

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE DIREITO

**ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE ADESÕES DO SISTEMA DE MADRI E UMA
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI PARA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DE MARCA: COM ESPECIAL REFERÊNCIA AO BRASIL**

Jéssica Yukari Hayashi Silva

Orientadora: Clarisse Stephan Farhat Jorge

Niterói - RJ

2018

JÉSSICA YUKARI HAYASHI SILVA

**ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE ADESÕES DO SISTEMA DE MADRI E UMA
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI PARA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DE MARCAS: COM ESPECIAL REFERÊNCIA AO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Direito Privado como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Orientadora: Prof^a. Clarisse Stephan Farhat Jorge

Niterói - RJ

2018

Ficha catalográfica automática - SDC/BFD
Gerada com informações fornecidas pelo autor

S586e	<p>Silva, Jéssica Yukari Hayashi Estudo sobre os processos de adesões do Sistema de Madri e uma análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marca: com especial referência do Brasil / Jéssica Yukari Hayashi Silva ; Clarisse Stephan Farhat Jorge, orientador. Niterói, 2018. 79 f. : il.</p> <p>Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)- Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, Niterói, 2018.</p> <p>1. Processo de adesão ao Sistema de Madri. 2. Protocolo de Madri. 3. Registro de marcas internacionais. 4. Produção intelectual. I. Jorge, Clarisse Stephan Farhat, orientador. II. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Direito. III. Título.</p> <p>CDD -</p>
-------	---

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de uso e pesquisa, desde que citada a fonte.

JÉSSICA YUKARI HAYASHI SILVA

ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE ADESÕES DO SISTEMA DE MADRI E UMA
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI PARA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DE MARCA: COM ESPECIAL REFERÊNCIA AO BRASIL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Faculdade de Direito da Universidade Federal
Fluminense como requisito parcial à obtenção do
grau de Bacharel em Direito.

Aprovada em dezembro de 2018.

BANCA EXAMINADORA

(verso)

Prof^a. Dr^a Clarisse Stephan Farhat Jorge

(verso)

Prof. Dr Felipe Barros Oquendo

(verso)

Prof^a. Dr^a Iara Duque Soares



Universidade Federal Fluminense
Faculdade de Direito - Coordenação do Curso de Graduação (SGD)

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE FIM DE CURSO

Em 18 de dezembro de 2018, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se a banca composta pelos professores abaixo-assinados para examinar e avaliar a defesa oral do trabalho ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE ADESÕES DO SISTEMA DE MADRÊ E UMA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRÊ PARA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DE MARCA: DO (a) GRADUANDO (a) Jéssica Yukari Hayashi Silva COM ESPECIAL DEFÊNCIA AO BRASIL

Ao final dos debates, foram concedidas as seguintes notas:

Professor (a)	Nota	Assinatura
FELIPE BRUNOS OLIVEIRO (VERS)	10,0	
Clarisse Stephan F. Jorge	10,0	Clarisse Stephan
Iara Duque Soares	10,00	Iara Duque Soares
Media final	10,00	

Com isto, o trabalho foi () APROVADO () APROVADO COM RESTRIÇÕES (DISCRIMINA-LAS EM ANEXO) () REPROVADO, sendo este resultado também atestado pela seguinte assinatura do graduando.

Estudante avaliado

Aos meus pais Augusta Nanami Hayashi e Sandro Aelinton de Oliveira Silva que me incentivaram e proveram toda a minha formação pessoal e acadêmica, assim como me encorajaram a ser quem desejo.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço aos meus pais, Augusta Nanami e Sandro, exemplos de pai e mãe, pessoas e profissionais que sempre nortearam minha vida e que sempre trabalharam arduamente para que eu tivesse todas as oportunidades que não lhes foram concedidas.

Agradeço às minhas irmãs Mila e Rebeca pelo carinho, mesmo que distante, e por me fazerem buscar ser um exemplo.

Ao meu namorado Bruno, que me ajudou nessa última etapa da graduação, sendo paciente e estando sempre presente.

Aos meus amigos, tanto àqueles conhecidos na faculdade, quanto àqueles adquiridos ao longo da vida, por ter a certeza de que não importa a distância, levarei pelo resto da vida tudo que com eles vivi e aprendi.

À minha orientadora, professora Clarisse, pela solicitude, inspiração, simpatia e pelos conselhos na formulação deste trabalho.

Às oportunidades de estágio que obtive ao longo da minha graduação, objeto fundamental para o meu crescimento pessoal, acadêmico e profissional; e com especial referência aos escritórios: Di Blasi, Parente & Associados Advogados, que foi o meu primeiro contato e oportunidade de trabalhar com a Propriedade Intelectual e *Isern Patentes y Marcas*, pelo acolhimento e ensinamentos à prática das marcas internacionais.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a minha formação, especialmente, os colegas, funcionários - docentes ou servidores - da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar de maneira crítica os processos de adesão ao Sistema de Madri, especificamente em uma possível união do Brasil ao Tratado, buscando verificar quais as medidas a serem tomadas para a recepção em nosso ordenamento jurídico, bem como sua adequação aos órgãos de regulação e escritórios de advocacia da área em questão. Para tanto, através da análise e discussão das posições doutrinárias antagônicas em face de cada argumento e problema, assim como a partir da observação de casos concretos que envolvem o tema, o trabalho objetiva: analisar a processo histórico da Propriedade Industrial e posteriormente do Sistema de Madri em face da problemática trazida quanto à globalização do mercado; analisar o processo de adesão de alguns Países para delinear alguns processos gerais necessários à implementação do Protocolo de Madri; contextualizar o processo de registro de marcas no Brasil, bem como confrontá-lo com o atual panorama global de registro marcário demonstrando vantagens e desvantagens para adesão ao Sistema; e analisar como seria o procedimento de adesão do Brasil ao instituto em questão, caso opte ser um País unionista, com o intuito de se depurar medidas satisfatórias para sua recepção jurídica, tendo em vista o importante papel do controle de constitucionalidade quanto à aplicação de novos procedimentos.

Palavras-chave: Registro de Marca Internacional. Sistema de Madri. Globalização do mercado. Direito da Propriedade Intelectual. Direito de Marcas. Acordo de Madri. Protocolo de Madri. Marcas. Legislação brasileira.

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar críticamente el proceso de adhesión a el Sistema de Madrid, mas específicamente en una possible union del Brasil al Tratado, buscando verificar quales las medidas a serem adoptadas para la recepción en nuestro ordenamiento jurídico, así como su adecuación a los organos de regulación y oficinas de abogados de la materia en questione. Por lo tanto, con el fin de hacer una análisis y discusión de las posiciones doctrinales frente al antagonismo de cada argumento, así como con la observación de casos reales relacionados con el tema, el trabajo persigue: analizar el proceso histórico del Sistema de Madri en face de la problematica trazida con la globalización del mercado; analizar el proceso de adhesión de algunos países para delinear algunos procesos generales necesarios para la implementación del Sistema de Madrid; contextualizar el proceso de registro de marcas en Brasil, así como confrontarlo con el actual panorama global de registro de marcas, demostrando ventajas y desventajas para la adhesión al Sistema; y último, analiza cómo sería el procedimiento de adhesión de Brasil al instituto en cuestión, si opta ser un país unionista, con el propósito de depurar medidas satisfactorias para su recepción jurídica, teniendo en vista el importante papel del control de constitucionalidad como a la aplicación de nuevos procedimientos.

Palabras-clave: Registro de Marca Internacionales. Sistema de Madrid. Globalización del mercado. Derecho de Propiedad Intelectual. Derecho Marcario, Arreglo de Madrid. Protocolo de Madrid. Marcas. Legislación brasileña.

ABSTRACT

The main goal of this paper is to analyse the process adherence to the Madrid System, specifically in a possible adhesion of Brazil, seeking to verify what measures need to be implemented for reception in our legal system, as well as its adequacy to the regulatory bodies and law firms in the area in question. Therefore, through the analysis and discussion of antagonistic doctrinal positions in face of each argument and problem, as well as observing concrete cases that involve the theme, this paper aims: to analyze the historical process of Industrial Property and posteriorly the Madrid System in face of the problems brought about by the globalization of the market; to analyze the accession process of some countries to outline some needed general processes for the implementation of the Madrid Protocol; to contextualize the trademark registration process in Brazil, as well as confront it with the current global panorama of trademark registration evidencing advantages and disadvantages of join the System; and to analyze how would be the Brazilian accession procedure to the institute in question, should it choose to be a unionist country, in order to refine the adequate measures for its legal reception, considering the important role of the constitutionality control regarding the application of new procedures.

Key-words: International Trademark. Madrid System. Globalization of the market. Intellectual Property Law. Trademark Law. Madrid Agreement. Madrid Protocol. Brazilian Legislation.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Acordo de Madri - Acordo

CUP – Convenção da União de Paris

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

IMPI – em espanhol: *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*

IPO - em inglês: *Intellectual Property Office* do Reino Unido

OEPM – em espanhol: *Oficina Española de Patentes y Marcas*

ONU - Organização Mundial do Comércio

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial de Propriedade Intelectual (em inglês WIPO)

PI - Propriedade Intelectual

Protocolo de Madri - Protocolo

Sistema de Madri - Sistema

TRIPS - em inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

USPTO - em inglês: *United States Patent and Trademark Office*

SUMÁRIO

<i>INTRODUÇÃO</i>	12
<i>HIPÓTESE</i>	14
1.1. Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial	15
1.2. Marcas	19
1.2.1. Conceito e função	21
1.3. A Convenção de Paris	23
1.4. Sistema de Madri	27
1.4.1. Acordo de Madri.....	29
1.4.2. Protocolo de Madri	33
2. PROCESSOS DE ADESÕES AO SISTEMA DE MADRI	39
2.1. Cooperação Jurídica Internacional	39
2.2. Funcionamento e procedimento para adesões	40
2.3. Experiências de outros países	42
2.3.1. Espanha.....	43
2.3.2. Estados Unidos.....	45
2.3.3. México.....	46
2.4. Breve análise comparativa das adesões ao Sistema de Madri	47
3. REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL	51
3.1. O atual dispositivo de registro de marcas	51
3.2. O Protocolo de Madri no Brasil	55
3.3. Vantagens e desvantagens	56
4. A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MADRI NO BRASIL	67
4.1. Implementação	67
4.2. Brasil como membro unionista apenas do Protocolo de Madri	69
<i>CONCLUSÃO</i>	71
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	76

INTRODUÇÃO

Com a globalização das atividades de mercado, o número de empresas que operam globalmente vem aumentando e assim, a necessidade de proteção de marcas internacionais para inibir a concorrência desleal¹ também. Dessa forma, hoje, é essencial que as empresas envolvidas em operações nos mercados globais obtenham proteção de marcas no exterior. No entanto, como, em princípio, o sistema de marcas é independente para cada país devido ao resguardo da soberania Estatal, para se obter a proteção de marca registrada é necessário adquirir uma proteção individual em cada país.

Pois bem, o Sistema de Madri é um sistema internacional que possibilita a obtenção de um direito de marca em um país estrangeiro de uma forma mais conveniente e barata. Prevê-se que o número de aplicações que utilizam este sistema aumentará ainda mais nos países contratantes e parece que a demanda para usar o sistema também se expandirá aos países ainda não contratantes. Segundo dados da OMPI², ao final de 2016 estimou-se que 52.550 solicitações de marcas internacionais foram registradas no âmbito do Sistema Madri, registrando um crescimento anual de 7,2%, a mais rápida registrada desde 2010³.

Diante do aumento da relevância dos efeitos da solicitação de marcas pelo Sistema de Madri no cenário econômico mundial, este presente trabalho propõe estudar uma possível adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, seus pressupostos e as consequências jurídicas que dele podem emergir. Assim, através das análises, de maneira crítica, de diferentes processos de adesão ao Sistema de Madri, busca-se verificar quais as medidas necessárias a serem tomadas para a recepção deste em nosso ordenamento jurídico, igualmente, como seria sua adequação aos órgãos de regulação e escritórios de advocacia do Brasil.

A apreciação desta matéria justifica-se por duas razões: uma de cunho econômico e outra de cunho notadamente jurídico. A primeira razão para o estudo da adesão ao sistema de marcas internacionais é a de natureza econômica e consiste na expressiva importância que assume no crescimento de investimentos no mercado dos países aderidos que, conforme restará

¹ Em termos gerais, a concorrência desleal ocorre quando se utiliza de práticas ilícitas para angariar clientela, prejudicando seus concorrentes, sendo que para sua configuração pouco importa os resultados obtidos com a deslealdade e sim os meios que foram empregados para a consecução do fim da atividade empresarial que é, além dos lucros, os clientes.

² A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma das agências especializadas da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra, para se dedicar à constante atualização e proposição de padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial

³ Dados obtidos da publicação *Madrid Yearly Review 2017 – Executive Summary*. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2017-exe_summary1.pdf

adiante demonstrado, movimentam cifras milionárias. A segunda razão, de natureza jurídica, repousa no fato de ainda inexistir, no ordenamento jurídico brasileiro vigente, regulamentação legal aprofundada e que seja receptiva a uma futura adoção do Brasil ao sistema internacional de marcas, algo que seria a tendência mundial devido ao cenário de globalização.

A dissertação está dividida em quatro capítulos, somados à introdução e considerações finais. O primeiro capítulo traz o conceito de Propriedade Intelectual (PI), com especial referência à Propriedade Industrial e às marcas, seus elementos segundo a Convenção da União de Paris de 1883, completada mais tarde pelo Acordo TRIPS, que reconheceu e consolidou a propriedade intelectual no âmbito internacional. E objetiva analisar o processo histórico do Sistema de Madri em face da problemática trazida quanto à globalização do mercado

No segundo capítulo, destacamos princípios elementares e fundamentais para alcançarmos o fim proposto pelo trabalho: o de uma cooperação jurídica internacional e a adesão do Brasil ao Sistema. Neste caso, será detalhado como o Sistema de Madri reflete essa questão da cooperação internacional.

Ainda no segundo capítulo, pretende-se abordar o processo de adesão ao Sistema de Madri de outros países (Espanha, Estados Unidos e México), esclarecendo os seus procedimentos e recepções da legislação local em cada um deles, assim como explorar os resultados econômicos já obtidos. Os resultados dessas análises e a descrição da caracterização da dependência do crescimento econômico dos países perante a uma abertura de mercado mais acessível são relevantes, pois, nos permite identificar as fontes de dependência econômica e quais também são aplicáveis a adesão do Brasil ao Sistema de Madri. Contudo desprende-se que nada há de ilícito na existência da dependência econômica na cooperação jurídica internacional.

No terceiro capítulo passamos a contextualizar o atual panorama de registro de marca no Brasil e buscamos quais as vantagens e desvantagens da adesão ao sistema de marcas internacionais em questão. Trata-se de adoção de medidas concretas sobre as diversas áreas afetadas no caso de tornar-se membro signatário, bem como confrontá-lo com o nosso atual panorama de registro marcário.

O quarto e último capítulo analisa como seria tal recepção no ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de se depurar as experiências de outros Países e assim chegar a uma implementação jurídica menos controvertida com o nosso ordenamento, tendo em vista o importante papel no controle de constitucionalidade da nação.

Nas considerações finais fazemos algumas observações acerca da cooperação jurídica internacional e da recepção do protocolo no aspecto das adaptações jurídicas necessárias,

analisando seus elementos fundamentais e a possível aplicação de medidas a serem adotadas pelo INPI.

Assim, o presente trabalho de investigação pretende estabelecer as vantagens e desvantagens do Brasil em aderir ao Protocolo de Madri.

A importância de propor tal hipótese reside no fato de que o Sistema Madri responde à necessidade imperativa de criação e uso de regras flexíveis que facilitem o comércio, adaptando-o às tendências das tecnologias desenvolvidas para melhor se aplicarem ao longo dos processos de globalização que o mundo sofreu nas décadas mais recentes.

Com base em uma metodologia descritiva analítica, fundada em análise doutrinária, legal, dedutiva e comparativa, o estudo incide sobre as regras processuais que regem o sistema de marcas, desenvolvido na doutrina local e internacional sobre o assunto.

Vale ressaltar que a adesão do Brasil ao Sistema de Madri vem sendo discutida há anos, porém, até o momento, o projeto não tem sido prioridade nos governos.

Em virtude do exposto, o trabalho objetiva dar suporte e incentivar o Brasil para uma maior mobilidade e proteção ao direito marcário e assim fomentar os investimentos dos setores empresariais locais dos países contratantes e as empresas transnacionais no país. Isso, através da adesão ao Protocolo de Madri.

HIPÓTESE

O Protocolo de Madri, apesar das implicações ou dificuldades de sua aplicação ao Brasil, proporcionará um marco legal atrativo, que melhorará o registro e a proteção de marcas, oferecendo aos seus titulares a possibilidade de estender seus direitos para a arena internacional; isso gerará um clima maior e melhor de investimento e desenvolvimento econômico para o país.

1. PANORAMA HISTÓRICO E PERSPECTIVAS

Nas palavras de Miguel Reale “*O Direito é um fenômeno histórico-social sempre sujeito a variações e intercorrências, fluxos e refluxos no espaço e no tempo.*”⁴ e “*pode-se dizer que a ciência do Direito é uma forma de conhecimento positivo da realidade social segundo normas ou regras objetivadas, ou seja, tornadas objetivas, no decurso do processo histórico.*”⁵

A proposta deste capítulo é realizar um breve levantamento histórico visando um melhor entendimento da atual situação de matéria tão específica do Direito Privado, já que o estudo histórico e entendimento das demandas da sociedade são indispensáveis para que se possa compreender profundamente as instituições e os dispositivos que se buscam adotar na atualidade.

1.1. Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial

Dentre muitas características próprias, o estudo do direito de Propriedade Intelectual tem como um de seus pressupostos a compreensão da realidade mercantil, ou seja, ao estudo do direito de propriedade intelectual, ramo do direito comercial, é indispensável a observância do comportamento dos agentes econômicos e das práticas empresariais, sendo de grande importância a identificação das tendências do mercado para uma correta e eficaz análise jurídica.

Neste estudo da Propriedade Intelectual, uma de suas inferências é compreender que não há direito natural aos bens intelectuais. Vale dizer que, na lição de Denis Borges BARBOSA⁶, o direito de exclusividade sobre a exploração do bens de propriedade intelectual não é um reconhecimento de um estatuto fundamental do homem (ou seja, não tem natureza de direito fundamental do homem), mas sim, trata-se de um direito que é concedido de acordo com a conveniência da sociedade em garantir uma medida de fundo essencialmente econômico em prol do estímulo à criação e ao desenvolvimento.

No mesmo sentido, a Propriedade Intelectual é referida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, em inglês *World Intellectual Property - WIPO*), de um modo geral, como o direito que visa salvaguardar os criadores e outros produtores de bens e serviços intelectuais, concedendo-lhes certos direitos limitados no tempo para controlar o uso dessas produções. Ademais, concluiu que a Propriedade Intelectual deve incluir direitos relativos a: (i)

⁴ REALE, Miguel. *Lições preliminares de Direito*. 27^a. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 14.

