

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LÍVIA DE ALMEIDA CARVALHO

**SISTEMA TRADICIONAL OU PROTOCOLO DE MADRI?
INFORMAÇÕES E MÉTODO PARA A TOMADA DE DECISÃO**

Rio de Janeiro

2009

Lívia de Almeida Carvalho

**SISTEMA TRADICIONAL OU PROTOCOLO DE MADRI?
INFORMAÇÕES E MÉTODO PARA A TOMADA DE DECISÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Professor Doutor Denis Borges Barbosa

Rio de Janeiro

2009

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

C331 Carvalho, Livia de Almeida.
Sistema tradicional ou protocolo de Madri? informações e método para a tomada de decisão / Livia de Almeida Carvalho.
-- 2009.
158 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2009.

Orientador: Denis Borges Barbosa

1. Propriedade intelectual. 2. Marcas. 3. Registro internacional de Marcas. 4. INPI - Produção científica. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Barbosa, Denis Borges (Orient.). III. Título.

CDU: 347.77

*Ao Fabiano, meu companheiro, meu amigo,
meu amor, por me dar asas para voar.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à Existência, por me proporcionar mais de uma vez o milagre da vida, permitindo-me vivenciar a alegria dessa conquista.

Ao professor Carlos Maurício Pires Albuquerque e Ardissonne, pelos conhecimentos compartilhados, apoio, paciência e críticas desde as primeiras linhas deste trabalho.

Aos professores Antônio Maristelo Porto e Dirceu Yoshikazu Teruya por compartilharem comigo seus conhecimentos e pelas preciosas críticas e sugestões ao referencial teórico deste trabalho.

Ao professor Denis Borges Barbosa por ser uma inspiração para qualquer pesquisador iniciante e por sua generosidade ao aceitar me orientar neste trabalho.

Ao Dr. Gabriel Leonardos, advogado, e ao Dr. José Graça Aranha, Diretor Regional da OMPI, pela generosidade de terem compartilhado comigo seus conhecimentos sobre diferentes aspectos do Protocolo de Madri.

Ao amigo Maurício Souza Tavares pelo apoio, incentivo e por me permitir usar o seu nome e prestígio para conseguir entrevistas com advogados e agentes da propriedade industrial em vários países do mundo.

Ao amigo Igor Sporch da Costa por estar do meu lado nos momentos mais difíceis deste trabalho, sempre me incentivando quando achava que não ia conseguir.

Aos queridos amigos da primeira turma do Mestrado pela maravilhosa convivência nesses dois anos de curso.

Ao professor Araken Alves de Lima pela amizade e pelo empenho na coordenação do curso de Mestrado.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo apoio financeiro.

Aos meus amados pais Antônio e Regina, pela vida, pelo amor, pelo investimento que sempre fizeram na minha educação e por terem, muitas vezes, deixado de lado os seus próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus.

Aos meus irmãos Rafael e Hugo pelo amor, apoio, lealdade e torcida em todos os momentos da minha vida.

E por fim, ao meu grande amor Fabiano, que é muito mais do que um companheiro amoroso, dedicado e amigo. É a luz da minha vida. Sem você amor, nada disso seria possível. Essa conquista é tão sua quanto minha.

*A vida é possível apenas por meio de desafios.
A vida é possível apenas quando você tem ambos, bom tempo e mau tempo, quando você tem
ambos, prazer e dor, quando você tem ambos, inverno e verão, dia e noite. Quando você tem
ambos, tristeza e alegria, desconforto e conforto.
A vida se move entre essas duas polaridades. Movendo-se entre essas duas polaridades, você
aprende como ter equilíbrio.
Entre essas duas coisas, você pode aprender como voar até a estrela mais distante.
As dificuldades sempre existem, são parte da vida. E é bom que existam,
ou não haveria crescimento.
Dificuldades são desafios.
Elas o incitam a trabalhar, a pensar, a descobrir meios de sobrepujá-las.
O próprio esforço é essencial. Assim, sempre tome as dificuldades como bênçãos.
Sem dificuldades, estaríamos perdidos. Dificuldades maiores virão,
e isso significa que a existência está cuidando de você, está lhe dando mais desafios.
E, quanto mais você os soluciona, maiores desafios estarão esperando por você.
As dificuldades desaparecem somente no último momento,
mas esse último momento chega somente devido às dificuldades.
Assim, nunca tome negativamente qualquer dificuldade.
Descubra o algo positivo nela para o seu aprendizado.
A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau.
E se não houvesse essa rocha no caminho, como você se elevaria?
E o próprio processo de ir acima dela, tornando-a um degrau, dá-lhe uma nova
altitude de ser.
Quando você pensa criativamente sobre a vida, tudo é útil e tudo tem algo a lhe dar.
Nada é sem sentido.*

OSHO

RESUMO

CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão.** Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

Nos últimos anos temos presenciado uma vasta discussão sobre a possibilidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, um sistema facilitado de registro internacional de marcas nos seus 80 (oitenta) países-membros. O assunto já foi bastante discutido pelos agentes interessados: empresários, advogados e agentes da propriedade industrial e governo e parece ser uma realidade iminente. A recomendação da adesão brasileira ao Protocolo de Madri está hoje na Casa Civil da Presidência da República, que deverá elaborar um Projeto de Lei para votação pelo Congresso Nacional, com as alterações necessárias na legislação brasileira a fim de adaptá-la às determinações do Protocolo de Madri. Desta maneira, com a iminência da adesão ao Protocolo de Madri, as empresas brasileiras possuirão mais uma alternativa para o registro internacional de suas marcas, além do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia (Sistema Tradicional). A doutrina aponta três principais benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional: redução da burocracia do processo de registro, do tempo entre o depósito e o deferimento do pedido de registro e dos custos com taxas e advogados ou agentes da propriedade industrial. Com base nesses benefícios apontados pela doutrina, a mídia brasileira fez diversas divulgações induzindo o público à conclusão de que o Protocolo de Madri é a maneira mais eficiente de registro de marcas no exterior. Acontece que os benefícios apresentados pelo Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional são relativos e não absolutos, dependendo, assim, de cada caso concreto. Desta forma, aqueles que querem proteger suas marcas no exterior devem sempre fazer uma análise custo-benefício antes de decidir pelo Sistema Tradicional ou pelo Protocolo de Madri.

ABSTRACT

CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Método para a Tomada de Decisão.** Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

Recent years have witnessed a broad discussion on possibility of accession of Brazil to the Madrid Protocol, a system facilitated international registration of marks in his eighty (80)member countries. The matter was thoroughly discussed by staff interested entrepreneurs, lawyers and patent agents and government and appears to be an imminent reality. The recommendation of the membership Brazilian to the Madrid Protocol is now in the House of the Presidency the Republic, who shall prepare a bill for a vote by Congress, with the necessary changes in legislation Brazilian in order to adapt it to the determinations of the Madrid Protocol. Thus, with the imminent accession to the Madrid Protocol, the Brazilian companies possess one more alternative to the existing international brands, in addition to deposit isolated country to country and mark (Traditional System). The doctrine refers to three main benefits of the Madrid Protocol in relation to the System Traditional: reducing bureaucracy of the registration process, the time between the filing and approval of the application for registration and costs fees and lawyers or patent agents. Based on these benefits called for by the doctrine, the Brazilian media has made several inducing the public disclosures to the conclusion that the Madrid Protocol is the most efficient way of registration of trademarks abroad. It turns out that the benefits provided by the Madrid Protocol in relation to the System Traditional are relative and not absolute, depending, so each case. Thus, those who want to protect their brands in Pool should always do a cost-benefit analysis before deciding the Traditional System or the Madrid Protocol.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO: ESCOLHA RACIONAL E TOMADA DE DECISÃO	9
2.1. Análise Econômica do Direito.....	10
2.2. A Escolha Racional	14
2.3. Teoria da Decisão	20
2.3.1. Decisões Multi-critérios.....	21
2.3.2. Modelos e Métodos para Tomada de Decisão Multi-Atributos.....	23
2.3.3. Método da Soma Simples Ponderada	26
3. O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS	32
3.1. Marcas: definição e natureza jurídica.....	32
3.2. A função econômica das marcas	35
3.3. O valor das marcas	40
3.4. A importância do registro de marca no exterior.....	44
3.5. O Registro Internacional de Marcas	48
3.5.1. Sistema Tradicional: depósito isolado país a país.....	49
3.5.2. Sistema Tradicional: marca comunitária européia.....	53
3.6. Sistema de Madri	59
3.6.1. O Acordo de Madri.....	62
3.6.2. O Protocolo de Madri.....	71
3.6.3. Atuais perspectivas do Sistema de Madri	80
3.7. Diferenças entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri.....	86
3.8. Benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional.....	89
4. O BRASIL E O SISTEMA DE MADRI.....	94
4.1. A denúncia do Brasil ao Acordo de Madri	94
4.2. A inserção da discussão sobre a adesão brasileira ao Protocolo de Madri na agenda do governo	99
4.3. As posições dos diferentes atores quanto à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri .	104
4.3.1. A posição dos empresários.....	105
4.3.2. A posição dos advogados e agentes da propriedade industrial	108
4.3.3. A posição do Estado.....	112
4.4. A adesão ao Protocolo de Madri à luz da realidade brasileira.....	115
4.4.1. O Protocolo de Madri e a nova política industrial brasileira	115
4.4.2. O Protocolo de Madri e o Ordenamento Jurídico brasileiro	119
4.4.3. O Protocolo de Madri e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.....	126
4.5. Informações divulgadas no Brasil sobre o Protocolo de Madri	130
5. SISTEMA TRADICIONAL OU PROTOCOLO DE MADRI? INFORMAÇÕES E MÉTODO PARA A TOMADA DE DECISÃO	132
5.1. Informações gerais sobre os principais critérios de análise para o registro internacional de marcas	134
5.1.1. Burocracia.....	137
5.1.1.1. Burocracia no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país	138
5.1.1.2. Burocracia no Sistema Tradicional: marca comunitária européia	142
5.1.1.3. Burocracia no Protocolo de Madri	145

5.1.2 Tempo.....	148
5.1.2.1 Tempo no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país	149
5.1.2.2 Tempo no Sistema Tradicional: marca comunitária europeia	150
5.1.2.3 Tempo no Protocolo de Madri	150
5.1.3 Custo.....	151
5.1.3.1 Custo no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país	151
5.1.3.2 Custo no Sistema Tradicional: marca comunitária europeia	153
5.1.3.3 Custo do Protocolo de Madri	154
5.1.4 Quadro comparativo sobre os principais critérios de análise para escolha do sistema de registro internacional de marcas.....	156
5.2 Método para Escolha do Sistema de Registro Internacional de Marcas.....	165
5.4. Simulações de aplicação do método.....	175
5.4.1. Simulação 1.....	179
5.3.2. Simulação 2.....	184
5.3.3. Simulação 3.....	191
5.3.4. Simulação 4.....	196
5.3.5 Simulação 5.....	204
6. CONCLUSÃO.....	212
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	219

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos temos presenciado uma maior inserção de produtos brasileiros nos mais diversos mercados mundiais, resultado de um aumento significativo das exportações brasileiras, que atingiram uma cifra recorde em 2008 de US\$ 371,1 bilhões (aumento de 32% em relação a 2007)¹. E é nesse cenário de crescimento das exportações brasileiras, com importante ênfase nos produtos industrializados (que corresponderam a 60,5 % do total exportado em 2008)², que temos presenciado uma vasta discussão envolvendo a possibilidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, um sistema facilitado de registro internacional de marcas nos seus 80 países-membros³, que tem como objetivo reduzir os custos de transação do comércio internacional de produtos e serviços.

