

O PROTOCOLO DE MADRI PARA O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

THE MADRID PROTOCOL FOR INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADEMARKS

*Newton Silveira**

*Walter Godoy dos Santos Jr.***

Resumo:

O presente artigo trata do percurso histórico do Acordo de Madri, desde o seu surgimento, passando pela adesão e pela denúncia promovidas pelo Brasil, até se chegar ao ano de 2019, em que novamente o país passa a participar efetivamente do sistema administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual para o registro internacional de marcas. A análise do percurso histórico em apreço é secundada pela constatação de que se trata de um diploma internacional que cuida de um fluxo unificado para o depósito simultâneo de marcas em diversos países, sem prejuízo da aplicação da legislação interna sobre a matéria de cada Estado-Membro. Nesse sentido, eventuais antinomias são resolvidas em favor da Lei Brasileira de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), sobretudo quanto à necessidade de se manter no país um advogado com poderes para receber citação. Por fim, segue um exame geral da aplicação do Protocolo no Brasil por meio da Resolução INPI/PR n. 247/2019 e a conclusão no sentido de que a adoção pelo Brasil do Acordo, do Protocolo e do Regulamento de Madri para o registro de marcas, bem como a elaboração de atos normativos que permitam colocar essas regras procedimentais internacionais em movimento no Brasil, representam importantes balizas para que se possa atingir os ideais do legislador constitucional originário e fazer da Propriedade Industrial um vetor do desenvolvimento social, tecnológico e econômico do Brasil, consoante o disposto no art. 5º, XXIX, da Carta da República.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marca. Registro. Internacional. Protocolo de Madri.

Abstract:

This study deals with the historical path of the Madrid Agreement in Brazil, from its origins, passing through its internalization and denunciation, reaching the year 2019, in which the country once again started to participate of the system managed

* Newton Silveira é mestre em Direito Civil e doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi Professor Doutor de Direito Comercial em nível de graduação e de pós-graduação. É membro de diversas organizações internacionais de propriedade industrial e intelectual (AIPPI – ASIPI – IIDA – LES), sendo membro fundador da ATRIP – Association of Teachers and Researcher in Intellectual Property e do IBPI – Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. Especialista na matéria, é advogado militante nessa área.

** Walter Godoy dos Santos Jr. é mestre e doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor do curso de pós-graduação em Direito da Universidade Nove de Julho. Professor dos cursos de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura e da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. É membro do IBPI – Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. Especialista na matéria, é magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

by the World Intellectual Property Organization for the international registration of trademarks. The analysis of the historical journey in question is supported by the fact that it is an international diploma that takes care of a unified flow for the simultaneous filing of trademarks in different countries, without prejudice to the application of domestic legislation. Hence, any antinomies are resolved in favor of the Brazilian Industrial Property Law (Law n. 9.279/1996), especially regarding the need to maintain an attorney in Brazil with special powers (including the power to be *served*). Finally, there follows a general examination of the application of the Protocol in Brazil through Resolution INPI/PR n. 247/2019 and the conclusion that the adoption by Brazil of the Agreement, Protocol and Madrid Regulation for the registration of international trademarks, as well as the elaboration of normative acts that allow to put these international procedural rules in motion in Brazil represent important beacons to reach the ideals of the original constitutional legislator and make Industrial Property a vector of the social, technological and economic development of our country, according to the provisions of art. 5, XXIX, of the Brazilian Constitution.

Keywords: Industrial Property. Trademark. Registration. International. Madrid Protocol.

Notícia Histórica:

O Acordo de Madri está inserido no movimento histórico de expansão e internacionalização da Propriedade Intelectual,¹ representado, atualmente, pelo esforço promovido por diversos organismos multilaterais para o incremento do comércio internacional de mercadorias e serviços.