⁵ REALE, Miguel. *Lições cit.* (nota 3 supra), p. 17.

⁶ BORGES BARBOSA, Denis. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>>. Acesso em: 17 de março de 2018.

obras literárias, artísticas e científicas; (ii) performances de artistas, fonogramas e transmissões; (iii) invenções em todos os campos do esforço humano; (iv) descobertas científicas; (v) projetos industriais; (vi) marcas comerciais, marcas de serviço e nomes e designações comerciais; e (vii) proteção contra concorrência desleal⁷.

Assim, a Propriedade Intelectual refere-se ao conhecimento que o criador detém de como produzir a sua criação. Vale dizer que os direitos de Propriedade Intelectual se assemelham a qualquer outro direito de propriedade: permite ao criador ou ao titular de uma patente, marca ou direito de autor, gozar dos benefícios que derivam de sua obra ou invenção realizada em relação a sua criação. Trata-se de um direito de exclusividade.

Esses direitos estão consagrados no Artigo 27⁸ da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assegura a todas as pessoas o direito de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais resultantes da autoria de produções científicas, literárias ou artísticas. Vale destacar que os direitos morais do autor estão ligados à autoria da obra, a vinculação que o autor tem com o resultado de sua atividade criativa. São direitos personalíssimos, inalienáveis e intransferíveis, ao passo que os direitos patrimoniais do autor estão ligados aos frutos da comercialização deste trabalho, podendo o autor usar, fruir e dispor de seus inventos e produtos de criação.

Como já pontuado anteriormente, o Direito de Propriedade Intelectual se formou e continua a se desenvolver a partir da prática do comércio, ou seja, nasce e evolui a partir dos usos e costumes dos criadores, para satisfação de suas recompensas negociais a fim de estimular novas produções e criações. Ou seja, o direito de propriedade intelectual não foi mera elaboração doutrinária, idealizada por juristas, nem tampouco uma inovação legislativa visando ao desenvolvimento e à regulamentação econômica de determinado setor da atividade empresarial privada, e sim, um fruto da necessidade do próprio mercado, que reclamava um instrumento jurídico adequado para viabilizar um tipo de operação destinada a garantir os interesses do criador.

Dito isto, para afunilar o nosso objetivo, é importante dizer que, a Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias: (i) Propriedade Industrial, que inclui patentes de

⁷ A Convenção da OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

⁸ Art. 27. 1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

invenções, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas e (ii) Direitos Autorais, que abrange obras literárias (como romances, poemas e peças), filmes, música, obras artísticas (por exemplo, desenhos, pinturas, fotografias e esculturas) e projeto arquitetônico, bem como também os direitos que incluem aqueles de artistas em suas performances, produtores de fonogramas em suas gravações e emissoras em seus programas de rádio e televisão.

Sobre a Propriedade Industrial, ramo da Propriedade Intelectual, e que abrange o direito marcário (direito das marcas), objeto geral deste trabalho, vale dizer que, são diversos os fatores que contribuíram para sua atual importância.

Com o advento da era industrial, o investimento em pesquisa e desenvolvimento acelerou-se e tornou-se proeminente, se fazendo parte central das estratégias corporativas e nacionais de competições globais. Devido ao encurtamento dos ciclos de produção, o avanço de técnicas que facilitaram a "engenharia reversa" e a cópia direta de novos produtos, tornou-se mais difícil para os criadores se apropriarem dos benefícios gerados pelas suas inovações.

Valendo-se de uma retrospectiva histórica, nas palavras de Fábio Ulhoa COELHO, a Propriedade Industrial, teve início na Inglaterra, com a edição do *Statute of Monopolies*⁹.

A história do direito industrial – ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão ‘marcas e patentes’ – tem início na Inglaterra, mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do *Statute of Monopolies*, em 1623, quando, pela primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal, para prestigiar as inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção. O inventor passou a ter condições de acesso a certas modalidades de monopólio concedido pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas¹⁰.

Infere-se que a Inglaterra foi essencial como um ponto de partida do direito industrial, na medida em que, tal ato (a edição do *Statute of Monopolies*) pode ter contribuído significativamente para o processo de industrialização que veio a influenciar outras Nações, já que é possível perceber que houve uma valorização das invenções ao dar ao inventor certos privilégios por edição de norma de direito positivado sobre a matéria.

Também é possível citar como segunda norma positivada, de relevância histórica e importante nessa matéria, a Constituição dos Estados Unidos (1787), em seu artigo 1º, § 8.8¹¹

⁹ *Statute of Monopolies* foi uma lei do Parlamento da Inglaterra reconhecida como a primeira expressão legal da lei de patentes inglesa. As patentes evoluíram a partir da patente de cartas, emitida pelo monarca para conceder monopólios sobre determinadas indústrias a indivíduos qualificados com novas técnicas.

¹⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa*, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 202.

¹¹ *Constitution of the United States* de 1787. Disponível em: <https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#a1>. Acesso em: 17 de março de 2018

que “atribuiu ao congresso da Federação poderes para assegurar aos inventores, por prazo determinado, o direito de exclusividade sobre a invenção”.

Com o advento das economias industriais no século XIX, os Países passaram a produzir leis para privilegiar os Registros e as Patentes dos inovadores, defendendo os benefícios do conhecimento produzido e das invenções auferidas a partir do intelecto e do investimento humano, impulsionando a inovação e a competitividade.

Outro momento de grande relevância ao direito industrial, ainda nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho¹², foi a criação da União de Paris, em 1883. A União de Paris é uma convenção internacional (Convenção da União de Paris - CUP), na qual o Brasil é unionista, e que foi adotada por diversos outros países como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, etc., e acolheu um conceito mais amplo da Propriedade Industrial, abrangendo tanto os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica. Neste viés, a importância da CUP para Propriedade Intelectual foi o reconhecimento internacional de diretrizes universais de proteção à criação. Sendo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a responsável por administrar esse tratado.

No Brasil, a história da Propriedade Industrial, assim como a do direito comercial, tendo em vista sua dependência regulamentar ao seu colonizador, Portugal, só se iniciou com a remoção dos obstáculos comerciais, até então limitadores ao desenvolvimento do País, devido a vinda da Coroa Portuguesa, no século XIX.

Em 1809, o Príncipe Regente baixou alvará que, entre outras medidas, reconheceu o direito do inventor ao privilégio da exclusividade, por 14 anos, sobre as invenções levadas a registro na Real Junta do Comércio. (...) em 1830, tendo já conquistado sua independência política, o Brasil editou leis sobre invenções, atendendo à previsão constante da Constituição do Império (art. 179, n. 26.). Posteriormente, em 1875, surgiu a primeira lei brasileira sobre marcas, uma resposta à representação ao governo, apresentada por Ruy Barbosa (...) ¹³.

Atualmente, no Brasil, a Propriedade industrial é garantida pela Constituição Federal de 1988, a qual dispõe em seu artigo 5º:

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

¹² COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso cit.*, (nota 10 supra), p. 202.

¹³ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso cit.*, (nota 10 supra), p. 202.

Sendo que tais direitos da Propriedade Industrial são regidos por lei específica, a Lei nº 9.279¹⁴ de 14 de maio de 1996, a qual se aplica às invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e à concorrência desleal.

Nota-se que a Propriedade Industrial, apesar de passar a ser verdadeiramente discutida e definida apenas com o advento da era industrial, é de se imaginar que os seus institutos formadores (marcas, patentes, invenções, desenhos industriais, etc) existem a muito mais tempo em nossa sociedade.

1.2. Marcas

Com relação às marcas, foco do presente trabalho, o marco tido como inicial de seu surgimento foi na Idade Média. No entanto, podemos dizer que a marca é fruto de uma evolução histórica, pois se faz aparente desde a pré-história, onde o fabricante ou proprietário com o intuito de identificar a origem de determinado artefato marcavam suas caças ou peças, a exemplo: as mais antigas marcas identificáveis (mesmo que não se encaixem nas definições contemporâneas de marcas registradas) eram aquelas encontradas em algumas peças de cerâmica. Posteriormente, na antiguidade, podemos identificar escultores e pintores que tinham o hábito não só de assinar, mas também marcar os seus trabalhos para indicar sua autoria.

É importante dizer que estes antecedentes citados (da pré-história e antiguidade) não guardam semelhanças com o modo que atualmente é entendido o direito marcário, exceto pela existência, em ambos, da identificação no produto, e é por esse motivo que, João da Gama CERQUEIRA defende que o surgimento da marca só se deu na Idade Média, e que esta, àquela época, é a que mais se identifica com as características das de hoje, apresentando função semelhante a que desempenham nos dias atuais¹⁵, pois na Idade Média foi quando se tornou comum a utilização de marcas figuradas, deixando de ser apenas uma identificação simples e começando a se tornar algo mais individualizado, as marcas passaram a ter função de identificação dos produtos desenvolvidos pelas corporações de artes e ofícios. O surgimento das corporações de ofícios também fez nascer uma dura normativa que regulava os seus membros como: o controle do excesso de produção, as características do produto e a competência dos preços.

¹⁴ A Lei de Propriedade Industrial buscou disciplinar os aspectos materiais e formais do direito de propriedade industrial e buscou harmonizar a posição nacional com os acordos e tratados internacionais que participava o Brasil.

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, volume 1, parte 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 237.

Nota-se que as marcas na Idade Média possuíam características e funções mais próximas em relação às de hoje, ou seja, possuem natureza de propriedade, além da função de identificar a origem do produto. Além disso, o sentido jurídico da marca passou a ter mais relevância, uma vez que estaria sujeita ao confisco ou destruição de mercadorias caso não tivesse sido marcada corretamente, ou seja, quando marcadas falsamente estavam sujeitas às sanções.

Com a chegada dos séculos XVI e XVII, começaram a surgir na Europa códigos rudimentares de regulação precoce de marcas - principalmente na Alemanha e na França. Nesta fase, a marca primitiva de ouro, prata e outros metais preciosos também havia evoluído, embora com o objetivo principal de controle de qualidade e rastrear a origem de produtos abaixo do padrão. No final do século XIX, coincidindo com o advento da Revolução Industrial, houve uma mudança marcante das indústrias agrícolas e domésticas para a produção em massa. A introdução de sistemas mecânicos combinados com o rápido desenvolvimento do *know-how*¹⁶ científico e técnico logo levou a mudanças profundas nas estruturas econômicas e à necessidade de regular a concorrência no mercado. A padronização qualitativa e quantitativa dos produtos levou ao uso de sinais diferenciadores para auxiliar os consumidores na escolha de seus produtos. A marca, conseqüentemente, adquiriu sua atual importância financeira, social e comercial com o desenvolvimento da produção, distribuição e consumo em massa.

De acordo com MENDES, Paulo Parente (2010, p. 291) “O uso de sinais e marcas em bens materiais foi, pouco a pouco, sendo disseminado pelas nações, em todas as partes do mundo, passando a marca a ser interpretada como o fator básico para a comercialização de um produto”¹⁷. Ao longo do tempo, as marcas foram assumindo importância na sociedade e a preocupação em relação às garantias e registros de marcas fez surgir em diversos lugares a regulação e legislação própria para o assunto.

Contudo, só foi após a Segunda Guerra Mundial que a marca começou a ser tratada como um instrumento mercadológico, tornando-se uma grande manifestação da economia.

No Brasil, a primeira lei tratando dessa matéria foi a Constituição Imperial de 1824 que garantia aos inventores a propriedade de suas descobertas e produções. Porém, foi apenas em

¹⁶ *Know-how* é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". *Know-how* é o conjunto de conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) adquiridos por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas. Possui *know-how* a organização que consegue dominar o mercado por apresentar conhecimento especializado sobre algum produto ou serviço que os concorrentes não possuem. O *know-how* está diretamente relacionado com inovação, habilidade e eficiência na execução de determinado serviço. É um produto valioso resultante da experiência.

¹⁷ MENDES, Paulo Parente Marques. O Sistema de Marcas. In: DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 227.

1988, com a atual Constituição vigente, que as marcas foram consagradas em toda sua amplitude, protegendo os signos distintivos:

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

1.2.1. Conceito e função

A marca, por ser uma propriedade imaterial (um bem que não existe fisicamente), há uma grande dificuldade para conceituá-la. A princípio, podemos dizer que a Marca é um sinal distintivo, que tem a finalidade de identificar a fonte de produtos e serviços, dando-lhes uma identidade. Assim, a marca é o sinal visualmente representado e que adquire efeitos jurídico desde que atenda as noções de distinvidade, veracidade e novidade relativa. Sendo ela registrada, o proprietário, cessionário, licenciado da marca tem o direito de excluir outros de usar essa marca registrada, ou seja, adquire direito perante ela. Como dito anteriormente, trata-se de um direito de exclusividade.

Na doutrina pátria encontramos diversos autores que se submetem à tentativa de conceituar a marca e como já pontuado, em virtude das peculiaridades e também por conta da época em que tais conceitos foram formulados, os conceitos tendem a variar de autor para autor. Inicialmente vejamos o que estabelece a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (hoje vigente):

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa¹⁸; (...)

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmo com determinadas normas ou especificações técnicas.

Já Newton SILVEIRA afirma que constitui marca todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a identificar determinada prestação de

¹⁸ O Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994, ratificou a adesão do Brasil aos artigos 1 a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da Revisão de Estocolmo (1967) da Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial. O art. 6 da Revisão de Estocolmo dispõe: Os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço.

serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação¹⁹.

João da Gama CERQUEIRA define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”²⁰.

No mesmo sentido, em doutrina estrangeira, temos J. Thomas McCARTHY que dispõe que uma marca registrada é qualquer palavra, slogan, design, imagem ou qualquer outro símbolo usado para identificar e distinguir mercadorias²¹.

Através do conceito trazido pelos referidos autores, a marca nada mais é do que um sinal que pode ser aposto aos produtos com a finalidade de diferenciá-los dos demais, tendo como função principal a identificação do produto, ou seja, a marca torna o produto individualizado e único.

Entretanto, mais importante do que o conceito abstrato de “marca” são as funções que esta assume quando vinculada a um produto ou serviço. Dentro das inúmeras aplicabilidades por ela desempenhadas, assume relevo três funções: a distintiva e individualizada ou identificadora, a social e a econômica.

A primeira função exercida tem como objetivo tornar única a mercadoria assinalada com a marca a partir de seus atributos (individualizadora), e também distinguir aquele dos produtos ou serviços congêneres (distintiva), sendo que a marca só tem razão de existir na medida em que exista oferta de produtos semelhantes no mercado.

Tais símbolos (marcários) são usados por empresas e consumidores no mercado. Os consumidores associam marcas comerciais à qualidade de um produto (baixa ou alta) e usa essas informações para identificar as mercadorias desejadas, distinguir produtos concorrentes e tomar decisões em relação às mercadorias. Já as empresas, elas adotam as marcas registradas para estabelecer sua reputação, distinguir os produtos da concorrência, anunciar e comercializar mercadorias. Assim, uma marca registrada por ser um empreendimento criativo é considerada propriedade intelectual com direitos protegíveis.

¹⁹ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 16.

²⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado cit.* (nota 15 supra), p. 237

²¹ McCARTHY, J. Thomas. A marca registrada é "a word, slogan, design, picture, or any other symbol used to identify and distinguish goods." em *Trademarks and Unfair Competition*, § 2.01(2). 3ª edição. 1992

Já a função social da marca relaciona-se com o fato de que, no atual estágio da globalização, esta se presta não só a proteger os direitos e interesses do proprietário ou daquele que pode utilizá-la, mas também de toda a sociedade e, em especial, do consumidor, que deposita credibilidade na marca, e é direcionado a produtos ou serviço que possuam as qualidades almejadas. Além disso, a marca tem o escopo de proteger o investimento empresarial, gerador de riqueza e benefícios para toda a comunidade.

Por fim, possui função econômica no sentido de que uma marca reconhecida pelo público consumidor possui um grande potencial gerador de riqueza e de vantagem competitiva à empresa detentora. Não é por menos que a licença de marcas notórias seja um negócio que movimentava bilhões de dólares anualmente e é um dos motivos do sucesso do sistema de *franchising*²² em todo o mundo.

É certo que uma marca consolidada, de grande apelo ao público, identificadora de um negócio de sucesso e reconhecida por assinalar produtos ou serviços de qualidade comprovada, atinja diretamente o consumidor, ainda que este não perceba que, de fato, a marca identifica os bens, conhecimentos e segredos que configuram todo um negócio. Basta que ele perceba a marca e automaticamente a relacione-a com um produto ou serviço já conhecido.

1.3. A Convenção de Paris

A Convenção de Paris para Proteção de Propriedade Industrial²³ (conhecida como a “Convenção de Paris” ou CUP – Convenção da União de Paris), que entrou em vigor em 20 de março de 1883, exige que as Partes Contratantes reconheçam os direitos de proteção de várias formas de propriedade industrial, inclusive marcas registradas e instituiu as regras básicas para o tratamento das marcas.

Se uma pessoa é nacional de uma parte contratante da Convenção de Paris “terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais”²⁴. Portanto,

²² *Franchising* é uma estratégia utilizada em administração que tem, como propósito, um sistema de venda de licença na qual o franqueador (o detentor da marca) cede, ao franqueado (o autorizado a explorar a marca), o direito de uso da sua marca, patente, infraestrutura, know-how e direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços.

²³ A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início no ano de 1883. Houveram varias modificações. O Brasil aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 18 de março de 2018.

²⁴ Art. 2º, (1). Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente

um nacional de uma parte contratante que apresenta um pedido de uma marca registrada em um país membro estrangeiro pode obter a mesma proteção de marca registrada que os nacionais do país estrangeiro onde o pedido é depositado.

Essa Convenção da União de Paris (CUP) garante um “tratamento nacional” estendido àqueles domiciliados ou com um estabelecimento industrial ou comercial com renda real e efetiva naquele país. Se uma pessoa obtiver uma proteção industrial, que foi solicitada em um país estrangeiro usando a Convenção de Paris, os procedimentos da oficina de propriedade intelectual daquele país (referido como o “país objeto” ou “país destinatário”), onde o pedido foi arquivado, geralmente será executado por um representante do país em questão.

No quesito de marcas, um fator importante em relação a CUP é que os proprietários de marcas podem levar vantagem de um direito de prioridade previsto na Convenção²⁵ se apresentarem um pedido em uma “contratante” (país também unionista da CUP) no prazo de seis meses a contar da data do depósito da mesma marca e das mercadorias em outro país membro²⁶.

Todavia, quando a prioridade da Convenção não é reivindicada, não há exigência de o requerente ter um pedido anterior ou registro da marca do sujeito²⁷. A Convenção impede recusa de um pedido de registro apresentado por um nacional de outra Parte Contratante, ou invalidação subsequente de um registro, somente porque não houve solicitação de registro, registro ou renovação em seu próprio País²⁸. Além disso, a validade de qualquer registro de uma marca em um Parte contratante é independente do seu registro em qualquer outro país da União, incluindo o país de origem.

