

Resolução nº 23

Protocolo de Madri

**ALCA - Área de Livre Comércio das Américas
Resolução da ABPI no 23**

Acolhendo a recomendação formulada pelo Grupo de Trabalho que examinou o tema, em 5 de abril de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI Aprovaram a resolução abaixo transcrita.

Assunto: Registro Internacional de Marca - Protocolo de Madri - ALCA - Área de Livre Comércio das Américas

Considerando que:

a) o Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891, é um tratado internacional que criou um registro internacional de marcas, que não foi bem sucedido em arregimentar e manter uma significativa quantidade de países membros;

b) em 27 de Junho de 1989 assinou-se um outro tratado internacional, denominado de Protocolo de Madri, idealizado para superar as deficiências do Acordo de Madri e desenvolver um novo registro internacional de marcas;

c) a minuta do acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas contempla a necessidade de os países membros aderirem ao registro internacional de marcas criado pelo Protocolo de Madri,

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após examinar o assunto no seio de um Grupo de Trabalho para tanto criado, resolve aprovar a seguinte resolução, para o fim de concluir que:

1. O Protocolo de Madri é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, pois incorre em várias inconstitucionalidades, a saber:

a) os arts. 4.1, 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madri, ao assinalarem que o exame do pedido de registro internacional deve, sob pena de preclusão para o INPI, forçosamente se dar num prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, e o das eventuais oposições num período de 7 (sete) meses, afrontam o direito de igualdade preconizado no art. 5, caput, da Constituição Federal de 1988. A diferença de tratamento advém do fato de os pedidos nacionais não estarem submetidos à possibilidade de concessão do registro por decurso de prazo ou sem exame de mérito, estando eles atualmente sujeitos a um exame de cerca de 36 (trinta e seis) meses (1);

b) o art. 3.5 do Protocolo de Madri e os arts. 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento, ao disporem que o Inglês e Francês são as únicas línguas empregadas nos certificados de registro, nas publicações e em todo o procedimento administrativo do registro internacional, violam o art. 13 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o Português é a língua oficial do Brasil e como tal deve ser empregado em todos os documentos oficiais que tenham vigência em nosso País;

c) os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri, ao preverem que a denúncia do tratado por um país membro (medida já tomada pelo Brasil em 1934, em relação ao Acordo de Madri) extingue em 1 (um) ano todos os registros internacionais nele vigentes, independentemente do prazo de vigência que lhes restava, ofende a proteção que a Constituição dá aos direitos adquiridos (art. 5o, inciso XXXVI). Ao transformar o registro internacional em mera expectativa de direito (pedido de registro nacional), os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri:

- impedem a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9.279/96) e de contrafação (arts. 189 e 190 da Lei 9.279/96), que se funda no registro;

- prejudicam a exploração da marca sob o regime de franquia (arts. 2o e 3o, XIII, da Lei 8.955/94);

- sujeitam o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros; e, como destacado,

- ofendem direitos adquiridos, em virtude do desrespeito ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto pela denúncia ao tratado.

d) os arts. 9, 9bis e 9 ter do Protocolo de Madri e o art. 36 (i) do respectivo Regulamento, ao conferirem aos não residentes titulares de registros internacionais de marca uma isenção de taxa quanto à anotação de mudança de procurador, violam o direito de igualdade preconizado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, pois igual direito não é reconhecido aos brasileiros titulares de registros nacionais, que são obrigados ao pagamento desta taxa, nos moldes do art. 228 da Lei 9.279/96.

2. A par destas inconstitucionalidades, o Protocolo de Madri afeta os usuários residentes no Brasil, pois:

a) dificulta, em ações marcárias movidas no Brasil, a citação dos réus não residentes no País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído e domiciliado no Brasil (cf. permitem o art. 217 da Lei 9.279/96 e o art. 2.3 da Convenção de Paris (2)). Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro internacional se dá exclusivamente entre o INPI do país membro e a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sem que o depositante precise manter um representante local no país para o qual pretende a proteção;

b) torna imprecisos os meios para a defesa dos direitos, pois a única publicidade prevista acerca do registro internacional se dá em Inglês ou Francês (vide item 1 "a" acima), no seio de uma publicação editada na Suíça, o que dificulta a apresentação de oposições e gera controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há óbices à registrabilidade que somente por oposição podem ser detectados, como é o caso do pré-uso contemplado no art. 129, § 1o, da Lei 9.279/96;

c) dificulta a escolha de marcas e as buscas prévias de anterioridades, pois cria uma duplicidade de base de dados a ser consultada: a do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, relativa aos pedidos e registros nacionais, e a da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, quanto aos pedidos e registros internacionais;

d) encarece os gastos com as análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros de marca concedidos indevidamente, por decurso de prazo e sem exame de mérito, com o agravante da necessidade de citação por carta rogatória e a contratação de advogados no exterior para acompanhar o cumprimento desta;

e) cria despesas novas e aumenta a burocracia, ao sujeitar os usuários residentes no Brasil ao pagamento de taxas para a feitura de busca de anterioridade no banco de dados de registros internacionais da OMPI (cf. art. 5 ter, item 2, do Protocolo de Madri), em contraste com as buscas feitas no banco de dados do INPI, cuja consulta é eletrônica e gratuita;

f) cria uma indesejável dependência do INPI, de cuja eficiência na comunicação com a OMPI dependerá a conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro (cf. arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri) e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional (arts. 4.1 e 5.5 do Protocolo de Madri).