Devido à pressão do empresariado brasileiro através de manifestos em defesa da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, protagonizados pela FIESP, pela FIRJAN e por empresas internacionalizadas, como a DaimlerChrysler, Votorantim, Editora Abril, Suzano, Aracruz, Unilever, Boticário, Pirelli e Maurício de Sousa Produções, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), encaminhou tarefa em 2006 ao Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), no intuito de melhor analisar a conveniência e oportunidade da adesão brasileira ao Protocolo. O GIPI, por sua vez, com base em subsídios técnicos de ordem econômica, jurídica e operacional, decidiu recomendar a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, a qual foi referendada, por unanimidade, pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).

¹ Fonte: www.mdic.gov.br

² Ibid.

³ Número de países-membros atualizado até 22 de outubro de 2009. Fonte: WWW.wipo.int

A recomendação da adesão brasileira ao Protocolo de Madri está hoje⁴ na Casa Civil da Presidência da República, que deverá elaborar um Projeto de Lei para votação pelo Congresso Nacional, com as alterações necessárias na legislação brasileira a fim de adaptá-la às determinações do Protocolo de Madri.

Portanto, tomamos como pressuposto para o desenvolvimento desta pesquisa que a adesão brasileira ao Protocolo de Madri parece ser uma questão de tempo.

Assim, com a iminente adesão ao Protocolo de Madri, as empresas brasileiras possuirão mais uma alternativa para o registro internacional de suas marcas, além do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia, que serão chamados neste trabalho de Sistema Tradicional.

Nesse novo cenário, os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras serão defrontados com uma nova e importante questão: qual a melhor alternativa para registro das minhas marcas nos países com os quais pretendo manter relações comerciais?

Para analisar esta questão, tomaremos como premissa o princípio econômico da escolha racional, qual seja, a de que o homem sempre escolherá a alternativa que lhe proporcione mais benefícios do que custos, ou seja, o homem sempre escolherá através de uma análise de custo-benefício. Traduzindo essa premissa para o ambiente empresarial, podemos dizer que os tomadores de decisão, ao decidirem entre duas ou mais alternativas, o farão sempre através de uma análise de custo-benefício, escolhendo a alternativa que maximize valor para suas empresas.

Desta forma, para melhor avaliar essa questão e fazer uma escolha racional que maximize valor para suas empresas, os gestores de marcas precisam considerar - muito mais do que apenas a intuição ou o senso comum divulgado na mídia - uma quantidade significativa de informações sobre os diferentes critérios que influenciariam essa escolha.

⁴ A recomendação da adesão brasileira ao Protocolo de Madri está desde o início de 2007 na Casa Civil, aguardando o encaminhamento ao Congresso Nacional.

Porém, essas informações encontram-se dispersas em diversas fontes e idiomas e muitas vezes desconexas entre si, fazendo com que o processo de busca e consolidação dessas informações consuma um esforço e um tempo significativo dos gestores de marcas das empresas exportadoras. Como tempo e esforço são recursos escassos nas organizações, os gestores de marcas podem acabar tomando decisões que não maximizem valor para as empresas por não disporem do tempo necessário para consolidar as informações necessárias para essa análise.

Assim sendo, o objetivo central desta pesquisa é auxiliar na tomada de decisão dos gestores de marcas das empresas brasileiras exportadoras, reunindo em um único documento as informações mais relevantes sobre os principais critérios que influenciariam as suas escolhas na hora de decidir qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri, reduzindo, assim, o esforço, o tempo e a aplicação de recursos na pesquisa dessas informações. Porém, este trabalho não pretende limitar os gestores às informações aqui disponibilizadas, sugerindo que avaliem até que ponto o investimento na busca de mais informações aumentará a qualidade das suas decisões.

Elegemos como os principais critérios para a análise de custo-benefício em cada um dos sistemas disponíveis: a burocracia, o tempo e o custo. Isto porque esses critérios são apresentados em grande parte da doutrina sobre o Protocolo de Madri, como as principais vantagens desse sistema em relação ao Sistema Tradicional.

Para reunir todas essas informações, utilizaremos as mais diversas fontes, como livros, artigos científicos, opiniões de especialistas divulgadas na mídia, legislações, entrevistas com advogados e agentes da propriedade industrial dos principais países importadores de produtos brasileiros, sites da OMPI, do OHIM, dentre outras fontes.

Porém, não basta apenas levantar as informações mais relevantes sobre os principais critérios que influenciariam a escolha de qual o sistema de registro internacional de marcas

utilizar, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri. É preciso também utilizar métodos e meios para processar essas informações, transformando-as, assim, em um importante insumo para a tomada de decisão.

No intuito de investigarmos quais os métodos ou meios de tratamento dessas informações já utilizados por escritórios especializados em propriedade intelectual com sede em países que já fazem parte do Protocolo de Madri, fizemos uma consulta, via e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial de oito escritórios com sede nos seguintes países: Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda, fazendo-lhes a seguinte indagação: “Em que situações os senhores recomendam aos seus clientes a utilização do Protocolo de Madri?”

As respostas às consultas, também recebidas por e-mail, foram as mais diversas possíveis. Uns disseram que só recomendam quando os clientes desejam a proteção da marca em um número significativo de países, sem especificar o que seria um número significativo de países; outros, porém, responderam que recomendam quando os clientes desejam a proteção em três ou mais países; outros, ainda, responderam que recomendam quando os custos envolvidos são menores no Protocolo de Madri.

Pela diversidade de respostas dos correspondentes em relação à utilização ou não do Protocolo de Madri, podemos observar que não existe um consenso sobre um método de auxílio à tomada de decisão nos países que fazem uso desse sistema. As recomendações dos advogados e agentes parecem intuitivas, decorrentes das observações práticas dos mesmos como procuradores nos pedidos de registro de marcas dos seus clientes nos mais diferentes países, e na utilização dos mais diferentes sistemas de proteção de marcas no exterior de que dispõem.

Como o Protocolo de Madri ainda não é uma realidade para os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras, a maioria dos advogados e agentes da propriedade

industrial que poderiam assessorar os empresários nesse sentido, ainda não possuem métodos e meios próprios para tratar esse tipo de informação e, assim, transformá-la em insumo para auxílio na tomada de decisão.

Portanto, até que os mesmos desenvolvam seus próprios métodos que sejam mais apropriados às suas realidades e necessidades internas, constitui como um objetivo secundário desta pesquisa fornecer um método de tratamento dessas informações para auxiliar os gestores de marcas das empresas brasileiras na hora de decidir qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri.

O método que iremos propor é simples e de fácil aplicação, bastante conhecido e utilizado no ambiente empresarial para auxílio na tomada de decisões que envolvem a presença de múltiplos critérios, como é o caso da questão apresentada neste trabalho.

Cabe evidenciar, entretanto, que o método aqui proposto não tem a pretensão de se tornar uma prescrição que garanta a tomada de decisão ótima, mas sim, de buscar apresentar uma estruturação racional mínima para uma tomada de decisão satisfatória a respeito do sistema de registro internacional de marcas a ser adotado por determinada empresa.

Além disso, o método não busca determinar, de forma incontestada, o mecanismo ideal de registro internacional para todas as empresas brasileiras, mas sim, auxiliar a escolha da alternativa mais adequada à situação de cada empresa, de acordo com as informações e recursos disponíveis e as necessidades e desejos do tomador da decisão.

Isto porque, a escolha racional (princípio econômico que adotamos como premissa nesta pesquisa) é, por uma questão de lógica, subjetiva, não sendo possível, por meio dela, eleger uma escala do que é mais útil de forma universal, para todos os agentes.

Para comprovar essa subjetividade, fizemos simulações de aplicações do método proposto em diferentes perfis de empresas, criados hipoteticamente, com características, preferências e destinos exportadores próprios, de forma a evidenciar que a decisão pela

utilização ou não do Protocolo de Madri em detrimento do Sistema Tradicional dependerá das características, necessidades e estratégias internas de cada empresa.

A relevância desse trabalho justifica-se, primeiramente, pelo ineditismo desta abordagem ao Protocolo de Madri no meio acadêmico brasileiro. Os trabalhos até hoje publicados limitam-se, em sua maioria, a discutir o Protocolo de Madri em relação à sua (in)compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro e em relação à capacidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – em cumprir as suas determinações. Certamente, todos esses trabalhos e as discussões que suscitaram contribuirão, e muito, para que o processo de adesão brasileira ao Protocolo de Madri aconteça de forma madura, garantindo-se assim os benefícios que a adesão traria e ao mesmo tempo minimizando os impactos na estrutura atual.

Em segundo lugar, acreditamos que este trabalho possa contribuir para a tomada de decisão das empresas exportadoras brasileiras em relação ao registro de suas marcas no exterior, caso o Brasil venha aderir ao Protocolo de Madri, pois tem como objetivo reunir informações que consideramos influenciar na decisão e sugerir um método para que essas informações sejam tratadas e, assim, usadas como insumo para a tomada de decisão. Dessa forma, as empresas teriam mais subsídios para decidirem por elas próprias, sem serem influenciadas pelas divulgações muitas vezes imprecisas que são feitas na mídia sobre os benefícios ou desvantagens do Protocolo de Madri.

O desenvolvimento da pesquisa desdobrar-se-á em mais cinco capítulos, além deste introdutório.

O capítulo 2 traz o referencial teórico da presente pesquisa, começando por uma breve explanação da teoria da Análise Econômica do Direito, passando, posteriormente, para uma das premissas dessa teoria que é a Escolha Racional (que utilizaremos para o desenvolvimento da pesquisa) e, por fim, abordando os métodos da Teoria da Tomada de

Decisão, que visam auxiliar na escolha racional dos agentes, com especial ênfase no Método da Soma Simples Ponderada, que é o método que escolhemos para utilizar neste trabalho.

No capítulo 3 abordaremos a definição e a natureza jurídica das marcas, a fim de esclarecer o que vem a ser este instituto e como ele é tratado pelo Direito. Em seguida, trataremos das funções da marca, em especial da sua função econômica, no intuito de melhor compreender a importância econômica das mesmas para os empresários e consumidores. Pretendemos destacar também a marca como um dos mais importantes ativos das empresas e a sua influência no valor de mercado das mesmas. Destacada a sua importância e valor para a empresa, focaremos na necessidade de proteção jurídica da marca para que a mesma seja incorporada ao patrimônio da empresa. Por fim, examinaremos de forma detalhada os diferentes sistemas de registro de marcas no exterior, dando especial atenção às principais diferenças entre eles e aos benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional apontados pela doutrina.

Para o detalhamento do Sistema Tradicional, na sua hipótese de depósito isolado país a país, foi necessário fazer um recorte, pois para o seu detalhamento completo teríamos que abordar todas as particularidades dos procedimentos internos de registro de marcas de todos os países do mundo, o que não seria possível num trabalho de mestrado⁵. Assim, para fazer esse detalhamento, elegemos apenas 08 (oito) países para realizarmos essa pesquisa. Esses países, juntamente com a Argentina, o Chile, o México e a Venezuela⁶ foram citados em uma pesquisa realizada em 2008 como os principais compradores de produtos brasileiros, sendo responsáveis por 58,3% do volume de exportações brasileiras em milhões de dólares⁷.

O capítulo 4 procura trazer toda a discussão já travada no Brasil acerca do Sistema de Madri. Iniciamos a discussão com a experiência brasileira com o Acordo de Madri, a sua

⁵ Atualmente, existem mais de 200 jurisdições de marcas nacionais e regionais no mundo.

⁶ Não fizemos a pesquisa na Argentina, no Chile, no México e na Venezuela, pois para o registro de marcas nestes países, o único sistema aplicável é o depósito isolado país a país, pois os mesmos não aderiram ao Protocolo de Madri e não fazem parte da UE.