De fato, a expansão de tratados que têm por escopo criar melhores condições para a promoção das trocas comerciais internacionais,² seja em escala regional,

¹ A propriedade intelectual abarca, além da propriedade industrial, os direitos autorais e outras matérias. Pode-se dizer que o direito de autor remonta à velha Roma clássica, não na roupagem de direitos patrimoniais exclusivos, como hoje, mas como direito de autoria, ou seja, o direito de alguém ser reconhecido como autor de uma obra, especialmente uma poesia. Ao usurpador da autoria se denominava plagiário e a sanção ocorria no campo da ética, e não dos direitos patrimoniais. Na Renascença, o mundo ocidental ensaia algumas tentativas de premiar os inventores com privilégios temporários, como ocorreu na República de Veneza em 1474. Era a época de Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, notável inventor e artista que navegava livremente nos mares das artes e das invenções, neles aplicando indiferentemente suas qualidades intelectuais. Mas foi no bojo da revolução industrial que eclode, em 1789, na França, a revolução burguesa (social e política), sob o lema da *liberté, égalité et fraternité*. Ali os dois campos básicos dos direitos do inventor e do autor artista tomam forma e espaço próprio através, respectivamente, das leis francesas de 1791 e 1793. Essa nova ordem se internacionaliza por meio da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias, Científicas e Artísticas de 1886, ambas subscritas pelo Brasil.

² Vide comentário de Bruna Osman e Pedro de Perdigão (2019), no sentido de que “Após a década de 1980 ocorreu uma intensificação das relações de comércio e serviços, principalmente as de caráter internacional, a partir do fenômeno da globalização e do advento da internet. Isso resultou em um aumento da importância das marcas para as diversas atividades em âmbito negocial por todo o mundo, uma vez que elas são utilizadas

considerados blocos de países vizinhos, seja em escala mundial, na linha das grandes cadeias globais de transação impulsionadas pelos países desenvolvidos, é fenômeno que se faz sentir no Brasil.

Nesse diapasão, o acordo de Madri não se propôs a criar, no plano internacional, normas que disciplinam relações entre particulares, instituindo uma federação de países unidos por um direito comum que regula, no plano jurídico interno de cada Estado-Membro, as relações jurídicas travadas entre os seus nacionais, como ocorreu nas Convenções de Paris e Berna.³

Tampouco avança sobre a soberania dos países em desenvolvimento, estabelecendo normas cogentes a serem compulsoriamente observadas pelos signatários como padrão mínimo de proteção da Propriedade intelectual, sob pena de aplicação de sanções comerciais impostas pela Organização Mundial do Comércio, tal como se verifica no TRIPS.

Assim, em linhas gerais, o Acordo de Madri não impõe aos signatários regras de direito material, mas normas de procedimento a serem observadas para que se possa realizar o registro simultâneo de marcas em diversos países, sem que o interessado necessite depositar tais pedidos separadamente, em cada um dos países em que pretende obter a proteção para desenvolver atividades empresariais.

Dessa maneira, não se tem propriamente um único registro internacional, submetido a um direito material comum, mas a adoção de um procedimento consensuado entre os países-membros para facilitar a realização de diversos registros, os quais permanecem submetidos à legislação local de cada país e são identificados de acordo com a numeração e as características de cada Estado.

Trata-se, em síntese, da aplicação de um procedimento comum para esta finalidade e não de normas cogentes de direito material⁴ para unificar o conteúdo e o alcance da proteção obtida por meio de expedição de um certificado de registro de marca internacional.⁵

para distinguir os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa daqueles oferecidos por outras e tornou-se possível encontrar esses bens a partir de qualquer lugar do planeta através das ferramentas de pesquisa da internet”.

³ Denis Borges Barbosa (2005, p. 21) ressalta que: “A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro”.

⁴ Nos termos da Mensagem Presidencial 201/2017 que encaminha a EMI 00020/2016 MDIC MRE, firmada pelos Ministros Marcos Pereira e José Serra, o teor sob análise: “[...] é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em Genebra, o registro de uma marca”. (BRASIL, 2019a).

⁵ No mesmo sentido, Bruna Osman e Pedro de Perdigão (2019) ressaltam que “(...) não se trata propriamente

Do ponto de vista histórico, Pedro Marcos Nunes Barbosa, em primoroso parecer, esclarece o seguinte:

O Acordo de Madri (para signos distintivos) foi constituído ao final do século XX (1891), em um movimento histórico mais abrangente que contemplou os Tratados Contratos da Convenção da União de Berna (para obras de cunho estético, em 1886) e da Convenção da União de Paris (para a Propriedade Industrial como um todo, em 1883).

