

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
ESPECIALIZAÇÃO “O NOVO DIREITO INTERNACIONAL” DIREITO
INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO E DIREITO DA INTEGRAÇÃO

Paula Andrea Roese Mesquita

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI PARA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DE MARCAS NO BRASIL

Porto Alegre
2016

Paula Andrea Roese Mesquita

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI PARA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DE MARCAS NO BRASIL

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como pré-requisito para
obtenção do título de Especialista em
Direito Internacional Público e Privado e
Direito da Integração da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Kelly Lissandra
Bruch

Porto Alegre
2016

Dedico este trabalho aos meus pais que sempre nos inspiraram ao crescimento profissional e acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Agradeço meus pais, por todo o esforço empreendido e incentivo a sempre estudar e buscar aperfeiçoamentos técnicos, acadêmicos e pessoais. Obrigada por sempre aceitarem e entenderem minhas escolhas, no fundo sempre soube que estavam certos. Ao meu pai, por toda a cobrança e certeza no meu potencial, à minha mãe pela serenidade e humor que me levaram a ser uma pessoa tranquila e positiva.

Aos meus irmãos, Victor e Fernanda que demoraram pra me tirar o rótulo de caçula, mas que hoje mesmo com a distância, sei que sentem orgulho da mulher que ajudaram a formar.

Ao meu namorado Cassio, pelo conforto e leveza da certeza que a vida é mais fácil compartilhada com a pessoa certa, pelas palavras de compreensão e risadas diárias que me fizeram acreditar em alma gêmea.

E por fim, à minha orientadora Kelly Bruch, pela disposição em meio a tempos conflituosos e indisponíveis para orientar um assunto tão pouco discutido ainda no Brasil. Obrigada!

[...] “É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta.”

Simone de Beauvoir

RESUMO

Avalia a possibilidade de adesão do Brasil ao tratado de Sistema de Madri através do Protocolo de Madri para o Registro Internacional de Marcas. Analisa brevemente o início da proteção de ativos intangíveis pela Convenção de Paris e Acordo TRIPS. Demonstra as dificuldades de adesão ao Acordo de Madri e as soluções advindas com a implantação do Protocolo de Madri, aumentando assim o número de Estados-Membros adeptos à facilitação da proteção internacional de marcas. Conclui que tal método de registro é benéfico no âmbito do Direito Internacional Privado, por estabelecer melhores relações entre parceiros comerciais, estimulando assim, a globalização já iminente. Expõe que o Brasil tem condições de ser Parte-Contratante do Protocolo de Madri através de investimentos principalmente em recursos humanos e materiais, trazendo assim, maiores investimentos ao país.

Palavras-chave: Protocolo de Madri. Direito Internacional Privado. Registro Internacional de Marcas. Convenção de Paris.

ABSTRACT

It evaluates the possibility of adhesion of Brazil to the Madrid System through the Madrid Protocol for the International Registration of Trademarks. Briefly reviews the beginning of the protection of intangible assets by the Paris Convention and TRIPS Agreement. Demonstrates the difficulties of adhesion to the Madrid Agreement and the resulting solutions with the implementation of the Madrid Protocol, thereby increasing the number of Member States adapted to the trademark international protection. It concludes that such registration method is beneficial in the context of Private International Law, to establish better relations between trading partners, stimulating thus the imminent globalization. It states that Brazil is able to be Contracting-Party of the Madrid Protocol by mainly investing in human and material resources, thus bringing greater investments to the country.

Key-Words: Madrid Protocol. Private International Law. Trademark International Registration. Paris Convention.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
WIPO	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. PANORÂMA MUNDIAL DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MADRI	14
2.1. Acordo de Madri e seus Obstáculos.....	14
2.2. O Protocolo de Madri quanto solução de impasses do Acordo de Madri .	16
2.3. A Aplicação do Protocolo de Madri.....	21
3. O PROTOCOLO DE MADRI NO BRASIL	24
3.1. As dificuldades enfrentadas pela Administração Brasileira no Registro de Marcas.	24
3.2. Necessidades Estruturais de Adaptação da Administração Brasileira.	26
3.3. Convergência Estrutural do Protocolo de Madri e a Administração Brasileira.....	28
3.4. A Adesão ao Protocolo de Madri como Benéfica à Sociedade Brasileira.	30
3.5. Pontos Divergentes à Adesão ao Protocolo de Madri.	31
4. CONCLUSÃO	36
5. REFERÊNCIAS	38

1. INTRODUÇÃO

O início da discussão da proteção de ativos de propriedade industrial internacionalmente se deu em 1873, por conta de uma exposição internacional realizada pelo Governo Austríaco para exibição de inventos. Os Estados Unidos negaram sua participação, sob o motivo de não haver proteção jurídica para os inventos de seus nacionais, repercutindo assim, em discussões que mais tarde levaram à criação, em 1883, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Com a finalidade de criar uma união de países para a proteção da propriedade industrial e assim adotar uma harmonização e unificação das regras e conflitos das leis internas sobre a matéria, quando as discussões ultrapassavam os limites territoriais. O texto do tratado já passou por 7 revisões: em 1900 (Bruxelas); 1911 (Washington); 1925 (Haia); 1934 (Londres); 1958 (Lisboa); 1967 (Estocolmo, esta última em vigor no Brasil desde 1992¹ e ratificada em sua totalidade em 1994²), com o intuito de *“aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos, à proporção em que estes mecanismos iam surgindo naturalmente do intercâmbio entre as nações de economia de mercado(...)”*.³

A Convenção não busca uniformizar leis nacionais, prevendo na realidade ampla liberdade legislativa aos Estados Unionistas, exigindo apenas que seja aplicado o tratamento nacional⁴, qual seja, igualdade de direitos de proteção à nacionais e estrangeiros em um país membro e que seja aplicado o princípio da prioridade unionista, no qual o titular estrangeiro pode requisitar o depósito de sua

¹ BRASIL. *Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992*. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm > Acesso em 29 jun. 2016.

² BRASIL. *Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994*. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm > Acesso em 29 jun. 2016.

³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. 2ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2003. p. 167.

⁴ Artigo 2 (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 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.

marca em outro país-membro dentro dos 6 meses iniciais do depósito nacional, garantindo assim a retroatividade da data de depósito neste país.⁵

Poucas normas do texto da Convenção estabelecem um patamar mínimo de tratamento uniforme, sendo uma de relevada importância a do reconhecimento extraterritorial de marcas notórias.⁶

Na obra “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property – As Revised at Stockholm in 1967”⁷ do Prof. G.H.C. Bodenhausen, tem-se que o texto do tratado pode ser dividido em 4 diferentes categorias de regras a serem obedecidas pelos Estados Unionistas:

1. Previsões de Direito Internacional Público que regulam direitos e obrigações dos Estados-Membros, estabelecem Órgãos da União, bem como previsões de caráter administrativo quanto a proteção da propriedade industrial à nível internacional;
2. Previsões quanto à necessidade dos Estados-Membros de legislarem nacionalmente sobre a matéria de propriedade industrial;
3. Previsões sobre direitos e obrigações de particulares quanto às leis domésticas dos Estados Unionistas;
4. Previsões quanto as regras a serem obedecidas pelos particulares para a proteção de ativos de propriedade industrial.

A Convenção ainda que assegurando a repressão contra a Concorrência Desleal⁸, nas classificações acima não implicam aparelhos repressores, que desferisse em penalidades contra um país participante por alegadas infrações do

⁵ Artigo 4 (A) (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

⁶ Artigo 6bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

⁷ BODENHAUSEN, G.H.C. *Paris Convention for the protection of industrial property*: as revised at Stockholm in 1967. Genebra: WIPO, 2007.

⁸ Artigo 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

tratado⁹, diferentemente do Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), criado em 1994, no âmbito do GATT, que visa parâmetros mínimos de proteção e repressão à contrafação, reconhecendo assim a importância dos direitos de propriedade intelectual para o comércio internacional¹⁰.

Narra Maristela Basso¹¹:

“A inclusão do TRIPS na “Rodada do Uruguai” partiu da premissa de que o aumento da proteção dos direitos de propriedade intelectual aumentaria o poder de mercado, isto é, o comércio mundial. Não só haveria um acréscimo do volume de investimentos feitos pelas empresas, como também dos tipos de investimentos. Isso porque quando não existe uma produção adequada à propriedade intelectual, as empresas não transferem tecnologia. Além do mais, é inegável que os setores que mais se desenvolvem na economia internacional, os mais dinâmicos, são os que não podem prescindir dos direitos de propriedade intelectual.”

