

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



59

Jul/Ago de 2002

PARECER
PROTOCOLO DE MADRI
POR CÉLIO BORJA

SEPARATA



PARECER

PROTOCOLO DE MADRI

CÉLIO BORJA

Advogado, professor aposentado de Direito Constitucional da UERJ, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Justiça

O PROTOCOLO DE MADRI INTERFERE COM A SISTEMÁTICA DE ANÁLISE E CONCESSÃO DE REGISTROS DE MARCA. PARA ESTUDAR O TEMA, A ABPI FORMOU UM GRUPO DE TRABALHO, CUJAS CONCLUSÕES FORAM SUBMETIDAS A TODOS OS ASSOCIADOS E APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 23. DURANTE O ESTUDO DA QUESTÃO, OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO TIVERAM ENSEJO DE OUVIR RENOMADO ESPECIALISTA EM DIREITO CONSTITUCIONAL, DR.

CÉLIO BORJA, SOBRE AS DIVERSAS IMPLICAÇÕES DO REFERIDO TRATADO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO DO PAÍS, NOTADAMENTE NA ESFERA CONSTITUCIONAL. O TEXTO QUE SE SEGUE TRAZ O TEOR DA CONSULTA FORMULADA E DAS CONCLUSÕES ESTABELECIDAS A RESPEITO DA MATÉRIA.

JOSÉ ANTÔNIO B. L. FARIA CORREA, PRESIDENTE – LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, DIRETOR RELATOR

CONSULTA

“I - DA DESIGUALDADE DE TRATAMENTO

1. Os pedidos de registro de marca apresentados por brasileiros sujeitam-se a um exame de registrabilidade realizado pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Este exame regula-se pelos artigos 158 a 160 da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/96), que prevêem a possibilidade de terceiros apresentarem oposições ao pedido de registro.

Estas normas fixam prazos para o depositante ou oponente apresentarem suas manifestações e cumprirem eventuais exigências que venham a ser formuladas. Não há, porém, nenhum prazo fixado para a autoridade administrativa concluir o exame do pedido ou mesmo da oposição.

Como a análise a ser feita pelo INPI não está sujeita a qualquer termo, a Lei 9.279/96 não contempla a possibilidade de concessão do registro por decurso de prazo. Atualmente, o exame de registrabilidade levado a cabo pelo INPI tem durado cerca de 36 (trinta e seis) meses.¹ Os estrangeiros também estão sujeitos à mesma sistemática aplicável aos nacionais, já que o procedimento é único.

1. Dados fornecidos pela Diretora de Marcas do INPI, Dra. Maria Elizabeth Broxado, em palestra proferida na ABPI (Cf. *Boletim da ABPI*, nº 20, agosto de 2001).

2. O Protocolo de Madri rompe, porém, com esta unicidade. Este tratado internacional permite que os estrangeiros requeiram registros de marca, com validade no Brasil, através de um procedimento diferenciado. O pedido de registro formulado pelo estrangeiro não é mais apresentado diretamente no INPI, mas sim no escritório de marcas de seu país de origem, que imediatamente o envia à OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

O registro reputa-se concedido na data em que ele é requerido, desde que ingresse na OMPI dentro de dois meses (caso contrário, ele reputa-se concedido na data de sua chegada na OMPI). A OMPI não faz qualquer exame no pedido, mas os países designados têm um prazo de até 18 meses para recusar o registro com respeito às suas jurisdições.

Ocorre, porém, que os artigos 4.1, 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madri assinalam que o exame do pedido de registro internacional, pelos órgãos locais, deve forçosamente se dar num período que será de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, conforme tenha sido definido por cada país-membro. As oposições também devem ser decididas num lapso de 7 (sete) meses.

Separata da Revista da ABPI

Redação: Av. Brig. Faria Lima, 1903, 12º andar
Cep 01451-916 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3815-1188 - fax: (11) 3813-4639

Diretora Editora: Lilian de Melo Silveira

Conselho Editorial: Gabriel Francisco Leonardos, Ivan B. Ahlert, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L.B. Viegas, Manoel J. Pereira dos Santos

Jornalista Responsável: Vera Galli - MTb 19253

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2532-5655 - fax: (21) 2532-5866
Web Site: www.abpi.org.br - E-mail: abpi@abpi.org.br

Comitê Executivo: *Presidente* / José Antonio B. L. Faria Correa; *1º Vice-presidente* / Gustavo Starling Leonardos; *2º Vice-presidente* / Ricardo P. Vieira de Mello; *3º Vice-presidente* / Sonia Maria D'Elboux; *4º Vice-presidente* / Adriana R. Albanez; *Diretor Secretário* / Manoel J. Pereira dos Santos; *Diretor Relator* / Lélío Denicoli Schmidt; *Diretor Tesoureiro* / Luis Fernando Ribeiro Matos; *Diretora Editora* / Lilian de Melo Silveira

Conselho Diretor: Antonio de Figueiredo Murta Filho, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Clovis Silveira, Custódio Afonso Torres de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Francisco de Paula Palhano Pedroso, Gert Egon Dannemann, Helio Fabbri Junior, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L. B. Viegas, Luis Carlos Galvão, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariangela Vassallo, Mauro J. G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves (†), Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemens, Ricardo de Andrade Bérnago da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção: PW Gráficos e Editores Associados Ltda. / Tel.: (11) 3864-8011 - fax: (11) 3864-8283

Fotolito: Bureau Digital Bandeirante

Impressão: Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em agosto de 2002.

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editora ou da ABPI. As matérias publicadas poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação, aos cuidados da Diretora Editora.

© ABPI 2002 - Todos os direitos reservados

O descumprimento a tais prazos sujeita o INPI a uma espécie de preclusão *pro judicato*: nenhum óbice poderá ser posteriormente levantado pela autarquia brasileira e o registro internacional concedido pela OMPI terá sido definitivamente convalidado na esfera administrativa, no Brasil (restando apenas, a terceiros eventualmente prejudicados, recorrer ao Poder Judiciário). Desta forma, cria-se em favor dos estrangeiros a possibilidade de concessão de registro imediato, sem exame de mérito e, mais grave ainda, com uma convalidação tácita pelo simples decurso de prazo. Os nacionais, ao contrário, não se beneficiam desta sistemática, pois seus pedidos de registro continuam regulados pelos artigos 158 a 160 da Lei 9.279/96.

3. Ainda sobre o tema em epígrafe, cumpre aludir aos artigos 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madri, combinados com o artigo 36 (i) do respectivo Regulamento, que isentam os titulares de registros internacionais do pagamento de qualquer taxa para a anotação da mudança de procurador.

Essas normas levam a uma diversidade de tratamento, pois o brasileiro titular de registro nacional está obrigado ao pagamento de taxas cobradas por tal anotação (cf. artigo 228 da Lei 9.279/96).

4. Ademais, haveria uma substancial redução no valor das taxas administrativas a serem cobradas de depositantes estrangeiros para a obtenção do registro, em comparação com os valores cobrados dos nacionais. É verdade que os depósitos nacionais sofreriam exame de mérito, diversamente do que se daria com os registros internacionais, mas a rigor ambos os registros teriam validade igual, até por força do princípio do tratamento nacional previsto no artigo 2º da Convenção da União de Paris.

II - DA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO

5. Os nacionais possuem a faculdade, contemplada no artigo 217 da Lei 9.279/96 e no artigo 2.3 da Convenção da União de Paris,² de citar os estrangeiros, nos procedimentos administrativos e judiciais que lhes movem no Brasil, na pessoa do procurador domiciliado no Brasil que estes são obrigados a manter.