⁷ Fonte: www.mdic.gov.br.

denúncia em 1934 e a retomada da discussão nos últimos anos com a possibilidade de adesão ao Protocolo de Madri. Fazemos, também, um levantamento sobre as informações disponíveis aos empresários brasileiros sobre o Protocolo de Madri. O objetivo deste capítulo é sustentar o pressuposto que assumimos de que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri é uma questão de tempo e que as informações disponíveis aos empresários sobre o Protocolo de Madri são insuficientes para auxiliá-los na tomada de decisão.

No capítulo 5, que é a principal contribuição deste trabalho, procuramos levantar e reunir as informações mais relevantes sobre os principais critérios (burocracia, tempo e custo) que influenciariam a escolha dos gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras na hora de decidir qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar (Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri). Para levantar essas informações consultamos os sites oficiais do Sistema de Marca Comunitária e do Sistema de Madri, entrevistamos advogados brasileiros e aplicamos questionários, via e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial de oito escritórios com sede nos seguintes países: Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda.

Posteriormente, apresentamos o Método da Soma Simples Ponderada como uma alternativa simples para o tratamento das informações pelos gestores de marcas. Faremos, também neste capítulo, cinco simulações de aplicação do método ora proposto em diferentes perfis de empresas criados hipoteticamente.

Por fim, o último capítulo do presente trabalho traz as nossas conclusões pessoais sobre a presente pesquisa e sugestões de trabalhos futuros.

2. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO: ESCOLHA RACIONAL E TOMADA DE DECISÃO

Diante da possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras terão um novo desafio pela frente: escolher, diante dessa nova possibilidade (Protocolo de Madri), qual o sistema de registro internacional de marcas adotar para a proteção de marcas no exterior.

Isto porque, apesar de o Protocolo de Madri configurar uma proposta de facilitação do processo de registro de marcas no exterior, a sua adoção como opção estratégica para as empresas dependerá de uma análise de custo-benefício. Ou seja, uma vez que o Brasil venha aderir ao Protocolo de Madri, o mesmo consistirá em mais uma alternativa para as empresas, dentre aquelas que já estão disponíveis, não devendo ser elevado a categoria de “o melhor sistema de registro internacional de marcas” em detrimento dos demais.

Assim, o objetivo dessa pesquisa é auxiliar os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras a tomarem a decisão que maximize valor para suas empresas no momento da escolha de qual sistema de registro de marcas no exterior adotar, caso o Brasil venha aderir ao Protocolo de Madri.

Para alcançar tal objetivo, este trabalho, em primeiro lugar, coleta e expõe informações relevantes sobre alguns critérios considerados determinantes na escolha entre os diferentes sistemas jurídicos de registro internacional de marcas disponíveis e, em segundo lugar, sugere um método para tratamento dessas informações, transformando-as em insumo para a tomada de decisão.

Nesse sentido, adotamos, primeiramente, como referencial teórico desta pesquisa, a Análise Econômica do Direito, em especial, uma de suas premissas, qual seja, o princípio econômico da escolha racional (limitada), que prescreve que o homem sempre escolherá a alternativa que lhe proporcione mais benefícios do que custos, ou seja, o homem sempre escolherá através de uma análise de custo-benefício, de acordo com as informações de que

dispõe. Nesse sentido, tão melhor será essa análise de custo-benefício, quanto mais informações o decisor tiver sobre os critérios determinantes na escolha do melhor sistema para a estratégia da empresa. Adotamos também, como referencial teórico, a Teoria da Decisão, uma vez que esta teoria apresenta métodos para auxiliar as pessoas a fazerem escolhas racionais. Dentre os quais selecionamos o Método da Soma Simples Ponderada, por ser um método de fácil aplicação e de grande utilização no ambiente empresarial para auxílio à tomada de decisões que envolvem a presença de múltiplos critérios, que como veremos adiante, é o caso do presente trabalho.

2.1. Análise Econômica do Direito

Apesar de a Teoria da Análise Econômica do Direito (AED) ou *Law and Economics* ter se popularizado a partir da década de 70, não é recente o diálogo entre Direito e Economia. Os primeiros diálogos entre as duas ciências, que são espécies do gênero “ciências sociais aplicadas”, remontam ao século XVIII, quando Adam Smith e Jeremy Bentham já apontavam a importância da análise interdisciplinar entre fatos sociais, o primeiro ao estudar os efeitos econômicos decorrentes da formulação de normas jurídicas e o segundo ao associar legislação e utilitarismo.⁸

Na primeira metade do século XX, Aaron Director, que foi diretor do Departamento de Economia da Universidade de Chicago e estudioso da concorrência, chamou a atenção dos juristas da época que atuavam na área da concorrência, sobre os benefícios de uma análise do direito a partir de critérios econômicos, para que pudessem julgar melhor os casos referentes à competição nos mercados.⁹

Richard A. Posner, que é Juiz da Corte de Apelação nos Estados Unidos e professor da Universidade de Chicago, tornou-se um dos nomes mais populares da AED com a publicação

⁸ SZTAJN, Raquel. *Law and Economics*. In: SZTAJN, Raquel; ZYLBERSZTAJN, Décio (org.). **Direito & Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 74.

⁹ Ibid., p. 74.

do manual “*Economic Analysis of Law*”¹⁰, sendo considerado por muitos o verdadeiro precursor do movimento.

Em sua obra, Posner sustenta que a AED assume que as pessoas são racionais na busca de suas preferências¹¹. Tal afirmativa está apoiada no postulado da teoria da escolha racional, para qual os indivíduos farão escolhas que irão maximizar suas habilidades de alcançar os seus fins. Maximizar, segundo Posner, significa matematicamente escolher a melhor alternativa em face das restrições existentes¹². A idéia central dessa constatação pode ser traduzida no fato da AED não fazer julgamentos sobre a racionalidade desses fins, além de não os julgar através de uma pauta de valores.¹³

Além destes, outros autores também aprofundaram o diálogo entre Direito e Economia, como Oliver Williamson, Henry Manne, Armen Alchian, George Stigler e Steven Medena.

O movimento da AED, enquanto apenas uma sugestão alternativa para a Teoria do Direito, não despertou grande atenção dos juristas. As críticas ao movimento vieram apenas a partir do momento em que a AED começou a ser aplicada pelo Judiciário americano.

Isto porque os juristas da época consideravam improvável qualquer diálogo entre Direito e Economia devido às diferenças metodológicas entre os dois ramos do conhecimento. Diferenças essas muito mais evidentes nos países que adotam o Direito de tradição romano-germânica (*civil law*), em que predomina a dogmática, a discussão e a classificação das fontes do direito, que são expostas de maneira sistemática para desenhar um conjunto coerente, o que é bem diferente da metodologia adotada pelos economistas, que se baseia na análise de esquemas empíricos.¹⁴

¹⁰ POSNER, Richard. A. **Economics analysis of Law**. 7a. ed. Aspen: New York, 2007, p. 25 a 33.

¹¹ Ibid., p. 25 a 33.

¹² Ibid., p. 25 a 33.

¹³ Ibid., p. 25 a 33.

¹⁴ SZTAJN, Raquel. op.cit., p. 75.

Essas críticas foram combatidas por Daniel Friedman, ao explicar de que forma a Economia pode contribuir para aperfeiçoar a formulação de normas jurídicas.¹⁵ Tomando a Economia como uma ferramenta de análise de normas jurídicas, baseado na premissa econômica de que os indivíduos agem racionalmente, pode-se concluir que esses indivíduos responderão melhor a incentivos externos que induzam a comportamentos mediante um sistema de prêmios e punições. Assim, se a norma jurídica é um desses incentivos externos, quanto mais for aderente às instituições sociais, mais eficiente será o sistema jurídico.¹⁶

Existe algum consenso entre os autores da AED no sentido de que o movimento consiste em uma corrente acadêmica formada por juristas e economistas, que procuram analisar o fenômeno jurídico através de princípios econômicos. Seus enunciados tratam o direito como um sistema que aloca incentivos e responsabilidades dentro do sistema econômico, e que pode, e deve, ser analisado à luz de critérios econômicos.¹⁷

Assim, podemos dizer que a AED é um movimento interdisciplinar, que traz para o sistema jurídico as influências da ciência econômica, levantando-se, assim, a pretensão de, por meio de categorias econômicas, conferir caráter científico ao conhecimento jurídico.

A AED trata-se, assim, de um projeto científico afinado com o que há de mais moderno no âmbito da teoria do conhecimento. Atualmente, como assinala Miracy Gustin, a *transdisciplinariedade*, ou a produção de uma teoria única a partir de campos de conhecimento antes compreendidos como autônomos, é a tendência metodológica que emerge com maior força, o que passa a exigir do pesquisador uma nova postura e uma nova linguagem, ambas voltadas ao diálogo e à interação.¹⁸

¹⁵ SZTAJN, Raquel. op.cit., p. 75.

¹⁶ Ibid., p.75.

¹⁷ PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. **Direito, Economia e Mercados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 83-84.

¹⁸ GUSTIN, Miracy; DIAS, Maria Tereza. **(Re)pensando a pesquisa jurídica**. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 25.

A maioria dos doutrinadores afirma que a AED possui certas premissas através das quais se é possível realizar o silogismo e obter a conclusão jurídica de acordo com os parâmetros econômicos.

A primeira premissa consiste em reconhecer que o ser humano está disposto a empreender todos os esforços para poder obter a maior satisfação possível com o menor esforço¹⁹. Esta premissa confirma que os agentes somente se engajarão conscientemente em determinada atividade, seja ela de qualquer natureza, se o benefício auferido for maior que o custo despendido para obtê-lo.²⁰

A segunda premissa é resultado da primeira, ou seja, quando o agente realiza a escolha racional, o faz considerando o “sistema de preços”, ou seja, se existem incentivos ou não para a realização da conduta e se a “sanção” imposta compensará o resultado esperado²¹. Assim, a realização ou não da conduta é analisada em face dos benefícios auferidos por meio de uma comparação qualitativa ou quantitativa.²²

Por fim, a terceira premissa considera que as regras legais funcionam ora como incentivos, ora como uma forma de inibir condutas, influenciando, assim, as decisões racionais dos indivíduos.²³

Partindo das premissas da AED, podemos concluir que os indivíduos, quando estiverem diante de diferentes sistemas jurídicos, escolherão agir de acordo com aquele que traga a maior satisfação ou utilidade, através de uma comparação qualitativa ou quantitativa dos benefícios e responsabilidades que cada um deles apresenta.

Assim, ao decidir, os agentes, sejam eles legisladores, juízes, administradores de empresas ou indivíduos, atuarão de forma racional, ou seja, escolherão entre as alternativas

¹⁹ PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo., op. cit., p. 88-90.

²⁰ Ibid., p. 89.

²¹ Ibid., p. 89.

²² Ibid., p. 89.

²³ Ibid., p. 89.

disponíveis aquela que oferecerá mais benefícios do que os eventuais custos que podem advir. Isto porque o homem é um maximizador dos seus interesses.

Sendo a AED uma ferramenta à disposição dos agentes, para que os mesmos analisem os fenômenos jurídicos através de princípios econômicos, escolhemos como premissas, nesse trabalho, a Teoria Econômica da Escolha Racional, que será melhor explicitada a seguir.

2.2. A Escolha Racional

Um dos princípios econômicos mais fundamentais e amplamente utilizados na área econômica é o da racionalidade. A noção de racionalidade figurou como base do pensamento econômico desde quando a teoria econômica passou a ser pensada de forma sistemática, servindo como pressuposto de análise em sua trajetória até os dias atuais²⁴.