No Preâmbulo deste Acordo identifica-se o comprometimento das partes em aplicar os princípios básicos do GATT 1994, bem como os acordos e convenções internacionais sobre a matéria; estabelecer padrões e princípios mínimos e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais; estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos e também disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações.¹²

Há o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual como direitos privados, das necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo. Os membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e

⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. 2ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2003. p. 166.

¹⁰ BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Industrial*. 1ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 155.

¹¹ BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Industrial*. 1ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 155.

¹² BRASIL. *Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 30 jun. 2016.

viável, buscando assim um equilíbrio de direitos e obrigações internacionais através de benefícios recíprocos e bem-estar social e econômico.¹³

O Acordo TRIPS concretizou a proteção ostensiva internacional da propriedade intelectual a nível internacional, sendo adotado pelo Brasil através do Decreto nº 1.355, de Dezembro de 1994, visando assim respeitar reciprocamente os Membros deste país e assim melhor assegurar o comércio internacional de produtos de seus nacionais.

A proteção de ativos de propriedade industrial, mais especificamente de marcas, em nível internacional, no entanto, é amplamente tratada em outros dois tratados: O Acordo de Madri e o Protocolo de Madri, sendo este último criado para tornar a modalidade do registro internacional de marcas mais atrativa aos países signatários da Convenção de Paris, vez que somente estas nações podem aderir ao então formado Sistema de Madri.

Atualmente o referido sistema possui 97 Partes-Contratantes, entre elas, algumas das maiores economias mundiais que permitem aos seus nacionais registrarem suas marcas através de uma solicitação em seu Escritório Nacional usando um conjunto de documento em um idioma, pagando uma taxa, obtendo um único registro internacional com uma data de renovação cobrindo mais de um país. Em contrapartida, os países membros do Acordo e do Protocolo também permitem que estrangeiros registrem suas marcas em seu território, sob as mesmas características.

O Brasil aderiu ao Acordo de Madri em 1929, pelo Decreto nº 5.685¹⁴ em sua revisão de Haia, datada em 1925. No entanto, a vigência deste acordo foi curta, sendo denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934¹⁵, vez estar passando o país pelo momento conhecido momento político Era Vargas, onde se identificava um maior protecionismo e nacionalismo do comércio brasileiro, através de pressão da ala conservadora de produtores e comerciantes brasileiros.

¹³ BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Industrial*. 1ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 167.

¹⁴ BRASIL.. *Decreto nº 5.685, de 30 de julho de 1929*. Aprova a Convenção de Paris e os Acordos de Madrid. Disponível em: <www.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5685-30-julho-1929-561787-publicacaooriginal-85514-pl.html> Acesso em 29 jun. 2016.

¹⁵ BRASIL, *Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934*. Promulga a denuncia do acordo relativo ao registro internacional de marcas de fabrica ou de comercio, assinado em Madrid, a 14 de abril de 1981 e revisto, pela última vez, em Haia, em 6 de novembro de 1925. Disponível em: <www.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-196-31-dezembro-1934-556740-republicacao-77000-pe.html> Acesso em 29 jun. 2016.

Desde então, os empreendedores brasileiros que procuram internacionalizar suas marcas devem buscar a proteção de forma individual em cada país com intenções exportadoras. Esta forma de proteção se faz eficaz, no entanto, gera altos custos com contratações de representantes legais em cada país, diversos procedimentos burocráticos e adaptações legais, além de limitar a proteção à marcas pertencentes a empresas de grande porte que podem arcar com tais custos, excluindo do mercado mundial empresas de pequeno e médio porte que não possuem em sua previsão orçamentária condições de altos investimentos para proteção de seus ativos intangíveis em âmbito internacional.

O Acordo de Madri enfrenta diversos obstáculos de aceitação dos Estados Unionistas, vez que possui limitações temporais, idiomáticas, burocráticas e financeiras. O Protocolo de Madri apresentou o compromisso de melhorias e soluções aos problemas identificados no Acordo para assim tornar a adesão ao registro de marcas internacional mais harmonioso e atrativo aos Estados, bem como ao comércio internacional.

2. O PANORÂMIA MUNDIAL DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MADRI

O Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas é regido por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, que data de 1981 e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que foi adotado em 1989, entrou em vigor em 1 de dezembro de 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996. O Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo entrou também em vigor nesta data, para fins de harmonizar as diferenças entre os tratados. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que cuida do Registro Internacional e publica a Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais.¹⁶

2.1. Acordo de Madri e seus Obstáculos

Este Acordo originalmente assinado em 1891, com poucos signatários, passou por diversas revisões, sendo a última realizada em 1967 e emendada em 1979, com o intuito de se tornar mais atrativo aos olhos de demais países, a fim de intensificar o comércio internacional com a globalização da proteção marcaria.

De uma forma geral, o registro internacional de marca pode ser requisitado por qualquer pessoa física ou jurídica, que possua nacionalidade, domicílio ou estabelecimento comercial real ou efetivo em um dos países-membro do Acordo. Antes de solicitar o Pedido Internacional de marcas, faz-se necessário um registro nacional da marca em um país-membro, nos termos acima apontados, através do Escritório de Marcas e Patentes do referido país (Administração Local), que imediatamente encaminhará para a Secretaria Internacional.¹⁷

¹⁶ O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Disponível em www.wipo.com. Acesso em 18 jun.2016.

¹⁷ Artigo 1 (2) Nacionais de qualquer parte contratante podem, em todos os outros países parte deste Acordo, assegurar proteção de suas marcas aplicáveis à produtos e serviços, registradas em seu país de origem, por meio de depósito das referidas marcas na Secretaria Internacional de Propriedade Intelectual (em seguida denominada Secretaria Internacional), visada na Convenção instituindo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (em seguida denominada "Organização"), feito por intermédio da Administração do dito país.

(3) É considerado como país de origem, o país da União particular em que o depositante tenha um estabelecimento industrial ou comercial real ou efetivo, se o depositante não possuir tal estabelecimento num país da União particular, o país da União particular em que ele tiver seu domicílio, se não tiver o domicílio na União particular, o país de sua nacionalidade.

Em seguida, serão notificados os demais países que o titular deseja obter a proteção da marca, para que no prazo de 12 meses, as Administrações Locais decidam se a marca em questão poderá gozar de proteção em seu território, fundamentando-se em sua legislação nacional, em concordância com a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.¹⁸ Dá-se ao titular do pedido o direito de recorrer à decisão da Administração Local, nos termos na legislação local, caso esta seja negativa aos interesses de proteção da marca internacional em seu território.¹⁹ Caso a decisão da Administração Local for positiva, a marca terá 20 anos de proteção²⁰.

O conflito de aceitação e aplicabilidade do Acordo de Madri que implicou na rejeição por diversos países, versou sobre a necessidade de a marca nacional estar registrada para ser adepta ao Pedido Internacional, o curto prazo de 12 meses para ser analisado o mérito do Registro Internacional pelas Administrações Locais, a distribuição das taxas inerentes ao registro, a vulnerabilidade do registro internacional devido à dependência do registro nacional, bem como o idioma francês como único adotado para comunicações da Secretaria às Administrações Locais.

Com o intuito de facilitar a aplicação de um registro internacional de marcas, em 1989 foi adotado o Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, para revisar as dificuldades encontradas na adesão global quanto à estratégia de proteção internacional marcaria.

¹⁸ Artigo 5

(1) Nos países cuja legislação o permita, as Administrações às quais a Secretaria Internacional notificar o registro de uma marca ou o pedido de extensão de proteção formulado nos termos no artigo 3º ter, tem a faculdade de declarar que a proteção não pode ser concedida a essa marca em seu território. Tal recusa só pode ser oposta nas condições que se aplicariam em consequência da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a uma marca submetida ao registro nacional.

(2) As Administrações que quiserem usar desta faculdade devem notificar a sua recusa, com indicação de todos os motivos, à Secretaria Internacional, no prazo fixado na sua lei nacional e o mais tardar antes de decorrido um ano contado a partir do registro internacional da marca ou do pedido de extensão da proteção formulado em conformidade com o artigo 3º ter.

¹⁹ Artigo 5 (3)

(3) A Secretaria Internacional transmite sem demora à Administração do país de origem e ao titular da marca ou ao seu mandatário, se este tiver sido indicado à Secretaria pela referida Administração, um dos exemplares da declaração de recusa notificada naqueles termos. O interessado tem os mesmos meios de recuso como se tivesse sido por ele diretamente registrada no país em que a proteção é recusada.

