</i> A Administração de origem poderá, no prazo de três meses a contar da data da notificação da proposta, comunicar à Secretaria Internacional a sua opinião sobre a classificação e o agrupamento propostos. 4) <i>[Retirada da proposta]</i> Se, considerando a opinião comunicada nos termos do parágrafo 2, a Secretaria Internacional retirar a sua proposta, notificará esse fato à Administração de origem e informará, ao mesmo tempo, o depositante desse fato. 5) <i>[Modificação da proposta]</i> Se, considerando a opinião comunicada nos termos parágrafo 2, a Secretaria Internacional modificar a sua proposta, notificará à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante de tal modificação e qualquer outra consequente alteração no montante indicado na alínea b) do parágrafo 1. 6) <i>[Confirmação da proposta]</i> Se, não obstante a opinião referida no parágrafo 2, a Secretaria Internacional confirmar a sua proposta, notificará esse fato à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante desse fato.
--	--

O Protocolo obriga os titulares de pedidos internacionais, por meio do seu artigo 3º, (2), a especificar os produtos e serviços que serão assinalados pela marca, tal como, na medida do possível, a classe que corresponde à determinada pelo Acordo de Nice. Caso o requerente não faça a indicação, a Secretaria Internacional faz as adaptações dos produtos ou serviços nas classes que entender apropriadas. A especificação das atividades identificadas pela marca feita pelo titular é submetida ao exame da secretaria internacional.

O Brasil substituiu a classificação nacional de produtos e serviços instituída por meio do Ato Normativo n.º 51/1981 pela classificação internacional em vigor a partir de 03 de janeiro de 2000, conforme Ato Normativo n.º 150/1999. Acredita-se que a principal razão para a não mais utilização da classificação era justamente a preparação do país para integrar o Protocolo. Entretanto, o sistema de pedidos de registo de marcas brasileiro possibilita também a livre especificação de produtos e serviços, opção não disponível no Sistema de Madrid.

Na prática, os depósitos de marcas realizados por meio do Protocolo estarão limitados uma relação de produtos e serviços pré-determinados, sem a possibilidade de realizar especificações fora da forma padronizada pela Sistema de Madrid. Já os depósitos

apresentados diretamente perante o INPI gozarão da vantagem e faculdade de realizar detalhamentos dos produtos e serviços de forma livre.

Com o fim de uniformizar os direitos disponíveis aos titulares de pedidos nacionais e internacionais, O INPI deverá rever o direito sobre a livre especificação dos produtos e serviços da marca para que ambos os depositantes tenham as mesmas condições em observância ao princípio da igualdade previsto da CUP.

Outra questão que levanta discussões envolve a prevalência de opinião da Secretaria Internacional quando houver discordância com o entendimento do INPI sobre uma classificação. De acordo com a parte final do artigo 3º, (2), em caso de divergência entre a classificação aceita pela Administração de Origem e a Secretaria Internacional, a realizada pela última prevalece sobre a primeira.

Célio Borja e Aléxia Costa entendem que tais disposições violam os termos da CUP e o cenário é agravado ainda mais quando se verifica uma sobreposição do Protocolo às garantias do direito interno brasileiro. Para os autores, o fato de uma decisão com força terminativa da Secretaria Internacional se sobrepor à do INPI caracteriza uma afronta ao devido processo legal²²³ e ao acesso ao poder judiciário²²⁴, em caso de ameaça ou lesão ao direito. O ofício da jurisdição pelas autoridades brasileiras e o direito dos indivíduos e habitantes à tal jurisdição oferecida pelo Estado são insuscetíveis de alteração por procedimentos internacionais. É deste fato que tão-somente a sentença transitada em julgado possui força legal para extinguir uma reclamação fundada em direito subjetivo individual. Outrossim, não se pode dificultar, nem sequer aplicar obstáculos ao acesso ao judiciário²²⁵.

6.13.1 A Soberania e a Ordem Pública.

²²³ Artigo 5º, inciso LIV, da CRFB: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

²²⁴ Artigo 5º, inciso XXXV da CRFB: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

²²⁵ BORJA, 2018, p. 11 e COSTA, 2004, p. 23.