Porém, o Protocolo de Madri não prevê a indicação, pelo estrangeiro, de um procurador domiciliado no Brasil. A luz dos artigos 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro internacional dar-se-á exclusivamente entre o INPI e a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sem interferência de um representante local mantido pelo estrangeiro. Isto coloca em xeque o exercício da faculdade prevista no parágrafo anterior.

III - DA OFENSA AO IDIOMA NACIONAL

6. Segundo o artigo 13 da Constituição Federal de 1988, o português é a língua oficial do Brasil. Como tal, deve, pois, ser empregada em todos os atos oficiais, notadamente nos documentos que

tenham vigência no país. A nenhum brasileiro pode ser exigido, pois, o emprego de idioma estrangeiro nas petições e requerimentos dirigidos a órgãos públicos situados no Brasil.

Ocorre, porém, que o artigo 3.5 do Protocolo de Madri e os artigos 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento dispõem que o inglês e francês são as únicas línguas aceitas por tal tratado internacional. Conseqüentemente, estas são as únicas línguas empregadas nos certificados de registro, nas publicações e em todo o procedimento administrativo do registro internacional.

Isto é agravado pelo fato da única publicação de atos e despachos prevista no Protocolo de Madri ser feita em inglês ou francês pela OMPI. Desta forma, os brasileiros estariam obrigados a acompanhar as publicações feitas pela OMPI em tais idiomas.

IV - DAS QUESTÕES

7. Em decorrência destas considerações, indaga-se:

1) As diferenças de procedimento existentes entre os artigos 158 a 160 da Lei 9.279/96 e os artigos 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madri violam a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros contemplada no artigo 5, *caput*, da Constituição Federal de 1988?

2) A isenção de taxa para a anotação de mudança de procurador (artigos 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madri combinados com o artigo 36 (i) do respectivo Regulamento), que favorece o estrangeiro titular de registro internacional, afronta o direito de igualdade previsto no artigo 5, *caput*, da Carta Magna, considerando-se que o brasileiro titular de registro nacional estaria sujeito ao pagamento de tal taxa nos moldes da Lei 9.279/96?

3) Ofende a proteção constitucional à igualdade de tratamento o fato do registro internacional poder ser obtido a uma taxa de US\$ 55.00 (cinquenta e cinco dólares), ao invés do custo de US\$ 250.00 (duzentos e cinquenta dólares) cobrados dos depositantes brasileiros?

4) As disposições do artigo 217 da Lei 9.279/96 e do artigo 2.3 da Convenção de Paris conferem aos brasileiros o direito de citar o estrangeiro na pessoa de um procurador domiciliado no Brasil? Em caso afirmativo, quando este direito é adquirido: a partir da vigência da Lei 9.279/96 ou somente após a propositura do procedimento administrativo ou judicial no qual a citação seja necessária? Constitui ofensa à proteção constitucional ao direito adquirido a adesão a um tratado internacional cujo procedimento não contempla e afasta a nomeação de tal procurador local pelo estrangeiro?

5) O emprego unicamente do inglês e do francês nos procedimentos concernentes ao registro internacional com validade no Brasil (artigo 3.5 do Protocolo de Madri e artigos 6.1.b e 6.3.b do respectivo Regulamento), que os brasileiros precisariam acompanhar para exercer o direito de oposição, constitui ofensa à adoção do português como idioma pátrio, como previsto no artigo 13 da Constituição Federal?"

2. Tratado internacional vigente no Brasil por força dos Decretos nº 75.572/75 e 635/92.

PARECER

O TRATADO E A LEI NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. A possibilidade jurídica de incorporar-se à ordem interna brasileira disposição de ato internacional que concede aos estrangeiros tratamento mais vantajoso do que o dispensado aos nacionais, requerentes ou titulares do registro de marcas, foi examinada, no voto do ministro Philadelpho Azevedo, proferido no julgamento da Apelação Cível nº 7.872 - RS, pelo Supremo Tribunal Federal.³

Depois de se referir às opiniões de Justo de Moraes, Florêncio de Abreu, Gama Cerqueira e Alfredo B. Lopes da Cruz, contrárias à validade de tais disposições, o ministro Philadelpho Azevedo declarou que, “de acordo com a doutrina norte-americana preferiria sustentar tese oposta”.⁴ “A propósito da questão de marcas estrangeiras”, diz ele, “entenderia que o juiz signatário de uma convenção deve obediência a seus preceitos, ainda que isso redunde, salvo clara infração constitucional, em maior benefício para os estrangeiros – aliás, na espécie este seria aparente, pois a ausência de prazo de prescrição para a anulação de registro doloso de marca estrangeira, quando a lei nacional limita a cinco anos o prazo de exercício desse direito, não desnivelaria em realidade as situações, porque o brasileiro gozaria do mesmo direito em outros países, ainda que o direito interno destes também estabelecesse limites mais curtos. O que não é jamais admissível é a atitude ofensiva dos tratados que dá lugar a censuras bem desagradáveis, como a que aconteceu com o Brasil (*Propriété Industrielle*, 1935, pg. 186) por ter cancelado marcas de especialidades farmacêuticas, vigentes por um registro internacional, em Berna, sob fundamento de falta de licença da autoridade sanitária exigida por lei interna posterior, em contravenção ao artigo 7º do pacto internacional, a despeito embora de se poder apontar precedente análogo da modelar Suíça, incidindo em idêntica censura (*Droit d’auteur*, 1934, pgs. 68; Stefan Ladas, *The International Protection of literary property*, N. York, § 77). Se não convém manter o tratado, força é denunciá-lo; se ele coloca os estrangeiros em melhor situação, melhor é estender esta aos nacionais, como fez a França, pela Lei de 4 de abril de 1911, sobre propriedade industrial (*Prop. Ind.*, 1931, pgs. 67, e 1935, pgs. 35). Ainda agora em despacho publicado no *Diário Oficial* de 2 de setembro, o presidente da República acentuou o caráter de reciprocidade, em que assentam tais ajustes”.⁵

O voto divergente e vencedor do ministro Laudo de Camargo não contém consideração alguma sobre o tema das relações do direito internacional com o direito interno, pois fundamenta-se na qualificação jurídica das imposições tributárias que se pretendia cobrar

das mercadorias importadas ao abrigo do tratado de comércio que firmáramos com o Uruguai, por força do qual ficavam elas isentas, no Brasil, de direitos aduaneiros. Cuidou a maioria dos ministros de interpretar essa expressão para dar exata execução ao tratado, não para negar-lhe aplicação. Não se pode, portanto, emprestar força de *ratio decidendi*, mas somente de *obiter dicta* aos pontos relevantes do voto do relator, ministro Philadelpho Azevedo, afinal vencido. Os pontos por ele suscitados são a supremacia da Constituição, a ilegitimidade ética e jurídica da revogação unilateral dos tratados, sua não derrogação tácita pelo advento de lei interna com ele incompatível e a revogação ou derrogação da lei anterior pelo tratado que a contradiga. Esses são os temas que, desde então, durante 60 anos quase, pautaram a jurisprudência brasileira acerca do sistema das relações do tratado com a lei.