De acordo com os amplos controles estabelecidos pela Convenção, uma solicitação de registro de marca, originária de outra Parte Contratante progredirá da mesma forma que os pedidos domésticos e, se a candidatura for bem-sucedida, todas as ações necessárias para manter a o registro também prosseguirá sob as disposições domésticas²⁹. Isso significa que,

Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

²⁵ Art 4º, A(1). Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, dos direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

²⁶ Art 4º, C(1). Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

²⁷ Art 6º, (3). Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

²⁸ Art 6º, (2). Não poderá, todavia ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

²⁹ Art 6º, (3). (nota 27 supra)

mesmo que as candidaturas são apresentadas em simultâneo em gabinetes de várias partes contratantes, o progresso paralelo e quaisquer registros resultantes para a marca exigirão gestão.

Dito isto, indivíduos que desejam proteger marcas no exterior podem ter até três opções para obter essa proteção. A Convenção de Paris que prevê (i) uma rota nacional e, quando aplicável, (ii) uma rota regional para a proteção, onde os pedidos podem ser apresentados diretamente por Escritórios de países ou regiões de interesse. Já o Sistema de Madri fornece uma terceira opção (iii) uma rota internacional (que será melhor detalhado a seguir), disponível nos casos dos unionistas ao Acordo ou Protocolo de Madri (Sistema de Madri).

Pois bem, a fim de obter proteção de marcas registradas em países estrangeiros, pela rota nacional (i), é necessário apresentar um pedido de registro da marca sob o sistema legal de cada país e obter um direito de marca individual, tal pedido será apresentado por um representante jurídico no país em que se pretende a proteção de marca. O representante da pessoa (física ou jurídica) estrangeira prepara os documentos para requerimento de registro de marca; no entanto, eles devem ser traduzidos, pois geralmente é necessário que os documentos sejam preparados no idioma do país de destino. Além disso, alguns países exigem a apresentação de um *proxy*³⁰ ou vários tipos de certificados, e outros países exigem um reconhecimento cartorário ou uma autenticação consular desses documentos. Portanto, os interessados devem arcar com o ônus financeiro, como: despesas com representantes locais despesas com tradução, despesas com honorários e tempo gasto na preparação do pedido. Além disso, como a taxa de registro deve ser paga em moeda local, também existe o risco de perda cambial.

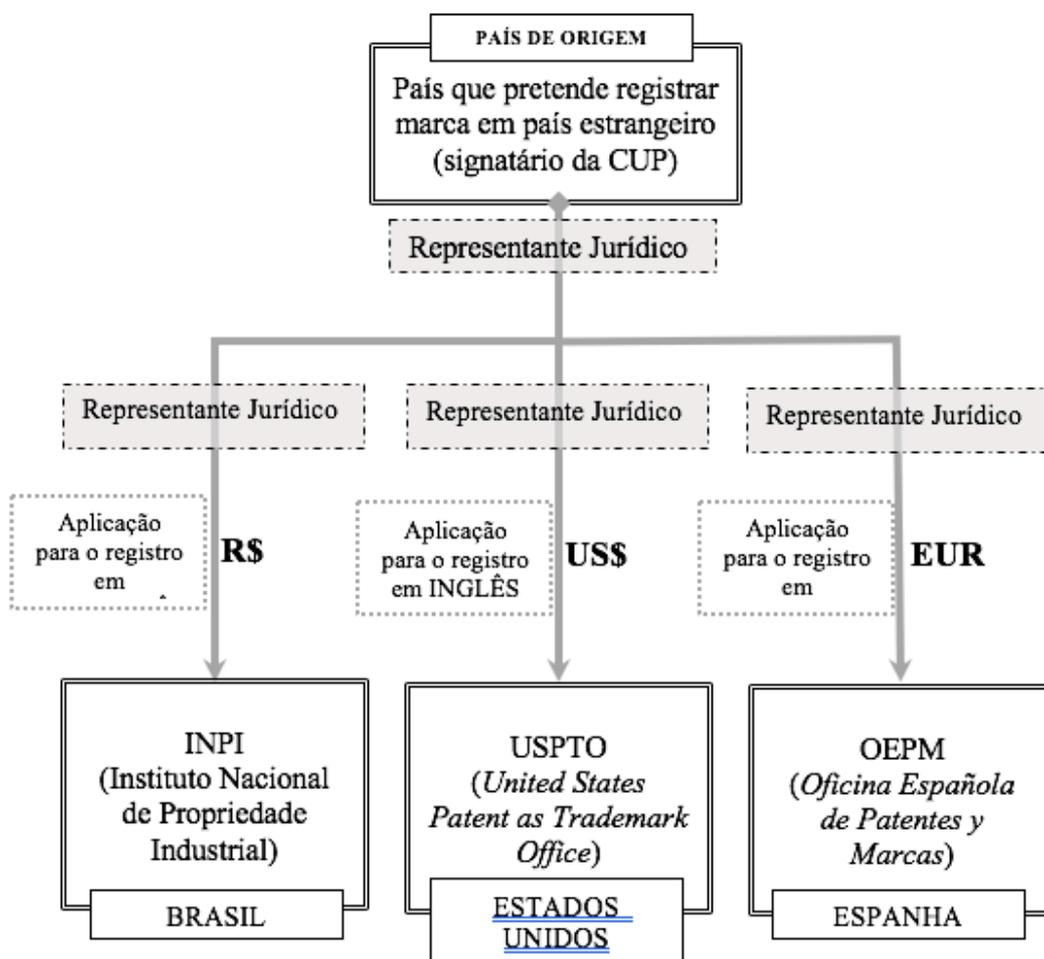
E mais, o período de renovação e outros assuntos devem ser gerenciados após o registro; no entanto, infere-se que o interesse de registro em cada país acarreta variados procedimentos, de acordo com o ordenamento jurídico local, juntamente com diferentes prazos de registro, e posteriormente os prazos de renovação. Ou seja, uma marca que deseja uma cobertura distribuída mundialmente deverá estar muito atenta aos prazos de cada país para não perder o direito adquirido. Uma vez que esta gestão é necessária para todos os direitos, assim a carga para um estrangeiro obter a proteção de marca em um outro país acaba sendo dispendiosa em tempo e dinheiro.

³⁰ Em redes de computadores, um *proxy* é um servidor (um sistema de computador ou uma aplicação) que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores. Um cliente conecta-se ao servidor proxy, solicitando algum serviço, como um arquivo, conexão, página web ou outros recursos disponíveis de um servidor diferente, e o *proxy* avalia a solicitação como um meio de simplificar e controlar sua complexidade.

No entanto, ao preencher um requerimento diretamente no país estrangeiro, há suas vantagens, já que, como os procedimentos serão executados por um representante local que esteja familiarizado com o sistema de marcas registradas do país, é mais provável que as modificações, o tratamento da rejeição e os procedimentos que vierem a ser necessários possam ser realizados com mais facilidade, sem grandes problemas no processo de registro e, assim, se fazendo mais provável obter o direito de forma eficaz.

Além disso, a aplicação no país destinatário é independente das aplicações em outros países, como mencionado anteriormente, Art. 6º, (3) da CUP, e em princípio, não será influenciada pelos resultados de exames de outros países inclusive se houver invalidação do registro de marca no “país de origem”. Aliás, nem seria necessário haver o registro primeiramente no “país de origem”, já que se tratam de pedidos feitos diretamente em cada Estado (rota nacional) e sem ligação algumas com suas demais marcas registradas em outros locais. Trata-se, em verdade, do registro de marcas nacionais, de um mesmo signo ou diferente, em Países distintos.

O esquema para o pedido de registro através de uma rota nacional é aproximadamente como o indicado abaixo:



1.4. Sistema de Madri

A harmonização da lei de marcas trazida pela Convenção da União de Paris e o declínio progressivo da “territorialidade”, ocasionados pela crescente globalização dos mercados, levaram à aceitação de normas de marcas universais. Hoje já é possível, até mesmo vislumbrar, em um futuro distante, a possibilidade de uma eventual unificação da lei de marcas entre as nações.

Todavia, apesar da globalização ser um tema controverso quanto aos benefícios universais ou não trazidos pela abertura de mercado, vemos a globalização da lei de marcas registradas de forma favorável, onde um sistema de marcas internacionais confiável, estável e eficientemente estruturado beneficia tanto os interesses dos consumidores quanto os das empresas, assim como o próprio sistema de marcas domésticas³¹.

O objetivo desta exposição não é discutir a globalização, mas trazer a ideia de como o processo de globalização contribuiu para a evolução da lei de marcas internacionais, particularmente o Sistema de Registro Internacional de Marcas de Madri.

Pois bem, conforme elucidado anteriormente, as marcas registradas desempenham um papel muito importante em um mercado global e, hoje, um registro internacional é um direito de propriedade valioso.

A Convenção de Paris foi o início desse sistema de “marcas internacionais”, posteriormente estendida por uma união especial, a saber, o Acordo de Madri. Logo depois, o Protocolo de Madri acelerou o sistema internacional de registro marcário. Esse sistema internacional de marcas, posteriormente, foi simplificado pelo Tratado de Direito de Marcas e harmonizado pelo TRIPS³². Também a criação da marca comunitária.

Qualquer Estado que faz parte da Convenção de Paris pode se tornar membro do Sistema de Madri, que no caso, opera sob dois tratados diferentes, mas que são estreitamente relacionados: o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, datado de 1891 e o Protocolo de Madri, datado de abril de 1996³³.

³¹ A designação sistema de marcas domésticas será utilizada para se referir as marcas registradas dentro do próprio território do país em questão, aquelas marcas que se utilizaram da rota nacional para buscar a sua proteção.

³² O Acordo TRIPS (em inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) é um tratado internacional, ratificado pelo Brasil que visa regulamentar o direito de propriedade industrial através de novas normas e disciplinas, a fim de reduzir distorções e limitações ao comércio internacional, e levando em conta a necessidade de promover efetiva e adequada proteção aos direitos de propriedade intelectual e assegurar que medidas e procedimentos para a observância desses direitos não se constituam em barreiras ao comércio legítimo.

³³ A aplicação dos Tratados é regida pelo Regulamento Comum, nos termos do Acordo de Madrid relativo ao Acordo Internacional Registro de Marcas e o Protocolo Relativo a esse Acordo (o Regulamento Comum, ou os Regulamentos). O texto dos tratados e Regulamento Comum estão disponíveis em: http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/

É possível aderir a ambos os tratados. No entanto, as organizações intergovernamentais só podem tornar-se parte do Protocolo. Até última verificação, realizada em abril de 2018, o Sistema de Madri possui 101 membros. Destes, 55 são também fazem parte no Acordo de Madri. Contudo, hoje todos os membro fazem parte do Protocolo de Madri.

Embora o Acordo de Madri tenha sido adotado em 1891, muitos países evitaram o Acordo devido à incompatibilidade com suas leis nacionais e, portanto, a OMPI iniciou a preparação de um outro tratado para “seduzir” outros países a aderir ao sistema, evitando as dificuldades do Acordo. O projeto foi elaborado em 1989 e, finalmente, em 1996, entrou em vigor o Protocolo de Madri. O Acordo de Madri e o Protocolo de Madri são independentes, tratados paralelos, com associações separadas, mas sobrepostas. Assim, existem três grupos de membros da União de Madri:

- I. Estados parte apenas no Acordo de Madri (não existe mais, pois todos também fazem parte do Protocolo de Madri.
- II. Estados parte do Acordo e do Protocolo de Madri.
- III Estados e Organizações só fazem parte do Protocolo³⁴.

Em 1891, antes da adoção do Protocolo de Madri, o Acordo de Madri foi estabelecido como um sistema para facilitar a proteção internacional de marcas. Porém, hoje, tanto o Protocolo como o Acordo (coletivamente, o Sistema de Madri) são administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, na Suíça, onde se estabeleceu uma Assembleia da União Especial como o corpo fundamental e uma Secretaria Internacional como escopo administrativo deste sistema.

Novamente, o objetivo do Sistema de Madri é simplificar o processo de obtenção de proteção de marcas globais. Este Sistema Internacional de Marcas dá ao proprietário da marca já registrada a possibilidade de ter a mesma marca protegida em até 101 países ao preencher um requerimento em um único idioma (inglês, espanhol ou francês) com um único conjunto de taxas, em uma única moeda (francos suíços). Posteriormente, o registro internacional pode ser mantido e renovado por meio de um procedimento único também.

Um registo internacional ao abrigo do sistema de Madri produz os mesmos efeitos que um pedido de registo da marca feito diretamente em cada um dos países designados pelo requerente. Se a proteção não for recusada pelo escritório de marcas registradas do país destinatário designado, a proteção da marca é a mesma que se tivesse sido registrada pelo

³⁴ A Argélia era o único país pertencente apenas ao Acordo de Madri, porém, desde julho de 2015 o Protocolo de Madri tornou-se válido para a Argélia. Hoje, o Sistema de Madri adota, unicamente, os regramentos do Protocolo de Madri. As informações quanto as partes contratantes do Sistema de Madri estão disponíveis em: < http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf >

escritório local. Ou seja, o sistema oferece uma maneira econômica e eficiente para os proprietários de marcas comerciais garantirem a proteção de suas marcas em vários países por meio do preenchimento de um único requerimento de registro.

Podemos resumir as características básicas deste sistema de registro internacional como:

- uma única aplicação
- em um único lugar (a estância de origem)
- com apenas um conjunto de documentos
- em apenas um idioma de escolha (inglês, francês ou espanhol)
- pagando uma taxa
- resultando num único registro (o Registro Internacional ou Registro de Madri)
- com apenas uma data de renovação
- abrangendo mais de um país

Porém, apesar de terem o mesmo objetivo, como dito, o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri são tratados independentes e paralelos, com filiações separadas, porém sobrepostas. A seguir será detalhado um pouco mais cada tratado.

1.4.1. Acordo de Madri

Em 1891, alguns dos países da Convenção de Paris se reuniram em Madri para criar um sistema uniforme para o depósito internacional e registro de marcas. O resultado desse encontro foi o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas³⁵. Tal acordo foi estabelecido com base no Artigo 19³⁶ da Convenção de Paris como regras especiais relacionadas ao fornecimento do Artigo 6º quinquies, A(1) da Convenção de Paris, *“qualquer marca de fabrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo.”*, que visava simplificar os procedimentos de apresentação de pedido de registro de marca e de manutenção do direito, a fim de obter proteção internacional das marcas. O tratado entrou em vigor no ano seguinte, 1892. Tal acordo foi um passo importante na proteção das marcas internacionais.

³⁵ Disponível em inglês em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283529>. Acesso em 23 de março de 2018.

³⁶ Art. 19, CUP. Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

Desde então, o Acordo de Madri sofreu várias revisões. A última revisão ocorreu em Estocolmo, em 1967, e emendada em 28 de setembro de 1979. Assim, outro nome do acordo de Madri é o Acordo de Estocolmo.

A ideia básica do Acordo de Madri era ampliar a proteção do registro no país de origem para os países designados, sendo importante dizer que para que seja possível um pedido de registro de marca internacional, a marca já deveria estar devidamente registrada no país de origem (ou país base), trata-se de um registro base nacional.

Nos termos do Acordo, o proprietário de um registro de marca no país de origem, comumente chamado de "registro base", pode registrar um pedido internacional em seu escritório de marcas nacionais designando o pedido para outros países membros nos quais a extensão da proteção é desejada, que emite um registro internacional para a marca, através da publicação da marca no boletim internacional de marcas (*Les Marques Internationales*) e encaminha a solicitação aos países designados para exame, de acordo com a legislação nacional de cada um dos membros.

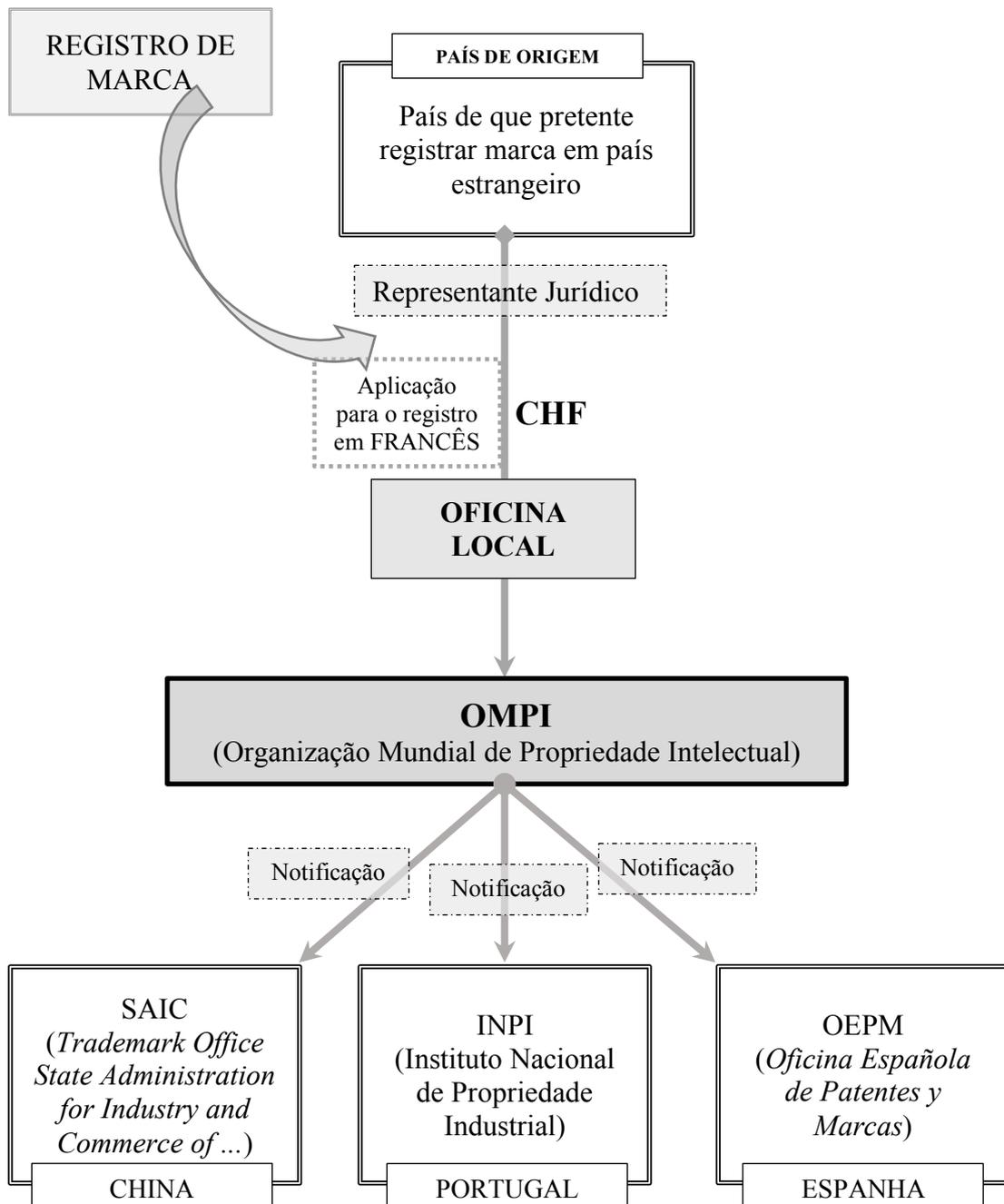
Feita a solicitação de registro conforme o requisito mencionado, tal solicitação será encaminhada para a Secretaria Internacional da OMPI, por meio das autoridades do país de origem. Depois a OMPI encaminhará tal solicitação ao órgão responsável pelo registro de marcas do país em que se deseja o direito marcário. A Secretaria Internacional da OMPI faz um registro internacional e o requerente passa a obter os mesmos efeitos caso fizesse um pedido pela rota nacional.