Não é o objeto do presente estudo discorrer sobre a soberania de tratados e convenções internacionais face ao direito interno das partes contratantes, inclusive, porque isso exigiria um desvio do tema debatido.

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que o sistema jurídico brasileiro subordina, de forma incontroversa, os instrumentos internacionais às normas da CRFB, o que caracteriza como ilícitas obrigações ou execução de atos previstos em tratados que não obedeçam as normas da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou, mais recentemente, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade pelo proclamado princípio da supremacia da Constituição²²⁶. Qualquer ato originado de tais obrigações poderá ter seus efeitos declarados nulo por meio de ação direta de inconstitucionalidade pelo STF ou em controle de constitucionalidade difuso.

Por esta razão, há quem considere a adesão ao Protocolo de Madrid pelo Brasil como algo que atinge a soberania nacional e a ordem interna brasileira, pois o direito de marca tem atribuição, reconhecimento e proteção assegurados pelo ordenamento jurídico nacional, inclusive, ressaltado pela CUP em seu artigo 2º, 3), a qual ressalta que as disposições internas dos países signatários da Convenção sobre processo administrativo e judicial são os de suas respectivas jurisdições.

Tal fato decorre do princípio da exclusiva competência da ordem legislativa local para dispor sobre o direito de marcas. Este princípio assegura que o Sistema de Madrid não pode criar, alterar ou revogar direitos relativos às marcas ou a sua exclusividade de uso em territórios²²⁷. Sendo a CUP norma geral de direito internacional convencional, não

²²⁶ “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do Decreto Legislativo nº 68/92, que aprovou a Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (O.I.T.), e do Decreto nº 1.855/96, que promulgou esse mesmo ato de direito internacional público. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir, parcialmente, sem redução de texto, o pedido de medida cautelar, proferiu decisão que restou consubstanciada em acórdão (...) É na Constituição da República – e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas – que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro.” (STF - ADI: 1480 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 26/06/2001, Data de Publicação: DJ 08/08/2001 PP-00003).

²²⁷ BORJA, 2018, p. 11

pode perder seus efeitos em decorrência de disposições de tratado, como o do Protocolo de Madrid.

6.14 Aumento de despesas e burocracia nas Busca de Anterioridade.

Atualmente, há uma defasagem em torno de 7 meses nas pesquisas por marcas anteriores perante o INPI. 6 meses estão vinculado com o direito de prioridade assegurado pela CUP e 1 mês, a conta de seu depósito, para a inclusão dos pedidos no sistema de buscas, ou seja, o titular de uma marca depositada hoje em Portugal tem seu direito de prioridade sobre o sinal distintivo nos próximos seis meses a partir da presente data e, no momento em que realizar o depósito no Brasil, a marca ficará fora do conhecimento de terceiros por mais 1 mês.

De acordo com os estudos da CPIP-OAB/RJ, com a adesão do Protocolo pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal defasagem poderá ser intensificada em virtude da soma dos prazos acima mencionados com os referentes aos procedimentos da Secretaria Internacional. A comissão observa que uma marca cuja extensão da proteção tenha sido reivindicada no Brasil poderá levar até 13 meses e 2 semanas de sua data de prioridade para que esteja disponível no banco de dado INPI para buscas.

Por conta disto, tanto a CPIP-OAB/RJ, quanto a ABPI, destacam que os interessados no registo de uma marca no país, para reduzirem sua incerteza quando a existência de um sinal internacional semelhante ou igual ao que visa pleitear a proteção, terá que enfrentar mais burocracia na realização de suas buscas no banco de dado da OMPI, além do fornecido pelo INPI, visto que somente não estarão disponíveis os casos que envolve o direito de prioridade assegurado pela CUP. Acrescentam ainda que esta situação trará mais custos aos interessados brasileiros nas pesquisas perante a OMPI quanto à disponibilidade de uma marca²²⁸.