²⁰ Artigo (6) (1) O registro de uma marca na Secretaria Internacional é feito por 20 anos, com possibilidade de renovação, nas condições fixadas no artigo 7º.

2.2. O Protocolo de Madri quanto solução de impasses do Acordo de Madri

Com o intuito de aperfeiçoar os procedimentos para obtenção de um Registro Internacional de Marcas e alcançar uma maior parcela de países, o Protocolo visou resolver alguns obstáculos tidos como motivações a não adesão ao Acordo de Madri, facilitando alguns impasses enfrentados pelas Administrações Locais e *players globais*, incentivando assim os países a adotar o então criado Sistema de Madri.

De uma forma ampla, o Protocolo tem o mesmo intuito que o Acordo, promover a globalização através de um Registro Internacional de Marcas através de (i) uma solicitação; (ii) em um território (escritório de origem); usando (iii) um ramo de documentos; (iv) em uma língua; (v) pagando uma taxa; (vi) resultando em um registro internacional; (vii) com um número de registro; (viii) uma data de renovação e (ix) com cobertura em mais de um país.²¹

O Protocolo de Madri foi criado com o compromisso de resolver o conflito gerado por algumas características inerentes ao Acordo de Madri, sendo elas:

- (i) *Necessidade do Registro Nacional*: O Acordo de Madri exige que para uma marca estar sujeita ao Registro Internacional, a mesma deveria estar registrada e vigente junto à Administração Local do país de origem. Com esta regra, muitos países adeptos à *Common Law*, que oferecem a proteção da marca independente de seu registro concedido não viam vantagens em aderir ao Acordo, bem como os titulares de países que possuem um expressivo *backlog* na análise de marcas se viam prejudicados para adquirir a proteção internacional, vez o relevante atraso na legitimidade para obter o registro internacional frente a países com maior celeridade na análise marcária, bem como o risco de perder o direito de obter o benefício de prioridade, oferecido pela Convenção de Paris. Para resolver este impasse, o Protocolo de Madri ofereceu a possibilidade de proteção internacional fundada apenas no Pedido-Base de uma marca, ou seja, anterior à análise e concessão da marca pretendida pela Administração do país de origem.

²¹ TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional de Marcas. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006 p. 285.

- (ii) *Prazo de Recusa:* O Acordo de Madri estabelece que a análise de mérito do Registro de Marca Internacional deve ser realizada dentro de 12 meses. A Administração Local que não informar a Secretaria Internacional a recusa provisória ou definitiva dentro do prazo supracitado, perderá o benefício de julgamento da marca e a mesma obterá deferimento compulsório. O Protocolo de Madri estende este prazo para 18 meses²², da data de envio do Pedido de Registro Internacional à Administração Local, se a Parte-Contratante assim solicitar. Ainda que esta extensão de 6 meses não seja suficiente para as Administrações Locais julgarem o mérito das marcas, tem-se que devam informar a possibilidade de recusa provisória dentro do referido prazo, baseada em oposições – naqueles países que oferecem prazo para este incidente após a análise de mérito – para que não percam o direito decisório sobre a registrabilidade da marca e possam assim o aplicar após os 18 meses oferecidos.²³
- (iii) *Ataque Central:* O registro Internacional encontra-se dependente do Pedido ou Registro-Base durante os 5 primeiros anos de vigência. Ou seja, durante esse período, se o Pedido ou Registro-Base for indeferido (ou expirado), anulado, renunciado, revogado, invalidado – mesmo que parcialmente -, for objeto de ação judicial ou oposição – neste caso, mesmo que a decisão definitiva seja proferida após o referido período²⁴

²² Artigo 5 (2) (b) Não obstante a alínea a), qualquer parte contratante pode declarar que, para os registros internacionais feitos no âmbito do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alínea a), é substituído por 18 meses.

²³ Artigo 5 (2) (c) Tal declaração também pode mencionar que, quando for possível que uma recusa da proteção resulte de uma oposição à concessão da proteção, essa recusa pode ser notificada pela Administração da referida parte contratante à Secretaria Internacional depois da expiração do prazo de 18 meses. Essa Administração pode, em relação a qualquer registro internacional, notificar uma recusa de proteção depois da expiração do prazo de 18 meses.

²⁴ Artigo 6 (3) - 3. A proteção resultante do registro internacional, tenha ou não havido transmissão, deixa de poder ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data do registro internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base, conforme o caso, tiver sido retirado, tiver expirado, tiver sido renunciado ou tiver sido objeto de uma decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação, em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registro internacional. O mesmo acontece se:

i) Um recurso contra uma decisão que recusa os efeitos do pedido de base;

ii) Uma ação solicitando a retirada do pedido de base ou a revogação, anulação ou invalidação do registro resultante do pedido de base ou do registro de base; ou

iii) Uma oposição ao pedido de base resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação, ou exigindo a retirada, do pedido de base ou do registro resultante desse pedido, ou do registro de base, conforme o caso, desde que o recurso, a ação ou a oposição em questão tenha começado antes da expiração do referido período. O mesmo acontece também se o pedido de cinco anos, desde que, no momento da retirada ou da renúncia, o referido pedido ou registro seja objeto de um processo visado nas alíneas i), ii) ou iii) e que esse processo tenha começado antes da expiração do referido período.

- as designações internacionais de registro da marca sofrerão as mesmas consequências junto com seu Pedido ou Registro-Base. No âmbito da proteção oferecida pelo Acordo de Madri, não há como reverter tal situação, enquanto que o Protocolo de Madri permite que o titular da marca transforme o Registro Internacional em registros nacionais em cada país designado, mantendo a data da solicitação internacional, deste que depositado nacionalmente dentro de um período de 3 meses, contado da data de anulação, para fins de assegurar a anterioridade do registro no país e que os produtos ou serviços elencados estivessem presentes no Registro Internacional em todo ou em parte.²⁵

- (iv) *Idioma:* No Acordo de Madri, a língua oficial adotada é somente o idioma Francês, restringindo assim, o alcance de grande parcela das economias internacionalizadas. O Protocolo de Madri buscou harmonizar e aumentar a globalização, adicionando às línguas oficiais nos comunicados da Secretaria Internacional, os idiomas inglês e espanhol. O primeiro, para fins de agradar algumas das maiores economias mundiais e o segundo com o intuito de visar uma maior adesão dos países latino-americanos, vez representarem grande parcela dos mercados consumidores e à época, somente Cuba havia aderido ao Acordo de Madri.²⁶
- (v) *Inclusão de Organizações intergovernamentais:* Para o Acordo de Madri, somente as nações individuais poderiam aderir como membros e usufruir da proteção internacional de marcas para seus nacionais. O Protocolo, com o intuito de promover uma maior adesão ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas buscou oferecer a

²⁵ Se, no caso de o registro internacional ser anulado a pedido da Administração de origem segundo o n.º 4 do artigo 6º, relativamente a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no referido registro, a pessoa que era o titular do registro internacional depositar um pedido de registro da mesma marca junto da Administração de qualquer uma das partes contratantes em cujo território o registro internacional produzia efeitos, esse pedido é tratado como se tivesse sido depositado na data do registro internacional segundo o n.º 4 do artigo 3º ou na data da inscrição da extensão territorial segundo o n.º 2 do artigo 3º ter e, se o registro internacional gozava de um direito de prioridade, goza do mesmo direito de prioridade, desde que:

i) Esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que o registro internacional foi anulado;

ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida no registro internacional no que diz respeito à parte contratante interessada; e

iii) Esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às taxas.

²⁶ TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional de Marcas. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006 pg 287.

possibilidade de Organizações Intergovernamentais aderirem como partes-contratantes²⁷, deste que cumpridas algumas condições determinadas no texto do Protocolo²⁸. Atualmente duas organizações são partes-contratantes do Sistema de Madri: a Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) composta por 17 países do continente africano e da União Europeia (UE) composta por 27 países, facilitando assim a participação de seus Estados-membros no registro internacional de marcas.