Se o Escritório do país destinatário (onde se pretende a proteção internacional) não puder proteger a marca em questão devido a leis e regulamentos internos, o Escritório enviará um relatório informando à Secretaria Internacional, juntamente com os motivos para rejeição, dentro de um ano a partir do dia em que a notificação da designação for rejeitada³⁷. A Secretaria Internacional da OMPI, que recebeu a notificação de rejeição, notificará o requerente da rejeição e o requerente poderá responder ao Escritório da parte contratante designada. Percebe-se que a Secretaria Internacional da OMPI faz o intermédio das relações.

Nos casos em que a rejeição não for notificada no prazo de um ano a partir do pedido de registro, a marca internacionalmente registrada será protegida pela lei do país

³⁷ Artigo 5, (2). Em inglês: *Offices wishing to exercise such right must give notice of their refusal to the International Bureau, together with a statement of all grounds, within the period prescribed by their domestic law and, at the latest, before the expiration of one year from the date of the international registration of the mark or of the request for extension of protection made in accordance with Article 3ter*

especificado na parte contratada designada³⁸. Ou seja, a menos que um país designado atue dentro de um ano para recusar proteção, a marca é considerada protegida. Um solicitante de marca registrada internacional pode reivindicar a prioridade da marca sob a Convenção de Paris, desde que o pedido internacional seja apresentado dentro de seis meses a partir do primeiro registro do pedido.



³⁸ Artigo 5, (5). Em inglês: *Offices which, within the aforesaid maximum period of one year, have not communicated to the International Bureau any provisional or final decision of refusal with regard to the registration of a mark or a request for extension of protection shall lose the benefit of the right provided for in paragraph (1) of this Article with respect to the mark in question.*

Percebe-se que os procedimentos de solicitação de registro de marca em outro país são mais fáceis pelo Sistema de Madri, do que através da aplicação direta (acima mencionada) em cada país, pois o solicitante prepara apenas um requerimento na forma especificada e o arquiva junto à Secretaria Internacional através do Escritório de origem. Além disso, nem sempre é necessário nomear um representante local para preencher um requerimento e não é necessário traduzir documentos para o idioma local. Portanto, as despesas financeiras são consideradas menores que a da aplicação direta.

O Acordo de Madri permite que os cidadãos-membros obtenham direitos de marca em outros membros por meio de um único registro no escritório de marcas de seu país de origem com instruções para apresentar o pedido ao Escritório Internacional criado pela Convenção de Paris. Apesar de se tratar da distribuição de um único pedido de registro de marca com indicações à vários países, além de ser necessário um registro base no país solicitante, depois de distribuído aos demais, cada pedido em cada país passa a correr de forma independente. No entanto, a perda de direitos de marca registrada no país de origem resulta em perdas semelhantes nos outros países membros ("ataque central"³⁹).

O Acordo de Madri tem uma longa história e apesar de ter sido um passo importante para o registro de marcas internacionais; no entanto, devido a limitação da língua adotada (apenas o francês⁴⁰) e dos requisitos básicos para a proteção serem rígidos, o número de partes contratantes deste tratado acabou sendo limitado.

As razões específicas pelas quais o número de partes contratantes do Acordo de Madri não ter aumentado estão indicadas abaixo:

- A língua utilizada é limitada ao francês.
- A base do registro internacional é limitada a haver uma concessão de registro, o que muitas vezes vem a ser um problema para alguns países, pois, se o país de origem for um país que demora conceder o registro da marca (seja por haver muitos procedimentos, seja pela lerdeza do órgão responsável), o requerente não poderá usar o sistema até que a marca seja efetivamente registrada. Além disso, se o exame de registro de marca internacional exigir seis meses ou mais, o requerente não poderá apresentar um pedido internacional dentro do período em

³⁹ O termo "ataque central" é usualmente utilizado no âmbito do Sistema de Madri como uma estratégia para inibir a concessão do registro de marca internacional. Como pelo Acordo de Madri as marcas distribuídas internacionalmente estão diretamente ligadas a uma marca base, caso haja a revogação da concessão da marca base, todas as demais perdem o direito marcario.

⁴⁰ Artigo 17, (1.a). Em inglês: *This Act shall be signed in a single copy in the French language and shall be deposited with the Government of Sweden.*

que puder reivindicar o direito de prioridade estabelecido no Artigo 4⁴¹ da Convenção de Paris. Como resultado, o requerente não pode reivindicar um direito de prioridade.

- Se o Escritório do país destinatário do pedido de registro de marca internacional recusar a proteção, a notificação da recusa deve ser feita dentro de um ano da notificação da designação; no entanto, completar os exames dentro de um ano será um fardo considerável para o país realizar os exames substantivos se eles tiverem atrasos.

- Se o registro base se tornar inválido ou cancelado dentro de cinco anos do registro internacional, o registro internacional é cancelado e o solicitante não pode obter proteção na parte contratante designada (isso é comumente chamado de “ataque central”). Não há remédio nesse caso. Se o registro base for invalidado ou cancelado depois que um registro internacional for feito e a proteção no país estrangeiro for aprovada, a proteção não será mais obtida.

1.4.2. Protocolo de Madri

Com base nas razões acima mencionadas, o número de partes contratantes do Acordo de Madri não era grande e o sistema não foi totalmente utilizado. Portanto, em 1989, o Protocolo de Madri foi adotado como um sistema que muitos países poderiam mais facilmente aderir e onde a proteção internacional de marcas poderia ser obtida de uma maneira fácil, rápida e barata.

O Protocolo de Madri relativo ao Acordo de Madri do Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madri)⁴² foi promulgado em 1996 como uma extensão do Acordo de Madri. Embora semelhante em muitos aspectos ao Acordo de Madri, o Protocolo inclui uma série de inovações destinadas a possibilitar a adesão da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos e de outros países ao sistema de Madri.

O nome oficial do Protocolo de Madri é o “Protocolo Relativo ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989” e é uma regra especial baseada no Artigo 19⁴³ da Convenção de Paris, assim como o Acordo de Madri. Portanto, os países que podem participar deste Protocolo também estão limitados às partes contratantes da Convenção de Paris.

O Protocolo de Madri funciona como uma emenda ao Acordo de Madri para seus Membros e como um acordo internacional independente, que visa alcançar as

⁴¹ Art. 4 da CUP. (nota 22 e 23 supra)

⁴² Disponível em inglês em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?file_id=283484#tools>. Acesso em 23 de março de 2018.

⁴³ Art. 19, CUP (nota 32 supra)

nações que não aceitaram o Acordo de Madri, já que abordou alguns problemas antes enfrentado e assim incentivou a adesão de alguns países que se recusaram a aderir ao Acordo de Madri. No mais, também forneceu uma ligação entre o sistema de Madri e o sistema de marca da Comunidade Europeia.

Pois bem, a fim de fazer possível a participação da Comunidade Europeia, em seu artigo 14⁴⁴, estabeleceu que não apenas os Estados, mas também algumas organizações intergovernamentais podem tornar-se partes no protocolo.

O Protocolo foi além, pois possibilitou que um pedido internacional pode ter como base, não só o registro de marca já concedido, mas também o pedido de registro de marca ainda em andamento. Além disso, cada país designado pode decidir levar 18 meses⁴⁵ para recusar a proteção da marca coberta pelo registro internacional.

O Protocolo também "melhorou o efeito do 'ataque central'" ao permitir que o registrante transforme as extensões de proteção do registro internacional em aplicações nacionais, mantendo a data de depósito efetiva da solicitação internacional, ou seja, havendo um cancelamento da concessão do registro da marca base, as marcas vinculadas a ela podem prosseguir, caso, elas sejam transformadas em aplicações nacionais. E o prazo de um registro internacional sob o Protocolo alterou para dez anos.

Tais mudanças tornaram o sistema mais flexível e atraente para um número maior de países. O esboço do Protocolo de Madri é indicado abaixo.

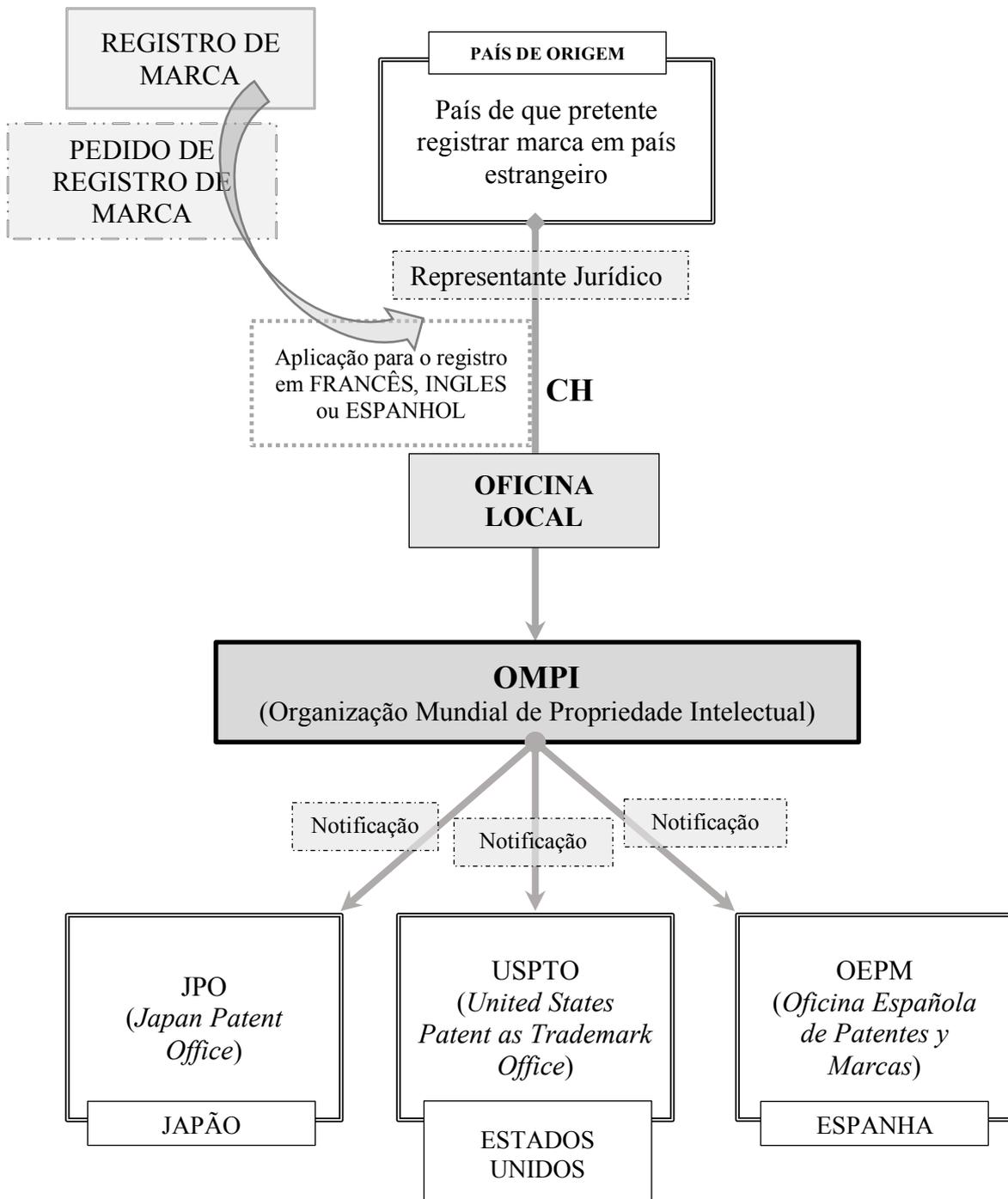
Primeiro, com base no registro de marca registrada ou pedido de marca registrada no país de origem, o requerente envia um pedido internacional à Secretaria Internacional da OMPI por meio da agência de origem, designando as partes contratantes cuja proteção é solicitada. A Secretaria Internacional fará um registro internacional da marca para um pedido internacional. Quando o registro internacional é feito, a mesma proteção fornecida quando a solicitação é registrada diretamente na parte contratante designada será concedida. Além disso, a Secretaria Internacional enviará uma notificação de designação ao país em que se deseja obter o registro. Se o Escritório desse signatário designado recusar a proteção, o Escritório notificará a Secretaria

⁴⁴ Art. 14, (1). Em inglês: (a) *Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.* (b) *Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled: (i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; (ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater.*

⁴⁵ Art. 5, (2). Em inglês: (b) *Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.*

Internacional da recusa dentro de um ano ou 18 meses a partir da notificação da designação. O requerente pode responder ao Escritório da parte contratante designada com relação à recusa da proteção.

Segue o fluxograma de solicitação de registro de marca internacionais baseada no Protocolo de Madri:



Pelas mudanças adotadas pelo Protocolo de Madri é possível inferir que o seu objetivo foi superar as limitações do Acordo de Madri:

- Os idiomas permitidos passaram a ser o inglês, o espanhol e o francês.
- O pedido de registro de marca internacional pode ter como base tanto o registro já concedido no país de origem, assim como o pedido ainda em curso.
- O período de notificação para a recusa de proteção na parte contratante designada pode ser de um ano ou 18 meses, se uma declaração for feita.
- Existe uma provisão de reparação de que o pedido pode ser alterado para uma aplicação doméstica, mantendo o interesse da data do registro internacional, caso o registro internacional seja cancelado por um ataque central.

O quadro comparativo seguinte é um resumo das principais diferenças entre o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri:

SISTEMA DE MADRI		
	Acordo de Madri	Protocolo de Madri
Membros	Países	Países e Organizações
Requisito básico para o pedido de registro de marca internacional	Registro da marca no país de origem da aplicação	Pedido de requerimento do registro OU o Registro da marca
Língua para a aplicação e procedimentos posteriores	Francês	Francês, Inglês e Espanhol
Período de notificação da recusa provisória	Um ano da notificação	Um ano da notificação ou 18 meses se uma declaração for feita
Duração	20 anos	10 anos
Dependência	5 anos	5 anos, sendo possível transformar
Solução nos casos de ataque central	Não há	O requerente pode apresentar um pedido interno de transformação da marca internacional em marca nacional perante a parte designada.

Conforme já mencionado, as partes contratantes da Convenção de Paris podem aderir ao Acordo de Madri ou ao Protocolo de Madri ou a ambos. Como o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri são tratados independentes, o tratado aplicável é diferente dependendo do tratado do qual o país é membro. Por exemplo, uma vez que não existem tratados comuns entre países que são apenas membros do Acordo de Madri e países que são apenas membros do Protocolo de Madri, o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri não podem ser aplicados em conjunto e o sistema não pode ser utilizado. Por outro lado, estipula-se que o Protocolo de Madri será preferivelmente aplicado caso ambas as partes aderentes em questão façam parte tanto do Acordo quanto do Protocolo.

Tendo em vista as facilidades acima elencadas e os desafios superados pelo Protocolo (em relação ao Acordo de Madri), o aumento das partes contratante tornaram-se perceptíveis conforme dados e gráficos da OMPI, obtidas no *WIPO Statistics Database*:

22. Madrid registrations active in 2017 as a percentage of total Madrid registrations recorded each year for all holders combined, 1946–2017



Note: Percentages are calculated as follows: the number of Madrid registrations recorded in year *t* and active in 2017 divided by the total number of Madrid registrations recorded in year *t*.

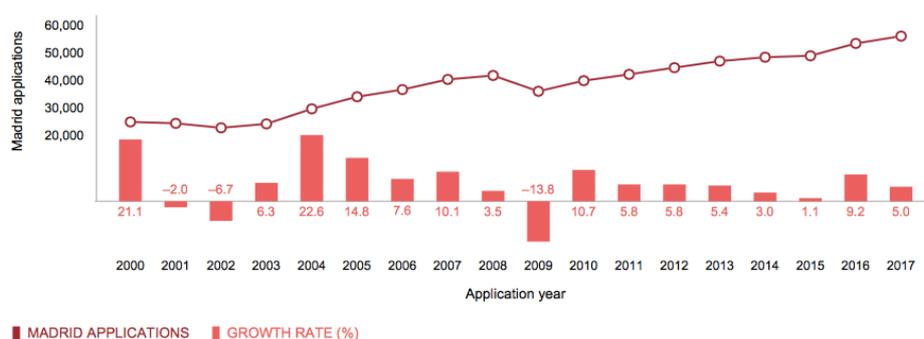
Source: WIPO Statistics Database, April 2018.

(Tradução livre: Número de registros marcários ativos realizados através do Sistema de Madri, em 2017)

Madrid international applications

The 5% growth recorded in 2017 marks the eighth consecutive annual increase in Madrid applications.

A1. Trend in international applications, 2000–2017



Note: This figure presents the numbers and annual growth rates of international applications filed via the Madrid System. Data for 2017 are WIPO estimates.

Source: WIPO Statistics Database, March 2018.

Note que nos gráficos acima, se faz perceptível o constante crescimento no número de registro marcário pelo Sistema de Madri. O número de partes contratantes aumentou a cada ano, desde que o Protocolo de Madri entrou em vigor em 1996, registrando em 2017 um número recorde, cerca de 57.000 pedidos internacionais, para o número de pedidos apresentados, marcando o oitavo ano consecutivo de crescimento.

Sendo assim, devido a importância no cenários de registro marcário que o Sistema de Madri vem conquistando, atraindo cada vez mais países unionistas, é interessante destacar que os formuladores de políticas em jurisdições que contemplam a adesão devem comparar: o Sistema com outras formas pelas quais os proprietários de marcas comerciais possam obter proteção internacional para suas marcas, assim como, com as experiências de outros países no processo de adesão ao Protocolo de Madri.

Os formuladores de políticas devem estar em posição de avaliar os potenciais benefícios decorrentes da adesão ao Sistema de Madri à luz do esforço e recursos envolvidos no processo de união e na própria operação do Sistema.

2. PROCESSOS DE ADESÕES AO SISTEMA DE MADRI

Para um estudo satisfatório das nuances específicas do Sistema de Madri, especialmente no que concerne sua adaptação a diferentes legislações, além da visão ampla do instituto é necessário conhecer suas principais características aplicadas, as técnicas que o compõe e também os aspectos jurídicos que o circundam.

2.1. Cooperação Jurídica Internacional

Antes de adentrar no funcionamento e procedimentos para adesão ao Sistema de Madri, por este se amparar no Direito Internacional e sendo assim, estar suscetível a violação das soberanias das Nações, se faz importante abordar, ainda que brevemente, a Cooperação Jurídica Internacional.