Por outro lado, Paulo Casella não vê a necessidade de realização de buscas de anterioridades em 2 bancos de dados (da OMPI e do INPI) como algo que afetaria

²²⁸ CPIP-OAB/RJ, 2008, p. 20 e ABPI, 2002.

negativamente os interessados no registo de marcas por meio da via nacional. Pelo contrário, entende que este meio de pesquisa é fundamental. Nas palavras do advogado, principalmente no atual cenário da propriedade intelectual, “a *comunicação entre a OMPI e os sistemas nacionais é institucionalmente indispensável. E tem de ser feita*”. Pode ser que, na medida em que os países passarem a uniformizar seus sistemas para o registo de marcas, esta duplicidade seja reduzida. Mas é incontestável que a ausência do sistema representa um risco muito maior que a sua existência e operação. Um sistema isolado nacionalmente é menos seguro que aquele com alcance internacional²²⁹.

²²⁹ CASELLA, 2007, p. 187 – 189.

7. CONCLUSÃO

A presente investigação teve como objetivo a análise do Sistema de Madrid, dos impedimentos por vezes apresentados para a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid e das consequências que o sistema traria ao ordenamento jurídico brasileiro.

Para tanto, as pesquisas foram fundamentadas em doutrinas, pareceres proferidos por profissionais especializados na área da propriedade intelectual, audiências públicas, casos precedentes em ordenamentos jurídicos diversos, relatórios analíticos e publicações jornalísticas.

Não foram examinadas todas as questões que envolvem a adaptação do INPI, pois muitos assuntos possuem temas de cunho administrativo, razão pela qual o exame se fez somente sobre as questões que suscitam maiores discussões e provocam maior impacto nos usuários do sistema brasileiro.

Como discorrido nesta investigação, a globalização, resultado do avanço tecnológico e da crescente integração económica entre países, fez com que a evolução das legislações sobre propriedade industrial se desenvolvesse no sentido de fortalecer a proteção das marcas não somente em nível nacional, mas também internacionalmente.

Desde então, surgiram vários tratados que tratam da matéria, por exemplo, a Convenção da União de Paris, o Acordo de Madrid, o Tratado de Registo de Marcas e o Protocolo de Madrid. O Brasil ratificou a CUP e o Acordo, porém, este último foi denunciado pouco tempo depois por motivos políticos e económicos.

Com o surgimento do Protocolo de Madrid e o Brasil diante de um cenário diferente do que o país vivia quando era signatário do Acordo, retornaram as discussões sobre o retorno ao Sistema de Madrid através da ratificação do Protocolo.

Desde então, cada vez mais a questão tomou mais força nos fóruns de discussões. Uns defendem a adesão ao Protocolo pelos benefícios que apresenta aos titulares de

marcas. Outros consideram o tratado incompatível com sistema jurídico brasileiro por conflitar com normas constitucionais.

O centro das discussões envolve suposta desigualdade de tratamento que beneficiaria os usuários do Protocolo de Madrid em detrimento daqueles que depositam suas marcas diretamente perante o INPI.

Os pontos que suscitaram mais questionamentos envolvem: (i) prazos referentes ao exame de mérito dos pedidos de registo; (ii) legitimidade do titular da marca para o exercício da atividade; (iii) cotitularidade das marcas; (iv) representante local; (v) republicação dos atos do registo internacional no Brasil; (vi) ofensa à adoção da língua oficial do país; (vii) irretroatividade da proteção; (viii) registo de marcas em “multiclasses”; (ix) emolumentos referentes aos depósitos e renovações de registros; (x) isenção de emolumentos para nomeação de procurador e anotação de alterações no registo internacional; (xi) cessão parcial de marcas integrantes da mesma “família”; (xii) “marca de reserva” e “deadwood”; (xiii) a classificação de produtos e serviços e a ofensa ao devido processo legal; e (xiv) aumento de despesas e burocracia na busca de anterioridade.

As considerações feitas na investigação permitiram chegar à conclusão no sentido de que o crescimento no número de territórios que adeririam ao Protocolo de Madrid é uma forma de mostrar, na prática, o nível de aprovação internacional do tratado. A adesão internacional do tratado comprova sua compatibilidade com grande número de ordenamentos jurídicos e sua capacidade de racionalizar o registo de marcas para os interessados na proteção de suas marcas em outros países.