A preocupação do comércio internacional, então, era de edificar uma *harmonização*, uma *paridade* de tratamento aos estrangeiros em Tratados Contratos que viessem a minimizar a assimetria regulatória em cada um dos países partícipes do fluxo econômico. Em outras palavras, tendo em vista o *multiculturalismo legiferante*, era particularmente complexo realizar um planejamento, por exemplo, acerca da exportação de produtos e serviços na qual (a) quais seriam os países que albergariam tais técnicas/produtos como passíveis de proteção por Direitos da Propriedade Intelectual, (b) na hipótese positiva, que tipo de tutela haveria e (c) por quanto tempo a proteção se estenderia.

O próprio desenvolvimento do capitalismo e sua produção em massa tornaram o empenho da Propriedade Intelectual em algo corriqueiro para a rotina empresarial, engendrando dois pragmáticos desafios. Do lado estatal, a complexidade incidiu em como aumentar a oferta do serviço público diante do exponente crescimento da demanda. Por sua vez, do lado privado, as dificuldades passaram a se dar com relação aos ônus pecuniários havidos com os intermediários (honorários) e com os entes públicos que exercem o serviço público (taxas); ou seja, tais *custos de transação* se tornaram economicamente relevantes para os orçamentos dos interessados.

Assim, no ocaso da segunda década do século XX, o Presidente Washington Luís assinou o Decreto n. 5.685/1929, que, entre outras determinações, aprovou em seu artigo 1º, III, o “*Accordo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo ao Registro Internacional das Marcas de Fabrica ou de Commercio, revisto em Bruxellas a 14 de*

de um registro internacional (como é, a nível regional, a marca comunitária europeia), mas sim de um processo facilitado de registro, pois a solicitação para inscrição em diferentes países passa a ser feito em um único idioma (em inglês, francês ou espanhol, conforme as regras do Protocolo), com pagamento simplificado de taxas (calculada a partir de um valor base e complementada a cada país designado, somado às taxas individuais de cada país que declare que deseje recebê-las) em um único escritório. A administração desses direitos intelectuais, como modificações de titularidade ou as subsequentes renovações do prazo de 10 anos, também passam a ser centralizados nesse escritório único”.

Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, e, por fim, em Haya a 6 de Novembro de 1925”.

Contudo, poucos anos após sua adesão, já na década de 1930, o Brasil soberanamente decidiu denunciar o Acordo, por uma série de inconvenientes e entraves legais criados pelo mesmo que em muito sobrepujaram as *supostas vantagens* que ele traria.

Desta forma, neste abreviado percurso histórico, diagnostica-se a *pendularidade* dos movimentos (i) pré-adesão (de 1891-1929), (ii) de vigência do Acordo no Brasil (de 1929-1935), (iii) da superação do Acordo via denúncia (de 1935-2018*) e (iv) do provável reingresso do Brasil em tal série de obrigações de cunho internacional, agora já sob a sede do Protocolo de Madri (*2019 - em diante). (BARBOSA, 2018, p. 12-13).

Estabelecido esse pano de fundo, deve-se ressaltar, inicialmente, que o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas é aquele firmado em 14 de abril de 1891, revisado em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e modificado em 28 de setembro de 1979.

Já o Protocolo do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, foi adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e não se confunde com o Regulamento Comum do Acordo, que trata da forma, das condições e dos prazos para a prática de atos.

No Brasil, após a denúncia do Tratado referida acima, motivada pela necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna – serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes brasileiros –, o Decreto Legislativo n. 49, de 28 de maio de 2019, aprovou os textos do Acordo de Madri, do respectivo Regulamento Comum e do seu Protocolo, já em outro contexto, em outro momento histórico.

Posteriormente, por meio do Decreto n. 10.033, de 1º de outubro de 2019, promulgou-se o Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989. Além disso, também foi implementado o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente ao Acordo.