Vasco Rodrigues explica, de três formas distintas, o que é “atuar de forma racional”.²⁵

Primeiramente, que para que uma escolha seja racional, do ponto de vista econômico, é necessário que ela possua as seguintes características: seja completa e transitiva. Completa porque o indivíduo deve ser capaz de elencar a sua preferência em face de suas alternativas. Por exemplo, o indivíduo deve ser capaz de dizer se prefere A a B ou se prefere B a A. Transitivas porque o indivíduo deve ser capaz de fazer comparações entre objetos, ou seja, se o indivíduo é capaz de perceber que prefere A a B, e B a C, então necessariamente prefere A a C ($A > B > C \rightarrow A > C$). Assim, agir racionalmente é a capacidade de comparar e decidir entre duas ofertas concomitantes²⁶.

Em segundo lugar, que o indivíduo, conhecendo a utilidade de cada objeto posto para análise, escolhe entre eles em função da maior utilidade que o bem lhe oferta²⁷.

²⁴ ARROW, Kenneth J. **Rationality of Self and Others in an Economic System**. In: HOGARTH, R. M.; REDER, M. W. **Rational Choice: The contrast between economics and psychology**. Chicago and London: University of Chicago Press, 1987.

²⁵ RODRIGUES, Vasco. **Análise Econômica do Direito**. Coimbra: Editora Almedina, 2007, p. 13

²⁶ Ibid., p. 13.

²⁷ Ibid., p. 13.

Por fim, que o indivíduo escolhe aquela alternativa que lhe ofereça mais benefícios do que os eventuais custos que possam advir. O conceito de custo de oportunidade, que tem lugar nessa terceira definição, representa o que se perde por não escolher a segunda alternativa disponível mais favorável²⁸.

Nesse sentido, o método econômico aplicado ao comportamento humano implica que os indivíduos normalmente agem de forma racional, buscando melhorar o seu bem-estar e avaliando as suas escolhas através de uma avaliação custo-benefício.

A ponderação custo-benefício é uma propriedade ínsita de todo indivíduo racional. Tal raciocínio funciona como um mecanismo regulador, certamente desenvolvido ao decorrer de milênios de evolução, que tem a função de adaptar os indivíduos da melhor forma possível ao seu meio.²⁹

Segundo Cooter e Ulen³⁰, a racionalidade pode ser traduzida numa função utilidade, senão vejamos:

La elección de la mejor alternativa permitida por las restricciones puede describirse matemáticamente como una *maximización*. Para ver por qué ocurre así, consideremos que los números reales pueden ordenarse desde los pequeños hasta los grandes, así como el consumidor ordena sus alternativas de acuerdo con la medida en que le dan lo que desea. En consecuencia, las mejores alternativas pueden asociar a números más grandes. Los economistas llaman ‘función de utilidad’ a esta asociación. Además, la restricción de la elección puede expresarse de ordinario matemáticamente como una ‘restricción de la viabilidad’. Elegir la mejor alternativa que permitan las restricciones corresponde a maximizar la función de utilidad sujeta a la restricción de la viabilidad. Por ejemplo, decimos que el consumidor que acude a una tienda maximiza su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria.³¹ (grifos nossos)

²⁸ RODRIGUES, Vasco. op. cit., p. 13.

²⁹ CARVALHO, Cristiano. **Princípios e Conseqüências: a teoria da escolha racional como critério de ponderação – Introdução ao problema.** p. 4. Disponível em <http://works.bepress.com/cristiano_carvalho/17>. Acesso em 18 de novembro de 2008.

³⁰ COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Derecho y Economía.** México. D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 24.

³¹ Tradução Livre: A escolha da melhor alternativa permitida pelas restrições pode ser descrita matematicamente como uma maximização. Para ver porque isso ocorre, consideremos que os números reais podem ser ordenados desde os menores até os maiores, assim como o consumidor racional ordena suas alternativas de acordo com a importância que dá ao que deseja. Por conseguinte, as melhores alternativas podem ser associadas com os números maiores. Os economistas chamam esta associação de "função utilidade". Além disso, a restrição da escolha pode ser expressa matematicamente como uma regular "restrição de viabilidade". Escolher a melhor alternativa que permite as restrições é maximizar a função utilidade sujeita à restrição de viabilidade. Por exemplo, digamos que o consumidor vai a uma loja que maximiza sua utilidade sujeita à sua restrição orçamentária.

Cabe não incorrer na confusão freqüente entre escolha racional e escolha acertada ou correta. Fazer escolhas racionais não implica, de forma alguma, que, aos olhos dos demais, a alternativa escolhida pelo sujeito seja a melhor para si ou para outros.

Por uma questão de lógica, a escolha racional é subjetiva, ou seja, depende dos padrões e desejos de quem escolhe, não sendo possível eleger uma escala do que é mais útil de forma universal, para todos os agentes. Assim, se, por exemplo, um indivíduo escolhe gastar o seu dinheiro com bebida alcoólica e não com os remédios de que necessita, está escolhendo de forma racional, pois dada a sua apreciação pessoal da situação entende que a bebida alcoólica lhe proporciona mais utilidade que os medicamentos.³²

Portanto, é possível afirmar que o pressuposto econômico refere-se a um “agir de forma racional”, ou seja, de acordo com o que o indivíduo considera lhe proporcionar mais utilidade naquele momento, não que os indivíduos “sejam racionais”, ou seja, que escolhem o que seria mais lógico de um ponto de vista coletivo.

Um exemplo que muito bem ilustra o que acabamos de dizer é dado por Cristiano Carvalho³³:

Como exemplo, temos a situação de um sujeito que, imaginando que será torturado e morto pelo exército inimigo, prefere tirar a própria vida antes disso. Ironicamente, um minuto depois, os seus companheiros de farda chegam para resgatá-lo, infelizmente tarde demais. Alguns poderiam pensar que a escolha do pobre soldado foi precipitada e equivocada. Ocorre que, *dadas as circunstâncias e a informação que o mesmo tinha da situação em que se encontrava* a sua análise custo-benefício lhe indicou que o seu ganho seria maior se ele se suicidasse do que se caísse nas mãos dos seus inimigos.

Em suma, o princípio da racionalidade é bastante simples: para que o indivíduo escolha de forma racional basta que saiba ordenar o que lhe é mais interessante, mais útil. Não há necessidade de saber quantificar o quanto lhe é mais útil algo em relação à outra alternativa.

³²RODRIGUES, Vasco, op. cit., p. 15.

³³CARVALHO, Cristiano, op. cit., p. 4.

A simplicidade da teoria da escolha racional foi um dos principais motivos pelo qual esse princípio tornou-se um pressuposto importante durante toda história do pensamento econômico. Porém, o debate em torno do tema não cessou com o passar dos anos. A principal questão levantada foi que nem sempre o processo de escolha numa tomada de decisão é simples, e a teoria da escolha racional desconsidera as diversas limitações dos agentes para executarem o cálculo econômico.

Porém, para sustentar o princípio da racionalidade acima descrito, a ciência econômica precisou tomar algumas premissas, quais sejam: a de que os indivíduos possuem capacidade ilimitada de cálculo, ou seja, conseguem processar todas as variáveis que influenciam na decisão; a de que os indivíduos são oniscientes, ou seja, possuem informação completa e perfeita acerca das possibilidades de escolha e, por fim, a de que os indivíduos são capazes de estabelecer um ranking de preferências a partir de algum critério pessoal.³⁴

Em meados da década de 50 surgiu então, como alternativa à premissa neoclássica de onisciência do agente econômico (conhecimento pleno de todas as informações), a Teoria da Racionalidade Limitada³⁵, a qual, apesar de continuar assumindo o princípio de racionalidade do agente econômico, possui duas diferenças cruciais em relação ao modelo neoclássico da escolha racional: argumenta que os agentes não possuem pleno conhecimento de todas as informações e probabilidades de eventos futuros, sendo que a decisão racional ocorre apenas dentro dos limites da informação disponível a eles; e insere na análise da tomada de decisão o conceito de satisfação de necessidades.

Esse conceito, em contraste com a noção anterior de maximização de utilidade, sugere que o decisor nem sempre continuará a avaliar a escolha até chegar à solução ideal. Em cada

³⁴COMPORTEMENTO econômico-racional, uma teoria (ainda) em construção. **FACE, UFMG**. Disponível em <<http://www.face.ufmg.br/pet/racionalidade.pdf>>. Acesso em 17 de abril de 2009.

³⁵SIMON, H. A. (a). **A behavioral model of rational choice**. *Quarterly Journal of Economics*. v. 69, 1955, p. 99-118 e SIMON, H. A. (b). **Models of Man**. New York: John Wiley and Sons, 1957.

momento de tempo, ele avaliará custos e benefícios de continuar a pensar e de reunir informação sobre a decisão a tomar³⁶.

Isto porque a escolha em si mesma é apenas uma parte do processo de decisão, sendo que, em muitas ocasiões, grande parte do tempo e recurso deste processo é gasto na busca de alternativas³⁷. Em um processo mental que consome recursos, a escolha ótima é aquela que produz uma combinação eficiente entre a utilidade produzida pelo resultado e o consumo de recursos necessários para atingir esse resultado. A racionalidade limitada, assim, não significa uma incapacidade para chegar à melhor solução por via de um esforço cognitivo (busca de informações e alternativas), mas acima de tudo, significa o reconhecimento de que nem sempre faz sentido o aprofundamento desse esforço, a partir das informações disponibilizadas.

Gabaix e Laibson³⁸ apontam a importância da consideração dos recursos cognitivos como recursos escassos. Gerir estes recursos com eficiência significa poupar esforços no processo de decisão quando se percebe que tal não vai afetar grandemente a qualidade da decisão. Os recursos cognitivos devem ser gerenciados como quaisquer outros recursos escassos e, desta forma, procurar a melhor solução possível a qualquer custo não é em si uma decisão racional. Como Smith afirma, o cérebro sabe que determinados processos de avaliação exigem um custo de oportunidade elevado e implicitamente não se incorrerá num custo que não justifica o benefício³⁹. Na tarefa de decisão não interessará, então, simplesmente pensar sobre a decisão. A racionalidade envolve, também, os componentes de “*pensar sobre como pensar*” e “*pensar sobre quando deixar de pensar*”⁴⁰.

³⁶ GABAIX, X.; LAIBSON, D. **Bounded Rationality and Directed Cognition**». Documento não publicado (MIT e Harvard, 2004). In: GOMES, Orlando. **Racionalidade e Escolha**. Disponível em <http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0873-74442007000200004&script=sci_arttext> Acesso em 17 de abril de 2009.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ SMITH, V. Constructivist and Ecological Rationality in Economics. **American Economic Review**, vol. 93, 2003, pp. 465-508.

⁴⁰ Ibid.

É importante ressaltar também que a cognição humana invariavelmente apresenta falhas. Mesmo que desejássemos pautar nossas ações por um comportamento estritamente racional, pondo de lado as emoções, estaríamos sujeitos a falhas de percepção a respeito da verdadeira amplitude e dificuldade dos problemas que enfrentamos. O modelo mental de raciocínio humano está preparado para responder essencialmente a questões que são, de alguma forma, familiares - os processos mentais associam sempre um novo problema a uma situação já conhecida, mas o novo problema pode exigir um tipo de resposta completamente diferente⁴¹.

O reconhecimento de que existem limites à capacidade cognitiva é importante para entender que, mesmo sob o pressuposto de comportamento racional, não há resultados absolutos e inequívocos que sejam gerados por decisões humanas. Assim, freqüentemente, as decisões estão dependentes do contexto, e um mesmo processo de decisão, apresentado de forma modificada e/ou em momentos diferentes, traduz-se com regularidade em diferentes escolhas⁴².