No que tange às supostas inconstitucionalidades alegadas, verificou-se que não há qualquer fato que viole os termos da Carta Magna, pelo contrário, o Protocolo reforça as vias de busca de proteção de marcas, garantia também prevista na CRFB.

As problemáticas expostas e analisadas na presente investigação, evidenciam não haver obstáculos impossíveis de serem superados em relação à adesão do Protocolo de

Madrid pelo Brasil. São, antes, situações que necessitam de ajustes formais e práticos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso, também é possível concluir que o sistema trará muitas vantagens para os titulares de marcas que tiverem interesse em registrar sua marca perante o ordenamento jurídico brasileiro e para o próprio INPI.

Desde logo pela praticidade apresentada. Em posse do seu registo ou pedido apresentado na Administração de Origem, basta o titular requerer o depósito do pedido internacional, o qual é realizado como o uso de um único idioma eleito dentre os 3 oferecidos pelo sistema e realizar o pagamento de uma única taxa, ao invés de ter que dirigir-se à cada Administração territorial dos países de interesse, ter que realizar as traduções para seus respectivos idiomas e pagar taxas variadas de acordo com as moedas locais.

Muitos países obrigam a apresentação de documentação em sua forma física e original ou, em alguns casos, do documento reconhecido perante consulados e embaixadas do país de origem do titular, para requerimento do registo de uma marca. Em muitos casos há custos relativamente elevados para estes procedimentos, além de toda a morosidade em decorrência de questões burocráticas, o que atrasa o trâmite do registo da marca. O Protocolo de Madrid exonera os titulares de marcas da realização destes procedimentos perante as partes contratantes cujo foi designada a extensão de proteção. Essas facilidades podem reduzir substancialmente os custos com o requerimento de proteção. Há países em que a redução de valor alcança de 40% a 50%.

Outra vantagem trata dos prazos para os titulares das marcas terem seus registros concedidos. Como já mencionado anteriormente, o não cumprimento do prazo para notificação à Secretaria Internacional sobre a recusa dos registros acarreta na proteção automática da marca no país designado, situação extremamente delicada que obriga as administrações territoriais a se pronunciarem o mais rápido possível sobre a extensão de proteção requerida e permite ao titular da marca que tenha previsão de quando terá seu registo concedido.

Além disso, há grandes benefícios no que tange à renovação e às alterações posteriores no registo da marca. Como existe apenas uma data de vencimento para todos os registos com extensão de proteção designada, as renovações destes tornam-se mais fáceis para serem realizadas. O mesmo ocorre quanto à modificação da titularidade do sinal, do nome ou endereço do titular ou eventual limitação dos produtos e/ou serviços identificados, que podem ser realizadas nos países cujo foi requerida a extensão da proteção por meio de um único procedimento e pagamento junto à Secretaria Internacional.

O INPI também terá vantagens já que o exame dos requisitos formais e da classificação dos produtos e serviços dos pedidos internacionais será realizado pela Secretaria Internacional. Além disto, a Autarquia também será recompensada por meio de taxas individuais recebidas pela Secretaria Internacional referentes aos pedidos de extensão de proteção no Brasil.

Igualmente, também é possível prever benefícios ao Estado procedentes da ratificação sob o ângulo do depósito de novos pedidos de registo de marca provenientes de empresários estrangeiros, visto que, em princípio, resultaria no aumento de receita e investimentos.

Só dessas utilidades o titular da marca já obtém grandes proveitos com a economia de tempo e recurso financeiro. Isso decorre da flexibilidade apresentada pelo Protocolo de Madrid, que vem se modernizando constantemente para maior adequação nos ordenamentos jurídicos, situação esta que podemos apresentar como sugestão para futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo, 1998. Disponível em: <[http://www.abapi.org.br/abapi 2014/livros/abapi50anos0.pdf](http://www.abapi.org.br/abapi%202014/livros/abapi50anos0.pdf)>. Acesso em: 06 jun. 2019.