No entanto, considerado o histórico referido anteriormente, é válida a advertência de Bruna Osman e Pedro Lana, no sentido de que:

Atentando-nos ao texto do Decreto Legislativo n. 49 de 2019 é possível identificar 8 (oito) declarações e notificações, que

são condicionantes à adesão ao Brasil ao Protocolo de Madri por atenderem os interesses nacionais, nomeadamente:

I-Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;

II-Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses referido no inciso I do caput deste artigo, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri;

III-Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais;

IV-Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(7) do Protocolo de Madri, é constituída por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da regra 34(3)(a) do Regulamento Comum;

V-Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri;

VI-Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da regra 6(1)(b) do Regulamento Comum;

VII-Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de solicitação da revisão pelo titular; e qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII-Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de

licenças de marcas, nos termos da regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

As recomendações e notificações colecionadas demonstram que os países partícipes de tratados e acordos, como no caso do Brasil, tem um certo grau de liberdade para sua implementação, que pode variar de acordo com suas políticas de desenvolvimento econômico e legislações internas. (OSMAN; LANA, 2019).

Foi justamente para preencher este espaço normativo que a Resolução INPI/PR n. 247/2019 dispôs sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, de acordo com as práticas da legislação doméstica, colocando em movimento as previsões do Acordo em âmbito nacional.

Antinomias aparentes

Feito esses brevíssimos registros, é necessário apontar que uma das grandes questões a serem dirimidas diz respeito à obrigatoriedade da pessoa domiciliada no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, nos termos do que estabelece o art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.

Conforme sublinhado acima, o Acordo de Madri, seu regulamento e o respectivo protocolo não derogam as normas jurídicas nacionais que tratam do registro de marcas, mas apenas criaram um fluxo unificado para a proteção simultânea destes sinais distintivos nos países indicados pelo depositante.

Nesse sentido, analisadas as disposições específicas sobre a matéria,⁶ é possível afirmar, com segurança, que a internalização das normas do Acordo de Madri

⁶ Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo – Regra 3 – Representação perante a Secretaria Internacional 1) [Procurador; número de procuradores] a) O depositante ou o titular poderá ter um procurador junto à Secretaria Internacional. b) O depositante ou o titular poderá ter apenas um procurador. Quando a indicação se referir a vários procuradores, somente o primeiro indicado deverá ser considerado como procurador e assim será anotado. c) Quando uma sociedade ou escritório formado de advogados ou agentes de Propriedade Industrial tenha sido indicado como procurador na Secretaria Internacional, deverá ser considerado como um único procurador. Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006 – Artigo 9bis. Outras anotações relativas a uma inscrição internacional. A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional: i) qualquer alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição internacional; ii) a nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; iii) qualquer limitação, em relação a todas ou algumas (...). Lei n. 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial – Art. 142. O registro da marca extingue-se: IV – pela inobservância do disposto no art. 217. Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado

não teve o condão de dispensar o requerente domiciliado no exterior de constituir e manter no Brasil procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Note-se, a propósito desta última atividade, que a representação da parte em juízo é privativa de advogados, uma vez que os agentes de propriedade industrial não têm essa prerrogativa, já estando devidamente cristalizada entre nós a concepção de que o advogado é indispensável à administração da Justiça,⁷ que exerce *múnus* público munido de intensa função social.

No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos são nutridos pelo *viver* público, sendo atividades privativas de advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário, consoante o que estabelece o Estatuto da Advocacia.

A propósito, deve-se asseverar que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas previstas em lei. Da mesma maneira, também são nulos os atos praticados por advogado impedido, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia, como, por exemplo, aqueles que ocupam cargos comissionados na Administração Pública.

A respeito do tema, vide as conclusões a que chegou Pedro Marcos Nunes Barbosa (2018, p. 21 e p. 35) no parecer referido abaixo:

(...) independentemente dos compreensíveis interesses comerciais havidos na pronta internalização do Tratado Contrato, certo é que tal não poderá representar no sepultamento das diretrizes Constitucionais do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, da CRFB, art. 3º, IV, da Lei n. 9.784/1999). Portanto, nenhuma internalização do Protocolo de Madri poderá ser feita se resultar na abrogação do disposto nos artigos 142, IV, 216 e 217 da LPI, que servem à defesa de núcleos de interesse que em muito ultrapassam o poder de disponibilidade dos titulares de direitos.