2. Embora aceitando a dualidade das ordens normativas internacional e interna, o ministro Philadelpho Azevedo sustentou que o tratado, em princípio, “altera as leis anteriores, afastando sua incidência, nos casos especialmente regulados” e que, “na situação inversa, a lei posterior nem sempre derroga a norma do tratado anterior”.⁶ “A equiparação absoluta”, explica, “entre a lei e o tratado conduziria à resposta afirmativa, mas evidente o desacerto de solução tão simplista, ante o caráter convencional do tratado, qualquer que seja a categoria atribuída às regras de direito internacional”. Invoca o artigo 10 da Convenção sobre Tratados (6ª Conferência Interamericana de Havana, promulgada pelo Decreto nº 18.956, de 22 de outubro de 1929) e o princípio codificado por Epiácio Pessoa, segundo o qual, “nenhuma das partes se exonera assim isoladamente (artigo 210) podendo apenas fazer denúncia, segundo o combinado ou de acordo com a cláusula *rebus sic stantibus*, subentendida, aliás, na ausência de prazo determinado”.

Lembra a lição de Clovis Bevilacqua (*D. Int. Público*, vol. 2, pgs. 31 e 32), no sentido de que os tratados não são “alteráveis unilateralmente”.⁷

“A Convenção de Havana”, aduz, “assentou que os tratados continuarão a produzir seus efeitos, ainda quando se modifique a Constituição interna do Estado, salvo caso de impossibilidade, em que serão eles adaptados às novas condições (artigo 11)”.⁸ Lê-se no voto aqui reproduzido que em acórdão unânime sobre extradição, de 7 de janeiro de 1914, o Supremo Tribunal Federal perfilhou essa doutrina.

O voto do ministro Philadelpho Azevedo parece inclinar-se favoravelmente à opinião de Oscar Tenório e Hidelbrando Accyoly, no sentido de que, por ser de direito especial, a norma do tratado não é revogada por disposição em contrário de lei posterior,⁹ mas “só pode ser despojado [o tratado] de sua força interna por lei posterior de caráter explicitamente revogatório, e nunca impli-

3. *Arquivo Judiciário*, vol. LXIX, 1944, pg.13.

4. *Id.*, pg. 19.

5. *Id.*, pg. 22.

6. *Arquivo Judiciário*, cit., pg. 20.

7. *Ibid.*

8. *Ibid.*

9. *Id.*, pg. 21.

citamente por mero conflito de textos”. (grifos do original). E acrescenta: “Essa é a fórmula, em média, de predominância universal, a despeito da aparente orientação em contrário, que levaria os Tribunais a dar ao tratado a mesma categoria da lei comum, quanto à interferência recíproca dos seus preceitos por simples ação do tempo, sem respeito à essencial *gradatio*”.¹⁰

3. Não tendo sido decididos, então, os *obiter dicta* suscitados pelo relator, na Apelação Cível nº 7.872-RS, cujo acórdão foi lavrado em 11 de outubro de 1943, veio o Supremo Tribunal a firmar sua orientação nessas matérias, a partir do julgamento, por sua Terceira Turma, do conflito de Jurisdição nº 4.663-SP, em 17 de maio de 1965, relator o ministro Eloy da Rocha (RTJ 48/76). Decidiu-se, ali, pela competência jurisdicional dos Estados federados para conhecer as causas fundadas em disposição da Convenção de Genebra sobre Letra de Câmbio e Nota Promissória, uma vez que, “aprovado o tratado federal, ou convenção, qualquer cidadão brasileiro pode invocá-lo perante o Supremo Tribunal, em recurso extraordinário”. (...) O “seu texto”, prossegue o voto do relator, é “lei como as demais” (...) e completa: “Parece que o direito entrado pela via da recepção do tratado está no mesmo plano de igualdade que o internamente elaborado, não sendo superior a este”.

Essa decisão foi reafirmada no Recurso Extraordinário nº 71.154 - PR, na qual o Supremo Tribunal Federal adotou o precedente acima referido e explicitou-o, assentando que as normas da Convenção de Genebra sobre o cheque, aprovada pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, “têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna”. (RTJ 58/70).

Enfim, no acórdão lavrado no RE nº 80.004-SE (RTJ 83/809), o Supremo Tribunal Federal adotou, em favor do direito interno, a regra *lex posterior priori derogat*, admitindo, assim, que a norma legislativa posterior derroga a disposição do tratado com ela incompatível. “Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do país, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei 427/1969”, que modificava a regra da convenção atinente às causas de invalidade dos títulos cambiais.

Portanto, no Brasil, uma vez incorporado ao direito interno, o tratado tem a mesma tutela jurisdicional das leis ordinárias; e a sua vigência, tal como a da lei, sujeita-se igualmente ao princípio *lex posterior priori derogat*.

4. Parece-me que essa disciplina dos tratados e convenções decorre imediatamente da própria Constituição Federal, que prevê, expressamente, o controle difuso de constitucionalidade, assim de leis, como de tratados (artigo 101, III, b), cujo processo de incor-

poração é, nela, estabelecido (artigo 49, I; 87, VIII). O Supremo Tribunal Federal tem iterativamente proclamado o princípio da supremacia da Constituição, mais recentemente, na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.480-3-DF (DJ 18/5/2001, Ementário nº 2.031-2), na qual afirma que “é na Constituição da República e não na controvérsia doutrinária que antagonizam monistas e dualistas – que se deve buscar solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema do direito positivo brasileiro”. Outros precedentes dessa mesma Corte, como lembrado no voto do ministro Celso de Mello, relator do Recurso Extraordinário nº 109.173-SP, (RTJ 121/270), já haviam proclamado a supremacia da Constituição, no âmbito interno, sobre os atos internacionais, que são passíveis, até mesmo, do controle concentrado de constitucionalidade, não do tratado em si mesmo, mas dos atos políticos do Congresso Nacional (decreto legislativo) e do presidente da República (decreto), que o incorporam ao direito interno do Brasil (RTJ 84/724, relator ministro Djaci Falcão). Dessa maneira, admitiu o Supremo Tribunal a aplicabilidade da regra *lex superior inferiori derogat* aos tratados incorporados à ordem jurídica do Brasil, que lhe contrariem a Constituição.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 109.173-SP, acima referido, o Tribunal reafirmou a doutrina que havia assentado em outros numerosos precedentes, relativamente à paridade hierárquica do tratado e das leis ordinárias, pois, os primeiros “uma vez regularmente incorporados” (...) “situam-se no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade”. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal vinculou, expressamente, os tratados ao controle concentrado, pelo Supremo Tribunal, e difuso, pelos juízes e tribunais do país; e decidiu que as suas disposições submetem-se às regras de vigência das normas jurídicas – *lex posterior priori derogat* e *lex superior inferiori derogat* – e ao critério da especialidade, ao qual, pouco antes, se referira a mesma Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 253.071-9-Goiás (DJ 29/6/2001, Ementário 2037-6, relator, o ministro Moreira Alves) ao assentar que “o Pacto de São José da Costa Rica, além de não poder contrapor-se à permissão do artigo 5º, LXVII, da mesma Constituição, não derogou, por ser norma infraconstitucional geral, as normas infraconstitucionais especiais sobre prisão civil do depositário infiel”. (grifei)

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, derrogarão os do direito interno anteriores com ele incompatíveis.

10. Id., pg. 23.

5. A corrente jurisprudencial dualista, que se veio formando na vigência das nossas sucessivas Constituições republicanas, ajusta-se à Constituição de 1988, que adota como fundamentos do Estado a soberania e a cidadania (artigo 1º, I e II). Por soberania entende-se a independência externa e a supremacia interna; e a cidadania equivalente ao reconhecimento e à garantia dos direitos civis e políticos, que são oponíveis às pretensões do poder público e dos entes políticos, nacionais, estrangeiros ou supranacionais. “A soberania”, escreveu Clovis Bevilacqua a propósito do artigo 17 da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, “é o conjunto dos poderes, que constituem a nação politicamente organizada. Decompõe-se na autoridade de legislar, governar, julgar, policiar e exercer a tutela jurídica (*imperium, jurisdictio*). Dentro do território de outra nação, nenhum Estado pode legislar nem praticar atos da competência exclusiva do poder público local”. E, quanto à eficácia do direito estrangeiro “para dentro de nossas fronteiras”, diz ele que, “não se executam no Brasil, as leis, os atos, as sentenças, nem as disposições ou convenções particulares, ofensivas da soberania nacional, da ordem pública e dos bons costumes.”¹¹

É o tratado inexecutável se incompatível materialmente com a Constituição; e, ainda, se ofende a soberania e a ordem pública brasileiras ou se atenta contra direitos públicos subjetivos, civis e políticos, e contra suas garantias constitucionais.