- (vi) *Vigência do Registro Internacional*: O período de vigência de uma Marca Internacional no Acordo de Madri é de 20 anos, contados a partir da data da solicitação do registro da marca internacional à Secretaria Internacional²⁹, enquanto o Protocolo de Madri buscou uniformizar para 10 anos o período de vigência, se aproximando ao período de vigência de marca oferecido pela grande maioria dos países.
- (vii) *Pagamento das taxas*: O Acordo de Madri implica no pagamento de uma taxa-base, taxas suplementares para cada classe, a partir da terceira e uma taxa complementar por cada pedido de extensão territorial de proteção da marca, permitindo aos países designados a cobrança de uma taxa nacional, a benefício próprio, simultaneamente às taxas cobradas pela Secretaria Internacional. Tais valores serão distribuídos entre os países-membros, de acordo com disposições e cálculos dispostos no texto do Acordo, de forma proporcional com a atuação de cada Administração Local. Já as Partes-Contratantes do

²⁷ Artigo 2 (4) No presente Protocolo, entende-se por «território de uma parte contratante», quando a parte contratante for um Estado, o território desse Estado e, quando a parte contratante for uma organização intergovernamental, o território no qual o tratado constitutivo dessa organização intergovernamental é aplicável.

²⁸ (Artigo 14 (1) b) Além disso, qualquer organização intergovernamental pode também ser parte do presente Protocolo, desde que se verifiquem as seguintes condições:

i) Pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial;

ii) Essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registrar marcas que produzem efeitos no território da organização, se tal Administração não for objeto de uma notificação no âmbito do artigo 9º - *quarter*.

²⁹ Artigo 3 (4) 4. A Secretaria Internacional registra imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2º O registro internacional tem a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro de um prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registro internacional tem a data em

que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notifica sem demora o registro internacional às administrações interessadas.

Protocolo de Madri podem livremente declarar a qualquer tempo a opção entre receber as receitas provenientes das taxas suplementares e complementares rateadas proporcionalmente entre os países designados ou solicitar que o titular da marca internacional efetue o pagamento de uma taxa individual para o registro ou renovação de uma marca internacional. Esclarece o texto do dispositivo legal que a referida taxa individual para obtenção do registro ou renovação da marca, no entanto, não pode ser superior que a devida à Administração Local para fins de registros e renovações nacionais.³⁰ Tal declaração, contudo, não isentam as Partes-Contratantes de receberem anualmente valores, igualmente partilhados, provenientes de receitas criadas pelo registro internacional depois de descontadas as despesas e encargos resultantes da aplicação do Protocolo³¹.

Para fins de uniformização de direitos dos países-membros do Protocolo de Madri, mas que não aderiram ao Acordo de Madri foi instituído o “Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e ao Protocolo relativo a esse Acordo” que elenca diversas regras quanto aos procedimentos para se obter a proteção internacional de marcas.

Em continuidade a esta questão dissonante quando à adesão de países ao Acordo e ao Protocolo, foram gerados 3 tipos de países dentro do Sistema de Madri: os membros somente do Protocolo, os membros somente do Acordo e os membros de ambos os tratados. Por obviedade, os países-membros de somente um dos tratados, serão regidos somente por eles, no entanto para se esclarecer a qual tratado deve o último tipo de país seguir, foi implantada a chamada Cláusula de Salvaguarda, regulada pelo artigo parágrafo (1) do Artigo 9 *sexies* do Protocolo de

³⁰ Artigo 8 (7) (a) 7. a) Qualquer parte contratante pode declarar que, em relação a cada registro internacional em que é mencionada segundo o artigo 3º ter, e em relação à renovação de um tal registro internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das taxas suplementares e complementares, uma taxa (adiante denominada «a taxa individual») cuja importância é indicada na declaração e pode ser modificada em declarações posteriores, mas não pode ser superior ao equivalente da quantia, após dedução das economias resultantes do processo internacional, que a Administração da referida parte contratante teria o direito de receber de um requerente para um registro de dez anos, ou de um titular de um registro para uma renovação por dez anos desse registro, da marca no Registro da referida Administração.

³¹ Artigo 8 4. O produto anual das diversas receitas provenientes do registro internacional, à exceção das receitas derivadas das taxas mencionadas nas alíneas ii e iii do n.º 2, é repartido em partes iguais entre as partes contratantes pela Secretaria Internacional, após dedução das despesas e encargos resultantes da aplicação do presente Protocolo.

Madri³². Esta cláusula importa que em relação a uma dada solicitação ou registro internacional, o Escritório de origem, se membro de ambos (Acordo e Protocolo), sua solicitação ou registro internacional irá, em respeito a outro qualquer Estado membro de ambos (Acordo e Protocolo) ser governada exclusivamente pelo Acordo.³³ O parágrafo (2) do Artigo 9 *sexies* oferece a manutenção desta regra que ainda não foi aplicada pelas partes contratantes.³⁴

2.3. A Aplicação do Protocolo de Madri.

A Secretaria Internacional para o Registro de Marcas Internacionais por não ter poder decisório³⁵ para analisar a proteção das marcas nas diversas partes-contratantes do Protocolo de Madri tem como funções primordiais regular a formalidade dos pedidos de registro internacionais e tornar pública toda a comunicação para as Administrações Locais e de Origem sobre a proteção e legitimidade das marcas internacionais.

Cabe a este Órgão fiscalizar a lista de produtos e serviços de acordo com a Classificação de Nice, devendo informar o titular a intenção específica de proteção e caso em desacordo entre a Secretaria Internacional e o pedido formulado pela Administração Local, prevalecerá a especificação adaptada pela primeira.³⁶

A Administração de Origem, como intermediária do pedido de registro internacional de marca deverá indicar à Secretaria Internacional a data e o número do Pedido-base de marca, somando-se no caso de Registro-base o número do pedido que resultou no Registro-base.

³² Artigo 9 *sexies* – Salvaguarda do Acordo de Madrid (Revisão de Estocolmo):

(1) Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou um determinado registro internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo), as disposições deste Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo).

³³ TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional de Marcas. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006 pg 288.

³⁴ Artigo 9 *sexies* (2) – A Assembleia pode, por maioria de três quartos, revogar o n° 01, ou limitar o âmbito de eficácia do n° 01, passando um período de dez anos a contar da entrada em vigor deste Protocolo, mas não antes de passado um período de cinco anos a contar da data em que a maioria dos países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo) se tornaram partes tanto do referido Acordo como deste Protocolo têm o direito de participar no voto da Assembleia.

³⁵ VICENTE, Dário Moura. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008.

³⁶ Artigo (3) (2) O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os fins do Registro das Marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da Secretaria Internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalece a opinião desta última.

No formulário de solicitação de Registro Internacional, o titular deve listar os países que deseja obter a proteção internacional, podendo a qualquer tempo solicitar à Secretaria Internacional, extensão territorial para demais partes-contratantes, que será imediatamente informada para as referidas partes, produzindo efeitos a partir da data desta inscrição.³⁷

Assim como os depósitos nacionais realizados em países signatários da Convenção de Paris, o titular da marca internacional pode reivindicar prioridade unionista nos países designados nos termos no artigo 4^o³⁸ deste Acordo.³⁹ Caso decida centralizar a proteção de sua marca em um registro internacional, pode designar para um país que já a tem proteção através de um registro nacional, substituindo assim tal registro, sem a perda dos direitos já adquiridos por esta proteção.⁴⁰

Após, realizadas todas as formalidades e comunicações às partes designadas à análise e proteção do registro internacional, a Administração Local deverá examinar o pedido de registro nos mesmos moldes que fosse um pedido nacional depositados diretamente em seu país, utilizando como base para exame a sua legislação nacional. Dentro do prazo oferecido pelo Protocolo, deverá comunicar a Secretaria Nacional o aceite da marca em seus registros ou a recusa, especificando os motivos de tal decisão. Ao titular da marca internacional, são devidos os mesmos direitos de defesa oferecidos aos depósitos nacionais no país, devendo buscar procuradores nacionais para assim fazer, vez a solicitação do registro internacional independe de representação jurídica perante a Administração Local⁴¹, no entanto,

³⁷ Artigo 3bis (2). Um pedido de extensão territorial pode também ser feito posteriormente ao registro internacional. Um tal pedido deve ser apresentado no formulário inscrito pela Secretaria Internacional, que notifica sem demora a inscrição à Administração ou às Administrações interessadas. Uma tal inscrição é publicada no boletim periódico da Secretaria Internacional. Uma tal extensão territorial produz efeitos a partir da data em que foi inscrita no Registro Internacional; deixa de ser válida quando expira o registro internacional a que diz respeito.

³⁸ Artigo (4) (A) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

³⁹ Artigo (4)(2) 2. Qualquer registro internacional goza do direito de prioridade previsto no artigo 4º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades prescritas na seção D desse artigo.