Robbins⁴³ reforça essa argumentação, ressaltando que, uma vez que a capacidade humana para formular e resolver problemas complexos é pequena demais para atender aos requisitos da racionalidade plena, os decisores operam dentro dos limites da racionalidade limitada. Eles constroem modelos simplificados que captam as características essenciais dos problemas sem considerar toda sua complexidade. Uma vez identificado um problema, os decisores começam a procurar critérios e alternativas, em uma lista - que provavelmente não será exaustiva - formada pelos critérios e alternativas inicialmente mais explícitas, mais fáceis de encontrar e que já foram testadas anteriormente. A análise destas alternativas, por sua vez, também não costuma ser abrangente e detalhada. Em geral, os gestores analisam as

⁴¹ GABAIX, X.; LAIBSON, D., op. cit.

⁴² Ibid.

⁴³ ROBBINS, S. P. **Administração: mudanças e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 24.

alternativas apenas até identificar uma que seja “suficientemente boa”, ou seja, uma que alcance um nível aceitável de desempenho.

Após essas considerações, pode-se observar a interação entre a racionalidade e a tomada de decisão, de modo a entender que são complementares em seus processos e que quando trabalhadas de forma integrada, culminam na chamada teoria da decisão, que por sua vez, é indispensável na administração de qualquer organização com gestão profissional e responsável⁴⁴.

Na seção a seguir, apresentaremos então os principais conceitos, modelos e métodos da teoria da decisão aplicáveis ao problema de escolha, pelo gestor de marcas, do mecanismo mais adequado para o registro internacional de suas marcas.

2.3. Teoria da Decisão

A teoria da decisão trata de escolhas entre alternativas. Assim, pretende ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores, em face de suas preferências básicas. Para isso, parte do pressuposto de que os indivíduos são capazes de expressar suas preferências básicas e são racionais quando enfrentam situações simples⁴⁵.

Com base nessa proposição, a metodologia desenvolvida pela teoria da decisão permite a resolução de problemas de decisão mais complexos, auxiliando os decisores a fazer uma escolha racional, mesmo com as limitações a que estão expostos, conforme apresentado no item anterior.

Podemos definir a teoria da decisão como o conjunto de procedimentos e métodos de análise que procuram assegurar a coerência, a eficácia e a eficiência das decisões tomadas em

⁴⁴RIBEIRO, Roberto; LEITE, Rita; CROZATTI, Jaime. A Racionalidade e o Processo Decisório: Algumas reflexões teóricas. **Reflexão Contábil**. Vol. 25 - N.1 Janeiro-Abril/2006, p. 15-24. Disponível em: <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque/article/viewFile/3505/3176>> . Acesso em 17 de abril de 2009.

⁴⁵GOMES, L.F.A.M., GOMES, C.F.S., ALMEIDA, A.T. **Tomada de Decisão Gerencial: Enfoque Multicritério**. 3a ed. Editora Atlas S.A. São Paulo: 2009, p. 21.

função das informações disponíveis⁴⁶. Para tanto, poderão ser usadas ferramentas matemáticas ou não.

O mundo tem se tornado mais e mais complexo, a inovação tecnológica, a globalização das economias e o avanço da tecnologia da informação têm feito crescer de forma exponencial a disponibilidade de informações e a necessidade de considerá-las nas decisões pessoais ou empresariais.

Neste contexto, o decisor deve ter, segundo Kauffman, “acima de tudo o mais, um espírito incomprometido da verdade, que, para emergir, precisa de métodos e meios de processar informação”.⁴⁷ Um negócio não pode ser conduzido apenas com sutileza ou mesmo astúcia. Os fatos e as situações relacionadas à decisão precisam ser explicitados tão exatamente quanto possível. Modelos cada vez mais próximos da realidade devem ser produzidos para embasar as discussões. Esses modelos podem ser, muitas vezes, incompletos, porque são representações da realidade e não a realidade em si, porém, quando solidamente construídos em bases lógicas constituem uma importante ferramenta à disposição do decisor.

A junção da intuição e da lógica pode ser alcançado pelo emprego, onde possível, de métodos matemáticos. Kauffman apresenta-nos algumas questões para reflexão:

Devemos continuar a agir e a tomar decisões, apenas baseados em intuições? (...) Ou estamos nós agora na posse de certas formas de conhecimento, e mais particularmente de métodos, que nos possibilitam trazer para a intuição uma quota adicional de lógica matemática, que substitui, até certo ponto, o empirismo puro?⁴⁸

2.3.1. Decisões Multi-critérios

A maioria das decisões requer que o decisor alcance mais de um objetivo simultaneamente⁴⁹. Ao comprar um carro, você provavelmente vai querer maximizar a

⁴⁶ GOMES, L.F.A.M., GOMES, C.F.S., ALMEIDA, A.T, op. cit., p. 21-22.

⁴⁷ KAUFMANN, Arnold. **A Ciência da Tomada de Decisão: Uma introdução à praxiologia**. Zahar Editores. Rio de Janeiro, 1981, p. 11.

⁴⁸ KAUFMANN, Arnold. op. cit., p. 11.

⁴⁹ BAZERMAN, Max H. **Processo Decisório: para cursos de administração e economia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 17.

economia de combustível, minimizar o custo de aquisição, maximizar o conforto, e assim por diante.

A tomada de decisão multi-critérios⁵⁰ aborda a tomada de decisões na presença de critérios múltiplos, e normalmente conflitantes⁵¹. Problemas que envolvem a tomada de decisão multi-critérios são comuns na vida cotidiana.

No contexto pessoal, o emprego que alguém escolhe pode depender do prestígio do cargo, do local de trabalho, do salário pago, das oportunidades de crescimento oferecidas, das condições de trabalho, etc. O carro que alguém compra pode ser avaliado em termos de preço, consumo de combustível, estilo, segurança, conforto, etc.

No contexto de negócios, a estratégia corporativa que um executivo escolhe pode depender dos lucros esperados, participação de mercado, imagem corporativa, obrigações com a sociedade, etc.

Apesar da diversidade de problemas que envolvem a tomada de decisão multi-critérios, todos eles compartilham de algumas características, segundo Hwang e Yoon⁵²:

- Múltiplos objetivos / atributos / critérios: cada problema tem múltiplos objetivos ou atributos. Um decisor deve definir um conjunto de objetivos / atributos / critérios relevantes para cada decisão.
- Conflitos entre critérios: múltiplos critérios geralmente conflitam entre si. Por exemplo, no projeto de um carro, o objetivo de menor consumo de combustível pode reduzir o conforto em função de um menor espaço para passageiros.
- Unidades diferentes: cada objetivo/atributo tem uma unidade de medida diferente. No caso do projeto do carro, o consumo de combustível é expresso por quilômetros por litro (km/l),

⁵⁰ tradução livre do inglês “Multiple Criteria decision making”.

⁵¹HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun. **Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications**. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg: New York, 1981, p. 1.

⁵² Ibid, p.1.

conforto pode ser por metros quadrados (m²) para os passageiros, segurança pode ser indicada de forma não numérica, o custo é apresentado em Reais (R\$), etc.

- Seleção: a solução para estes problemas consiste em: projetar a melhor alternativa; ou escolher a melhor entre as alternativas especificadas, finitas e pré-definidas.

Os problemas relacionados à Tomada de Decisão Multi-Critérios podem ser então classificados em duas categorias: a Tomada de Decisão Multi-Objetivos, onde as alternativas não estão previamente disponíveis e a intenção é projetar a melhor alternativa; e a Tomada de Decisão Multi-Atributos, onde usualmente existe um número limitado e relativamente pequeno de alternativas pré-determinadas.

Este trabalho focará na Tomada de Decisão Multi-Atributos, uma vez que o problema aqui apresentado (escolha do sistema de registro internacional de marcas) possui um número limitado e pré-definido de alternativas (Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri) que serão analisadas sob diferentes critérios (burocracia, tempo e custo).

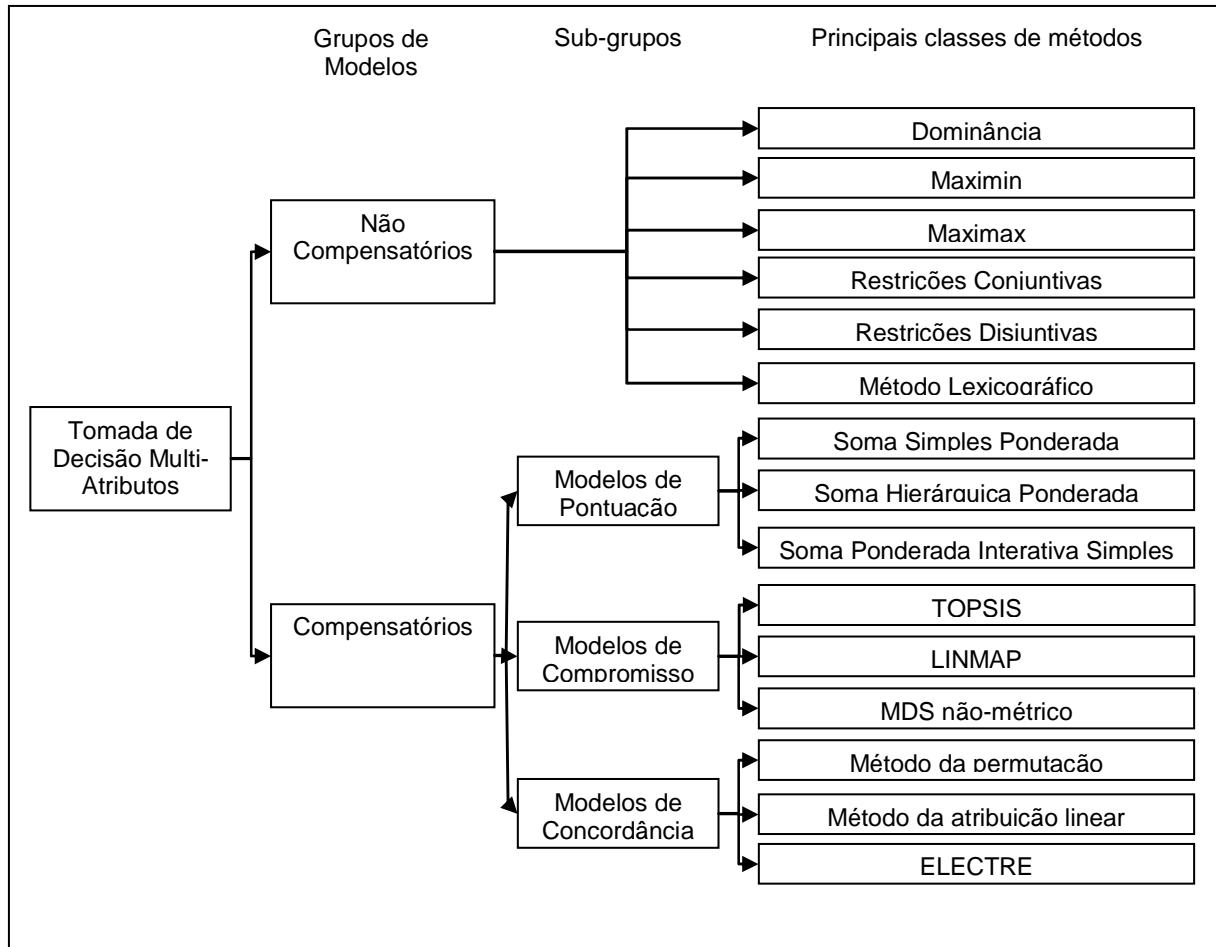
2.3.2. Modelos e Métodos para Tomada de Decisão Multi-Atributos

Um método para Tomada de Decisão Multi-Atributos é um procedimento que especifica como a informação sobre os atributos (critérios) será processada para chegar a uma escolha.

Hwang & Yoon apresentaram uma classificação dos diferentes métodos existentes para resolução de problemas relacionados à Tomada de Decisão Multi-Atributos.⁵³

⁵³HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun., op. cit., p. 24.