No plano normativo, a soberania traduz-se na supremacia da Constituição; conseqüentemente, nenhuma norma é válida, se com ela incompatível, qualquer que seja sua fonte de produção. Essa é a expressa orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativamente aos atos internacionais, reafirmada recentemente:

Subordinação normativa dos tratados internacionais à Constituição da República

“No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política.

O exercício do *treaty-making power*, pelo Estado Brasileiro – não obstante o polêmico artigo 46 de Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação no Congresso Nacional) –, está sujeito à necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional.” (ADIN nº 1.480-3-DF, medida liminar, Min. Celso de Mello, DJ 18/5/2001, Ementário nº 1031-2)

Da supremacia da Constituição decorre a intangibilidade dos direitos individuais que ela declara e tutela; não é lícito, portanto, pactuar em

ato internacional obrigações que os neguem ou reduzam e lhes comprometam as garantias expressas ou implícitas no sistema jurídico do país. A igualdade é, entre esses direitos, de importância fundamental.

A IGUALDADE NA CONSTITUIÇÃO

6. A Constituição garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a igualdade perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (artigo 5º, *caput*).

A doutrina clássica entendia que o dever da igualdade dirigia-se ao legislador, mas hoje afirma-se “que são destinatários do princípio da igualdade (não em sentido meramente passivo, mas também de verdadeiros sujeitos ou protagonistas): a) os órgãos criadores do direito, e, portanto, o *próprio legislador* e a sua lei; b) os órgãos de aplicação e fiscalização do direito, ou seja, a *Administração* e os *Tribunais*; c) os titulares dos direitos fundamentais (em regra os *cidadãos*)”.¹² (grifos do original)

Esse dever alcança os órgãos do Estado, ainda quando no exercício das prerrogativas políticas que lhes conferem uma ampla margem de discricção, porque, sendo um direito público subjetivo, a igualdade é oponível às pretensões do Estado e às ações dos governantes. Nem mesmo a representação do Brasil perante Estados estrangeiros e organismos internacionais ou intergovernamentais libera-se da necessária observância desse princípio jurídico e norma constitucional. A igualdade é, na verdade, segundo Biscaretti di Ruffia, um princípio geral da ordem jurídica positiva do Estado, pois perpassa-lhe o ser e a ação.¹³

Por essa razão, o poder do presidente da República de concluir tratados e convenções é informado do dever geral de assegurar, mais do que respeitar passivamente, os direitos individuais e sociais assegurados pela ordem interna brasileira e garantidos pela Constituição, que é suprema até mesmo em face dos atos internacionais. Pois é ela que toma como fundamentos do Estado, a soberania e a cidadania (artigo 1º). Não é lícito o presidente da República contrair, em ato internacional, obrigações incompatíveis com a Constituição, porque, ao firmá-los, o Brasil implicitamente admite que, para torná-las executáveis no seu território, modificará sua ordem interna. E se não o faz, o país é passível de responsabilização nos competentes foros político ou jurisdicional.

De outra parte, os atos internacionais não devem causar a involução do sistema jurídico brasileiro, reduzindo ou suprimindo direitos ou alterando para pior situações fáticas e jurídicas em cujo gozo se encontrem os brasileiros e estrangeiros residentes.

Embora não tenha encontrado nos precedentes judiciais repulsa a ato internacional por incompatibilidade, não com a Constituição,

11. Clovis Bevilacqua, *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*, Liv. Francisco Alves, 1916, vol. I, pg. 149.

12. Martim de Albuquerque, *Da Igualdade – Introdução à Jurisprudência*, Liv. Almedina, Coimbra, 1993, pg. 75.

13. Paolo Biscaretti di Ruffia, *Diritto Costituzionale (Le Stato Democratico Moderno)*, vol. I, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1949, pgs. 107-108: “E fra gli altri principi, analogamente diffusi negli ordinamenti costituzionali contemporanei, possono ricordarsi: il principio dell’ uguaglianza di tutti i cittadini fra loro” (...).

mas com o sistema jurídico, verifico que as Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados, foram de parecer que a Convenção 90, da OIT, não deveria ser aprovada porque, “sem ferir, todavia, qualquer texto constitucional, que nenhum há que proíba o trabalho noturno de menores de 18 anos e maiores de 16 anos, colide, como demonstrado, com o texto da Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 404). Somos um país sem o crucial problema da mão-de-obra, que aflige outras nações. Não vejo, assim, como aprovar o Brasil essa Convenção, já que não haveria motivo para adotá-la entre nós, por constituir um retrocesso na evolução de nossa legislação trabalhista”. (DCN de 5/9/1964, Seção I, pg. 7.355 e 7.358). Embora seja, esse, argumento de conveniência, adotado pelo órgão político da soberania nacional, o parecer pela rejeição do tratado guarda uma estreita relação e tem por fundamento o dever da autoridade pública de pugnar pela manutenção de sistemas ou normas jurídicas mais favoráveis aos brasileiros. Nem mesmo a relevante e sábia diretriz de política externa, que impele o Brasil à participação em todos os foros internacionais e ao acatamento das normas aceitas geralmente pela comunidade das nações, antepõe-se ao dever imposto, pela índole do regime democrático, de prover o bem comum dos brasileiros.

DIREITO INTERNO INTERNACIONALMENTE INDISPENSÁVEL

7. A doutrina dualista moderada, que tem informado as instituições jurídicas e a conduta internacional do Brasil, e tem sido desenvolvida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não isenta de responsabilidade o Estado que não promove ou retarda a complementação e a modificação de seu direito interno, indispensáveis ou necessárias ao exato adimplemento das obrigações contratadas externamente, ou que, aligeiramente, as assume em contravenção daquilo que é imodificável na sua própria ordem constitucional.

Com efeito, Triepel registrou a existência de um direito interno internacionalmente indispensável: “Como todos os direitos e deveres subjetivos, em particular, não podem derivar se não do direito objetivo e, além disso, os tratados modernos sobre o estabelecimento, sobre o exercício de profissões, sobre a propriedade industrial, etc., têm por fim assegurar mais e mais aos nacionais dos Estados, que estejam em relação de reciprocidade, verdadeiros direitos públicos e privados, a promessa de conceder tais direitos já contém ordinariamente o compromisso de estabelecer ou de manter o direito objetivo que lhes dará nascimento”. (“Comme en particulier tous les droits et devoirs subjectifs ne peuvent dériver que du droit objectif, comme en outre les traités modernes sur l'établissement, sur l'exercice des professions, sur la propriété industrielle, etc., ont

14. Triepel, *Les Rapports entre le Droit Interne et le Droit International in Recueil des Cours, Académie de Droit International*, Lib. Hachette, Paris, 1925, tome 1 de La Collection, pg. 112.