⁴⁰ Artigo 4bis (1) *Se uma marca que é objeto de um registro nacional ou regional junto da Administração de uma parte contratante for também objeto de um registro internacional e ambos os registros estiverem inscritos em nome da mesma pessoa, considera-se que o registro internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude deste último registro,*

⁴¹ Artigo (5) (1) 1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma parte contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão a essa parte contratante, segundo os nºs 1 ou 2 do artigo 3º ter, da proteção resultante do registro internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida parte contratante à marca que é objeto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a Proteção da

faz-se necessária constituição de representação jurídica e legítima nacional perante a Administração Local.

O registro da marca internacional será válido por 10 anos⁴² contados a partir de sua solicitação à Administração de Origem, se dentro de 2 meses este Órgão informar a Secretaria Internacional de tal solicitação. Caso a comunicação ultrapasse os 2 meses indicados, o registro da marca contará a partir da data que a solicitação foi enviada para anotação internacional. No entanto, durante os 5 primeiros anos de registro, a marca internacional fica dependente do Pedido ou Registro-Base, ou seja, todos os atos sofridos neste processo, automaticamente afetará o Registro Internacional,⁴³ motivo pelo qual, a fim de reduzir o tempo de fragilidade da marca, é prudente o titular optar por sua internacionalização após seu registro nacional, evitando que um eventual indeferimento ou diligência durante a análise do pedido nacional afete o registro internacional.

Caso o Registro Internacional seja danificado devido a esta dependência, pode o titular da marca depositar a marca diretamente na Administração Local de cada país, como se fosse um pedido nacional e gozar da anterioridade oferecida pelo Registro Internacional, desde que o pedido nacional tenha as mesmas características e seja apresentado dentro de 3 meses da anulação do registro internacional.⁴⁴

Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto da Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

(6) A invalidação, pelas autoridades competentes de uma parte contratante, dos efeitos, no território dessa parte contratante, de um registro internacional, não pode ser decretada sem que o titular desse registro internacional tenha sido intimado a fazer valer os seus direitos em devido tempo. A invalidação é notificada à Secretaria Internacional.

⁴² Artigo (7) (1) 1. O registro de uma marca na Secretaria Internacional é feito por dez anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7º.

⁴³ 3. A proteção resultante do registro internacional, tenha ou não havido transmissão, deixa de poder ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data do registro internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base, conforme o caso, tiver sido retirado, tiver expirado, tiver sido renunciado ou tiver sido objeto de uma decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação, em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registro internacional.

⁴⁴ Artigo 9^{quinquies} Se, no caso de o registro internacional ser anulado a pedido da Administração de origem segundo o n.º 4 do artigo 6º, relativamente a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no referido registro, a pessoa que era o titular do registro internacional depositar um pedido de registro da mesma marca junto da Administração de qualquer uma das partes contratantes em cujo território o registro internacional produza efeitos, esse pedido é tratado como se tivesse sido depositado na data do registro internacional segundo o n.º 4 do artigo 3º ou na data da inscrição da extensão territorial segundo o n.º 2 do artigo 3º ter e, se o registro internacional gozava de um direito de prioridade, goza do mesmo direito de prioridade, desde que:

- i) Esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que o registro internacional foi anulado;
- ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida no registro internacional no que diz respeito à parte contratante interessada; e
- iii) Esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às taxas.

Todas as anotações referentes à mudança de titularidade do registro internacional devem ser informadas à Secretaria Internacional junto com o pagamento de taxas pertinentes, para fins de comunicação e posterior anotação nas Administrações Locais, devendo, no entanto, se observar que o novo titular da marca internacional deve também estar habilitado para ser titular de um registro internacional, ou seja, tenha nacionalidade, domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial efetivo no território de uma das Partes-Contratantes do Protocolo.⁴⁵

A manutenção do registro internacional deverá ser observada como o de um registro nacional, vez que pode sofrer anulação por falta de uso ou por deferimento incorreto no entender de terceiros interessados, devendo o titular zelar pelo registro constantemente a fim de mantê-lo vigente, como qualquer outro cuidado que os proprietários devam ter com seus bens.

3. O PROTOCOLO DE MADRI NO BRASIL

Os principais obstáculos que permeiam a implantação do Protocolo de Madri no sistema brasileiro de proteção às marcas implicam no atual *backlog* enfrentado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em julgar os pedidos de registro de marca a fim de cumprir os prazos estabelecidos no referido texto internacional, a adaptação ao considerável e esperado aumento na demanda de pedidos de registro de marca provenientes do exterior, assim como a atuação da referida Autarquia como parte intermediária, bem como o caimento em desuso da lista auxiliar de produtos e serviços brasileira.

3.1. As dificuldades enfrentadas pela Administração Brasileira no Registro de Marcas.

O INPI atualmente demora cerca de 3 anos para julgar um pedido de marca em um processo sem incidentes, ou seja, um pedido que apresente todos os documentos necessários, que estejam de acordo com o determinado pelas normas

⁴⁵ Artigo 9 A pedido da pessoa em cujo nome está inscrito o registro internacional, ou a pedido de uma Administração interessada feito *ex officio* ou a pedido de uma interessada, a Secretaria Internacional inscreve no Registro Internacional qualquer mudança do titular desse registro, em relação a todas ou algumas das partes contratantes em cujos territórios o referido registro produz efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registro, desde que o novo titular seja uma pessoa que, segundo o n.º 1 do artigo 2º, está habilitada a depositar pedidos internacionais.

brasileiras⁴⁶, isentando assim a objeção por parte da Autarquia através de exigências formais e de mérito. Por incidentes também se pode entender a apresentação de oposições ao deferimento da marca por terceiros interessados que visam impedir seu registro. A Autarquia está constantemente procurando diminuir a demora nos julgamentos através de novas resoluções e facilitações de sua atuação frente ao titulares de marcas e o público consumidor. Um recente exemplo desta tentativa de alcançar maior celeridade nos julgamentos é demonstrado Resolução nº166⁴⁷ de 30 de maio de 2016, que versa sobre a generalização dos Apostilamentos de marcas.

No entanto, o número de examinadores especializados não comporta o número de pedidos de registro de marcas constantemente recebidos pela Autarquia, sendo este, um dos maiores dos problemas geradores do expressivo *backlog* em análise mencionado.

O Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas, datado de 1957 é amplamente utilizado por diversos países, a fim de melhor uniformizar o escopo de proteção de produtos e serviços de uma marca e é utilizada como a Classificação oficial dos Pedidos Internacionais de Registro de Marcas. O Brasil utiliza a Classificação de Nice deste o ano 2000 para na composição da proteção de pedidos de registros nacionais. Assim como diversos países, oferece também, uma lista auxiliar de produtos e serviços, em sintonia com a Classificação de Nice, sendo constantemente atualizada para conferir uma melhor especificidade e detalhamento aos produtos e serviços protegidos por cada marca.

O Protocolo de Madri obriga as Partes Contratantes, em seu artigo 3(2)⁴⁸ a apresentar um Pedido Internacional de Marca em concordância à referida

⁴⁶ BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acessado em 11 jun. .2016.

BRASIL. Manual de Marcas. **Instituto de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acessado em 11 jun. 2016.

⁴⁷ BRASIL. Resolução n. 166 de 30 de maio de 2016. **Instituto de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca>>. Acessado em 11 jun. 2016.

⁴⁸ Artigo 3 - O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os fins do Registro das Marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da Secretaria Internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalece a opinião desta última.

Classificação, oferecendo amplos poderes à Secretaria Internacional de modificar o escopo protetivo das marcas referente aos produtos e serviços, caso haja divergência com a Classificação de Nice apresentada no Pedido Internacional proveniente do Escritório de Origem.

Concomitante com esta proteção divergente à já pré-determinada por Nice, é possível também, através da utilização da livre especificação proteger uma gama maior de produtos e serviços. Ou seja, não havendo necessidade de seguir as listas referidas acima, conferindo ainda mais detalhamento na proteção de uma marca. Ao optar pela livre especificação de produtos ou serviços, o pedido de registro corre um risco maior de sofrer exigências de mérito por parte do Instituto de Propriedade Industrial – INPI -, vez que o Órgão pode solicitar esclarecimentos e melhor readequação dos itens protegidos com o segmento da classe escolhida.

A obrigação de seguir a Classificação de Nice fará com que a análise do INPI quanto à adequação de classe dos Pedidos Internacionais seja facilitada, vem que a análise da forma do Pedido será previamente vista pelo Escritório Internacional. No entanto, esta maior generalização do escopo protetivo dos Pedidos Internacionais poderá incorrer em uma maior dificuldade nas discussões administrativas e judiciais quanto à convivência de marcas semelhantes que buscam proteção em uma mesma classe, mas em nichos de atuação mercadológica mais específicos, vez que a limitação mais detalhada, através de Acordos de Convivência, não mais será apreciada.