Modelos e Métodos para Tomada de Decisão Multi-Atributos



Fonte: Hwang & Yoon / Elaboração própria.

Estes diferentes métodos para Tomada de Decisão Multi-Atributos podem ser classificados sob dois modelos principais: os modelos não-compensatórios e os modelos compensatórios.

Os Modelos não-compensatórios não permitem *tradeoffs*⁵⁴ entre os atributos (critérios). Assim, as comparações são feitas atributo (critério) a atributo (critério), isoladamente. Os métodos associados a este modelo são normalmente simples e adequados para os casos em que o conhecimento e habilidade do tomador de decisão são limitados. Os principais métodos utilizados nestes casos são: dominância, maximin, maximax, método das restrições conjuntivas, método das restrições disjuntivas, e método lexicográfico.

⁵⁴ Não existe uma palavra na língua portuguesa que traduza de forma correta o sentido da palavra *tradeoff*, que significa uma situação em que para atingir determinado benefício é preciso abrir mão de outro.

Os Modelos compensatórios permitem *tradeoffs* entre os atributos (critérios). Assim, mudanças em um atributo (critério) podem ser compensadas por mudanças opostas na mesma medida em outros atributos (critérios). Nesses modelos, um número simples é normalmente associado a cada alternativa em cada critério. Com base na forma de cálculo desse número, os modelos compensatórios podem ser divididos em três subgrupos: modelos de compromisso, modelos de concordância e modelos de pontuação.

Uma vez que, para o problema desta pesquisa (escolha entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri para registro internacional de marcas), os atributos (critérios) não podem ser avaliados isoladamente, pois um valor baixo para determinado atributo (por exemplo: custo para concessão do registro) pode ser compensado, na avaliação do gestor de marcas, por um valor alto em outro atributo (por exemplo: tempo para concessão do registro), este trabalho utilizará um dos métodos do Modelo Compensatório citados acima.

Os modelos de compromisso possibilitam a seleção da alternativa que está mais próxima de uma solução ideal pré-definida. Os métodos TOPSIS⁵⁵, LINMAP⁵⁶ e MDS não-métrico⁵⁷ incluem-se nesta categoria.

Os modelos de concordância organizam um conjunto de *rankings* de preferências que melhor satisfaz uma dada medida de concordância pré-definida para cada atributo. Os métodos da permutação, atribuição linear e ELECTRE⁵⁸ fazem parte deste modelo.

Os modelos de pontuação permitem a atribuição de pontos a cada alternativa e a seleção daquela que tenha a maior pontuação (ou a máxima utilidade). Assim, o problema consiste em avaliar a função utilidade multi-atributos apropriada a cada situação de decisão.

⁵⁵ *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* – Técnica para ordenação de preferências por similaridade à solução ideal (livre tradução)

⁵⁶ *Linear Programming Techniques for Multidimensional Analysis of Preference* – Técnicas de Programação Linear para Análise Multidimensional de Preferências (livre tradução)

⁵⁷ *Multidimensional Scaling (MDS)* – Escala Multidimensional (livre tradução)

⁵⁸ *Elimination et Choix Traduisant la Réalité* – Eliminação e escolha da realidade traduzida (livre tradução)

Os principais métodos para esses modelos são: Soma Simples Ponderada, Soma Hierárquica Ponderada e Soma Interativa Ponderada Simples.

Como não existe uma solução ideal pré-definida ou uma medida de concordância pré-definida para cada atributo (critério), os modelos de compromisso e de concordância, respectivamente, não são aplicáveis ao problema desta pesquisa. E como um dos objetivos deste trabalho é fornecer ao tomador de decisão das empresas exportadoras um método que o permita escolher o sistema de registro internacional de marcas que maximize valor para a empresa, os métodos indicados são aqueles pertencentes ao modelo de pontuação.

Por fim, dentre os métodos do modelo de pontuação, escolhemos o método da Soma Simples Ponderada, que é um dos métodos mais simples do modelo de pontuação, bastante conhecido e utilizado⁵⁹ no ambiente empresarial, para exemplificar como a decisão pode ser tomada⁶⁰.

Importante lembrar que, ao escolhermos o método da Soma Simples Ponderada, para exemplificar como as informações sobre os diferentes sistemas de registro internacional de marcas podem ser tratadas, de forma que venham a se tornar um insumo para a tomada de decisão dos gestores de marcas das empresas, não estamos afirmando que o mesmo seja melhor que os demais. O referido método foi escolhido de forma apenas exemplificativa, por ser um método simples e já bastante utilizado.

2.3.3. Método da Soma Simples Ponderada

No método da Soma Simples Ponderada, o tomador de decisão atribui pesos relativos à importância de cada atributo, que se tornarão os coeficientes das variáveis. Além disso, o tomador de decisão atribui valores (notas) para cada atributo em uma escala numérica.

⁵⁹ HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun., op. cit., p. 41.

⁶⁰ Mais informações sobre os outros métodos citados neste trabalho podem ser encontradas no trabalho de HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun. op. cit., p. 23-26.

O decisor pode então obter uma pontuação total primeiramente multiplicando o valor e o peso de cada atributo, e no final somando esses produtos. Após computadas as pontuações totais de cada alternativa, aquela com a maior pontuação será a mais indicada para o tomador de decisão⁶¹.

Para isso, o indivíduo precisa seguir as seguintes etapas: definição do problema (no nosso caso, escolher o melhor sistema de registro internacional de marcas); identificação dos critérios de decisão (como os critérios que identificamos: burocracia, tempo e custo do registro internacional de marcas); determinação de pesos para os critérios (por exemplo, custo pode ser mais importante para micro e pequenas empresas do que o tempo para concessão do registro); desenvolvimento de alternativas (por exemplo, Sistema Tradicional e Protocolo de Madri); avaliação das alternativas (notas) segundo cada critério; e seleção da melhor alternativa⁶².

Essa escolha é feita de forma lógica, sistemática, critério a critério, sendo a avaliação geral uma combinação algébrica da importância (peso) e valor esperado em cada atributo (nota). Esses critérios são combinados de maneira a formar a avaliação geral, mas o valor de cada um (notas) é subjetivo para cada indivíduo⁶³. O tomador de decisão então escolherá a alternativa que tiver a melhor avaliação geral, ou seja, que proporcione a maximização do valor⁶⁴.

Matematicamente, o método da Soma Simples Ponderada pode ser descrito da seguinte forma, segundo Hwang e Yoon⁶⁵:

⁶¹ HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun., op. cit. 41.

⁶² BAZERMAN, Max H., op. cit., p. 18.

⁶³ SUJAN, M. Consumer knowledge, effects on evaluation strategies mediating consumer judgments. **Journal of Consumer Research**, 12, 1985, p. 31-46.

⁶⁴ LAU, R. R. Models of decision-making. In D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Eds.), **Oxford Handbook of Political Psychology**. New York: Oxford University Press, 2003, p. 19-59.

⁶⁵ HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun. op. cit., p. 41.

Suponha que o tomador de decisão atribuiu um conjunto de pesos relativos à importância dos atributos, $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, e um conjunto de valores para esses atributos $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ para cada alternativa.

Então a alternativa escolhida, A^* , será selecionada com a seguinte função utilidade:

$$A^* = \left\{ A_i \mid \max_i \sum_{j=1}^n p_j * x_{ij} / \sum_{j=1}^n p_j \right\}$$

sendo que:

i = alternativas disponíveis

max = maximiza

j = critério selecionado

x_{ij} = valor atribuído ao critério j da alternativa i

p_j = peso atribuído ao critério j

n = número total de critérios

Usualmente, os pesos são normalizados para que a soma de todos eles seja igual a 1.

O método de Soma Simples Ponderada também pode ser representado de forma visual e didática em uma tabela⁶⁶, conforme exemplo abaixo, que contém 3 critérios: A, B e C. Duas alternativas são consideradas: Opção 1 e Opção 2. No exemplo citado, podemos perceber que, apesar de ambas as opções obterem notas absolutas totais iguais a 1000, a opção 2 se apresenta como a melhor alternativa porque recebeu notas maiores nos critérios com maior peso para o decisor.

⁶⁶ BERTELSEN, Dag. Selection and valuation of criteria in decision-making for improvements in transport systems. **Trafikdage på Aalborg Universitet**, 2008, p. 1-10.

Critérios de decisão para duas alternativas

Critério	Pesos	Nota	Nota	Resultado	Resultado
		Opção 1	Opção 2	Opção 1	Opção 2
A	1	400	100	400	100
B	2	300	400	600	800
C	1,5	300	500	450	750
Resultados totais ponderados		1000	1000	1450	1650

Fonte: Dag Bertelsen/ Elaboração própria.

É importante ressaltar que, no método da Soma Simples Ponderada, os valores dos atributos devem ser sempre numéricos e comparáveis⁶⁷. Porém, conforme apresentado anteriormente, os problemas multi-critérios normalmente possuem atributos com unidades de medida diferentes, sendo necessário estabelecer algum mecanismo de conversão ou harmonização de unidades para torná-los comparáveis. Um mecanismo comum para harmonizar as unidades é atribuir valores numéricos de acordo com uma escala, por exemplo, de “alto”, “médio” e “baixo”. Nestes casos, o tomador de decisão também deve atentar para que um atributo classificado como “alto” deve receber aproximadamente o mesmo valor numérico do que outro também classificado como “alto”⁶⁸.

Além disso, é necessário encontrar uma base razoável para que os pesos atribuídos reflitam a importância de cada atributo. O tomador de decisão deve ser cuidadoso ao atribuir os valores numéricos aos pesos, procurando deixar explícito porque um determinado atributo tem uma importância, por exemplo, duas ou três vezes maior do que outro atributo.

Mesmo quando pesos são atribuídos cuidadosamente e os valores dos atributos são numéricos e comparáveis, o decisor precisa estar atento para que esses valores e pesos mantenham coerência com sua avaliação subjetiva sobre os critérios e alternativas. Note, por

⁶⁷ HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun. op. cit, p. 101.

⁶⁸ Ibid., p. 101.

exemplo, que um atributo com peso 1 e valor 10 obtém o mesmo produto que um atributo com peso 5 e valor 2; ou seja, um atributo com uma nota excepcional tem a mesma contribuição para a média ponderada que um atributo com uma nota medíocre, em função da diferença nos pesos.

Quando os atributos podem ser de fato considerados separadamente, ou seja, quando praticamente não existem complementaridades, o método de Soma Simples Ponderada pode ser uma abordagem muito poderosa para a Tomada de Decisão Multi-Critérios, pois tem a capacidade de gerar uma escolha única, uma vez que é encontrado um número para cada alternativa e esse número normalmente é diferente entre as alternativas. Por essa razão, e porque o método também tem um apelo intuitivo, ele é utilizado com bastante frequência⁶⁹.

Cabe ressaltar também que, nos casos em que os atributos não podem ser considerados separadamente para então serem somados, porque podem existir complementaridades entre os vários atributos, a abordagem de média ponderada pode gerar resultados um pouco distorcidos. Nestes casos, a pontuação total poderia ser feita de forma quase-aditiva ou multilinear. Entretanto, a teoria, simulações computacionais e a experiência sugerem que o método de Soma Simples Ponderada gera resultados muito próximos de outras formas não lineares muito mais complexas, mantendo a facilidade de uso e de entendimento.

Há, porém, que se notar também que a abordagem do problema de decisão sob o enfoque da Tomada de Decisão Multi-critérios não visa apresentar ao decisor uma solução incontestável para seu problema, elegendo uma única verdade representada pela ação selecionada. Visa, isto sim, apoiar o processo decisório, pela recomendação de ações ou cursos de ações ao tomador de decisão. Se a qualidade da informação disponível ao longo do processo de resolução de um problema complexo é de inquestionável importância, também o é a forma de tratamento analítico daquela mesma informação pelo tomador de decisão. Essa

⁶⁹ Ibid., p.101.

forma deve fundamentalmente agregar valor à informação, e a qualidade da decisão depende fundamentalmente deste tratamento analítico⁷⁰.