Pois bem, como mencionado no início do presente trabalho, a intensificação das relações internacionais motivada pelo fenômeno da globalização aumentou a dependência entre os Estados, que se deparam a cada dia com novos problemas de cunho transnacional, os quais não podem resolver sozinhos, ou resolveriam melhor através da Cooperação de um Estado com o outro.

Contudo, uma vez que os Estados, em regra, prezam por sua soberania, fazendo valer somente suas leis, atos e decisões judiciais nos limites de seu território, naturalmente surge a necessidade de um Estado cooperar com o outro para que possa ver efetivados seus próprios interesses.

Para André de Carvalho Ramos⁴⁶ a Cooperação Jurídica Internacional é um conjunto de regras internacionais e nacionais que regem atos de colaboração entre Estados, ou mesmo entre Estados e organizações internacionais, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça.

Importante também ressaltar a ampliação do conceito de Cooperação Jurídica Internacional para abranger os casos em que a Cooperação é realizada administrativamente, ou seja, feita diretamente pelas autoridades competentes, sem necessidade de intervenção do poder Judiciário, onde a efetividade da jurisdição, nacional ou estrangeira, pode depender do intercâmbio não apenas entre órgãos judiciais, mas também entre órgãos administrativos, ou, ainda, entre órgãos judiciais e administrativos, de Estados distintos.

⁴⁶ RAMOS, André de Carvalho. Citação retirada do Artigo Científico “A Cooperação Jurídica Internacional no novo Código de Processo Civil” do Professor Luciano Meneguetti Pereira, Revista CEJ, Brasília, Ano XIX, n. 67, p. 18-34, set./dez. 2015.

Dito isso, vale dizer que os propósitos deste diploma internacional não são, aliás, a construção de nenhum sistema jurídico, mas a derrubada da individualidade jurídica nacional, o que pode levar seguramente a uma harmonização, mas não necessariamente a uma elaboração lógica de um substrato comum.

Este é o caso do Sistema de Madri, que apesar de oferecer um novo procedimento ao resguardo do registro de marcas, não extingue os sistemas nacionais de cada país, mas ainda se fala do resultado do sucesso de cooperações jurídicas internacionais para sua implementação e funcionamento.

2.2. Funcionamento e procedimento para adesões

Conforme mencionado, a OMPI, tem como objetivo e estratégia para o desenvolvimento do Sistema de Madri a ampliação da abrangência geográfica do sistema ao buscar aumentar a sua utilização por outros Estados-Membros. Atualmente a própria OMPI fornece uma gama de materiais de auxílio e suporte para implementação do Sistema aos países que utilizam ou que desejam fazer parte, o que pode ser encontrado até mesmo em seu site: <https://www.wipo.int/madrid/en/>.

Quando um país ou organização intergovernamental manifesta o interesse em aderir ao Sistema de Madri, a OMPI inicia um processo de amplo diálogo e discussões com representantes governamentais daquele país, sobre: quais as maneiras mais adequadas de prepara-lo para a adesão e que tipo de assistência será necessária. A exemplo, temos os seguintes passos adotados pela OMPI neste processo de diálogo:



Fonte: <https://www.wipo.int/madrid/en/future-members/accesion-guide/> (releitura e livre tradução)

A primeira etapa consiste em uma avaliação inicial realizada pela OMPI ao visitar o escritório de propriedade industrial, do país interessado na adesão, para realizarem discussões detalhadas. Nesta avaliação são discutidos: (i) a importância da política da adesão e em como tal órgão demonstrar apoio para a sociedade, (ii) a situação da indústria de exportação local, (iii) traçar diretrizes para elaboração de um Roteiro ao processo de adesão.

Logo depois, a OMPI estabelece uma equipe, composta por um “pessoal-chave” (uma Equipe de Adesão) para liderar a iniciativa de adesão, para conduzir o processo interno e para garantir o acompanhamento rigoroso do Roteiro a ser implementado.

Este estudo sobre a adesão ao sistema de Madri destina-se a prestar assistência para alcançar esse objetivo para, mais a frente, sabermos qual a melhor maneira de o aplicarmos a possível implementação (no caso, implementação no Brasil). Isso através da análise das informações sobre o funcionamento do Sistema conforme experiências de alguns países onde já está em operação há algum tempo.

Também é de grande importância que o potencial membro disponha de uma legislação de marcas em consonância com a Convenção de Paris, e tenha a capacidade de estabelecer legislação em conformidade com o Protocolo de Madri, a fim de assegurar o funcionamento eficaz do Protocolo, bem como a execução de direitos resultantes de um registo internacional.

A legislação compatível como Sistema de Madri deve ser implementada antes da adesão. Sem essa legislação em vigor, os titulares de registros internacionais não poderão fazer valer seus direitos no território em questão.

A discussão sobre considerações organizacionais, institucionais, operacionais e de procedimento enfocará nos processos de registro de marca doméstica do escritório no país a aderir (para garantir que sejam confiáveis e consistentes) e especificamente sobre como os procedimentos nacionais ou regionais e transações operacionais podem ser integrados aos procedimentos do Sistema de Madri.

Ademais, é importante envolver a comunidade, ou seja, a indústria local, os agentes/advogados de marcas e outras partes interessadas nos preparativos para a adesão. A comunidade precisaria possuir o conhecimento apropriado do que é o Sistema de Madri e como isso pode afetá-los, e mais especificamente, ser capaz de defender, usar e se beneficiar da adesão ao Sistema de Madri.

Essas discussões serão as que vão levar à elaboração de um “roteiro” para guiar todo os processos posteriores. O roteiro deve ser detalhado, e deve identificar todas as questões relevantes, atividades e pessoas responsáveis pela realização de atividades ou projetos, bem como ter um cronograma realista.

No momento acordado entre a OMPI e o Escritório de PI, a OMPI realizará uma segunda avaliação, verificando todas as atividades/melhorias/questões indicadas no roteiro, para assegurar que o Escritório seja um membro efetivo e sem afetar negativamente o pleno funcionamento do Escritório no país. Assim, o conteúdo desta segunda avaliação dependerá dos elementos detalhados no roteiro, estabelecido pelo Escritório em conjunto com a OMPI.

Quando todos os procedimentos e etapas estiverem em conformidade, havendo as partes concordado quanto ao benefício da inclusão, será realizado uma nova reunião para que sejam discutidas as novas diretrizes de implementação⁴⁷.

Ou seja, infere-se que desafios ou restrições experimentadas no período que antecede a implementação podem incluir: (i) complexidade das alterações à legislação e aos procedimentos e processos do Escritório, necessários para entrar em sintonia com o Sistema de Madri e garantir níveis adequados de pessoal para o seu funcionamento; e (ii) há também alguma resistência por parte de agentes de marcas e advogados que se preocupam com a disponibilidade do Sistema de Madri para os candidatos estrangeiros, o que poderia diminuir o volume de trabalho recebido/repassado localmente.

2.3. Experiências de outros países

Como dito, esse estudo visa apoiar a adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o registro Internacional de Marcas, fornecendo informações relevantes para articuladores políticos que possam promover e/ou contemplar a adesão ao Sistema.

Para tanto, as informações sobre a adesão ao Sistema de Madri e seu funcionamento, neste capítulo, após um panorama geral do processo de adesão, agora será abordado a experiência de três países no Sistema de Madri: Espanha, Estados Unidos e México. Dessa forma, será realizado um breve comentário desses países; sem que isso seja um trabalho de lei comparada.

Para o atual estudo, serão considerados os seguintes passos dados pelas Oficinas de Propriedade Intelectual dos países acima mencionados quando da adesão ao Sistema de Madri, assim como sua implementação. Sendo importante salientar que trata-se de uma análise superficial, geral e que buscou se balizar pela sequência de tarefas a seguir (porém nem sempre seguida de forma rigorosa, tendo em vista a dificuldade em obter e interpretar dados de outros sistema jurídico e marcário):

⁴⁷ Todos esses “passos”, anteriores a adesão de um novo membro ao Sistema de Madri, estão disponíveis no próprio site da OMPI, como diretrizes à esses possíveis futuros membros.

Passo 1. Análise: Avaliação das implicações da adesão; subseqüentemente buscar quais foram os recursos necessários para realizar as tarefas que levaram à implementação.

Passo 2. Consulta: Pesquisar sobre as discussões preparatórias com as partes interessadas antes da implementação do Sistema.

Passo 3. Legislação: Identificar as alterações que foram necessárias no direito interno para a operação do Sistema de Madri.

Passo 4. Revisão da Oficinas: Identificar as modificações internas da Oficina local quanto aos processos e procedimentos necessários para permitir a conformidade com o Sistema de Madri.

Passo 5. Recursos da Oficina e organização: Avaliação de recursos (equipe, suporte de TI, etc.) que foram necessários para gerenciar carga de trabalho antecipada. Garantindo a infraestrutura de suporte disponível quando solicitado.

Passo 6. Adesão: Como completaram os requisitos de acesso à OMPI.

Passo 7. Treinamento de equipe: Treinamento da OMPI que foi disponibilizado para os funcionários no momento da adesão. Planejamento e entrega de treinamento para exame e administração pessoal a tempo para que os procedimentos fossem executados quando necessário.

Passo 8. Promoção e Educação pública: A realização de seminários / debates antes da adesão, a assistência dada pela OMPI neste sentido. Como fornecer informações detalhadas sobre o Sistema a partir de algum tempo antes da implementação.

Passo 9. Implementação: Início das operações e revisão pós-implementação.

2.3.1. Espanha

Em virtude das etapas iniciais do processo de globalização, o intercambio internacional de bens, serviços e obras de produção científica, artística e literários, houve o encontro de um complexo sistema de legislações locais que tornava difícil o acesso a uma adequada proteção jurídica. Assim sendo, um grupo de nações líderes no desenvolvimento industrial e econômico da época, acordaram em criar o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas para promover um registro marcário global que satisfizesse as necessidades do acelerado desenvolvimento econômico daquele momento. Um desses países⁴⁸ foi a Espanha.

⁴⁸ Espanha, França, Bélgica, Itália, Suíça, Países Baixos e Portugal.

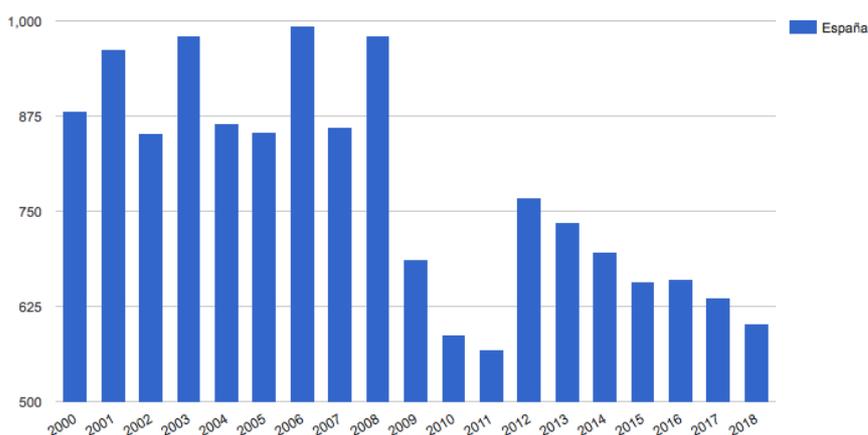
Com o Acordo de Madri, iniciou-se a formação e desenvolvimento de um sistema global de registro e proteção de marcas, que buscava facilitar a custódia delas em vários países simultaneamente.

Embora o Acordo fosse, sem dúvida, novo para a época, logo ficou evidente que ele tinha alguns problemas que impediam a implementação de um verdadeiro sistema de registro internacional. A fim de ajudar a corrigir as lacunas do Acordo, o Protocolo Relativo ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (o "Protocolo") foi adotado em 1989.

Hoje a Espanha ocupa o 13º lugar entre os 116 membros do Sistema de Madri⁴⁹ com maior número de marcas internacionais pelo sistema.

Tamanha a importância da Espanha ao Sistema de Madri, não só é devido à sua influência econômica no cenário mundial, mas principalmente por também compartilhar a mesma língua dos países hispanos, que em 2003 a língua espanhola passou a ser o terceiro idioma oficial adotado para o registro internacional de marcas pelo Sistema de Madri. Tal fato foi um incentivo adicional para os países de língua espanhola aderirem ao Sistema e abrir caminho para uma maior adesão dos países latinos, tornando-se um sistema de registro ainda mais global⁵⁰.

Contudo, apesar de sua relevância no cenário mundial, nos últimos anos, a Espanha tem tido um decréscimo em seus depósitos de marcas internacionais, resultado da crise econômica espanhola de 2008⁵¹. Veja o gráfico a seguir:



⁴⁹Disponível

em; http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2018/2018_03_21_OMPIpublicaCifrasSolicInternacionales2017.html

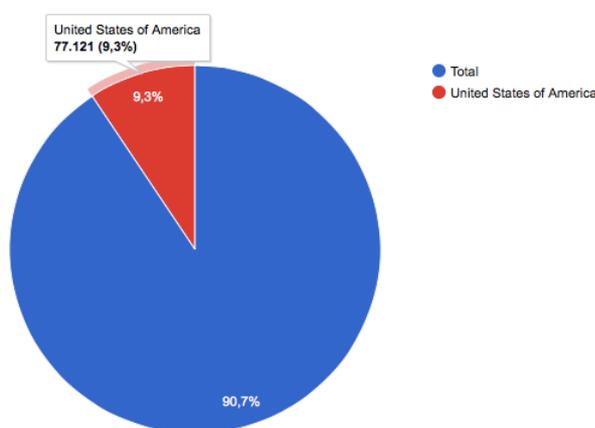
⁵⁰ Atualmente 19 países no mundo tem o espanhol como língua oficial: Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Guiné Equatorial, Honduras, Panamá, República Dominicana, México e Espanha.

⁵¹ A Espanha chegou a declarar recessão, oficialmente, em 2009.

Dessa forma, resta claro que até mesmo países mais maduros (quanto à participação no Sistema de Madri), podem vir a sofrer baixas de acordo com os balanços da economia local e até mesmo mundial.

2.3.2. Estados Unidos

Os Estados Unidos iniciaram uma participação efetiva no Protocolo de Madri em 2 de novembro de 2003, e foi considerado um marco de desenvolvimento significativo na lei de marcas dos EUA. Tal adesão se fez importante, pois àquele tempo, a maioria dos países industrializados já eram membros ou estavam comprometido com a adesão, incluindo os países da União Europeia, o Japão e a Austrália.



Hoje os Estados Unidos detêm a maior porcentagem quanto aos pedidos internacionais de marcas depositados pelo Sistema de Madri, contudo, ainda sim, o Sistema apresenta algumas poucas desvantagens para o país.

O uso do Protocolo de Madri pelo proprietário da marca registrada dos EUA pode resultar em um escopo menos abrangente de proteção para seus produtos e serviços em comparação com os registros nacionais diretos, já que a proteção do registro pode ser tão ampla quanto o limite da cobertura permitida pelo país anfitrião.

O USPTO exige descrições de bens e serviços que são mais restritos e exigentes do que outros países. Muitos outros países permitem descrições muito amplas. Consequentemente, uma proteção mais ampla, no EUA, só poderia ser obtida através de registros nacionais individuais.

Dito isto, uma das formas que o USPTO garante a rentabilidade de sua prestação de serviços é através das exigências das descrições no enquadramento das classes a ser depositado o pedido de marca.

Além disso, o Protocolo de Madri não permite qualquer alteração na forma de uma marca registrada por meio de emendas, embora muitos países membros permitam pequenas alterações se o registro tiver sido obtido por meio de um depósito nacional direto.

No mais, o proprietário de uma marca registrada dos EUA também pode considerar sua designabilidade limitada. Conforme já mencionado, um registro marcário internacional pelo Sistema de Madri só pode ser atribuído a um cessionário de um país membro do Sistema.

2.3.3. México

Há uma ampla gama de práticas nos sistemas de PI da América Latina. A maioria dos países da região não é membro do Protocolo de Madri. Os únicos países latino-americanos que assinaram o Protocolo são: Cuba em 1995, Colômbia em 2012 e o México 2013.

O México foi o terceiro país da América Latina a aderir ao sistema o Sistema de Madri para registros de marcas. Foi em 19 de novembro de 2012 que o secretário de economia do México depositou o instrumento de adesão de seu país. O Tratado entrou em vigor e 19 de fevereiro de 2013.

Do início da adesão, a OMPI estimava que, durante o primeiro ano de entrada em vigor do Protocolo de Madri no México, seriam apresentadas 500 solicitações internacionais tendo o IMPI (*Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*) como a oficina de origem dos depósitos, e aproximadamente 10.000 solicitações tendo o IMPI como oficina designada.

Um ano depois, no México foram registrados apenas 46 (das 500) solicitações internacionais que tinham o IMPI como oficina de origem. Já os depósitos marcários oriundos de demais depósitos internacionais com designação para o México, foram de aproximadamente 8.817 pedidos.

Diante desses dados, ainda que pareça alarmante ou questionável a desigualdade evidenciada pelos números apontados anteriormente, diante de uma país como o México, o Protocolo de Madri propõe a promoção do aumento do número de depósito de registro marcários e/ou expansão das proteções das marcas do titulares mexicanos pelo estrangeiro, assim como também facilita as grandes empresas internacionais a registrarem as suas marcas e, com isso, tornar mais atrativo os investimentos no país e fomentar a competitividade do mercado.

Contudo, os titulares de marcas no México passaram por um longo processo de aprendizado e familiarização com o sistema de registro de marcas implementado. E foi diante da necessidade de toda uma reestruturação no México para acolher o novo sistema, que muitos se questionaram se essa implementação do Sistema de Madri era necessária ao sistema de marcas no México.

Em uma primeira análise, poderia se dizer que o sistema marcário mexicano não necessitava da implementação de um novo sistema que, por sua vez, acarretava mudanças na estrutura jurídica e processual interna; no entanto, para analisar melhor esta questão, é necessário, por um lado, que o mesmo sistema esteja funcionando plenamente com cada uma das mudanças necessárias para o seu bom funcionamento; e, por outro lado, o dito Sistema, assim como seu escopo e vantagens, devem ser de conhecimento de todos os usuários (reais e potenciais).

Portanto, não só foi necessário mais tempo para que o Protocolo fosse aperfeiçoado e consolidado no México, como foi um pré-requisito para garantir a continuação no país, através da continua conscientização dos pequenos e médios empresários sobre o valor e o possível desenvolvimento de suas marcas no México e no mundo, para poder afirmar com certeza e sem dúvidas que a decisão de implementar o Sistema Madri no México foi adequada à luz dos interesses dos empresários mexicanos em constante expansão de mercado e de um país cada vez mais globalizado.

Assim, nos casos dos países em que não possuem a elevada prática de depositarem os seus pedido marcários em outros Estados, é necessário balancear o benefício da “abertura de mercado” propiciada pela adesão ao Sistema de Madri.

2.4. Breve análise comparativa das adesões ao Sistema de Madri

A metodologia comparativa foi usada para comparar a situação de outros países que aprovaram o Sistema de Madri (no caso, Espanha, Estados Unidos e México), sem que isso seja considerado um trabalho de lei comparativa em si.