15. Triepel, *Les Rapports entre le Droit Interne et Le Droit International*, cit., pg. 83: “Ce droit international public et le droit interne sont non seulement des parties, des branches du droit distinctes, mais aussi des systèmes juridiques distincts” (...) “Puisque le droit

pour but d'assurer de plus en plus au nationaux réciproques des états de véritables droits publics et privés, la promesse d'accorder de tels droits contient régulièrement déjà l'engagement d'établir ou de maintenir le droit objectif qui leur donnera naissance.”¹⁴

AS DISPOSIÇÕES DO PROTOCOLO DE MADRID EM FACE DA CONSTITUIÇÃO E DO DIREITO INTERNO DO BRASIL

8. Indaga a consulente se violam a igualdade de nacionais e estrangeiros: a) as diferenças dos procedimentos da Lei nº 9.279, de 1996 (artigos 158 a 160) e do Protocolo de Madrid (artigo 5.2 e 5.5); b) a gratuidade ou isenção da anotação da mudança de procurador, no registro internacional (artigo 36, i, do Regulamento do Protocolo de Madrid), uma vez que, no Brasil, o mesmo ato gera a obrigação de pagamento de taxa; c) a diferença das taxas cobradas pelo registro internacional e pelo nacional (US\$ 55 e US\$ 250); d) a inexistência no Protocolo de Madrid de disposição que obrigue a pessoa domiciliada no exterior a manter, no país do registro de base, procurador com poderes de representação administrativa e judicial e autorização para receber citação, diversamente do que prescrevem a Convenção da União de Paris (artigo 2.3) e a Lei nº 9.279, de 1996 (artigo 217); e e) a proibição de exigir-se qualquer outra forma de publicidade dos atos do registro internacional a serem aqui executados, sendo suficiente sua veiculação na gazeta oficial da OMPI (artigo 3.5, Protocolo de Madrid). Pergunta-se, enfim, f) se a publicação dos atos oficiais do registro internacional, em francês ou inglês, produz efeitos jurídicos no Brasil.

Considerações preliminares

9. Antes de examinar as questões suscitadas pela consulente é necessário advertir que no sistema dualista de relacionamento do direito interno com o direito internacional, as instituições e ordens normativas de um e outro são independentes. Segundo Triepel, elas não concorrem, até mesmo porque, em princípio, não regulam as mesmas relações, nem têm os mesmos sujeitos.¹⁵ Como ato internacional institucional que é, algumas disposições do Protocolo de Madrid operam paralelamente à ordem interna; de sorte que, somente a partir da incorporação das disposições que regulam relações jurídicas entre depositantes e titulares de marcas dos registros nacional e internacional, poder-se-á dizer que os trata desigualmente. Ilustrando exatamente essa situação, Walz distingue o que chama direito internacional originário, *Völkerrecht im ursprünglichen Sinn*, do direito internacional derivado, *Staatliches Völkerrecht im abgeleiteten Sinn*.¹⁶ Nas palavras desse autor, trata-se de prática jurídica

interne et le droit international ne régissent pas les mêmes rapports, il est impossible qu'il y ait jamais une concurrence entre les sources des deux systèmes juridiques.”

16. Walz, *Les Rapports du Droit International et du Droit Interne in Recueil des Cours, Académie de Droit International*, 1937, III, tome 61 de La Collection, Libraire du Recueil Sirey, pg. 425 - 429.

dos Estados, que consiste em tirar “em grande parte do direito internacional os direitos a conceder e os deveres a impor aos indivíduos, tanto quanto a isso se preste o texto desse direito” (“Il a déjà été prouvé que la pratique juridique dans les différents États tire en grande partie du droit international les droits à accorder et les devoirs à imposer aux individus, en tant que le texte de ce droit s’y prête”).¹⁷ Uma vez incorporada, a disposição de direito internacional convencional assume a posição hierárquica e o vigor próprio das leis com as quais deve ser compatível.

Isenção do ato de inscrição de mandatário

10. Respondo, primeiro, ao quesito (b) da consulta. A isenção nele aludida não me parece atentatória do tratamento isonômico prescrito no artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal, porque o ato isento – inscrição de um mandatário – somente produz efeito no registro internacional. Aos registros nacionais, ou registros de base, aplica-se a norma do artigo 2.3, da Convenção de Paris, que ressalva a prerrogativa do direito interno de dispor a respeito. No Protocolo de Madri, a inscrição de mandatário é facultativa; na Lei nº 9.279, de 1996, obrigatória; naquele, o mandatário não está obrigado a ter domicílio no território do Estado-parte onde irá atuar; na lei, o domicílio no Brasil é obrigatório. A nomeação de representante credenciado corre em paralelo, lá e cá.

A designação de procurador, até por ser facultativa, não é ato necessário à obtenção do registro internacional e, por isso, não agrava, nem minora, a diferença de custo, objeto do terceiro quesito (c) da consulta.

(a) Diversidade dos procedimentos e (c) dos valores das taxas

11. São significativamente díspares as taxas que incidem no processo de depósito e registro de marcas, na OMPI e no INPI: 55 e 250 dólares, respectivamente. Deve-se considerar, porém, que ao valor da taxa cobrada pelo registro nacional dever-se-ia somar a importância aludida no artigo 8.1 do Protocolo: “de fixer a son gré et de percevoir à son profit une taxe qu’il réclamera au déposant ou au titulaire de l’enregistrement international à l’occasion du dépôt de la demande internationale ou à l’occasion du renouvellement de l’enregistrement international”. Enquanto o Protocolo de Madrid não é incorporado à ordem interna brasileira não é possível imputar ao registro internacional tratamento desigual das marcas do registro nacional e dos seus titulares, porque entre eles não há qualquer relação jurídica. Mas se a incorporação se consuma, estabelece-se entre os dois registros uma relação de concorrência na qual se patenteia a situação fática desvantajosa das marcas do registro nacional e de seus usuários. Esse novo serviço, oferecido pela OMPI, sequer é indispensável à cooperação internacional, pois a Convenção de Paris

já assegura a obtenção em Estado estrangeiro de proteção à marca, como já vem ocorrendo no Brasil.

De outra parte, se se considera a frequência dos pedidos de registro na repartição de marcas da União Européia (Escritório de Harmonização do Mercado Interior), com sede em Alicante, Espanha, verificar-se-á que no período (1996-2001) foram depositados somente 507 marcas de titulares brasileiros, não obstante seja o mercado europeu o maior parceiro comercial do Brasil. É, portanto, de relativa importância para os agentes econômicos brasileiros o serviço que o registro internacional da OMPI lhes poderia prestar, embora seja ele atraente para os estrangeiros, em razão do baixo custo, da inexistência de exame prévio, da simplificação dos procedimentos e dos prazos peremptórios e mais curtos do que os vigentes no Brasil. É relevante para o Direito a relação de desigualdade que se estabeleceria entre nacionais e estrangeiros, uma vez que para a obtenção da igual proteção de suas marcas no território do país seriam feitas a uns exigências muito mais onerosas do que a outros.

Penso, ainda, ser inviável o expediente, alvitrado no voto do ministro Philadelpho Azevedo, de igualar as taxas do INPI às da OMPI, que poderia atender a necessidade jurídica de tratamento isonômico de nacionais e estrangeiros, mas criaria um fato radicalmente injurídico, pois tornaria dependente, ou subordinado, um serviço público brasileiro a outro, supranacional. Desrespeitaria, além disso, a regra do serviço pelo custo, obrigatória nos entes administrativos financeiramente autônomos, porque tal equalização desconsideraria as próprias finalidades da tarifa: amortizar e remunerar o capital e formar provisão para a melhoria e expansão do serviço.