Por fim, cabe frisar que utilizaremos o método da soma simples ponderada neste trabalho de maneira exemplificativa, como forma de subsidiar a decisão dos gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras, no momento da escolha de qual sistema de registro internacional de marcas utilizar, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri. Assim, para a aplicação do método é necessário conhecer quais as alternativas disponíveis (no nosso caso, os diferentes sistemas de registro internacional de marcas) e os critérios que influenciam a escolha (burocracia, tempo e custo), o que será feito no próximo capítulo.

⁷⁰ GOMES, L.F.A.M., GOMES, C.F.S., ALMEIDA, A.T., op. cit., p. 61.

3. O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Neste capítulo abordaremos a definição e a natureza jurídica das marcas, a fim de esclarecer o que vem a ser este instituto e como ele é tratado pelo Direito. Em seguida, trataremos das funções da marca, em especial da sua função econômica, no intuito de melhor compreender a importância econômica das mesmas para os empresários e consumidores. Pretendemos destacar também a marca como um dos mais importantes ativos das empresas e a sua influência no valor de mercado das mesmas. Destacada a sua importância e valor para a empresa, focaremos na necessidade de proteção jurídica da marca para que a mesma seja incorporada ao patrimônio da empresa. Por fim, examinaremos de forma detalhada os diferentes sistemas de registro de marcas no exterior, dando especial atenção às principais diferenças entre eles e aos benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional apontados pela doutrina.

3.1. Marcas: definição e natureza jurídica

Pretendemos aqui trazer noções gerais sobre a definição e a natureza jurídica das marcas, sem termos, porém, a pretensão de esgotar todo o conteúdo e as discussões pertinentes ao tema, pois tal façanha seria objeto de um tratado, dado a sua complexidade. Porém, não podíamos deixar de falar sobre esse assunto, pois imprescindível para o desenvolvimento desse capítulo, porque não há como falar-se em registro internacional de marcas sem antes esclarecer o que vem a ser esse instituto.

Uma das definições mais tradicionais para marcas, segundo Paula Helena de Oliveira, foi estabelecida pelo Comitê de Definições da *American Marketing Association*:

Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos seus concorrentes.⁷¹

Assim, “ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença”.⁷²

A marca, na perspectiva do consumidor, é um importante instrumento à sua disposição, que serve para auxiliá-lo na distinção dentre os produtos ou serviços concorrentes entre si, aquele que possui as qualidades e características que deseja.

Tullio Ascarelli chega ao ponto de dizer que a proteção dos consumidores é o fim último das marcas:

La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones em publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple.⁷³

Já na perspectiva do empresário, a marca é um instrumento que permite identificá-lo perante o público consumidor, possibilitando-se assim, a fidelidade de sua clientela e o retorno financeiro dos investimentos despendidos em qualidade e publicidade dos produtos ou serviços que fornece.

As marcas, assim como as patentes, os desenhos industriais, os segredos de indústria, as indicações geográficas, dentre outros, são considerados bens imateriais ou incorpóreos. Estes por sua vez, diferem-se dos bens chamados materiais ou corpóreos pelo fato de possuírem uma existência apenas abstrata e não material como aqueles.⁷⁴

⁷¹ OLIVEIRA, Paula Helena. **Marcas: Um ativo estratégico mensurável**. 69f. Monografia de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato-sensu em Relações Internacionais - Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 13.

⁷² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris: 2008, p. 9.

⁷³ Tradução Livre: A proteção da marca não constitui em um prêmio a um esforço de criação intelectual, que pode ser protegido por si mesmo, nem um prêmio pelos investimentos em publicidade; é um instrumento para uma diferenciação concurrencial, que tem como último fundamento a proteção dos consumidores e por tanto, seus limites, na função distintiva que cumpre. ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales**. Vol. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961, pp. 438-9, In: BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 9.

⁷⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 257.

João da Gama Cerqueira, importante doutrinador brasileiro, considera que o direito sobre as marcas, assim como o direito sobre os demais bens imateriais, é tido como um direito de propriedade. Nesse sentido, assevera:

Tratando, agora, das marcas industriais em particular, não nos apartamos dessas conclusões, considerando o direito sobre as marcas como um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens ou coisas incorpóreas, tal como os outros direitos que compõem o quadro da propriedade imaterial.⁷⁵

Segundo o autor, o direito sobre a marca é uma propriedade imaterial pelo fato de a marca ser um bem incorpóreo, uma vez que é identificada de modo ideal e abstrato e não em “exemplares materiais”.⁷⁶

Contudo, tendo a marca natureza jurídica de propriedade, seu titular poderá dela usar, gozar e dispor de acordo com sua conveniência, porém dentro dos limites da lei.

Como corolário da natureza jurídica de propriedade, aos titulares de marcas é garantido o direito de exclusividade concorrencial⁷⁷ que erige proibição *erga omnes*, impedindo todos, mesmo aqueles que licitamente adquirem os produtos marcados, de efetuarem a reprodução e venda em concorrência com o titular do registro.

A propriedade de uma marca pode ser adquirida seja pelo uso ou ocupação, seja pelo reconhecimento público da titularidade pelo Estado.

Nos Estados Unidos⁷⁸, por exemplo, a propriedade da marca é adquirida pelo seu uso ou ocupação, intervindo o Estado, posteriormente, apenas para conferir determinadas garantias legais ao titular. Neste caso, o registro da marca é apenas declarativo de um direito de propriedade já existente (chamado de sistema declaratório), sendo a sua necessidade considerada apenas como um “acertamento” de uma situação jurídica. Em outras palavras, o registro serve apenas para homologar uma situação jurídica pré-existente.

⁷⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

⁷⁶ Id. Ibid.

⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p.165.

⁷⁸ UNCTAD, **Resource Book on TRIPS and Development**, Oxford: 2004, p. 232 e seg.

Já em outros países, como os de tradição romana, a propriedade da marca é apenas conferida ao titular após uma manifestação do Estado que reconhecerá àquela titularidade por meio do registro. Nestes casos, o registro da marca assume um caráter constitutivo da propriedade e como corolário do direito ao uso exclusivo da marca (chamado de sistema atributivo ou constitutivo), que antes dele é privado de proteção.

Muitos países, apesar de adotarem a regra do sistema atributivo, admitem exceções, como por exemplo, ao reconhecerem a prevalência do direito de um utente anterior sem registro da marca e ao reconhecerem o direito de um utente que se tornou notório. Nestes casos, não podemos dizer que o sistema é essencialmente atributivo, e sim, misto.

Dentre esses países, podemos citar o Brasil. Em regra, a propriedade da marca só será adquirida no Brasil através do registro validamente expedido. Porém, o § 1º do art. 129, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)⁷⁹ traz uma exceção a regra do sistema atributivo, ao garantir o direito de precedência ao registro ao usuário anterior de boa-fé.

Destarte, o registro da marca é imprescindível nos países que adotam o sistema atributivo e recomendável nos países que adotam o sistema declaratório. Neste último caso, diz-se recomendável, pois pode constituir um importante instrumento de prova de anterioridade no caso de um conflito entre empresas a respeito da titularidade de uma mesma marca.

3.2. A função econômica das marcas

A função das marcas está relacionada com o plano comercial, do ponto de vista público para proteger o consumidor, evitando confusão entre produtos ou serviços iguais ou semelhantes e do ponto de vista privado protegendo os empresários contra a concorrência desleal.

⁷⁹ Art. 129 – § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, podemos dizer que as marcas assumem um papel estratégico e fundamental na economia atual dos países, conforme podemos depreender das lições de Di Blasi:

Especialmente em um momento no qual se verifica a globalização do mercado internacional, a marca assume papel fundamental na economia das nações, sendo a sua regulação dever soberano dos Estados.⁸⁰

Considerando a definição de marca descrita no item anterior, podemos dizer que as marcas de produtos e serviços são dotadas de uma função distintiva, uma vez que possibilitam aos consumidores diferenciarem um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante, através da sua vinculação ao bem oferecido ao público.

Outra função comumente atribuída às marcas é a função de indicar a origem do bem. Existem muitas críticas em relação a essa função atribuída às marcas, como a apresentada por José de Oliveira Ascensão⁸¹:

É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas, sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus. As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ônus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.

Neste sentido, muito bem aponta Denis Borges Barbosa,

A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas (...).⁸²

⁸⁰ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 333.

⁸¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, nº 61, nov/dez 2002.

⁸² BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p.18.

Assim, a origem que aqui tratamos não deve ser entendida como origem geográfica dos bens, ou como indicativa do titular ou fabricante do bem, muito menos como o estabelecimento fabril ou prestador de serviços, e sim como o valor gerado pela coesão e consistência dos produtos e serviços identificados pela marca.

Não obstante a importância das funções acima apresentadas, a função econômica das marcas é a de maior relevância para o desenvolvimento desta pesquisa, merecendo, portanto, uma explanação mais detalhada. Para José Henrique Pierangeli, a função econômica é a mais importante dentre todas as funções que a marca pode exercer no mercado.⁸³

Conforme leciona Denis Borges Barbosa, os autores americanos amparam a função econômica das marcas sob dois princípios: o de que a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e o de criar incentivos para a instituição e manutenção da qualidade dos produtos.⁸⁴

A marca permite que o consumidor identifique as qualidades e características que deseja em relação a determinado produto ou serviço, economizando o esforço de ter que testar o bem em cada caso, confiando que o fornecedor do bem no mercado “zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e serviços”.⁸⁵

Denis Borges Barbosa ensina que:

(...) ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas *sumariamente* que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao mesmo tempo proporciona ao consumidor economia de esforço, desnecessidade de reflexão e indução ao consumo.⁸⁶

Imagine se um consumidor, ao chegar a uma loja procurando por um determinado produto, como um creme de cabelo, encontrasse vários tipos de cremes de cabelo iguais ou semelhantes não identificados por marcas. Primeiramente, o consumidor teria que se lembrar

⁸³ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 79.

⁸⁴ BARBOSA, Denis Borges, op. cit., 19.

⁸⁵ Ibid., p.19.

⁸⁶ Ibid., p.18.

de todas as características que deseja em relação ao creme que procura (como, por exemplo, que seja específico para cabelos tingidos e oleosos), o que já lhe exige um esforço maior do que chegar a uma loja procurando o creme de cabelo da marca XY, que ele já sabe previamente que possui as características que deseja. Em segundo lugar, o vendedor da loja também teria um grande esforço, pois teria que ler as especificações de cada um dos produtos de diferentes fabricantes para saber qual atende as necessidades do consumidor, o que tornaria o processo de venda muito demorado. Assim, podemos dizer que é menos custoso para o consumidor procurar por uma determinada marca do que pelos atributos que deseja em um produto.