A somatória de (i) se poder gozar de direitos de propriedade sobre bens de produção no Brasil, (ii) sem a necessidade de se ter sede local ou procurador nacional constituído, (iii)

no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

⁷ Célso Borja (2002, p. 5) foi além advertindo que: “Do exposto decorre que, se o Protocolo de Madrid for incorporado ao direito interno do Brasil, as suas disposições, para terem curso, deverão ser compatíveis com a Constituição, pois, se não o forem, poderão ser declaradas de nenhum efeito, em ação direta de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Resulta, igualmente, que os seus preceitos, se forem constitucionais, derogarão os do direito interno anteriores com ele incompatíveis”.

em um contexto em que os procuradores sequer precisam ser advogados ou agentes da Propriedade Industrial (vide capítulo 2º supra) e (iv) em contraste com as exigências formuladas aos brasileiros, não cuida ‘apenas’ de chapada inconstitucionalidade, mas, também, de política pública de qualidade duvidosa.

(...)

A prescrição legal que determina que estrangeiros que realizem negócios jurídicos no Brasil tenham ampla representação judicial/extra é medida paliativa à ausência do dever jurídico de terem estabelecimento ou sede no País. Desta forma, o comando do art. 217 da LPI, em verdade, estipula o comando de uma representação legal que serve como óbice de medidas processuais evasivas, bem como evita o custoso/longo procedimento processual da carta rogatória. Tendo em vista que os pedidos de nulidade dos atos administrativos que resultaram em registros de marca contam com um prazo de insurgência relativamente curto, a ausência de representação nacional do estrangeiro poderia beneficiá-lo com a artificial decadência e convalidação. O texto normativo da LPI assegura, portanto, o princípio da paridade de armas entre os litigantes, e, sem falso paternalismo, também precata o estrangeiro de sofrer com a perda de prazos durante o processo administrativo. Além de todos os entraves antes mencionados, como aos nacionais não é facultada a mera ‘gestão de negócios’ junto ao INPI, edificar-se-ia um processo kafkiano e anti-isonômico. Não é recomendável que os Agentes Políticos patrocinem tal odioso ataque ao devido processo legal substantivo.

Para corroborar esse entendimento, deve-se ressaltar o disposto no art. 16 da Resolução INPI/PR n. 247/2019, *verbis*:

Art. 16. Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição. (BRASIL, 2019c).

A Resolução INPI/PR n. 247/2019

Pois bem, avançando para as questões infralegais de que cuida a Resolução INPI/PR n. 247/2019, com vistas a assegurar maior eficiência e uniformidade ao

processamento de registros e pedidos de registros de marca, cumpre examinar, em seus aspectos gerais, a disciplina do processamento de registros e pedidos de registro de marca no Brasil pela via do Acordo de Madri.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Resolução em apreço entrou em vigor no dia 2 de outubro de 2019, e que todo ato nela previsto deverá ser praticado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante a preservação de direitos.

Um dos méritos da Resolução foi justamente o de deixar expresso o que se entende por “Acordo”, “Protocolo” e “Regulamento de Madri”. Assim, Acordo de Madri é o relativo ao Registro Internacional de Marcas. Protocolo é o referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas; e Regulamento Comum é o Regulamento de execução comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri.

A Resolução também define “Parte Contratante” como país ou organização intergovernamental signatária do Protocolo de Madri e “Secretaria Internacional” como a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Outra questão relevante envolve as definições de “pedido base” e de “registro base”. De acordo com os termos da Resolução do INPI, o pedido de base é o pedido de registro de uma marca que foi depositado junto ao INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca. Já o registro de base é o registro de uma marca que foi efetuado pelo INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca.

Ainda de acordo com o que estabelece a Resolução, entende-se como “inscrição internacional” a inscrição de uma marca efetuada no âmbito do Protocolo, contendo os dados da marca e sua situação perante as Partes Contratantes, o que comprova o respeito às leis locais, que, repita-se, não são revogadas pelo Acordo, de cunho nitidamente procedimental.