Tal como hoje se apresenta, a diferença das taxas dos dois registros põe os brasileiros e estrangeiros residentes no país em posição de desvantagem, em face dos depositantes e titulares de marcas do registro internacional. Desigualdade concreta de conteúdo econômico, desvantajosa para todos os que exercem, no Brasil, atividades relacionadas à obtenção e proteção do registro de marcas.

Não obrigatoriedade de manter procurador no Brasil

12. A regra 3, do Regulamento, faculta, não obriga, o depositante ou titular a constituir representante perante a Secretaria Internacional. Deve, contudo, o mandatário:

- “1-
 b) a possuir sua morada
 i) no referente a um pedido internacional relevando exclusivamente do Acordo, *no território de uma parte contratante*;
 ii) no referente a um pedido internacional relevando exclusivamente do Protocolo, *no território de uma parte contratante do Protocolo*;
”

17. *Idem*, pg. 425.

O mandatário não é obrigado a ter domicílio no território do Estado que aceita o pedido de extensão da proteção da marca, mas no território de uma parte contratante, ou seja, de qualquer parte contratante. Assim, por exemplo, o titular da marca do registro internacional, domiciliado em país asiático, poderia ter como procurador no Brasil escritório de advogados sediado nos Estados Unidos.

Esse mandatário é único (Reg., regra 3, c: “o depositante ou o titular apenas pode possuir um mandatário”), autorizado, portanto, a representar o mandante perante todos e quaisquer Estados que hajam concedido extensão do registro internacional ao seu território.

Essa regra não se ajusta comodamente ao artigo 2 (3) da Convenção de Paris (“The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved.”) Pois bem: na ordem interna brasileira prevê-se que a pessoa domiciliada no exterior constituirá e manterá “procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.” (Lei nº 9.279, de 1996, artigo 217)

Membro da União de Paris, o Brasil tem reconhecida, na esfera internacional, por força da Convenção que a instituiu, a prerrogativa de exigir de qualquer depositante ou titular de registro de marcas o cumprimento desse dever jurídico, que interessa, sem dúvida, aos profissionais brasileiros habilitados (agentes da propriedade industrial e advogados principalmente), mas, também, à sua ordem pública, pois desembaraça os processos, os procedimentos e os atos que interessam ou envolvem os domiciliados no exterior, do penoso e demorado dever de rogar a justiças e autoridades estrangeiras o cumprimento de citações e notificações indispensáveis à regularização dos processos judiciais e administrativos que aqui têm curso.

Deve-se observar, ainda, que, no Brasil, a representação judicial é privativa de profissional inscrito na Ordem dos Advogados (Lei nº 8.906, de 4/7/1994, artigo 3º). Em quase todos os Estados soberanos, o exercício da advocacia pressupõe o registro em corporações semelhantes ou nas suas próprias Cortes de Justiça.

Pondere-se, enfim, que, na hipótese da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, o Regulamento, por ser ato administrativo de mera execução, não se incorporaria ao direito interno brasileiro e, portanto, não derogaria o artigo 217 da Lei da Propriedade Industrial, que permaneceria, em qualquer hipótese, válido e eficaz. Até mesmo porque o artigo 9bis, ii, do Protocolo, é com ele compatível.

18. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Comentada por Oscar Tenório*, Livraria Jacinto Editora, Rio de Janeiro, 1944, pg. 22.

19. *Lei de Introdução*, cit., pg. 24.

20. *Ibid.*

Publicação no Brasil dos atos do registro internacional

13. A consulta questiona, por último, a possibilidade de produzirem efeitos no Brasil os atos emanados de autoridade estrangeira ou internacional, veiculados em jornal oficial, editado no exterior e em outra língua que não o português.

Dois são os pontos passíveis de controvérsia: a publicação apenas no exterior e o emprego de língua estrangeira.

Para produzir efeitos no Brasil, o tratado, a lei e os atos regulamentares devem ser aqui publicados. Oscar Tenório afirma que “como os tratados e convenções diplomáticas não são simples atos administrativos e de execução, sendo, realmente, leis, a regra da *vacatio* lhes é aplicável, como lhes é aplicável toda a matéria de publicação”.¹⁸ Adiante completa: “Os regulamentos *intra legem*, com feição complementar das leis, e os regulamentos *præter legem*, feitos com o propósito de suprirem lacunas legais, têm caráter normativo. A obrigatoriedade determina-se pela publicação oficial”.¹⁹ Quanto ao veículo, esse ilustre e saudoso autor é taxativo: “Do conhecimento do regulamento por meio do *Diário Oficial* resulta a sua exequibilidade”.²⁰ Fiore ressalta a necessidade de publicação dos tratados, ou seja, das disposições dos atos convencionais internacionais, que tendo a força obrigatória das leis, concernem aos direitos dos particulares: “Però, siccome i trattati, per quello che concernono i diritti dei privati, hanno la stessa forza obbligatoria delle leggi, così bisogna ammettere anche a riguardo di essi, che la loro obbligatorietà deve ritenersi subordinata alla loro pubblicazione”. (“Mas como os tratados, no que concerne ao direito dos particulares, têm a mesma força obrigatória das leis, assim é necessário admitir também com vistas a eles, que a sua obrigatoriedade deve ter-se como subordinada à sua publicação”).²¹

Quanto aos atos administrativos concretos, os singulares, os que têm destinatário certo e determinado, a lei que regula o processo administrativo (Lei nº 9.784, de 20/1/1999, artigo 2º, § único, inciso V, e artigo 3º, inciso II) exige a comunicação ou a publicidade, em cumprimento ao que preceitua o artigo 37, *caput*, da Constituição. Bem antes, Serpa Lopes já ensinava que “os decretos de interesse individual ou local, as instruções e avisos para a boa execução da lei e quaisquer atos da privativa atribuição do Poder Executivo são exequíveis desde que deles tenham conhecimento os interessados e as autoridades competentes por meio do *Diário Oficial*, ou forma autêntica”.²²

Dispondo em sentido oposto, basta para o artigo 3.4, do Protocolo, a publicação dos atos do registro internacional, na gazeta da Secretaria Internacional da OMPI, para que produzam efeitos no Brasil (“Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par

21. Pasquale Fiore, *Delle Disposizioni Generali Sulla Pubblicazione, Applicazione Ed Interpretazione Delle Leggi*, vol. primo, seconda edizione, Napoli-Torino, 1915, pgs. 124 -125.

22. Miguel Maria de Serpa Lopes, *Comentário Teórico e Prático da Lei de Introdução ao Código Civil*, vol. I, 1943, Liv. Jacintho Editora, Rio de Janeiro, pg. 46.

le Bureau International, sur la base des indications contenues dans la demande internationale”) e no inciso 5 (“En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau International un nombre d'exemplaires à prix réduits de ladite Gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10” (...))” Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international”).

A propósito da suficiência da inserção das leis italianas apenas na Coleção dos Atos do Governo, sem noticiá-la no *Journal Oficial do Reino da Itália*, como exigido por lei de 1854, Fiore opinou no sentido da necessidade da inserção e da notícia, tendo em vista que “a publicação da lei já promulgada visa, certamente, a tornar efetiva a sua forma jurídica, quer dizer, tem o sentido de atribuir à mesma a virtude de gerar os direitos e os deveres jurídicos que decorrem dos preceitos sancionados e publicados”. (“La pubblicazione della legge già promulgata mira bensì a rendere effettiva la sua forma giuridica, nel senso cioè di attribuire alla medesima la virtù di ingenerare i diritti e i doveri giuridici che conseguono dai precetti sanzionati e promulgati.”)²³

Tratava-se, ali e então, de atos de um mesmo e único Estado. Com maior razão, há de se dar notícia de atos de um organismo intergovernamental, concernentes aos direitos individuais de brasileiros e estrangeiros aqui domiciliados, em veículo de comunicação que circule no Brasil e seja acessível aos interessados.