Quanto aos impactos estatísticos mencionados, podemos dizer que os países estudados demonstraram uma grande variedade no número de aplicações de não residentes, mas o que ficou claro foi que uma boa proporção se originou do Sistema de Madri.

Semelhante situação de discrepância entre os países foi vista no uso que seus comerciantes fizeram do Sistema de Madri ao buscar proteção para suas marcas em outras jurisdições. Contudo, tais diferenças são previsíveis devida a natureza variada dos mercados de

exportação dos países e dos diferentes parceiros comerciais. No entanto, conforme tabela a seguir, o número de depósito de marcas pelo Sistema de Madri, é crescente nos três países analisado, assim como quando levado em consideração o total mundial:

	Office of origin	Code	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Total	ZZ	24.414	24.326	23.151	23.879	29.473	33.581	36.496	39.965	42.071	35.852	39.673	42.253	44.011	46.911	48.045	49.302	52.905	55.831	56.126
2	Mexico	MX														44	80	88	84	107	80
3	Spain	ES	881	963	853	980	866	854	994	860	981	687	588	588	768	735	697	657	660	637	602
4	United States of America	US				139	1.737	2.849	3.148	3.741	3.684	3.201	4.147	4.789	5.401	6.093	6.647	7.492	7.855	7.998	8.200

Assim, podemos inferir que:

- Alguns Escritórios demonstraram variação adicional na proporção do total de não residentes pedidos de cada Parte Contratante que vieram através do Sistema de Madri e/ou na proporção de pedidos originados em seu país e buscando proteção em outros países membros que foram arquivados sob o Sistema.
- Houve um aumento geral ao longo do tempo no número de designações abrangidas pelo Sistema de Madri e que também representava uma proporção crescente de aplicação de não residentes.

Já sobre os impactos sofrido pelos escritórios de propriedade industrial de cada país, os fatores que contribuem para o aumento relatado da carga de trabalho após a o Sistema de Madri incluem:

- o aumento geral das candidaturas recebidas;
- trabalho adicional no cumprimento das funções de um Escritório de origem para aplicações;
- Processos e procedimentos da Oficina para registros internacionais, muitas vezes sendo mais complexos que para aplicações domésticas (embora algumas tarefas formais associadas a aplicações internacionais são realizadas pela OMPI).

Sobre os impactos nos agente e advogados de PI. Um proprietário de marca registrada que deseja registrar um pedido de registro diretamente no Escritório de um país estrangeiro geralmente nomearia um agente ou procurador naquele país para lidar com todos procedimentos relacionados à solicitação e manutenção de qualquer registro resultante. Nos termos do Sistema

de Madri, um agente no país de origem pode apresentar a aplicação; a maioria das outras ações é gerenciada por meio da OMPI e a entrada de um agente local em uma parte contratante designada pode limitar-se a responder a uma notificação desse de uma intenção de recusar a proteção à marca. A carga de trabalho dos agentes após a adesão ao Sistema de Madri depende:

- número total de pedidos em seu sistema interno;
- a proporção de depósitos não residentes que são abrangidos pelo Sistema de Madri;
- assim, questiona-se “até que ponto o Sistema é adotado por empresas locais para buscar proteção para suas marcas em outros mercados?”

Nos países abrangidos pelo estudo, as variações em termos dos fatores acima resultaram em diferentes impactos sobre o equilíbrio do trabalho dos agentes de marcas. Em alguns países, um aumento significativo no trabalho resultou em receita adicional, enquanto outros resultam num certo declínio na receita dos agentes.

- Os agentes geralmente parecem ter se ajustado a essas mudanças ao longo do tempo e ver o potencial para o Sistema traz um benefício significativo para os proprietários de marcas registradas.

Pois bem, das observações obtidas da análise comparativa de experiências de outros países (no caso Espanha, Estados Unidos e México), conclui-se algumas vantagens e desvantagens gerais, quanto ao uso do Sistema de Madri.

Alguns Escritórios encontraram benefícios potenciais para os usuários que fazem o depósito através do Sistema de Madri, incluindo: (i) a resolução mais rápida de alguns ou de todos os procedimentos da Oficina para registros internacionais do que para pedidos depositados diretamente no sistema nacional; e (ii) os requerentes de Madri nem sempre exigir representação de um agente ou procurador local no que diz respeito à superação de objeções levantadas em relação à concessão de proteção suas marcas.

Dificuldades experimentadas pelos Escritórios ao operar sob o Sistema de Madri incluem: (i) falhas de escritórios ou usuários em atender a prazos curtos do Sistema podem ter grandes impacto adverso no pedido internacional; (ii) alguns procedimentos da Oficina exigidos pelo Sistema podem ser considerados até mesmo demorados; (iii) atrasos na comunicação entre os Escritórios e a OMPI.

Porém, as principais vantagens do Sistema de Madri incluem: facilidade de apresentação de pedidos internacionais e manutenção desses registros; potencial para reduzir custos de proteção de marca em outros países; usuários que tenha mais conhecimento de quando o resultado dos procedimentos provavelmente será concluído.

Existe a opinião de que certos problemas potenciais ligados ao Sistema de Madri podem ser melhorados. Tais questões incluem situações em que o requisito de basear o pedido internacional numa marca já objeto de um pedido ou registro no país de origem limitaria o âmbito da proteção em outros países; a marca de base pode não conseguir obter o registro no país de origem ou ser suscetível ao cancelamento, tornando assim o registro internacional vulnerável; ou a proteção é buscada em apenas uma ou algumas Partes Contratantes.

Também foi possível perceber que a maioria dos escritórios tomou medidas para apoiar e promover o uso do sistema. As Estratégias empregados incluem:

- revisão e modificação contínuas dos procedimentos do Escritório para tornar o Sistema mais acessível;
- fornecer informações adicionais sobre o Sistema e seu desenvolvimento para a comunidade das marcas usando diferentes mídias, em ocasiões com entrada da WIPO e IP local organizações;
- manter serviços de consultoria dedicados ou linhas de ajuda para os usuários. Sobre o aumento do uso do sistema, os desafios percebidos incluem: a incapacidade de os proprietários de marcas utilizarem eficazmente o sistema de Madri, se os parceiros comerciais não são membros da União de Madri; e a relutância em utilizar o sistema se houver a possibilidade de a marca básica ficar vulnerável no país de origem, ou se for necessária proteção para especificações mais amplas de bens e Serviços.

As medidas adicionais propostas para incentivar uma maior utilização do Sistema envolvem:

- aumentar o número de membros da União de Madri;
- racionalizar os aspectos processuais do sistema e simplificar o seu funcionamento;
- reconsiderar aspectos das disposições legislativas com o objetivo de melhor responder às necessidades, com particular referência à exigência de uma marca básica e à dependência período.

Constatou-se que algumas dessas questões estão sendo tratadas como parte do processo de trabalhar no desenvolvimento jurídico do Sistema de Madri.

3. REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

3.1. O atual dispositivo de registro de marcas

A marca, no Brasil, é protegida como um direito de propriedade industrial, cuja disciplina se encontra na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. O sistema adotado pelo Brasil é chamado de atributivo de direito, pois, segundo a referida lei, a aquisição da propriedade da marca se dá por meio do registro validamente concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), após processo administrativo próprio.

O registro da marca, portanto, confere ao seu titular o direito de propriedade sobre ela, garantindo o direito exclusivo e oponível *erga omnes*, nos limites da proteção marcária⁵², de usar, gozar, fruir e dispor da marca⁵³, inclusive mediante a licença⁵⁴ para uso de terceiros em troca do pagamento de *royalties*⁵⁵.

O direito exclusivo sobre a marca, decorrente do registro, tem duração de 10 anos, a partir da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente, enquanto estiver efetivamente sendo usada⁵⁶.

O registro nacional é, a primeira e mais básica forma de proteção da marca e confere ao seu proprietário o direito de zelar por sua integridade e reputação, e fazer com que, em âmbito nacional e nos limites da especialidade, todos se abstenham de utilizar a marca. Assim, com o registro o titular pode excluir terceiros que jamais entraram em concorrência com ele, seja no

⁵² Balizada pelos princípios da especialidade e territorialidade. Pelo primeiro princípio, a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado, exceto nos casos de marca notória e de confusão dos consumidores. Já o segundo princípio reconhece que o direito exclusivo sobre a marca somente tem validade em determinado território. No caso do Brasil, o direito é válido em todo o território nacional, existindo regras sobre o depósito da marca com prioridade no exterior.

⁵³ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

⁵⁴ Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

⁵⁵ *Royalties* é uma palavra em inglês que significa regalia ou privilégio. Consiste em uma quantia que é paga por alguém ao proprietário pelo direito de usar, explorar ou comercializar um produto, obra, terreno, etc. O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1º e 2º da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958, estabelece coeficientes percentuais máximos relativamente à dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas

⁵⁶ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

lugar, ou no tempo. Pode garantir para si expansões futuras no negócio e pode, enfim, utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção da validade, para afirmar seus direitos.

Newton SILVEIRA ensina que:

A exclusividade conferida pela marca registrada é absoluta em relação aos produtos ou serviços indicados no registro ou atividades similares. Não depende do uso (a não ser na medida em que o não uso determine sua caducidade), exerce-se em todo o território nacional e por tempo indefinido, se devidamente renovada a cada dez anos.⁵⁷

A marca não registrada, no entanto, também recebe reconhecimento no direito. Conforme Pontes de MIRANDA:

“o direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro.”⁵⁸

O reconhecimento de uma marca de fato depende de seu uso “qualificado”, pois o direito sobre o sinal distintivo não surge com a simples oferta de seus produtos ou serviços no mercado, mas somente a partir do momento em que a marca passa a ser de imediato reconhecida pelos consumidores como identificadores deles, segundo o magistério do STF:

“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal...”

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, **ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados**”. (R.T.J. 56/ 453-5). (*grifo nosso*)

A doutrina reconhece que o titular de uma marca de fato recebe um direito de exclusividade relativa, pois a tutela da marca não registrada se dá apenas pelas regras de concorrência desleal, semelhante aos demais sinais distintivos, e somente no território em que a marca é dotada de eficácia distintiva dos produtos e serviços.

João da Gama CERQUEIRA:

“Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes (...)”⁵⁹

Além disso, a própria Lei de Propriedade Industrial 9.927/96 prevê o princípio da precedência e o da notoriedade relativo em ser art. 129, § 1º, “*Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica*

⁵⁷ SILVEIRA, Newton. A propriedade cit. (nota x supra), p. 31-32.

⁵⁸ MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico4.

⁵⁹ CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, 2a ed., vol II, págs. 1271/1278

ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Pertinente dizer que para preencher os fins a que se destinam, voltando ao registro de marcas, de acordo com a sua definição devem as marcas satisfazer aos seguintes requisitos: a) distinvidade, b) novidade, c) especialidade, c) veracidade, d) caráter lícito.

O requisito de novidade não deve ser entendido em sentido absoluto, a novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes.

Especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos.

Quando ao registro de marcas no exterior, hoje, para obter uma proteção de marca registrada em países estrangeiros, é necessário um pedido de registro da marca na norma legal de cada país para obter uma marca individual.

Se uma pessoa é nacional de uma parte contratante da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883 (conhecida como a “Convenção de Paris”), *“eles terão a mesma proteção que esta última, e a mesma a reparação de qualquer violação dos seus direitos, desde que sejam respeitadas as condições e formalidades impostas aos nacionais”* (Art. 2º, nº 1, da Convenção de Paris). Portanto, um nacional de uma parte contratante que apresenta um pedido de uma marca registrada em um país membro estrangeiro pode obter a mesma proteção de marca registrada que os nacionais do país estrangeiro onde o pedido é depositado.

No nosso sistema atual de registro de marcas uma série de entraves burocráticos é enfrentada para que uma empresa nacional possa obter registro de marcas no exterior ou uma empresa estrangeira obtenha o registro para sua marca no Brasil: a contratação de advogados/agentes no exterior ou no Brasil, conforme o caso; obtenção de procuração e declaração do ramo de atividades da empresa de acordo com as exigências legais de cada país; obtenção de documento de prioridade para cada país, conforme necessário; obtenção das requeridas legalizações e consularizações ou apostilas nos documentos; preparação de toda documentação para cada país onde se vai requerer o registro da marca e envio desta documentação para os advogados/agentes; tradução da documentação quando recebida; preparação e depósito de cada pedido de registro; e pagamento das taxas oficiais e honorários para os escritórios responsáveis pelos pedidos de registro das marcas, são apenas alguns dos passos que envolvem o procedimento inicial de pedido de registro de uma marca pela via país por país.

TAXAS DE SERVIÇOS DE MARCAS				
	BRASIL⁶⁰	ESPANHA⁶¹	EUA⁶²	MÉXICO⁶³
Pedido de registro de marca I. Por meio eletrônico	R\$ 355,00	124,12 €	\$ 400	2.695,18 MXN
Concessão do Registro	R\$ 745,00		\$ 200	
Renovação de Registro I. Por meio eletrônico	R\$ 1.065,00	143,70 €		2.597,77 MXN
Oposição I. Por meio eletrônico	R\$ 70,00	37,52 €	\$ 400	\$ 405.500 MXN

De acordo com a tabela apresentada, nota-se que uma pessoa ou empresa brasileira, caso esteja interessada em registrar a sua marca no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos e no México, além de ter que buscar o registro diretamente em cada país, será necessário despende de diferentes moedas (real, euro, dólar e peso mexicano). Com base em uma conversão aproximada, sem contar os honorários de agentes ou advogados de cada país, hoje, para se fazer o registro de uma única marca em todos esses países o custo médio será de 7.549,44⁶⁴.

Já, caso o Brasil fosse signatário do Protocolo de Madri, e opta-se por essa rota para fazer o registro das marcas internacionais, de acordo com a calculadora eletrônica disponibilizada no site da OMPI, o valor para se fazer o pedido de registro de marca no Brasil, Espanha, Estados Unidos e México seria de R\$ 355,00 mais CHF 1.427, o equivalente a R\$

⁶⁰ Brasil: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-de-marcas-inpi-20170606.pdf>

⁶¹ Espanha: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2018_SIG_NOS.pdf

⁶² Estados Unidos: <https://www.uspto.gov/trademark/fees-payment-information/trademark-fee-changes#chart>

⁶³ México: <https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-tarifas-tarifas-marcas-avisos-y-nombres-comerciales?state=published>

⁶⁴ Considerando: 1 MXN = R\$ 0,19; 1 € = R\$ 4,43; e \$1 = 3,92

5.610,21⁶⁵. Sendo que quanto mais países se buscar abranger pela marca internacional, menos custo fica o pedido de marca, quando dividido pelo número de pedidos.

3.2. O Protocolo de Madri no Brasil

O Protocolo de Madri, apesar das implicações ou das dificuldades que possa vir a representar mediante a sua aplicação no Brasil, ele também proporcionara um marco legal atrativo em que irá melhorar o procedimento de inscrição e proteção de marcas ao oferecer aos seus titulares a possibilidade de estender os seus direitos no âmbito internacional; isso gerará um maior e melhor clima para incentivar o investimento no desenvolvimento econômico do país.

Assim, é importante dizer que desde de 2001, já se discute no no INPI e no Governo brasileiro a adesão ao Protocolo de Madri⁶⁶. Seguindo este caminho, a CAMEX, a Câmara Brasileira de Comércio Exterior do Governo Federal, decidiu em 22 de novembro de 2006⁶⁷, acatar as recomendações feitas pelos integrantes do GIPI (Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual)⁶⁸ de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, mas nenhum progresso foi feito. Posteriormente, em 12 de abril de 2013, novamente a adesão foi recomendada pela Câmara de Comércio Exterior⁶⁹. Sem grandes avanços, só em meados de 2017 é possível notar uma movimentação mais efetiva quanto ao ingresso ao Sistema de Madri.

Em julho de 2017 a Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 201⁷⁰, referente ao texto do Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de

⁶⁵ 1 CHF = R\$ 3,68

⁶⁶ MACIEL, Alice Rosas. **INPI vai simplificar registro de marcas em 2002**. 2001. Disponível em: <<http://investimentos.mdic.gov.br/portalmDIC/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=4082>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

⁶⁷ MACIEL, Alice Rosas. **Camex recomenda a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri**. 2006. Disponível em: <<http://investimentos.mdic.gov.br/portalmDIC/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=7270>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

⁶⁸ O GIPI é um grupo interministerial criado no âmbito da CAMEX, que tem como atribuições propor ações ao governo, conciliadoras das políticas interna e externa, visando o comércio exterior de bens e serviços relativos à propriedade intelectual. Fazem parte do Grupo, os ministérios da Agricultura e do Abastecimento; da Ciência e Tecnologia; da Cultura; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Justiça; das Relações Exteriores; da Saúde; do Meio Ambiente, e a Casa Civil.

⁶⁹ MDIC, **Assessoria de Comunicação Social do. Camex recomenda adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para facilitar registro internacional de marcas**. 2013. Disponível em: <<http://investimentos.mdic.gov.br/portalmDIC/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=12322>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

⁷⁰ Mensagem N- 201, de 20 de junho de 2017. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo "Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo", doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

Marcas⁷¹ e em reunião no dia 24 de outubro, no escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), no Rio de Janeiro, o INPI apresentou o projeto de adequação da estrutura do Instituto, passo fundamental para a possível adesão do Brasil⁷². Finalmente o Governo brasileiro tem progredido quanto adesão ao Sistema de Madri.

Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é determinar, através de uma investigação com base em metodologia descritiva analítica, as vantagens e as desvantagens que o Brasil tem em aderir ao Protocolo de Madri.

3.3. Vantagens e desvantagens

Os casos de uso do Protocolo de Madri para a obtenção de um direito de marca em um país estrangeiro e os casos de apresentação de um pedido diretamente foram brevemente descritos acima. Agora será abordado as possíveis vantagens e desvantagens para o Brasil em aderir ao Protocolo de Madri em comparação com a atual forma de pedido de registro de marca (o de apresentação direta no país de interesse).

A. Ampliação da proteção marcária

É comum que muitos exportadores e donos de marcas em geral encontrem problemas quando tentam introduzir sua marca no mercado externo; mercados esses que eles ainda não possuem o registro marcário e até encontram falsificações ou cópias de seus produtos.

Isso se deve, fundamentalmente, às limitações territoriais de proteção dos direitos de marcas e à complexidade de realizar diversos procedimentos de registro de marcas em todo o mundo. Ou seja, embora a marca seja produto de seu intelecto, nem sempre tem exclusividade sobre isso em outro território, o que gera um dano potencial para o proprietário. Esse problema encontra uma solução no Sistema de Madri.

O Sistema de Madri, como já mencionado, oferece a oportunidade de garantir a proteção de marcas registradas em vários países ao mesmo tempo, ao enviar um único pedido internacional; sem que isso substitua os direitos nacionais sobre marcas. Ou seja,

⁷¹ INPI. **Mensagem sobre Protocolo de Madri é encaminhada ao Congresso Nacional**. 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional>>. Acesso em: 23 maio 2018.