ABPI. Resolução n.º 23. **Protocolo de Madri**. 2002. Disponível em: <<https://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=46>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

ABPI. Resolução n.º 91. Adesão ao Protocolo de Madri. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018. Também disponível em: <<http://www.abpi.org.br/materiais/resolucoes/resolucao91ABPI.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registo Internacional de Marcas**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004.

ASCENSÃO, José Oliveira. **A Pretensa Propriedade Intelectual**. São Paulo: Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Vol. 20, 2007. Disponível em: <<https://celinlab.com/2016/11/01/a-pretensa-propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BARBOSA, Denis B. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual**, Volume I, Ed. Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, 2014-2015, p. 338. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=410>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BARBOSA, Denis Borges, **Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registos a ela pertencentes**, 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>> . Acesso em: 06 jun. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira**. 2005, Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BARBOSA, Pedro. Internalização do Protocolo de Madri e as Vicissitudes Jurídicas perante o Ordenamento Nacional. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018.

BORJA, Célio. Protocolo de Madri. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC)**. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac_trips.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70053330684, NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARILENE BONZANINI BERNARDI, Julgado em 15/05/2013.

BRASIL. **Decreto Legislativo Nº 49, de 2019**. 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 referente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2019/decretolegislativo-49-28-maio-2019-788217-exposicaodemotivos-158039-pl.html>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 196, de 31 de dezembro de 1934**. Promulga a denuncia do accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madrid, a 14 de abril, de 1891, e revisio, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-196-31-dezembro-1934-556740-republicacao-77000-pe.html>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.** Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>.

Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 5.685, de 30 de julho de 1929.** Approva a Convenção de Paris e os Accordos de Madrid. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5685-30-julho-1929-561787-publicacaooriginal-85514-pl.html>>.

Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. DECRETO No 635, DE 21 DE AGOSTO DE 1992. **Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 9.233, de 28 de junho de 1884.** Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-publicacaooriginal-1-pe.html>>.

Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Lei Nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/l>

egin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. **Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 06 jun. 2019.

BRASIL. STF - ADI: 1480 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 26/06/2001, Data de Publicação: DJ 08/08/2001 PP-00003.

BRASIL. TRF-2 - AC: 353113 RJ 2000.51.01.017652-2, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 11/11/2008, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:19/12/2008.

BRASIL. TRF-2 - APELREEX: 00131360720144025101 RJ 0013136-07.2014.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 20/05/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA.

BRASIL. TRF-2 - REO: 206741 RJ 1999.02.01.036691-2, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 14/09/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/09/2005.

CASELLA, Paulo Borba. O Brasil e o Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, Edição n.º 1, Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

CELSONO, Afonso. **Marcas Industriais e Nome Comercial**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/marcas_industriais_e_nome_comercial-affonso_celso.pdf> Acesso em: 06 jun. 2019.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, volume 1, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**, volume 2, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CIQUEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: Análise Crítica e Perspectivas para o Brasil. In: **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018.

COPETTI, Michele e ZIBETTI, Fabíola W. Do Registro Internacional de Marcas: Desafios no Retorno do Brasil ao Sistema de Madri. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Edição: 156, setembro/outubro, Rio de Janeiro, 2018.

COSTA, Alexia M. A. O Protocolo de Madrid: A Imaturidade do Brasil para aderir. **Coleção Propriedade Intelectual: Org. Denis Borges Barbosa**, Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2004.

CPIP-OAB/RJ. **Parecer a Respeito da Possível Adesão do Brasil ao Tratado Internacional conhecido por “Protocolo de Madrid de Registo Internacional de Marcas: Recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo Brasileiros**. Rio de Janeiro, 2008. p. 36 Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/pdfs/protocolodemadri.pdf>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

CRUZ, Jorge. O registo internacional de marcas, **Revista de Propriedade Industrial**, Lisboa, n.3, 1985.

CRUZ, Maria Clara. Regime internacional da marca, **Revista de Estudos da Propriedade Industrial**, Coimbra, n.1, 1997.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**, Brasília, Brasília Jurídica, 1996.