Emprego da língua estrangeira

14. A liberdade de expressão inclui a de empregar ou usar correntemente qualquer língua estrangeira; mas não proíbe que se reserve à língua portuguesa o texto dos atos de caráter público ou privado que devam produzir efeitos jurídicos no Brasil. À falta de norma geral, leis especiais assim dispõem, como, *ex.gr.*, o artigo 15, alínea *d*, da Lei de Introdução ao Código Civil, os artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil, e o artigo 140 do Código Civil.

Obrigatoriedade da língua portuguesa

O artigo 13 da Constituição não tem esse mesmo sentido. Na verdade, ao declarar que o idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa, ele pôs termo a antiga disputa, que lavrou na Constituinte de 1946 e entre os filólogos, a respeito do idioma do Brasil, inclinando-se uns pela denominação língua brasileira e outros pela língua portuguesa. No artigo 13 da Constituição vigente não se proíbe o uso ou o emprego de qualquer outra língua, nem se regulam os efeitos que os atos jurídicos forâneos podem validamente produzir no Brasil, mas dá-se nome à língua que falamos.

23. Pasquale Fiore, *Delle Disposizioni Generali Sulla Pubblicazione*, cit., pg. 118.

A presunção de conhecimento do conteúdo das leis e dos atos oficiais somente se firma se vazados no idioma oficial do país, que é a sua língua franca. O que impõe essa reserva a favor do português é o princípio da verdade. Pois até mesmo a presunção *juris et de jure* é insustentável se escancaradamente falsa ou impossível.

Por essa mesma razão, é obrigatória a versão para o vernáculo da sentença estrangeira (LICC, artigo 15, *d*), dos atos, termos e documentos do processo judicial escritos em outra língua. (CPC, artigos 156 e 157).

Quanto aos demais atos jurídicos, o Código Civil (artigo 134, §§ 3º e 4º) manda que as escrituras públicas sejam redigidas na língua nacional e que se nela não se souber exprimir algum dos comparcentes, o tradutor público deverá intervir, ou outra pessoa habilitada. E que as obrigações escritas em língua estrangeira serão vertidas em português para terem efeitos legais no país (artigo 140).

Já os artigos 6.1.b, que obriga o uso do francês ou do inglês nos pedidos internacionais, e 6.3.b, ambos do Protocolo de Madrid, que reserva o registro internacional e a publicação de seus atos às línguas francesa e inglesa, não conflitam com o direito interno brasileiro, enquanto regras de conduta administrativa de uma organização intergovernamental. A obrigatoriedade do emprego dessas duas línguas, nos pedidos de registro internacional, não ofende a soberania e a ordem pública brasileiras, porque é atinente a atos da competência privativa de uma entidade intergovernamental, que não se destinam a produzir efeitos no Brasil. Contudo, a proibição de exigir outra publicação dos atos do registro internacional,²⁴ viola o princípio da reciprocidade e embaraça o exercício do direito de oposição; ofende a ordem pública do país e lesa a regra do direito comum, que nega efeitos no território brasileiro aos atos concluídos no exterior, aqui não republicados ou comunicados em versão portuguesa.

Soberania e ordem pública

15. Além dos pontos sobre os quais a consulta versa, outros há que me parecem relevantes para a aferição da compatibilidade do Protocolo de Madrid com a ordem interna brasileira.

A esse propósito, parece-me necessário lembrar que o direito de marca é atribuído, reconhecido e protegido pela ordem interna dos Estados, nos limites de seus respectivos territórios. Graças à Convenção de Paris (artigo 2.1), uma marca estrangeira pode obter o mesmo tratamento e proteção que o direito interno reserva às marcas do registro nacional. Atente-se, ainda, para o fato de a Convenção de Paris integrar o TRIPs, que não a derroga, conforme a ressalva do seu artigo 2º (“Nada nas partes I a IV deste acordo derrogará as obrigações existentes que os membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual de Circuitos Integrados”).

24. Protocolo de Madrid, artigo 3.5: “Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international”.

Por sua vez, a Convenção de Paris (artigo 2.3), que é o ato internacional normativo do direito de marca, ressalva expressamente “as disposições das leis de cada um dos países da União [de Paris] relativas ao processo judicial e administrativo e à jurisdição”. O respeito ao princípio da exclusiva competência da ordem interna para regular e tutelar o direito de marca é, portanto, norma geral de direito internacional convencional, que não é derogada por disposição de tratado, convenção ou ato de índole especial, administrativa, como o Protocolo de Madrid, que tem a finalidade de instituir, organizar ou reorganizar um serviço internacional. Mesmo esse último ato internacional parece ressaltar o direito de cada um dos Estados-partes de exercer jurisdição plena sobre as marcas de seu registro, ao dispor no artigo 3bis: “La protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra a une partie contractante qu’ à la requête de la personne qui depose la demande internationale ou qui est titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l’égard d’une partie contractante dont l’office est l’office d’origine”.

Por força desse princípio, o registro internacional, que o Protocolo de Madrid organiza, não deveria dispor, nem criar, nem modificar, nem extinguir direito à marca ou à exclusividade do seu uso no território de um Estado-parte.

Desatento a essas disposições do direito internacional convencional e à do seu artigo 3bis, o Protocolo de Madrid viola-as em dois casos: no da preclusão do direito de recusa (artigo 5.5) e no da prevalência da opinião da Secretaria Internacional da OMPI, relativamente à classificação de produtos e serviços (artigo 3.2).

Se a preclusão do direito de recusa do Estado importa a perda total ou parcial da propriedade ou da exclusividade do uso da marca depositada ou registrada em um país da União de Madrid, ofende-se, sem apoio no direito internacional, a sua soberania e viola-se a sua ordem pública.

A redação da cláusula que comina a preclusão leva ao entendimento de que, tendo o Estado perdido o prazo para formalizar sua recusa, a marca objeto do pedido de extensão passa, sem mais, a gozar no seu território dos mesmos direitos que o registro nacional lhe asseguraria se nele tivesse sido originalmente depositada e registrada.

Mas, não obstante a omissão ou a intempestividade da recusa, a impossibilidade jurídica pode persistir, seja, no caso do Brasil, pela anterioridade de marca idêntica ou semelhante, seja pela incidência das proibições estatuídas no artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996.

Se preexiste direito à marca idêntica ou semelhante à forânea ou se esta é irregistrável, ela não pode, num caso, receber a proteção que é exclusiva daquela que a precede, nem no outro, violar disposições vedatórias que são da índole do sistema brasileiro da propriedade industrial e que, certamente, também se encontram no direito comparado.

Já a prevalência da opinião da OMPI sobre a classificação de produtos e serviços, com força *terminativa*, contravém a garantia do devido processo (Const., artigo 5º, LIV) e do acesso ao Poder Judiciário, em caso de ameaça ou lesão a direito (artigo 5º, XXXV).

Insuscetível de modificação por ato internacional normativo ou contratual é a exclusividade do exercício da jurisdição no Brasil por suas autoridades (Const., artigo 1º, I) e o direito dos cidadãos e dos residentes à jurisdição prestada pelo Estado brasileiro (Const., artigo 5º, XXXV). Essa disposição é cláusula pétrea da Constituição Federal e em virtude dela o único ato de poder capaz de extinguir, terminante ou irrecorrivelmente, uma pretensão fundada em direito subjetivo individual é a sentença transitada em julgado; e que o acesso ao Judiciário não pode ser impedido, nem obstaculizado.