Para efeitos da Resolução, considera-se “titular do pedido” a pessoa física ou jurídica em nome da qual uma inscrição internacional foi realizada no Cadastro Internacional. Já o termo “designação” significa o pedido de extensão da proteção (“extensão territorial”), nos termos do Artigo 3ter(l) do Protocolo.

Note-se, por oportuno, que os pedidos internacionais apresentados perante o INPI e destinados à Secretaria Internacional, bem como as petições e respectivas comunicações, deverão ser redigidos em espanhol ou em inglês, salvo a declaração de intenção de utilizar a marca, que deverá ser redigida no idioma determinado pela parte contratante designada que a exige.

O art. 4º da Resolução estabelece que podem requerer registro internacional de marca, por intermédio do INPI, as pessoas físicas ou jurídicas nacionais do Brasil,

domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País, desde que titulares dos pedidos ou registros de base.

Atendido o disposto no art. 4º da Resolução, o INPI certificará, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional: (i) a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI; e (ii) a correspondência entre as informações nele indicadas e as constantes do pedido ou registro de base, devendo-se salientar que durante a certificação, serão notificadas inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta) dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

No que diz respeito aos requerimentos destinados ao Brasil, cumpre salientar que deverão ser redigidos em português, na linha do que foi defendido por Pedro Marcos Nunes Barbosa no parecer já referido sobre a implementação do acordo no Brasil, sendo que os documentos redigidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução simples.

Note-se, ademais, que a inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no país, a partir da data desta designação e a proteção ao registro requerido por meio do Protocolo será idêntica a concedida aquele realizado diretamente junto ao INPI.

Quanto ao exame do pedido oriundo de outros países, é preciso salientar que serão examinadas em conformidade com o previsto na Lei de Propriedade Industrial brasileira, o que comprova uma vez mais o fato de o Acordo não interferir nos critérios adotados pela legislação interna de cada país, os quais permanecem soberanos para analisar e conceder o registro de marca dentro do seu território.

Conforme essa sistemática, a designação do Brasil será publicada para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que o titular da designação será intimado, por meio de seu advogado, da apresentação de eventual oposição para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, o que denota novamente o respeito ao disposto no art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.

Outro ponto importante a destacar diz respeito ao prazo total de duração do procedimento de registro. Com efeito, o art. 20 da Resolução em comento estabelece que o INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil, a notificação de recusa provisória total da proteção ou a declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação, o que indica o compromisso desta autarquia federal no sentido de honrar a posição do Brasil em compromissos internacionais, mas que exige a garantia por parte do Governo de recursos para essa finalidade.

Deve-se ressaltar, ainda, que as notificações de recusa provisória total serão enviadas para comunicar: (i) a existência de prazo para apresentação de documentação, a formulação de exigências durante o exame, (iii) a suspensão do exame em razão de ação

judicial, (iv) o sobrestamento do exame, (v) a decisão de indeferimento da designação, (vi) a decisão de deferimento parcial da designação, ou (vi) o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame. Isto ocorre em razão do disposto no art. 135 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, de registros ou pedidos não cedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Por outro lado, nos termos do art. 22 da Resolução, quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão da proteção ou uma declaração de concessão posterior a uma recusa provisória, o INPI enviará uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa a designação do Brasil, devendo o pagamento ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do deferimento no meio de comunicação oficial do INPI.

Não realizado o pagamento no prazo previsto, a designação do Brasil será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado, nos termos do Regulamento Comum.

A prorrogação da inscrição internacional em relação ao Brasil deverá ser solicitada pelo titular junta à Secretaria Internacional, para que continue a produzir efeitos no País. As designações do Brasil pendentes de exame e relativas a inscrições internacionais que não forem prorrogadas ao fim de sua vigência serão arquivadas, sendo extintas aquelas que tiverem sido concedidas.

Deve-se sublinhar também o disposto no art. 25 no sentido de que o titular de inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional, desde que todos os produtos e serviços listados no registro nacional estejam contidos na designação do Brasil e o registro nacional esteja em vigor e seja anterior a designação do Brasil. Deferida a solicitação de substituição, o INPI informará à Secretaria Internacional acerca da respectiva anotação.