GONÇALVES, Luís M. Couto. A protecção da propriedade industrial (Introdução ao sistema internacional e europeu), In: **Estudos em homenagem ao Professor Doutor Jorge de Figueiredo Dias**, Coimbra: Coimbra Editora, 2009-2010.

INPI. **Marcas/Protocolo de Madri - Guia Básico**, 2008. <Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/arquivos/MarcaProtocolo_de_Madri.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

INPI. Metas e Resultados. Balanço da Gestão 2015 – 2018, **Resumo Executivo**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_metas_e_resultados_balanco_gestao_20152018.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

INPI. **Painel de Marcas**. Ano IV, Número 4, 27 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/painel_marcas_maio_2019-vf.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

INPI. **Resolução nº 166 de 30 de maio de 2016**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2211/RES_166-2016.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

INPI/AECON. **Relatório preliminar sobre Estoque de Pedidos Pendentes**. Versão preliminar atualizada em 15/05/2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/relatorio_estoque_pedidos_pendentes_maio_2019-vf.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

LEONARDOS, Gabriel F. Mais prós do que contras na adesão ao Protocolo de Madri. **Propriedade & Ética**, n.º 2, março/abril, 2008. Disponível em: <http://www.insightnet.com.br/propriedadeeetica/Propriedade_2002.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

NIELSEN, Vivivane. (Org.) **Marcas e propriedade industrial: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009.

OMPI. **Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas aprovado em Madrid em 27 de junho de 1989**. Disponível em: <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003A1114\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003A1114(01))>. Acesso em: 06 jun. 2019.

PL 10.920/2018. **Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.**

Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AFFAA5A234C7B5F066AE3CB20CB30689.proposicoesWebExterno2?codteor=1689214&filename=PL+10920/2018>. Acesso em: 06 jun. 2019.

SEITENFUS, R. **Da esperança à crise: as organizações internacionais frente ao Direito e ao poder.** Disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Ricardo_Seitenfus.pdf>.

Acesso em: 06 jun. 2019.

VICENTE, Dário M. **A tutela internacional da propriedade intelectual**, Coimbra: Almedina, 2008

WIPO. **Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto (as in force on January 1, 2008).** Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=281226>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: Mexico. **Information Notice N.º 15/2018.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_15.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: New Zealand. **Information Notice N.º 06/2018.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_6.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. Change in the Amounts of the Individual Fee: Singapore. **Information Notice N.º 06/2017.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (as**

in force on November 1, 2017). Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/456487>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. Individual Fee: Cuba. **Information Notice N.º 27/2003.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2003/madrid_2003_27.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. International Registrations Containing a Designation of Cambodia: Requirement to File Declarations of Actual Use of the Mark. **Information Notice N.º 11/2016.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_11.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. International Registrations Containing a Designation of the Philippines: Requirement to File Declarations of Actual Use of the Mark. **Information Notice N.º 18/2013.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_11.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. International registrations containing the designation of Mexico: requirement to file a declaration of actual and effective use of the mark. **Information Notice N.º 14/2018.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. International registrations containing the designation of Mexico: requirement to file a declaration of actual and effective use of the mark. **Information Notice N.º 14/2018.** Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.** Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283530>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **MM18(E) – Declaration of Intention to Use the Mark – United States of America.** 2017. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **MM2(E) – Application for International Registration Governed Exclusively by the Madrid Protocol**. 2019. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **MM4(E) – Designation Subsequent to the International Registration**. 2019. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. Notification that an individual fee will be payable in two parts: Japan. **Information Notice N.º 38/2002**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2002/madrid_2002_38.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979) (Official translation)**. Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/287556>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **Proposal to establish a development agenda for wipo: an elaboration of issues raised in document WO/GA/31/11**, 2005. Disponível em: <http://www.twn.my/title2/intellectual_property/wipo_dev_agend/Proposal.by.Friends.of.Development.April.doc>. Acesso em: 06 jun. 2019.

WIPO. **The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers**, 1983. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.

ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. in **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal**, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em <<http://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistapropind.pdf>> Acesso em: 06 jun. 2019.