16. As injuridicidades aqui apontadas teriam que ser repelidas, na Justiça brasileira, pelos titulares dos direitos por elas violados. Ao invés de prevenir e resolver os conflitos entre titulares de marcas nacionais e forâneas, tais disposições do Protocolo de Madrid os exacerbam, porque não existindo, no registro internacional, exame de anterioridade, os casos de colidência que surgirão aumentarão os números das reclamações administrativas e judiciais, que, repita-se, só podem ser dirimidas no Brasil.

Essa circunstância seria extremamente lesiva aos titulares das marcas nacionais, assim injustamente afetadas, que não teriam remédio judicial prontamente eficaz no país, em razão da jurisprudência que se vai consolidando, impeditiva da antecipação da tutela, por entender indispensável, nas ações em que se discute o uso ou a usurpação de marca, a perquirição do direito no qual elas se fundam; e, de outra parte, o pedido de indenização que motivaria tais demandas, é, no Brasil, de demorada consecução, em decorrência da necessidade de comprovar o dano.

À margem das questões de Direito suscitadas nos quesitos que serão respondidos adiante, convém sublinhar as razões de oportunidade e conveniência que desaconselham, presentemente, a adesão ao Protocolo de Madrid:

- a) a posição de desvantagem do registro nacional e das marcas nele depositadas ou registradas, em face do registro internacional, devido a custos, procedimentos e prazos;
- b) a vulnerabilidade dos titulares das marcas do registro nacional, em face da concessão do registro internacional sem o exame de prioridades e anterioridades e da preclusão *pro judicato* do direito de recusa;
- c) a menor eficácia, no Brasil, dos meios judiciais de defesa e de composição do dano;
- d) o reduzido interesse dos titulares brasileiros pelo registro internacional de suas marcas.

17. Respondo aos quesitos da consulta.

As diferenças de procedimento existentes entre os artigos 158 a 160 da Lei 9.279/96 e os artigos 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madrid violam a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros contemplada no artigo 5, caput, da Constituição Federal de 1988?

Enquanto manifestações da recíproca independência do direito internacional e do direito interno e da sua paralela autonomia, não me parece que tais diferenças de simples procedimentos e de prazos para sua conclusão violem a igualdade de tratamento do artigo 5º, caput,

da Constituição. Contudo, incorporado o Protocolo de Madrid, algumas de suas disposições prejudicam direitos subjetivos de brasileiros e estrangeiros residentes, entre eles, o de igualdade, ofendem a soberania e a ordem pública brasileiras, como a preclusão do prazo para recusar extensão do registro internacional e a irrecorribilidade da decisão da OMPI quanto à classificação de produtos e serviços.

A isenção de taxa para a anotação de mudança de procurador (artigos 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madrid combinados com o artigo 36 (i) do respectivo Regulamento), que favorece o estrangeiro titular de registro internacional, afronta o direito de igualdade previsto no artigo 5, caput, da Carta Magna, considerando-se que o brasileiro titular de registro nacional estaria sujeito ao pagamento de tal taxa nos moldes da Lei 9.279/96?

Penso que não viola o direito de igualdade de brasileiros e estrangeiros a isenção do artigo 36, i, do Regulamento do Protocolo de Madrid. O ato isento é da exclusiva competência da Secretaria Internacional da OMPI e não interfere na ordem interna dos Estados-partes.

Ofende a proteção constitucional à igualdade de tratamento o fato do registro internacional poder ser obtido a uma taxa de US\$ 55.00 (cinquenta e cinco dólares), ao invés do custo de US\$ 250.00 (duzentos e cinquenta dólares) cobrados dos depositantes brasileiros?

Para responder a esse quesito, tenho por sinônimas ou equivalentes as palavras taxas e custos, que no léxico e na linguagem técnica têm sentido diverso.

Se o Brasil aderir ao Protocolo de Madrid, estabelecer-se-á uma relação de desigualdade pecuniária concreta, entre o custo dos registros nacional e internacional.

A adesão ao tratado transforma o direito internacional originário em direito internacional derivado, segundo a classificação adotada por Walz²⁵ para explicar como, na doutrina dualista, a ordem interna pode ser afetada pela internacional. A partir daí, o registro internacional e o nacional concorrem, porque os atos de um deles repercutem nos do outro. Pode-se, então, predicar a desigualdade ínsita na relação jurídica de concorrência, pela maior onerosidade do registro nacional em face do internacional. E ela coloca o depositante nacional de marca em posição de desvantagem em relação ao do seu concorrente.

Sendo tal desigualdade incompatível com a Constituição, ficaria o INPI obrigado a graduar suas taxas pelas da OMPI, o que criaria uma relação de dependência, se não de subordinação, de um órgão do governo brasileiro a outro supranacional.

As disposições do artigo 217 da Lei 9.279/96 e do artigo 2.3 da Convenção de Paris conferem aos brasileiros o direito de citar o estrangeiro na pessoa de um procurador domiciliado no Brasil? Em

caso afirmativo, quando este direito é adquirido: a partir da vigência da Lei 9.279/96 ou somente após a propositura do procedimento administrativo ou judicial no qual a citação seja necessária? Constitui ofensa à proteção constitucional ao direito adquirido a adesão a um tratado internacional cujo procedimento não contempla e afasta a nomeação de tal procurador local pelo estrangeiro?

A norma do artigo 217 da Lei da Propriedade Industrial é de direito objetivo, pois estatui um dever da pessoa domiciliada no exterior. Essa norma mandatária visa a liberar o serviço público de registro e administração de marcas da necessidade de recorrer aos órgãos jurisdicionais e administrativos estrangeiros para levar a termo os processos de sua competência.

Embora contenha norma administrativa, é inegável que o artigo 217 visa também a atender a comodidade dos interessados em atos e processos do registro brasileiro de marcas, os quais têm legítimo interesse no seu cumprimento. No Protocolo de Madrid, não há regra derogatória desse dispositivo, que é objeto de ressalva expressa do artigo 2.3 da Convenção de Paris, vigente no Brasil. Não me parece, portanto, que os depositantes e titulares de marcas do registro brasileiro tenham direito adquirido, mas, sim, interesse legítimo na manutenção da regra, que é ressalvada pela Convenção de Paris.

O emprego unicamente do inglês e do francês nos procedimentos concernentes ao registro internacional com validade no Brasil (artigo 3.5 do Protocolo de Madrid e artigos 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento), que os brasileiros precisariam acompanhar para exercer o direito de oposição, constitui ofensa à adoção do português como idioma pátrio, como previsto no artigo 13 da Constituição Federal?

Embora o artigo 13 da Constituição cuide apenas de dirimir anti-ga controvérsia relativa ao nome do idioma oficial do Brasil, diversos dispositivos da Lei de Introdução ao Código Civil, do direito comum e do processual civil negam efeito a atos jurídicos e do processo, bem como a normas jurídicas e documentos vazados em idioma estrangeiro. Para que produzam os efeitos a que visam devem eles ser vertidos em português.

O mesmo princípio da verdade que comanda essa exigência, abomina a idéia de que um ato publicado no exterior, em língua estrangeira, possa gerar a presunção *iuris tantum*, de conhecimento dos interessados, ou *iuris et de iure*, de conhecimento universal das leis (LICC, artigo 3º). Para isso, é absolutamente indispensável a publicação na língua portuguesa, em veículo impresso que circule no Brasil.

É o meu parecer,

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2002.

Célio Borja

25. Walz, *Les Rapports du Droit International et du Droit Interne in Recueil des Cours, Académie de Droit International*, 1937, III, tome 61 de La Colléction, Librairie du Recueil Sirey, pg. 425 - 429.