⁷² INPI. **INPI se prepara para possível adesão do Brasil ao Protocolo de Madri**. 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional>>. Acesso em: 23 maio 2018.

o Sistema protege marcas estrangeiras dentro do país membro e marcas nacionais no exterior, o que o torna uma ponte legal entre o mercado nacional e mundial.

Por esse motivo, é possível afirmar que tal sistema é uma ferramenta para ampliar a proteção da marca; e ao mesmo tempo, permite solicitar o registro de uma marca em mais de um país que faz parte do Sistema, o que amplia a proteção automaticamente.

B. Procedimento de aplicação mais simples

Outra das vantagens operacionais oferecidas pelo Sistema de Madri é a simplificação dos processos de registro.

A aplicação para o registro de marca é preparada com um único formulário (formulário oficial MM2), utilizando uma das línguas especificada pelo instituto de origem (Francês, Inglês ou Espanhol) e será apresentado à Secretaria Internacional através do instituto de origem (no caso do Brasil seria através do INPI). Portanto, os candidatos podem apresentar um único requerimento usando um procedimento mais simples e fácil, em comparação com os procedimentos de apresentação de um requerimento diretamente ao país do assunto, que envolve ter um representante local no país a ser requerido e no idioma deste país. Além disso, um único pedido internacional pode especificar várias partes contratantes designadas das quais o requerente deseja obter proteção e, portanto, não é necessário apresentar um pedido em cada país.

Além disso, nos casos de apresentação de um pedido diretamente, há países que exigem a apresentação de autenticação notarial ou consular, juntamente com um *proxy*, o que torna os procedimentos, muitas vezes, ainda mais complicados. Nos casos de aplicação internacional pelo Sistema de Madri, no entanto, não é necessário preparar e enviar esses documentos.

Nos casos de um pedido internacional com reivindicação de um direito de prioridade, não é necessário apresentar documentos relacionados aos direitos de prioridade.

C. Redução de despesas

Outra vantagem que ajuda a simplificar o processo de registro marcário pelo Sistema de Madri é a redução de custos para o proprietário (conforme já brevemente abordado anteriormente) e o possível aumento de lucros para o próprio INPI.

A redução dos custos ao proprietário deve-se ao fato do registro ser feito através de uma única aplicação. Nesse sentido, com o Protocolo de Madri, os custos de processamento em cada país são reduzidos, uma vez que se trata de um único pedido internacional. Ainda, os custos de traduções em diferentes idiomas também seriam reduzidos.

Já é evidente e superado a ideia de que um pagamento único no início do processo é mais simples e mais atraente do que fazer vários pagamentos a diferentes países, talvez numa moeda diferente da do país do detentor.

Nos casos de renovação do direito, não é necessário adotar procedimentos individualmente para cada país, mas renovar o registro internacional da Secretaria Internacional. Portanto, as despesas também podem ser diminuídas.

No mais, é importante notar que todos os montantes recebidos pela OMPI com base nas taxas básicas e suplementares, quando a aplicação inclui mais de três classificações, serão distribuídos em partes iguais entre as partes contratantes do Protocolo. Para esse efeito, o artigo 8.º, n.º 4, do Protocolo estabelece o seguinte:

"O produto anual das diferentes receitas do registo internacional [...] será dividido em partes iguais pelas Partes Contratantes pelo Gabinete Internacional, após dedução das despesas e encargos necessários à execução do presente Protocolo." (Protocolo relativo ao Acordo de Madri, 1989).

Assim, pode-se observar como a implementação do Sistema pode significar - não apenas uma diminuição nos custos para quem solicita registro; mas também pode implicar em um possível aumento nos lucros para o INPI.

D. Centralização do controle do registro

No interesse de criar um sistema simples e ágil, a OMPI criou a Secretaria Internacional para confiar o processamento e o estudo formal dos requerimentos submetidos através do Sistema. O acima implica uma simplificação de processos; define claramente o trabalho deste Escritório, a fim de não sobrecarregar a sede de origem ou os escritórios designados.

O registro internacional é controlado pelo registro internacional do Secretaria Internacional. Portanto, não é necessário implementar procedimentos para renovação, alteração do nome do titular do direito, transferência de registro, etc. individualmente para cada país. Também é possível designar a parte contratante na qual a proteção é

desejada após o registro internacional e estender o território de proteção (especificação subsequente).

Por sua vez, isso permite um melhor atendimento aos usuários; isto é, definir claramente as tarefas ajuda a evitar a saturação do sistema e, ao contrário, se esforça para garantir que todo o processo flua da maneira mais eficiente e simples possível.

Como mencionado ao longo desta investigação, a Secretaria Internacional tem a importante tarefa de atuar como intermediária entre o escritório designado, a agência de origem e o proprietário da marca.

Ao mesmo tempo, no nível do registro, este escritório deve manter um registro de todas as marcas que entram. Além disso, de acordo com os artigos 9 e 9bis do Protocolo, a Secretaria Internacional deve registrar:

- (i) Mudanças de proprietários de marcas registradas;
- (ii) Mudança de nome e endereço do proprietário;
- (iii) A nomeação de representantes de um titular para fins de marcas;
- (iv) Limitações de produtos e serviços relacionados a uma marca já registrada no Registro Internacional; e
- (v) Quaisquer dados relevantes para o registro de uma marca.

Outras atribuições importantes deste escritório Internacional são aquelas de serviços de informação que, como regra, devem ser dados a qualquer pessoa interessada. A este respeito, a Secretaria Internacional:

"(I) Emitir a todas as pessoas que o solicitem, mediante o pagamento de uma taxa fixada pelo Regulamento Comum, uma cópia das referências registradas no Registo Internacional relativas a uma marca específica; e (ii) Pode também ser-lhe confiada, através de remuneração, a busca de precursores entre as marcas que estão sujeitas a registros internacionais [...]". (Protocolo relativo ao Acordo de Madri, 1989).

Como dito, essa divisão clara de funções simplifica o processo e evita a sobretaxa ou sobre carregamento nos outros escritórios.

E. Prevalência de processos no nível local

Entre as vantagens práticas que o Sistema propõe e é interessante mencionar e desenvolver nesta pesquisa, há também aquelas que não têm uma incidência única no usuário; mas também nos operadores ou atores ativos dos processos propostos pelo Sistema. Esses atores incluem advogados especializados no campo e funcionários que

trabalham no nível dos registros de marcas de cada país; isto é, no caso do Brasil, o INPI.

Nesse sentido, muito tem sido criticado sobre a possível implementação do Sistema de Madri no Brasil e em outros países nos quais a adesão já é efetiva ou está em processo de ser.

Considera-se que pode causar sérios danos a esses setores, ao diminuir suas tarefas e funções. Não é ilógico que esses setores considerem o Sistema, de certa forma, como uma ameaça. Por exemplo, especialistas em Direito da Propriedade Intelectual, cujo turno de serviço inclui o registro de marcas registradas de proprietários estrangeiros em nível local, verão claramente que seu trabalho - pelo menos nesse sentido - mudará substancialmente. Da mesma forma, os funcionários do INPI sofrerão com essas mudanças, já que, por exemplo, não terão que fazer revisões formais das solicitações internacionais, já que será o Escritório Internacional que ficará encarregado desse trabalho.

Portanto, as críticas destacam o fato de que os diferentes agentes de marcas (advogados brasileiros, agentes de propriedade intelectual, entre outros) são atualmente exportadores de serviços e isso seria perdido com a entrada em vigor do Protocolo; o que causaria: (i) o desaparecimento de uma fonte de trabalho e (ii) fluxo de capital a ser perdido.

No entanto, o próprio funcionamento do sistema mostra que as alegadas desvantagens que acabamos de mencionar não são tão drásticas quanto parecem.

Em primeiro lugar, deve recordar-se que, como já foi dito, os passos para o pedido de registro na Secretaria Internacional e, conseqüentemente, nos escritórios designados, são os seguintes: A) a estância de origem enviará o pedido à Secretaria Internacional; B) a Secretaria Internacional fará uma análise da solicitação pelo formulário e, se encontrar algum problema, notificará o proprietário; mas deve ser registrado no Registro Internacional; e, C) o escritório designado conduzirá uma análise de antecedentes e informará ao proprietário do registro de sua marca no registro de marca local ou a negação da mesma.

Durante essas etapas, advogados especializados no assunto e registros de marcas locais e internacionais podem ou devem intervir, mesmo de formas diferentes das existentes.

Na etapa A, os advogados especialistas podem ter as seguintes funções fundamentais: (i) no nível local e internacional, eles podem realizar uma revisão do

Registro Internacional, através dos mecanismos oferecidos pela Secretaria Internacional para tais fins; (ii) preparação e apresentação do pedido internacional; (iii) tanto o especialista local quanto aquele localizado no país do escritório designado pode ser responsável pela revisão dos registros de marcas locais, para evitar a apresentação de um requerimento se a negação for previsível.

Para os fins da Etapa B, os profissionais jurídicos locais poderão: (i) responder às observações feitas pela Secretaria Internacional aos titulares; e, (ii) acompanhar publicações que possam ser feitas com base no registro de uma marca no Registro Internacional. Por sua vez, o registro de marca local deve funcionar como intermediário entre o Escritório Internacional e o proprietário da marca.

Finalmente, na Etapa C, advogados dedicados ao assunto podem: (i) estar cientes e responder a qualquer notificação de negação; (ii) participar dos processos de contestação devido à negação de uma marca internacional; (iii) colaborar com colegas nos países dos escritórios designados para o registro de uma marca que foi inicialmente negada. Por outro lado, os registros de marcas locais, é aqui onde devem entrar em operação maior, devido a sua obrigação de rever o pedido no que diz respeito ao fundo e, com base nisso, registrar uma marca ou negá-la; portanto, deve responder aos desafios que sua legislação estabelece.

F. Estabelecimento imediato do direito marcário

Se houver motivos para recusa de proteção do registro internacional, a Oficina da parte contratante designada deve fazer uma notificação de recusa à Secretaria Internacional no prazo de um ano após a notificação da designação enviada pela Secretaria Internacional ou no prazo de 18 meses, se for feita uma declaração. Se uma notificação de recusa não for feita dentro do prazo, o registro internacional será protegido pela parte contratante designada em questão. Portanto, se o requerente apresentar um pedido, o solicitante do registro internacional poderá obter os resultados do exame dentro de um ano ou 18 meses após a notificação da designação e poderá evitar a situação nos casos de apresentação direta de um pedido, como por exemplo quanto tempo levará para concluir o exame e que é difícil estabelecer um plano para quando iniciar a marca.

G. Registro base ou Aplicação base é necessária.

O conceito básico do Sistema de Madri é estender o território de proteção marcas registradas (aplicadas) no país de origem. Portanto, nos casos de uso do Protocolo de Madri, é necessário haver um registro base ou a aplicação base no país de origem e os seguintes requisitos também devem ser cumpridos:

- Titular ou requerente do direito idêntico: o pedido internacional deve ser apresentado pelo titular do direito ou requerente, que é idêntico ao registro base ou aplicação base.
- Marca idêntica: A marca sob o registro internacional ou solicitação deve ser idêntica à marca do registro ou aplicação de base no país de origem. Os requisitos para a identidade das marcas são interpretados rigidamente. Por conseguinte, a utilização do sistema de Madri não é adequada para os casos em que a marca é utilizada, alterando-a por país.
- Escopo dos bens especificados e serviços especificados (doravante denominados “Bens e Serviços”) para registro e aplicação internacional: O escopo de Bens e Serviços do registro e da solicitação internacional deve ser idêntico ao escopo de Bens e Serviços do registro base ou da aplicação base ou estar dentro do escopo. Portanto, se um requerente deseja desenvolver bens e serviços que não são especificados pelo registro base e pela aplicação base em um país estrangeiro, o Protocolo de Madri não é apropriado.

H. Dependência de registro base e aplicação base

Se o registro base ou a inscrição no país de origem for recusado, invalidado, cancelado, renunciado ou cessado dentro de cinco anos do registro internacional, o registro internacional também será cancelado. Se os Bens e Serviços forem limitados devido a alterações, a parte limitada será removida da lista de Bens e Serviços do registro internacional e, como resultado, a proteção não será obtida na parte contratante designada (isso é comumente referido como um “ataque central”).

No entanto, com relação ao registro internacional cancelado ou os Bens e Serviços limitados, se os procedimentos especificados forem tomados dentro do período especificado, o registro internacional pode ser alterado para registro doméstico nas partes contratantes designadas (transformação).

I. Língua

A língua de trabalho na aplicação internacional é aquela que o Escritório de origem seleciona: inglês, francês e espanhol; no entanto, isso em um país cuja língua oficial é unicamente o português, pode vir a ser um fardo para os candidatos das partes contratantes que não usam esses idiomas.

J. Países e territórios aos quais a proteção pode ser estendida

Os países e territórios aos quais a proteção pode ser estendida são limitados às partes contratantes e instituições do Protocolo de Madri. Portanto, se o país onde o requerente deseja obter proteção for uma parte não contratante ou território, o Protocolo de Madri não pode ser utilizado.

K. Constante desenvolvimento do Sistema

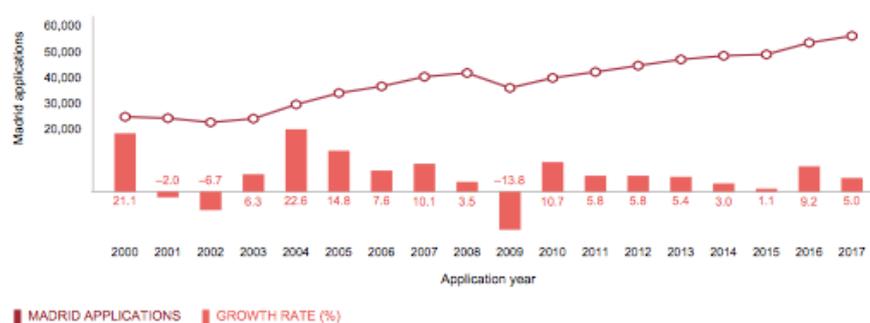
Embora em seus inícios o sistema tenha sido desenvolvido gradualmente; hoje tem uma grande aceitação, o que gerou um crescimento em seu uso.

Ao realizar uma análise da realidade atual do Sistema, deve-se observar que cerca de 26.000 pedidos internacionais foram apresentados em 2000, e cerca de 57.000 em 2017, o que significa um aumento acima do dobro do ano de 2000.

Madrid international applications

The 5% growth recorded in 2017 marks the eighth consecutive annual increase in Madrid applications.

A1. Trend in international applications, 2000–2017



Note: This figure presents the numbers and annual growth rates of international applications filed via the Madrid System. Data for 2017 are WIPO estimates.

Source: WIPO Statistics Database, March 2018.

Em 2017, a apresentação do maior número de solicitações internacionais foi realizada por candidatos domiciliados nos EUA. (7.884). Estes foram seguidos por requerentes da Alemanha (7.316) e da China (5.330). Para ser ainda mais específico, é interessante mencionar que, pelo sétimo ano consecutivo, a empresa farmacêutica

Novartis, da Suíça, foi a usuária mais ativa do mercado (2.741 aplicações de 1990-2017)⁷³.

Pesquisa científica, assim como as tecnologias de informação e comunicação, que incluem a Classe 9 da Classificação de Nice, é o setor da indústria que foi responsável pela maior porcentagem (9,8%) do total de inscrições submetidas pelo Sistema em 2017. O setor de produtos químicos (classe 13) continuou sendo o que obteve o menor percentual (1,3%) na apresentação de pedidos. (Madrid Yearly Review 2018).

Além do exposto, o Sistema continua em constante e periódica renovação e melhoria. A Assembleia da União é responsável por este trabalho; porque, de acordo com os poderes que lhe são conferidos pelo Protocolo, ele pode modificar os regulamentos para ajustá-lo às necessidades atuais e, assim, mantê-lo atualizado.

Em outubro de 2014, a Assembleia da União aprovou duas importantes alterações ao Regulamento Comum, recomendadas pelo Grupo de Trabalho sobre o Desenvolvimento Jurídico do Sistema de Madri. A partir de 1º de janeiro de 2015, os usuários do Sistema poderão aproveitar o recurso chamado "continuação do processamento", quando o solicitante ou o proprietário não cumprir certos prazos nos procedimentos que são realizados no Escritório Internacional. (Madrid Yearly Review 2015).

Finalmente, vale mencionar que, atualmente, existem cerca de 700.000 registros internacionais no Sistema, razão suficiente para considerá-lo como uma ferramenta adequada para a melhoria do clima de investimento na Brasil.

L. Uso de usuários de acordo com seu nível econômico

O Brasil é um país que, em sua maioria, recebe marcas registradas. Ou seja, os proprietários de marcas registradas na Brasil não representam um volume suficiente para serem comparados aos detentores internacionais. Nesse sentido, é possível afirmar que os proprietários de marcas registradas da Brasil não se beneficiariam tanto com o Sistema.

Embora o acima exposto tenha sido considerado por vários setores como algo negativo, o Sistema não representa um prejuízo ou prejuízo para os proprietários de

⁷³ Todos esses dados foram obtidos no Madrid Yearly Review 2018: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2018.pdf

marcas registradas no Brasil, já que oferece-lhes a oportunidade de proteger suas marcas internacionalmente em países onde desejam se aventurar no curto, médio ou longo prazo, por um preço razoável e através de um processo bastante simples.

De fato, a adesão ao Sistema será de maior benefício e se tornará uma ferramenta mais atraente para os proprietários do Brasil, à medida que mais países, no nível regional (América do Sul Central), também aderirem à região. Isso, porque esses países representam um mercado interessante para os detentores de marcas registradas que compõem setores equiparativamente concorrente com os do Brasil, são empresas que não são de grande volume ou grandes recursos econômicos, mas têm interesse em se aventurar no mercado internacional.

M. Poder da Assembléia da União para modificar os regulamentos

Os artigos 5(2)(e) e 13 do Protocolo, autorizam a Assembleia da União a modificar certos aspectos do Protocolo dez anos após a sua entrada em vigor⁷⁴, desde que tenha uma maioria qualificada dos votos expressos⁷⁵, a depender do caso⁷⁶.

Em nível geral, em termos dos poderes que a Assembléia da União possui para modificar o Protocolo, de acordo com seu Artigo 13, tem as seguintes implicações importantes:

- (i) Qualquer Parte Contratante pode propor emendas a quaisquer artigos do Protocolo ou do seu Regulamento Comum, para a compreensão da Assembleia da União;
- (ii) Todas as partes devem estar cientes desta proposta, antes que a Assembléia da União a analise; e
- (iii) Em termos gerais, a decisão da votação deve ser, conforme estabelecido no Artigo 10 do Protocolo, por pelo menos dois terços dos delegados das Partes Contratantes.

Não obstante o que precede, para certos casos, por exemplo, os artigos 10º, 11º e 12º, que dizem respeito às competências da Assembleia da União, da Secretaria Internacional e do financiamento do Sistema, respectivamente, têm regras diferentes em matéria de votos e aprovações da Assembleia da União⁷⁷.