3.2. Necessidades Estruturais de Adaptação da Administração Brasileira.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro (INPI) há muito tempo enfrenta diversos impedimentos orçamentários, implicando assim, em um número reduzido de servidores especializados na matéria tratada, como já mencionado, bem como carente de condições estruturais para ir de encontro com a demanda atual.

Com a implantação do Protocolo de Madri, alega-se que haverá um aumento considerável em pedidos de registro de marca de empresas estrangeiras a serem analisados, no entanto, com base nos dados oficiais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), prevê-se que o Brasil receberá de 3 a 4 pedidos de

registro de marcas provenientes de outros países através do Protocolo de Madri, sendo este montante menos de 3% do anualmente depositado no país.⁴⁹

Conforme o artigo 2.2⁵⁰ do Protocolo de Madri, o Escritório de Marcas do país de origem do titular à pretensão do Registro Internacional servirá de intermediário à pretensão do Registro, ou seja, a Autarquia será responsável pelo depósito do Pedido Internacional junto ao Escritório Internacional, devendo se certificar que o Pedido Internacional está em conformidade com o Regulamento pertinente a estes Pedidos.

No entanto, cabe apontar a criação de nova demanda ao INPI, devido a comunicação e encaminhamento de pedidos de registro de marcas de titulares brasileiros para a Secretaria Internacional de Registro de Marcas, fator este que certamente aumentará e deverá implicar na reestruturação da Diretoria de Marcas com aumento de mão de obra especializada e estrutural, a fim de absorver de forma salutar a referida demanda.

Um outro aspecto a ser considerado na necessidade de adaptação do INPI implica na publicação em língua portuguesa das marcas internacionais.

Os idiomas oficiais do Protocolo de Madri são o inglês, francês e espanhol e são nestas línguas que a Revista de Marcas Internacionais (*Gazette OMPI des Marques Internationales*) publicada quinzenalmente pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) efetua a publicação das marcas internacionais para conhecimento das Partes Contratantes.

Os atuais países membros tutelados pelo Sistema de Madri importam na solução para publicar todas as comunicações referente às Marcas Internacionais de 4 formas⁵¹:

1. *Publicação apenas internacional*: Não há uma nova publicação nacional com referência às marcas internacionais, considerando-se por devidamente publicada as informações constantes na Revista Internacional de Marcas, nos idiomas oficiais.

⁴⁹ GOMES, Andreia de Andrade. **Não podemos ter medo do Protocolo de Madri**. Disponível em <http://www.conjur.com.br/>. Acesso em: 12. Mai. 2016.

⁵⁰ Artigo 2º

(2) O pedido de registro internacional (adiante denominado «o pedido internacional») deve ser depositado junto da Secretaria Internacional por intermédio da Administração junto da qual o pedido de base foi depositado ou pela qual o registro de base foi feito (adiante denominada «a Administração de origem»), conforme o caso.

⁵¹ ARANHA, Graça José. **Protocolo de Madri : Registro Internacional de Marcas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

2. *Publicação na Revista de Propriedade Industrial Nacional (RPI)*: A publicação é feita em forma de adendo à RPI nacional como uma simples referência à edição da Revista Internacional de Marcas onde foi publicada a marca.

3. *Republicação Parcial*: Há países que publicam novamente, para fins de conhecimento nacional, as marcas cuja origem provém do Protocolo de Madri, sem maiores detalhes, como a reprodução da Marca em si.

4. *Republicação da Revista Internacional de Marcas*: Alguns outros países membros republicam, para fins de conhecimento nacional, a Revista Internacional de Marcas na íntegra, contendo todas as informações conforme a Revista de Propriedade Industrial Nacional, com tradução para o idioma oficial do país, se diverso dos oficiais.

O Artigo 3.5⁵² do Protocolo de Madri dispõe que somente a publicação na Revista Internacional de Marcas é suficiente para que os titulares dos países-membros do Sistema de Madri considerem-se informados, não proibindo a tradução da referida Revista para outros idiomas. Sendo assim, diversos países atuam de forma a sanar a barreira do idioma criada, conforme acima explanado, sendo essa uma necessidade no sistema brasileiro de zelar e não ferir o artigo 13 da Constituição Federal de 1988⁵³, disponibilizando a tradução das informações contidas na Revista Internacional de Marcas, seja como adendo da própria RPI ou como uma nova publicação das informações para a língua Portuguesa.

3.3. Convergência Estrutural do Protocolo de Madri e a Administração Brasileira

Algumas características do Sistema de Madri já atualmente convergem e facilitam sua aplicação no sistema brasileiro. Desta forma, a adaptação da Administração e da sociedade brasileira não precisarão repensar a forma de tratamento ou adaptação às regras já determinadas pelo Protocolo de Madri.

⁵²Artigo 3º

5. Para efeitos de publicidade a dar às marcas registrada no Registro Internacional, cada Administração recebe da Secretaria Internacional um certo número de exemplares gratuitos da referida gazeta e um certo número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela Assembléia a que se refere o artigo 10º (adiante denominada «a Assembléia»). Essa publicidade é considerada suficiente no que diz respeito a todas as partes contratantes e nenhuma outra publicidade pode ser exigida do titular de registro internacional.

⁵³ BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 11 jun. 2016.

O Brasil, como já anteriormente mencionado, já faz uso do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas, não havendo assim, confronto para os titulares brasileiros protegerem suas marcas, tampouco para os examinadores do INPI, no momento da análise de mérito dos Pedidos Internacionais de Marcas mudarem seu entendimento, vez que no artigo 5.1⁵⁴ do Protocolo de Madri declara que a Administração de uma parte contratante, deverá analisar o mérito na decisão de deferimento ou recusa de um Pedido Internacional de Marca com base na sua legislação nacional, de acordo com a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Esta ordem confere o tratamento igualitário a todas as partes e pedidos de registro, vez que o julgamento da Marca Internacional se equipara a um pedido diretamente depositado junto à Administração Local responsável pelo julgamento das marcas.

O titular de um Pedido Internacional tem o direito de por em prática seu direito de defesa à possível invalidação de sua marca. Ou seja, ao titular é defeso aplicar todas as possibilidades recursais oferecidas pela legislação da parte-contratante que a validade de seu registro está sendo discutida, conforme demonstra o artigo 5.6⁵⁵, devendo ser informado sem atrasos pela Secretaria Internacional.

A validade de um pedido de registro diretamente depositado junto ao INPI tem validade por 10 anos, a contar da data de sua concessão, ou seja, após a publicação do efetivo pagamento das taxas finais de Expedição de Certificado da marca, podendo ser renovado quantas vezes o titular da marca tiver interesse.

O Protocolo de Madri em seu artigo 6.1⁵⁶ regula que o Registro Internacional terá validade pelo mesmo prazo, a partir da solicitação à Secretaria Internacional ou Escritório de Origem, dependendo da data que a solicitação for encaminhada ao primeiro.

⁵⁴ 5.1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma parte contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão a essa parte contratante, segundo os nºs 1 ou 2 do artigo 3º ter, da proteção resultante do registro internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida parte contratante à marca que é objeto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto da Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

⁵⁵ 5.6. A invalidação, pelas autoridades competentes de uma parte contratante, dos efeitos, no território dessa parte contratante, de um registro internacional, não pode ser decretada sem que o titular desse registro internacional tenha sido intimado a fazer valer os seus direitos em devido tempo. A invalidação é notificada à Secretaria Internacional.

⁵⁶ 6.1. O registro de uma marca na Secretaria Internacional é feito por dez anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7º.

As renovações da Marca Internacional serão tratadas pelo seu artigo 7.1⁵⁷, o qual relata que mediante o pagamento de uma taxa básica, o registro será renovado, levantando a possibilidade de pagamento de taxas suplementares relacionadas com o número de classes protegidas, bem como taxas complementares, referente aos pedidos de extensão da proteção para cada parte contratante, conforme anteriormente tratado neste trabalho.

3.4. A Adesão ao Protocolo de Madri como Benéfica à Sociedade Brasileira

A facilitação introduzida pelo Protocolo de Madri à proteção de marcas de titulares provenientes dos países-membros em âmbito internacional é clara. Um pedido de registro de marca é designado para diversos países, pagando-se apenas uma taxa de acordo com o número de países escolhidos para extensão da proteção, sem a necessidade de contratação de mão de obra especializada local, gerando assim, economia com honorários advocatícios, remessa de valores para o exterior, bem como gastos com controles individuais dos pedidos de registros nacionais em cada país.