Da mesma maneira, quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for cancelada a pedido da Administração de Origem, o titular da poderá, no prazo de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, solicitar ao INPI a transformação da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca, referente a todos os produtos ou serviços cancelados.

Já as solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo pelas razões descritas no art. 35 da Resolução.

Finalmente, vale ressaltar que ao titular da inscrição internacional que designa o Brasil serão assegurados os mesmos meios e prazos de recurso e manifestações previstos na Lei de Propriedade Industrial brasileira, mantendo-se o princípio da

Convenção de Paris quanto ao “tratamento nacional”, verdadeira garantia de isonomia entre nacionais e estrangeiro.

De acordo com os dados divulgados pelo INPI, foram realizados até o momento 359 pedidos internacionais originados no Brasil e recebidas 26.260 designações ao Brasil de pedidos formulados originalmente em outros países, o que demonstra objetivamente que o funcionamento do Protocolo no país já é uma realidade.

Conclusão

De toda sorte, após esse voo panorâmico sobre as regras contidas na Resolução INPI/PR n. 247/2019, fica nítido o esforço de inserir o Brasil neste movimento internacional de incremento do comércio internacional de mercadorias e serviços referido no início deste ensaio, proporcionando não apenas que investimentos possam ser realizados com segurança no nosso país, mas também que os nossos empresários possam lançar-se ao exterior, promovendo produtos e serviços nacionais de excelência nos mais de cem países signatários do Acordo de Madri.

O ambiente empresarial adequado para a realização de investimentos – no Brasil e no exterior – passa necessariamente pela segurança jurídica, porquanto o empresário não se nega a assumir riscos inerentes às atividades que pretendem desenvolver, mas deve encontrar no direito os instrumentos jurídicos e o respaldo necessário para desenvolver as demais atividades que orbitam a referida atividade empresarial.

Nesse sentido, a adoção pelo Brasil do Acordo, do Protocolo e do Regulamento de Madri para o registro de marcas, bem como a elaboração de atos normativos que permitam colocar essas regras procedimentais internacionais em movimento no Brasil representam importantes balizas para que possamos atingir os ideais do legislador constitucional originário e fazer da Propriedade Industrial um verdadeiro vetor do desenvolvimento social, tecnológico e econômico do nosso país, consoante o disposto no art. 5º, XXIX, da Carta da República.

São Paulo, agosto de 2022.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPS*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. (versão digital).

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Parecer: Internalização do Protocolo de Madri e as vicissitudes jurídicas perante o Ordenamento Nacional. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 156, p. 9-37, set./out. 2018. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/156-03-pm01-a1016-pedro-m-n-barbosa-v1.pdf>.

BORJA, Célio. Parecer: Protocolo de Madri. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 59, jul./ago. 2002.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Portal do Planalto*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto Legislativo n. 49, de 2019. Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica. *Portal da Câmara dos Deputados*, Brasília, DF, 9 abr. 2019a. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2019/decretolegislativo-49-28-maio-2019-788217-exposicaoemotivos-158039-pl.html>.

BRASIL. Decreto n. 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. *Portal do Planalto*, Brasília, DF, 1 out. 2019b. Disponível em: <https://alimentusconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2019/10/DECRETO-Nº-10.033-DE-1º-DE-OUTUBRO-DE-2019.pdf>.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Portal do Planalto*, Brasília, DF, 14 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. *Resolução n. 247/2019, de 9 de setembro de 2019*. Dispõe sobre o registro de marca no Âmbito do Protocolo de Madri. Rio de Janeiro, 9 set. 2019c. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resolucao2472019.pdf>.

OSMAN, Bruna Homem de Souza; LANA, Pedro de Perdigão. Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e as principais alterações na sistemática internacional do registro de marcas brasileiras. *Portal GEDAI*, Curitiba, 1 out. 2019. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-madri-e-as-principais-alteracoes-na-sistematica-internacional-do-registro-de-marcas-brasileiras/#:~:text=Apesar%20das%20declara%C3%A7%C3%B5es%20e%20notifica%C3%A7%C3%B5es,%C3%A0quelas%20que%20se%20utilizam%20de>. Acesso em: 26 jul. 2022.