3. Os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil não são compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional, pois:

a) a demanda brasileira de registros internacionais é muito pequena, uma vez que entre 1996 e 2000 o Brasil apresentou apenas 357 (trezentos e cinquenta e sete) pedidos de registro de

marca comunitária (vigente nos países europeus), quantidade esta que no ano de 2001 foi de apenas 147 (cento e quarenta e sete) pedidos, o que representa as ínfimas porcentagens de 0,18% e 0,30 % dos pedidos depositados em tais períodos **(3)**;

b) grande parcela das exportações brasileiras refere-se a insumos e produtos desprovidos de marca **(4)**;

c) não há garantia de redução de taxas, pois os países membros conservam a faculdade de exigir o pagamento do mesmo valor que seria cobrado do depositante de um pedido de registro nacional (cf. art. 8.7 do Protocolo de Madri).

Esta falta de benefícios para as empresas residentes no País já levou o Brasil a denunciar a adesão ao Acordo de Madri, nos idos de 1934, consoante exposição de motivos feita pelo Dr. Francisco Antonio Coelho, então Presidente do antigo DNPI - Departamento Nacional da Propriedade Industrial, atual INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial **(5)**.

4. O Protocolo de Madri é desfavorável mesmo para as empresas estrangeiras, pois:

a) rompe, em seu art. 6.3, com o princípio da independência dos registros preconizada pelo art. 6, item 3, da Convenção de Paris, dificultando operações de reengenharia, fusões e aquisições, por intermédio das quais as multinacionais pretendam manter, sob a titularidade de diferentes empresas integrantes de seu grupo econômico, os direitos de Propriedade Industrial que tiverem adquirido em determinados países ou regiões;

b) dificulta o exercício de seus direitos em juízo, gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), uma vez que o art. 8o da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código Bustamante **(6)** estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação;

c) reduz a efetividade da proteção jurídica ao registro de marca, pois a concessão de registro sem exame efetivo quanto à presença dos requisitos legais para tanto existentes afeta a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos e dificulta a obtenção em juízo de providimentos de urgência (medidas cautelares ou antecipações de tutela) que permitam que o titular do direito impeça de imediato a continuidade de atos de contrafação.

5. O Protocolo de Madri também gera repercussões para o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois:

a) acarreta perda total da receita oriunda das taxas cobradas para as anotações de nome, endereço e cessões, atos estes que pelos arts. 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madri são gratuitos;

b) diminui em cerca de 30% (trinta por cento) a receita obtida com as taxas de depósito.

É certo que o art. 8.7 do Protocolo de Madri garante aos países membros a faculdade de cobrar a taxa de depósito integral praticada em relação aos depósitos nacionais. Entretanto, isto não elimina as perdas relativas às taxas de anotações, uma vez que não há igual faculdade em relação a estas.

Cumprе destacar que a economia brasileira é bastante sensível a estas perdas, considerando-se que a balança de pagamentos é deficitária no que se refere à conta de serviços (7). O serviço de registro de marcas e respectivas anotações é um dos poucos itens desta conta em que há superávit (8). A diminuição deste superávit, em virtude da adoção do Protocolo de Madri, aumentará, na mesma proporção, o montante do déficit geral existente na conta de serviços.

6. Em virtude dos motivos acima, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a exemplo do quanto já feito pela ASIPI - Associação Interamericana de Propriedade Industrial (9), manifesta-se contrariamente à adesão ao Protocolo de Madri, recomendando que a minuta do acordo da ALCA seja aperfeiçoada para não mais contemplar a obrigatoriedade de tal adesão pelos seus países membros, a qual, aliás, também não é imposta pelo TRIPs (10).

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2.002

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Dados fornecidos pela Diretora de Marcas do INPI, Dra. Maria Elizabeth Broxado, em palestra proferida na ABPI (Cf. Boletim da ABPI, nr. 20, Agosto de 2001).

Volta ao topo

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

Volta ao topo

3 - Cf. dados do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI-UE), disponíveis para consulta via Internet (oami.eu.int/pdf/diff/stat2001.pdf).

Volta ao topo

4 - Cf. Panorama da Tecnologia, nr. 17, págs. 27 a 29, Abril de 2001, ed. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Volta ao topo

5 - Publicada na Revista de Direito Industrial, págs. 8 e ss., Rio de Janeiro, 1935.

Volta ao topo

6 - Convenção Americana de Direito Internacional Privado, promulgada pelo Decreto nr. 18.871, de 13 de Agosto de 1929.

Volta ao topo

7 - Este déficit, nos anos de 1999 e 2000, representou US\$ 1.124.000.000,00 (um bilhão, cento e vinte e quatro milhões de dólares) e US\$ 1.081.000.000,00 (um bilhão e oitenta e um milhões de dólares), respectivamente, cf. dados oficiais do Banco Central do Brasil apresentados por Istvan Kasznar em palestra proferida na 1a Conferência Pan-Americana da LES (Licensing Executives Society) International, realizada em S. Paulo em 7/12/01.

Volta ao topo

8 - Este superávit, nos anos de 1999 e 2000, foi de US\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de dólares) e US\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de dólares), respectivamente, cf. dados do Banco Central do Brasil apresentados na palestra acima aludida.

Volta ao topo

9 - Cf. circular de 29 de Agosto de 1996, publicada na Revista da ABPI, vol. 24, págs. 39 e 40.

Volta ao topo

10 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo Decreto nr. 1.355/94.

Volta ao topo