A necessidade de contratação de mão de obra especializada local se dá somente quando a marca internacional sofre oposições de terceiro ou recusa por parte da Administração Local, vez que nestes momentos, o titular da marca deverá constituir um procurador nacional para representá-lo junto ao processo administrativo.

No Brasil, o INPI não exige dos titulares estrangeiros gastos pecuniários com a certificação ou legalização de documentos, tais como procurações conferindo poderes aos representantes locais, contratos de cessão e transferência ou comprovação efetiva de atividade compatível com os produtos ou serviços pretendidos de proteção pela marca depositada, tampouco com tradução juramentada para a língua portuguesa. Todos os documentos necessários à proteção de marca podem ser apresentados em sua forma digitalizada e com tradução simples, a fim de facilitar a burocratização da proteção. É resguardado, no

⁵⁷ 7.1. Qualquer registro internacional pode ser renovado por um período de dez anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da taxa de base e, sob reserva do n.º 7 do artigo 8º, das taxas suplementares e complementares previstas no n.º 2 do artigo 8º.

entanto, à Autarquia, o direito, a qualquer tempo, de solicitar aos titulares do pedido ou do registro que comprovem as informações declaradas, caso no momento da análise surjam dúvidas quanto à sua veracidade.

Diversos países, contudo, exigem que a documentação pertinente ao registro de uma marca seja apresentada em sua forma física e original, com certificação por Tabeliães Públicos ou Consulados e Embaixadas localizadas no país de origem do titular da marca, provocando assim, custos extras dificultando a celeridade do processo de registro de uma marca.

Em seu artigo 5 *bis*⁵⁸, o Protocolo de Madri dispensa os proprietários de marcas a proceder com a certificação ou legalização de documentos relativos à legitimidade ao registro, que não seja o da própria Administração de origem. Ou seja, esta facilitação burocrática junto aos Pedidos Internacionais oferece aos titulares brasileiros uma maior economia e celeridade na proteção marcaria.

Atualmente, as estratégias adotadas pelos titulares das marcas para que possam usufruir da economia oferecida pelo Protocolo de Madri implica na criação de filiais em território contratante, vez que para se obter legitimidade a usufruir do Sistema de Madri pode decorrer de se ter um estabelecimento comercial ou industrial real e efetivo, caso não seja domiciliado e/ou nacional do país-membro.⁵⁹

Positivamente, têm-se ainda a clara facilitação na designação de proteção marcaria para o Brasil através deste dispositivo internacional, vez que servirá como ponto positivo e estratégico de negociações comerciais de empresários estrangeiros e brasileiros, estimulando assim, a globalização das marcas e do consumo.

3.5. Pontos Divergentes à Adesão ao Protocolo de Madri.

Como em todas as mudanças substanciais em sistemas já implantados, existem as discussões resistentes à inovações, nas quais são apontados pontos divergentes à implantações de novos conceitos jurídicos.

⁵⁸ Artigo 5 - Os documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras inscrições análogas, que possam ser exigidos pelas Administrações das partes contratantes, são dispensados de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.

⁵⁹ Artigo 1 - (i) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de um Estado contratante ou se o registro de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registro seja nacional desse Estado contratante, ou esteja domiciliada ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do referido Estado contratante

Com base nisto, há de se analisar pontos que podem insurgir em questões inconvenientes ao INPI em sem adaptar ao Sistema de Madri para Proteção Internacional de Marcas, através do Protocolo de Madri.

No subcapítulo 1.1 deste Capítulo, foram apontadas algumas das dificuldades que a Administração Pública enfrentará ao adotar o Sistema de Madri. Entre elas, o desuso no escopo protetivo das Macas Internacionais da livre especificação de produtos e serviços oferecida pelo sistema de proteção de marcas nacional. As marcas que obterem proteção no Brasil através do Protocolo de Madri estarão protegidas pela lista de produtos e serviços pré-determinada oferecida pela Classificação de Nice, sem a possibilidade de obterem um melhor detalhamento de seus produtos e serviços. Já as marcas que forem protegidas diretamente na Administração Local, através de um pedido nacional de registro de marca, gozarão desta vantagem em sua proteção, para fins de discussões entre marcas conflitantes em âmbito administrativo e judicial.

Para fins de uniformização do direito de marcas internacional e o princípio da igualdade, previsto da Convenção de Paris, deverá a Administração Brasileira rever o direito de livre especificação do escopo protetivo das marcas, a fim de oferecer mesmas condições à nacionais e estrangeiros.

O artigo 3⁶⁰ do Protocolo de Madri, em suas alíneas, determina que a Reivindicação de cores de um logotipo a ser protegido em uma marca mista ou figurativa Internacional deverá ser expressamente declarada no formulário do pedido de registro, anexando exemplares coloridos da referida marca.

No sistema nacional de proteção de marcas brasileiro, a proteção das cores apresentadas no logotipo da marca se dá de forma espontânea, através da presunção de proteção de cores, conforme exata apresentação perante a Autarquia, sem a necessidade de solicitar a reivindicação das cores como elemento distintivo. Assim como a apresentação da marca nas cores preta e branca estende a proteção de uso da marca no mercado para todas as cores.

Esta etapa extra na forma de preparação do pedido de registro, apesar de irrisório, pode vir a gerar desconfortos na preparação do pedido de registro de

⁶⁰ 3. Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, é obrigado:

i) A declará-lo e a incluir no seu pedido internacional uma menção indicando a cor ou a combinação de cores reivindicada;

ii) A juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca, os quais são anexados às notificações feitas pela Secretaria Internacional; o número desses exemplares é fixado pelo regulamento de execução.

Marcas Internacionais por parte de titulares brasileiros, vez a inexistência deste passo no procedimento brasileiro.

Um dos maiores pontos divergentes da adesão ao Sistema de Madri, faz referencia ao tempo de duração da análise de mérito do pedido de registro oferecido pelo Protocolo de Madri em seu artigo 5 (1) e 5 (2) (a)⁶¹ e o atual *backlog* enfrentado pelo INPI na análise de mérito da proteção de marcas no Brasil.

Em um primeiro momento, a interpretação deste artigo – sem as ressalvas oferecidas pelo texto do Protocolo de Madri em sintonia com o Regulamento - com a realidade enfrentada pela Autarquia, aponta que há a impossibilidade de cumprimento do prazo oferecido para julgamento. Atualmente, um pedido de registro de marca demora cerca de 36 meses para ser julgado em um processo sem incidentes no Brasil, um período consideravelmente maior aos 18 meses expostos.

No entanto, os prazos dispostos no referido artigo e nas regras 16 e 17 do Regulamento de Execução comum ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional das Marcas e ao Protocolo relativo a esse Protocolo, apenas obrigam as Administrações das Partes Contratantes a informar à Secretaria Internacional o andamento da análise dos Pedidos de Registro Internacional de marca, quanto à previsão de análise de mérito dos mesmos, podendo ultrapassar o referido prazo de 18 meses, disposto no artigo 5.2.b⁶² do Protocolo de Madri, vez que alguns países-membros oferecem prazo para oposição de terceiros após a análise de mérito das marcas, como por exemplo, o Canadá, acarretando assim, mais tempo para a decisão final de registro de marcas.

⁶¹ Artigo 5º - (1) Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma parte contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão a essa parte contratante, segundo os nºs 1 ou 2 do artigo 3º ter, da proteção resultante do registro internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida parte contratante à marca que é objeto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto da Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

(2). a) Qualquer Administração que queira exercer esse direito deve notificar a sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro de prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e o mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o n.º 1 tiver sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

⁶² b) Não obstante a alínea a), qualquer parte contratante pode declarar que, para os registros internacionais feitos no âmbito do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alínea a), é substituído por 18 meses.