⁷⁴ Considerando que o Protocolo entrou em vigor em 27 de junho de 1989, desde 27 de junho de 1999, a Assembléia da União já pode e modificou as regras do Protocolo que tem o direito de modificar (por exemplo, na arrecadação de taxas complementares).

⁷⁵ Artigo 10 do Protocolo de Madri

⁷⁶ Três quartos dos votos expressos no caso do estabelecido nos artigos 11 e 12 do Protocolo, e quatro quintos do estabelecido no Artigo 10 do Protocolo.

⁷⁷ https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484#P157_31883

É claro que, se o texto dos regulamentos que compõem o Sistema for modificado, todas as Partes Contratantes deverão cumprir estas modificações e aplicá-las em conformidade. É aqui que uma das desvantagens consideradas se manifesta; porque os mesmos regulamentos geram uma situação, não de incerteza jurídica, mas de instabilidade nos termos aceitos.

Embora essa desvantagem seja de natureza normativa, é interessante mencioná-la neste capítulo no sentido de que, com uma modificação incorreta ou indesejada, esses poderes concedidos à Assembléia da União podem resultar em um incômodo de processos ou na criação de processos desconhecidos, que geram, por sua vez, um atraso e problemas na prática.

Além desses aspectos objetivos, onde até mesmo as desvantagens podem ser sanadas com a alternativa de fazer o pedido de registro diretamente no país interessado, aderir hoje ao Protocolo de Madri é facilitar a abertura do mercado brasileiro, tanto para as marcas daqui buscarem se expandir para o mercado estrangeiro com mais facilidade, como, por meio da maior praticidade em os países estrangeiros estenderem a sua proteção marcaria (devido ao Sistema de Madri) incentivando-os a expandirem o seu negócio para o Brasil.

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MADRI NO BRASIL

4.1. Implementação

A OMPI fornece informações úteis relacionadas ao Sistema de Madri em seu site, havendo até mesmo uma parte destinada a informações para as Autoridades que utilizam ou desejam aderir ao Sistema de Madri.

A adesão do Brasil ao protocolo de Madri vem sendo analisada a mais de 15 anos (desde 2001) por diversas entidades brasileiras, pois esta adesão trará juntamente com sua assinatura a sua incorporação ao ordenamento jurídico, trazendo diversas implicações comerciais, jurídicas e administrativas.

A adesão ao tratado internacional deverá trazer um aumento no volume de marcas brasileira protegidas no exterior, principalmente de empresas que tem em sua atividade a exportação de produtos ou serviços, facilitando o acesso aos grandes mercados internacionais. Ademais, a adesão também trará aos empresários brasileiros uma grande economia com relação aos tributos federais que incidem sobre as remessa de registros de marca que fazem ao exterior, pois, a partir da incorporação do protocolo de Madri, as empresas pagarão os tributos ao INPI, em reais, e caberá ao INPI realizar as remessas ao exterior, sem a incidência de tributos, o que desonera tributariamente os registros das marcas brasileiras no exterior, favorecendo o empresário nacional.

Para que seja viável a adesão ao protocolo, será necessário equipar o INPI com recursos humanos e materiais, pois, como bem se sabe, a atuação hoje já é deficitária. Este aparelhamento do INPI certamente reduzirá o tempo de exame para concessão de um pedido de registro de marca, o que já vem acontecendo desde o segundo semestre deste ano. Além desta celeridade, o INPI já declarou que a entidade está trabalhando na criação do sistema de multiclassess e da cotitularidade, na alteração de procedimentos e no treinamento dos examinadores, para que esta Autarquia esteja pronta para a adesão ao protocolo.

Conforme já demonstrado, certamente a adesão ao Protocolo de Madri trará grandes vantagens, entretanto, como toda grande mudança, deverá ser incorporado de forma cautelosa e dentro da realidade nacional, observando as disposições da atual Lei 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial.

Assim, para os propósitos deste trabalho de pesquisa, é interessante estudar fundamentalmente o que aconteceria se o Brasil implementasse o Protocolo. Isto requer, então, uma investigação do Projeto Legislativo processado sob o número PDC 860/2017, apresentado

em 30.11.2017, sob a Ementa "*Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica.*" (o" Projeto de Lei ")⁷⁸.

De forma, o Projeto de Lei propõe-se aprovar e aderir integralmente ao Protocolo e ao Regulamento Comum, onde afirma literalmente o seguinte:

“Art. 1º. Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das seguintes declarações e notificações:”

A despeito do artigo mencionado, acima o Projeto se propõe a aderir todo o texto do Protocolo de Madri, do Regulamento Comum e do Acordo de Madri. Isso se torna um pouco complicado, pois alguns de seus artigos podem ser conflitantes com o ordenamento jurídico brasileiro.

Muitos sugerem que um dos ajustes seja: manter a obrigatoriedade de que as empresas estrangeiras tenham, no Brasil, um procurador com poderes para receber citações judiciais. Além disso, também teria a questão da aprovação automática, e que tal vantagem também deveria ser estendida para as empresas nacionais, por questão de isonomia. Outro ajuste por vezes sugerido é criar a obrigação de que seja traduzida para a língua portuguesa a lista de produtos ou serviços que vão ser assinalados pela marca que vai ser depositada pelos estrangeiros no Brasil através do Protocolo

Além disso, é possível que o texto do Acordo tenha sido incluído no Projeto como mera formalidade; porque é feita referência a ele nos outros dois corpos normativos que ele propõe aceitar, de maneira irrefutável. Embora essa divisão poderia ter sido relevante no momento em que o projeto foi apresentado hoje isso importa muito pouco já que, como mencionado neste trabalho, desde outubro de 2015, o sistema de Madri opera como um sistema único.

Contudo, no momento, esta parte do trabalho de pesquisa visa estabelecer as vantagens e desvantagens, a nível normativo, que o Brasil tem de aprovar o Projeto de Lei PDC 860/2017, estudando as informações atualmente disponíveis on-line.

⁷⁸ PDC 860/2017

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1627804&filename=PDC+860/2017

Como mencionado, embora o projeto de lei em questão, aparentemente, dentro de suas regras procurar acomodar o Acordo e o Protocolo, deve ser lembrado que o Protocolo é considerado como uma versão atualizada do Acordo.

Dessa forma, o presente trabalho defende que deve ser o protocolo e seus regulamentos (os regulamentos comuns e instruções administrativas), o único texto jurídico do Sistema de Madri que interesse para o Brasil.

Por este motivo, este Capítulo mencionará e desenvolverá algumas vantagens normativas da adesão ao Protocolo de Madri, sem, contudo, entrar em uma análise das vantagens práticas, pois isso já foi desenvolvido no capítulo anterior.

4.2. Brasil como membro unionista apenas do Protocolo de Madri

O protocolo é o resultado de um aperfeiçoamento do Acordo, que se traduz em uma simplicidade da norma anteriormente existente. A elaboração de um texto normativo preciso e não muito extenso, como é o Protocolo, implica, portanto, processos mais ágeis, simples, diversificados e acessíveis.

Para que o Protocolo desenvolva seu potencial normativo, os Regulamentos Comuns e as Instruções Administrativas emitidas pela OMPI devem sempre ser incluídos. Estes dois textos, como um regulamento de uma norma local, especificam e detalham processos que a norma principal, por sua natureza, não desenvolve em profundidade.

Para analisar o Protocolo, o Regulamento Comum e as Instruções Administrativas, deve-se notar que o Protocolo possui apenas 16 artigos, que regulam o processo de registro de marca internacional; enquanto o Regulamento Comum e as Instruções Administrativas, quando se aprofundam nessas normas, são desenvolvidos em 41 e 19 artigos respectivamente.

Embora o Acordo e o Protocolo sejam dois padrões completamente diferentes, eles são basicamente bastante semelhantes e, como mencionado, o segundo é considerado uma versão melhorada do primeiro.

Também, como anteriormente desenvolvido, a partir de 31 de outubro de 2015, em virtude da entrada em vigor da adesão da Argélia ao Protocolo, o Protocolo vem sendo usado como a única regra principal para regular o Sistema - juntamente com o Regulamento Comum e as Instruções Administrativas. É importante mencionar que a OMPI esclareceu que o Acordo continua em vigor, no entanto, o protocolo deve ser tomado como padrão de referência por causa da cláusula de salvaguarda do artigo 9º desta cláusula, que determina que os Estados e

organizações que são partes tanto do Acordo quanto do Protocolo será regido preferencialmente pelo Protocolo.

Note que as disposições relativas ao Acordo contidas no Regulamento Comum e nas Instruções Administrativas serão consideradas nulas e sem efeito, mesmo que não tenham sido expressamente revogadas.

CONCLUSÃO

O Acordo de Madri e o Protocolo de Madri são duas regras completamente diferentes - formalmente falando - que juntas são conhecidas como o Sistema de Madri.

De acordo com as disposições do Artigo 19 da Convenção de Paris, tanto o Acordo como o Protocolo constituem tratados especiais para a proteção da propriedade industrial.

O Sistema de Madri é um regulamento inovador, que permite facilmente o registro de marcas em nível internacional.

A possibilidade de realizar processos de registro simultâneos entre vários países gera economia de tempo e recursos para o proprietário da marca.

Os setores empresariais locais dos países contratantes e as empresas transnacionais ligadas de alguma forma a eles encontram no Sistema uma possibilidade de dar mobilidade e proteção aos seus negócios.

Desde 2004, os pedidos de marcas registradas no Sistema podem ser exibidos em inglês, francês ou espanhol. Isso facilita o uso do sistema para os vários países, contudo o português ainda não é tido como língua oficial do sistema.

O Protocolo é uma versão moderna e mais flexível do Acordo de Madri, no Protocolo existem flexibilidades para: os termos do acordo a regulamentar o país, taxas, requisitos para uso do sistema, bem como a possibilidade de que organizações intergovernamentais sejam partes contratantes.

O Protocolo tenta agilizar o processo de registro recomendando limites temporários, que pelo menos em termos práticos, poderiam ser considerados prudentes.

O Protocolo introduz a figura do silêncio positivo, no sentido de que ordena que a proteção da marca seja automaticamente reconhecida, caso haja silêncio por parte do país designado por 18 meses a partir da data da notificação ao seu escritório local.

A legislação brasileira sobre marcas registradas, adotada após a adesão do Brasil, é absolutamente compatível com o Sistema, necessitando apenas de poucas adaptações.

A inclusão do Brasil no Sistema também poderia ser traduzida em um enriquecimento e desenvolvimento da lei de marcas registradas; porque as formas de trabalho devem ser redesenhadas e modificadas em virtude da necessidade de se adaptar a um sistema mais ágil e diferente.

Os advogados de propriedade intelectual têm sido os principais oponentes do Sistema na Brasil; já que considera-se que a adesão a este sistema pode causar sérios danos. O precedente é principalmente devido ao medo de que isso leve a uma diminuição em seus deveres e funções. No entanto, o próprio funcionamento do sistema mostra que essa suposta desvantagem que acabamos de mencionar não é tão drástica quanto parece. Durante o procedimento que o Sistema propõe, advogados especializados no assunto podem ou devem intervir, mesmo de formas diferentes das existentes:

1. Advogados especializados no campo podem ter as seguintes funções fundamentais:
 - i. Realizar as revisões prévias correspondentes no Registro Internacional, através dos mecanismos que a Secretaria Internacional ofertas para estes fins, com a intenção de conhecer detalhes específicos das formalidades que o aplicativo deve cumprir.
 - ii. Preparar e enviar o pedido internacional, de acordo com as especificações e requisitos do Sistema.
 - iii. Responsável pela revisão do registro de marca local do(s) escritório(s) designado(s) para evitar a entrada no processo de requerimento se a negação for previsível.
 - iv. Abordar as observações feitas pela Secretaria Internacional aos titulares.
 - v. Dar seguimento às publicações que podem ser feitas em relação ao registro de uma marca no INPI.
 - vi. Esteja alerta para responder a qualquer notificação de negação.
 - vii. Colaborar ativamente com colegas nos países dos escritórios designados, para o registro de uma marca que foi inicialmente negada.

Considera-se que os trabalhos dos registradores do INPI também não serão substancialmente alterados. Em vez disso, o processo nesse escritório poderia funcionar com mais eficiência, já que eles não teriam que fazer um exame na forma de qualquer um dos aplicativos internacionais. Ou seja, haveria um impacto positivo em termos de gerenciamento.

O Protocolo não imporá obrigações substantivas adicionais ao Brasil, além da obrigação de notificar oportunamente as decisões que afetam a proteção de marcas, que estão sujeitas a um registro internacional.

Os principais parceiros comerciais do Brasil fazem parte do Sistema, o que significa que, se o Brasil aderir ao Sistema, haverá uma promoção clara para as empresas exportadoras, tanto de outros países quanto do Brasil para outras nações, além de ser um importante incentivo para os demais países da América Latina.

Atualmente, existem cerca de quase 700.000 registros internacionais no Sistema, razão suficiente para considerá-lo como uma ferramenta útil para melhorar o clima de investimento no Brasil.

O Protocolo de Madri oferece números inovadores para promover as relações regionais sobre Direito da Propriedade Intelectual, como o Artigo 9, ao estabelecer que as Partes Contratantes possam unificar seus regulamentos de marcas e, com base nelas, criar um escritório único, local (que funciona como escritório designado ou de origem, conforme o caso) para todos esses territórios, chamado de escritório comum.

O Protocolo de Madri assegura a proteção e o exercício efetivo da marca, de maneira retroativa; já que o registro de uma marca em um escritório designado entra em vigor a partir do momento em que essa marca é devidamente registrada no Registro Internacional (não quando o escritório designado realmente a registra).

O Sistema de Madri é uma norma acessível para os titulares, devido aos seus amplos critérios de vinculação. É suficiente ter alguma correspondência com uma das Partes Contratantes e cumprir pelo menos um dos três critérios de conexão internacional a seguir: nacionalidade; o endereço; ou, a atividade.

O único requisito para fazer parte do Sistema é entrar na Convenção de Paris, um aspecto que é conveniente para o Brasil, que aceitou a Convenção desde 1992.

O Protocolo é um tratado processual/procedimental que não impõe nenhuma obrigação legal adicional a nenhuma de suas partes contratantes. Isto é devido à sua natureza puramente processual.

O Protocolo não transfere poderes ou competências para uma entidade supranacional.

Considera-se uma desvantagem que o Brasil seja um país que recebe principalmente marcas registradas. Ou seja, os proprietários de marcas registradas do Brasil não são um volume suficiente para ser comparado com empresas internacionais, que regularmente interessadas apresentarem as suas marcas no Brasil. No entanto, este não é um sistema que de alguma forma represente um prejuízo para o proprietário. Pelo contrário, oferece a eles a oportunidade de proteger suas marcas em outros países, por um preço razoável e por meio de um processo bastante simples.

A adesão ao Sistema será de maior benefício para os proprietários do Brasil quando um número maior de países, no nível regional (América Latina), também aderir ao Protocolo. Isto porque estes países representam um mercado interessante para proprietários de marcas, ou seja, empresas que não possuem recursos financeiros volumosos ou grandes, mas que estão interessados em entrar no mercado internacional.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, cabe somente à Assembléia Legislativa aprovar ou desaprovar convenções e tratados internacionais. No entanto, se o protocolo foi aprovado por pelo menos dois terços de todos os membros da votação da Assembleia Legislativa, a transferência de competências para uma comunidade ou ordem internacional, poderá operar em pleno direito, em conformidade com o mesmo artigo, considerando especialmente que seria feito com a intenção de alcançar objetivos regionais e comuns.

Tendo em vista a criação de um sistema simples e ágil, a OMPI criou a Secretaria Internacional, encarregando-se do processamento e do estudo formal das solicitações submetidas ao registro internacional de marcas proposto pelo Sistema.

A adesão do Brasil facilitaria o registro e, portanto, a inserção ou importação de marcas internacionais no país. Facilitaria também a exportação ou registro de marcas nacionais no exterior. Ou seja, o Protocolo de Madri pode ser uma ferramenta útil entre os empresários latino-americanos que visam expandir seus mercados, desde que sejam devidamente treinados para competir com empresas estrangeiras.

É aconselhável harmonizar a lei de marcas dos países membros do Protocolo, a fim de evitar possíveis contradições.

RECOMENDAÇÕES

1. Em primeiro lugar, recomenda-se que o Brasil se torne membro unionista apenas do Protocolo de Madri. Para isso, será necessário promover a discussão e o debate do assunto na Assembléia Legislativa, assim como promover algumas alterações legislativas quanto ao procedimento de registro de marca atual.
2. Antes que o Protocolo seja implementado no Brasil, é aconselhável criar espaços para discussão e distribuição de informações relacionadas ao uso das ferramentas do Sistema de Madri, tanto para os detentores de registro marcário e advogados atuantes, como para os funcionários do INPI. Da mesma forma, é importante formar advogados especializados no campo, para que a mudança para o Sistema não seja tão drástica.
3. Será importante para o INPI investir em tecnologias apropriadas para o uso correto das ferramentas do Sistema, como o banco de dados ROMARIN.

BIBLIOGRAFIA

AGRA, Manuel José Botana. **La protección de las marcas internacionales: con especial referencia a España:** con especial referencia a España. Espanha: Santiago de Compostela : Instituto de Derecho Industrial, 1994.

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_nao_registrada.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Industrial.** 2002. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>>. Acesso em: 03 jun. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2018.

BLASI, Gabriel di; PARENTE, Paulo. **A Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2010.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial.** Brasil, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm>. Acesso em: 29 fev. 2018.

CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente.** Curitiba: Juruá, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. (1).

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. (2).

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: Empresas e Estabelecimentos - Títulos de crédito.** São Paulo: Saraiva, 2013. (1).

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2009.

INPI. **Convenção de Paris:** Índice da Convenção de Paris e das Revisões posteriores em vigor no Brasil. 1992. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2018.

INTELECTUAL, Asociación Interamericana de La Propiedad. **ASIPI 50 años de historia**. Panamá: Asipi, 2014. Disponível em: <<http://asipi.org/wp-content/uploads/2016/05/Libro-Asipi-50-1.pdf>>. Acesso em: 19 abr. 2018.

LEAFFER, Marshall A.; SCHOOL, Indiana University Law. The New World of International Trademark Law. **Journals At Marquette Law Scholarly Commons**, Indiana (eua), p.1-31, jan. 1998. Disponível em: <<http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=iplr>>. Acesso em: 11 mar. 2018.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002.

OMPI. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acord**: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Disponível em: . Acesso em: 14 fev. 2018.

REALE, Miguel. **Lições preliminares de Direito**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Servanda, 2012.

WIPO. **Understanding Industrial Property**. 2. ed. Genebra: Wipo, 2016. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_895_2016.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2018.

WIPO. **The Madrid System for the International Registration of Marks: Objectives, Main Features, Advantages**. 2016. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_418_2016.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2018.

WIPO. **WIPO Intellectual Property Handbook**. Geneva: Wipo, 2008. Disponível em: . Acesso em: 09 fev. 2018.