Conforme explicado no Capítulo 1 deste trabalho e afirmado pelo jurista José Graça Aranha, em seu livro intitulado “Protocolo de Madri – Registro Internacional de Marcas⁶³”:

Todas as discussões jurídico-administrativas perante o INPI podem exceder o prazo estabelecido de 12 ou 18 meses. (...) A discussão administrativa perante o INPI pode durar 12, 18, 24 meses ou quiçá anos. Não há no Protocolo de Madri ou em seu Regulamento Comum qualquer afirmação dispondo que o exame do registro com origem via Protocolo de Madri deva ser concluído pelas autoridades competentes, pelo INPI, no Brasil, dentro do prazo de 12 ou 18 meses. **Qualquer conclusão no sentido de que a Repartição está obrigada a concluir o exame no prazo de 12 ou 18 meses carece, pois, de fundamento.”**

A validade de um Registro Internacional de uma marca é de 10 anos, conforme disposto no artigo 6.1⁶⁴ do Protocolo, indo ao encontro da regra já aplicada pela legislação brasileira. A diferença, no entanto, cai sobre o início do prazo de vigência, vez que o sistema brasileiro contabiliza 10 anos a partir da publicação da concessão da marca nacional, enquanto o Protocolo de Madri identifica a proteção da Marca Internacional contabilizada, a partir da data de seu depósito na Administração de Origem, deste que tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 meses a contar desta data. Caso a apresentação seja posterior, a data de registro será da apresentação à Secretaria Internacional.⁶⁵

Ou seja, com base nesta disposição, o Registro Internacional gozará de menos tempo de direito de propriedade efetiva sobre a marca no Brasil, vez que a contagem do prazo inicia a partir da solicitação de proteção, enquanto no Brasil, até a concessão da marca, têm-se apenas a pretensão de direito, contabilizando 10 anos de proteção quando se tem a efetividade da proteção marcaria.

⁶³ ARANHA, Graça José. **Protocolo de Madri : Registro Internacional de Marcas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 18-19.

⁶⁴ Artigo 6º - (1) O registro de uma marca na Secretaria Internacional é feito por dez anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7º.

⁶⁵ Artigo (3)(4) A Secretaria Internacional registra imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2º O registro internacional tem a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro de um prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registro internacional tem a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notifica sem demora o registro internacional às administrações interessadas. As marcas registradas no Registro Internacional são publicadas num boletim periódico editado pela Secretaria Internacional, na base das indicações contidas no pedido internacional.

O sistema brasileiro deverá de adaptar a esta questão, a fim de oferecer igualdade entre todos os depositantes e evitar conflitos em litígios envolvendo marcas nacionais e internacionais.

Um ponto preocupante à prática da proteção marcaria internacional recai sobre a insegurança jurídica conferida pela dependência do Pedido ou Registro Internacional ao Pedido ou Registro-Base, vez que para encaminhar a proteção de marca através do Sistema de Madri, se faz necessário, primeiramente proteger a marca na Administração de Origem.

Conforme transcrito no artigo 6.2⁶⁶ do Protocolo de Madri, o Registro Internacional torna-se independente ao Pedido ou Registro-base somente 5 anos após a data de início de sua vigência. Esta regra demonstra que se o Pedido-Base for indeferido ou o Registro-Base expirar, ser anulado, revogado ou invalidado dentro destes 5 anos iniciais do Pedido Internacional, este último sofrerá as mesmas consequências.

Neste âmbito, os titulares dos Registros Internacionais deverão zelar pelo Pedido ou Registro-Base de forma ainda mais ostensiva, a fim de evitar que o Registro Internacional seja afetado neste primeiro quinquênio. Os mesmos efeitos ocorrerão, se um incidente que tenha iniciado contra o Pedido ou Registro-Base dentro deste período resulte na manutenção deste Pedido ou Registro encerre após o referido período de 5 anos.

Com estas breves análises realizadas, tem-se que a adesão ao Protocolo de Madri oferece diversos pontos importantes a serem considerados que podem ser contornados através de adaptações estruturais e entendimentos locais, mas que implicam em oferta positiva de maiores investimentos internacionais na economia brasileira como de um maior impulso na internacionalização de empresas nacionais de pequeno e médio porte, que não podem oferecer grandes investimentos para a proteção internacional de suas marcas.

⁶⁶ (2) Passado um período de cinco anos a contar da data do registro internacional, este registro torna-se independente do pedido de base ou do registro resultante desse pedido de base, ou do registro de base, conforme o caso, sob reserva das disposições seguintes.

4. CONCLUSÃO

O Registro Internacional de Marcas, atualmente utilizado pelos players globais de 57 países através de adesão ao Acordo de Madri e de 97 países pela aplicação do Protocolo de Madri. A importância da internacionalização marcaria recai sobre a intensa e crescente globalização do mercado de consumo, importando na manutenção e facilitação dos direitos de propriedade industrial.

Os tratados são constantemente objeto de revisão e discussão para fins de melhor enquadrar com as necessidades dos titulares de marcas e assim, melhor garantir os direitos à proteção e expansão territorial.

Os Estados Unionistas contratantes do Sistema de Madri buscaram a atualização quanto os movimentos internacionais do mercado de consumo, para melhor garantirem benefícios aos seus empreendedores nacionais, bem como para a sociedade de consumo. A diminuição das investidas pecuniárias para internacionalização das marcas e o aumento da receita derivada de maior circulação de produtos no comércio nacional, através da facilitação protetiva e incentivo à exportação de produtos e serviços protegidos envolve a participação de empresas de pequeno e médio porte que se verão beneficiadas com a simplificação da obtenção dos direitos de propriedade tratados.

As investidas realizadas para adaptação ao Sistema de Madri consistem em uma melhor estruturação física e financeira dos Estados, e também devem passar por uma série de procedimentos para se tornarem aptos à adesão.

O Brasil atualmente carece de algumas características necessárias à adesão ao Sistema de Madri, através do Protocolo. O tempo de duração da análise de um pedido de registro de marca atualmente ultrapassa 36 meses, devido à falta de mão de obra especializada e estrutura física para comportar demandas extras criadas pelo Sistema. No entanto, esta questão em nada impede a adesão ao Protocolo, vez que o INPI pode usufruir do direito de análise por quanto tempo for necessário, desde apenas que comunique à Secretaria Internacional que a marca está sob análise e acarretará em mais tempo que os 18 meses inicialmente oferecidos pelo texto do tratado.

Entende-se que um INPI equipado com recursos humanos e materiais certamente tem condições de absorver as demandas criadas pela adesão ao Protocolo, não importando em discussões quanto à legitimidade ou

inconstitucionalidade da adesão ao Protocolo de Madri pelo Estado Brasileiro, vez que tais questões já se provaram infundadas.

O procedimento administrativo para concessão de marcas já vai ao encontro do estabelecido pelo Protocolo, devendo apenas ser ajustados para atuar de forma harmoniosa e atrair maiores investimentos provenientes de outras nações e principalmente incentivar a internacionalização dos ativos intangíveis nacionais e assim incentivar a economia brasileira, vez a grande maioria dos parceiros comerciais do Estado Brasileiro já são adeptos à proteção internacional de marcas e a indústria brasileira acaba sofrendo consequências negativas nas tratativas comerciais, derivadas da dificuldade em obter a proteção de suas marcas no mercado globalizado.

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. *Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992*. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm> Acesso em 29 jun. 2016.
- BRASIL. *Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994*. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm> Acesso em 29 jun. 2016.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Industrial**. 2ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2003.
- BODENHAUSEN, G.H.C. **Paris Convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: WIPO, 2007.
- BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Industrial**. 1ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BRASIL. *Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 30 jun. 2016.
- BRASIL.. *Decreto nº 5.685, de 30 de julho de 1929*. Aprova a Convenção de Paris e os Acordos de Madrid. Disponível em: <www.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5685-30-julho-1929-561787-publicacaooriginal-85514-pl.html> Acesso em 29 jun. 2016.
- BRASIL, *Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934*. Promulga a denúncia do acordo relativo ao registro internacional de marcas de fábrica ou de comércio, assinado em Madrid, a 14 de abril de 1981 e revisto, pela última vez, em Haia, em 6 de novembro de 1925. Disponível em: <www.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-196-31-dezembro-1934-556740-republicacao-77000-pe.html> Acesso em 29 jun. 2016.
- TEIXEIRA, Cassiano. **Proteção Internacional de Marcas**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006 pg 288.
- VICENTE, Dário Moura. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008.
- ARANHA, Graça José. **Protocolo de Madri : Registro Internacional de Marcas**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 11.06.2016>. Acessado em 11 jun. 2016.

BRASIL. Manual de Marcas. **Instituto de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acessado em 11 jun. 2016.

BRASIL. Resolução n. 166 de 30 de maio de 2016. **Instituto de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca>>. Acessado em 11 jun. 2016.

GOMES, Andreia de Andrade. **Não podemos ter medo do Protocolo de Madri**. Disponível em <http://www.conjur.com.br/>. Acesso em: 12 mai. 2016.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 11 jun. 2016.