Um estudo feito pelos pesquisadores ingleses Cornish e Phillips mostra que o grau de aversão ao risco do consumidor deve variar de produto a produto. Por exemplo, um consumidor poderá ousar mais na escolha de um detergente do que na ração para o seu cão e, certamente, poderá se arriscar mais na escolha entre diferentes rações para animais do que na compra de um remédio para sua família. Sugerem os autores, então, que uma medida econômica para a lealdade às marcas seria representada pelos custos associados à experimentação de produtos alternativos. Os riscos, por exemplo, de se comprar um remédio desconhecido de baixa qualidade devem ser pesados em relação ao preço mais elevado de um medicamento renomado.⁸⁷

O estudo lembra também que, nos países em desenvolvimento, a ausência de padrões de qualidade bem estabelecidos torna o risco de experimentação ainda maior. Desta forma, conclui o trabalho, que as preferências dos consumidores nestes países tenderiam a se direcionar para os produtos importados ou para os que levam o selo de multinacionais

⁸⁷ CORNISH, W. R. e PHILLIPS, Jennifer – **The Economic Function of Trade Marks: Analysis with Special Reference to Developing Countries.** IIC, Vol. 13, Nº 1/1982, p. 41-64.

conhecidas. As empresas locais poderiam ser prejudicadas, mesmo quando sua qualidade fosse tão boa ou mesmo superior à do concorrente estrangeiro.⁸⁸

Porém, para gerar a fidelidade do consumidor, é necessário que um produto identificado por uma marca mantenha uma mesma qualidade na sua produção em larga escala, ou seja, que não mude de uma unidade para outra, e também, que não mude com o tempo.⁸⁹

Isto porque a marca carrega consigo as informações sobre a qualidade de determinado produto, e é justamente, pela manutenção da qualidade que a marca ganha reputação no mercado. E, uma vez criada essa reputação, as empresas terão mais lucro, pois os consumidores estarão dispostos a pagar mais em troca da economia de esforços que terão nas suas pesquisas e em troca da qualidade consistente que aquela marca apresenta.

Assim, o incentivo de uma empresa para investir recursos (publicidade) em desenvolver e manter uma marca forte dependerá da sua habilidade em manter consistente a qualidade de seus produtos ou serviços. Em outras palavras, as marcas são fortes quando denotam uma qualidade consistente e, somente as firmas que mantêm essa qualidade consistente têm incentivos para investir recursos em marcas fortes.⁹⁰

Quando a qualidade da marca não é consistente, os consumidores saberão que aquela marca não os permite associar uma experiência passada de consumo com uma experiência futura e, conseqüentemente, não estarão dispostos a pagar mais por ela, pois ela não reduz o seu tempo de pesquisa. Assim, a empresa não conseguiria ter retorno suficiente dos investimentos (publicidade) na promoção da marca.⁹¹

Contudo, uma empresa com uma marca forte relutará em diminuir a qualidade de seus produtos ou serviços, porque certamente ela sofrerá uma perda considerável dos recursos investidos para fortalecê-la.

⁸⁸ ⁸⁸ CORNISH, W. R. e PHILLIPS, Jennifer, op. cit., p. 63-64.

⁸⁹ LANDES, William, POSNER, Richard A. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003.

⁹⁰ LANDES, William, POSNER, Richard A., op. cit.

⁹¹ Ibid.

As empresas americanas consideram a marca, em relação às demais formas de proteção da propriedade intelectual, a de maior relevância. Um estudo feito pela UNITC – *United States International Trade Commission* – em 1988, demonstra que 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os *trade secrets*, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.⁹²

Assim sendo, podemos dizer que nos dias de hoje, a marca é para a empresa a base de toda a sua comercialização, chegando, em muitos casos, a ser o seu ativo mais valioso, conforme veremos a seguir.

3.3. O valor das marcas

A atual *performance* das empresas nos mercados financeiros tem evidenciado que uma parcela significativa do valor das empresas não está vinculado aos ativos tangíveis que ela possui e sim aos chamados ativos intangíveis. Dentre os vários ativos intangíveis que aportam valor a uma empresa, a marca é um dos mais importantes.

Segundo Eduardo Tomiya, uma pesquisa realizada pela *Business Week* e pela *Interbrand* em 2005, sobre a composição do valor de mercado das 500 maiores empresas do mundo, o valor da marca representa 38%.⁹³

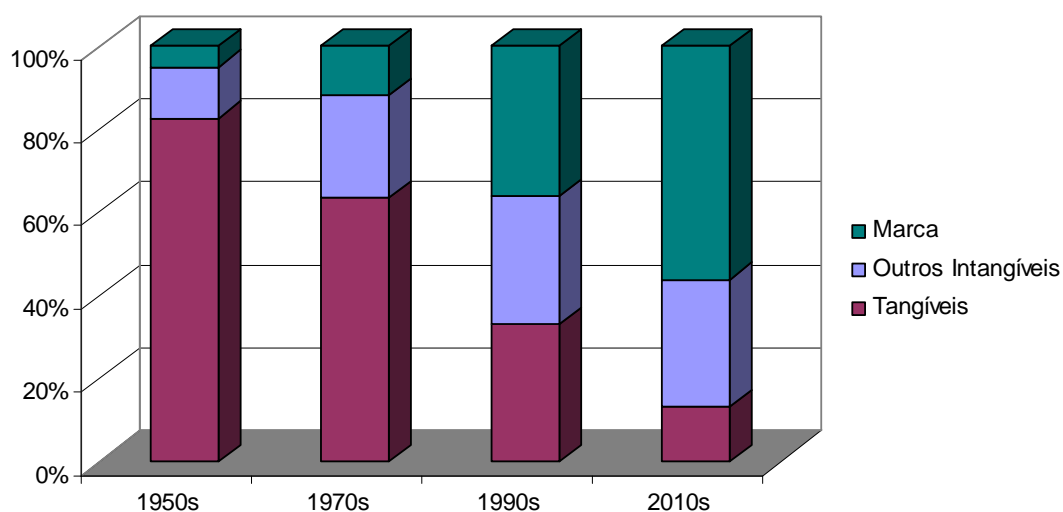
Uma outra pesquisa, citada por Nunes e Haigh, feita pela *Brand Finance* com as marcas mais valorizadas do mundo, estima que a média atual da proporção do valor da marca sobre o valor de mercado dessas empresas é maior que 50%, podendo chegar a mais de 60% no ano de 2010.⁹⁴

⁹² BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 23.

⁹³ Business Week e Interbrand – “**The World Most Valuable Global Brands**” (july 21st-2005). In: TOMIYA, Eduardo. **Da estratégia da marca ao valor do acionista**. BAKnowledge, p.7

⁹⁴ Disponível em www.brandfinance.com> In: NUNES, Gilson e HAIGH, David. **Marca: valor do intangível, medindo e gerenciando seu valor econômico**. São Paulo: Atlas, 2003, p. 131.

Proporção do valor da marca sobre o valor de mercado das empresas



Fonte: Brand Finance

Um estudo recente publicado pelo *Journal of Academy of Marketing Science* comprova empiricamente que marcas fortes geram valor aos acionistas e que, na percepção do mercado de capitais, empresas proprietárias de marcas fortes possuem maior rentabilidade e menores riscos operacionais.⁹⁵

Alguns dados, fornecidos por outro estudo recente feito pela *Brand Finance* no mundo, indicam que empresas com marcas fortes obtiveram *performance* no mercado acionário superior ao resultado obtido pelas empresas sem marcas fortes e pela média do mercado, medido pelo índice de *performance* no mercado acionário norte-americano S&P500.⁹⁶

Outro recente estudo publicado pela *BrandQuest* comparou o desempenho das ações do principal índice do mercado de ações norte-americano, o S&P 500, com dois índices compostos somente por empresas com marcas poderosas: o índice Brandz Top 100, que

⁹⁵MADDEN, Thomas J., FEHLE, Frank, and FOURNIER, Susan. Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding - *Journal of Academy of Marketing Science*, 2006 34: 224-235. In: TOMIYA, Eduardo, op. cit., p.7.

⁹⁶NUNES, Gilson e HAIGH, David, op. cit., p.128.

agrupa as 100 marcas mais poderosas de empresas listadas na bolsa norte-americana e o índice Brandz Strong Brands, que agrupa somente as empresas do índice Top 100 que têm crescimento do valor da marca acima de 30%. De acordo com o estudo da BrandQuest, o primeiro índice obteve um desempenho cinco vezes maior que o do índice S&P 500 de Abril/06 a Abril/08 e o segundo índice obteve um desempenho sete vezes maior que o do S&P 500.⁹⁷



Fonte: Adaptado BrandQuest

Esse comportamento demonstra que os investidores do mercado de ações estão apostando mais no futuro (crescimento e rentabilidade) de empresas que possuem marcas fortes.

Além de gerar valor aos acionistas, uma marca forte contribui para a empresa de diversas formas, dentre elas: ajudando a atrair novos clientes ou reconquistar clientes antigos; alavancando as relações com o canal de distribuição, a partir do momento em que os distribuidores estão menos incertos quando negociam marcas reconhecidas; contribuindo para

⁹⁷DOES Strong Brand = Strong Company Value. **Brand and Marketing Strategy**. Disponível em <<http://thebrandguy.wordpress.com/2008/05/09/does-strong-brand-strong-company-value/>> Acesso 17 de abril de 2009.

gerar maiores margens em função da possibilidade de cobrança de um preço prêmio e reduzir as resistências de compra através de motivações por promoções de vendas; provendo uma plataforma para crescimento através da extensão da marca e; provendo uma vantagem competitiva que geralmente representa uma barreira de entrada para novos competidores.

Assim, se as marcas agregam valor e trazem vantagens e benefícios às empresas em um ambiente competitivo, no qual os consumidores são menos infiéis às marcas do que aos fabricantes, torna-se necessário uma compreensão maior acerca do seu valor.

Neste contexto, valor de marca é o quanto uma marca, de produto ou serviço, representa para os negócios de uma empresa.⁹⁸ Este valor pode ser mensurado de forma subjetiva, por meio de opiniões de administradores e consumidores, bem como podem ser auferidos de maneira mais objetiva por meio de pesquisas qualitativas e/ou quantitativas. Independentemente da forma, a mensuração deste valor pode servir de suporte aos planos estratégicos e competitivos da empresa, além de permitir análises quantitativas mais apuradas, com foco econômico-financeiro.

Vários estudos sobre valor de marca foram desenvolvidos ao longo da última década com o foco na determinação das origens deste valor: Aaker (1991), Kapferer (1991), Biel (1992), Keller (1993). Outros estudos sugerem modelos de mensuração deste valor: Perrier & Trevillion (1999), Keller et al. (1999,2000).⁹⁹

No entanto, é comum nesses modelos de mensuração do valor da marca uma análise quantitativa da força da marca, pois, quanto mais forte a marca maior o seu valor. Essa análise da quantificação do valor da marca baseia-se em sete grandes pilares, que são características comuns de marcas fortes, quais sejam: liderança (se são líderes em percepção, inovação e diferenciais únicos); distribuição geográfica (se são regionais, nacionais ou globais);

⁹⁸ MILONE, Mário César de Mattos. **Scorecard da Marca: Uma Alternativa para a Mensuração do Valor de uma Marca**. Disponível em <<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/6semead/MKT/030Mkt%20%20Scorecard%20da%20Marca.doc>> Acesso 23 de abril de 2009.

⁹⁹ Ibid. Não vamos nos deter aqui ao estudo desses modelos de mensuração do valor da marca por serem muito complexos e por não ser um dos objetivos deste trabalho.

estabilidade (se possuem públicos estratégicos leais, reconhecimento e notoriedade); suporte (se possuem consistência nos pontos de contato – organização alinhada com a estratégia da marca); tendência (se possuem tendência de ganho de *market share*); mercado (se atuam em mercados estáveis) e por fim proteção legal (se estão amparadas pela lei, ou seja, registradas)

100 .

Dessas sete características das marcas fortes que influenciam na determinação do seu valor, duas merecem especial atenção aqui. A primeira é a distribuição geográfica, que pressupõe que quanto mais internacionalizada for a marca mais forte ela será e, conseqüentemente, maior será o seu valor. A segunda é a proteção legal, pois uma marca que não está devidamente protegida está vulnerável no mercado, podendo ser usurpada facilmente sem que o seu titular possa fazer nada para evitar.

No próximo item trataremos justamente da importância da proteção legal da marca através do seu registro nos órgãos competentes dos países ou territórios onde circulam.

3.4. A importância do registro de marca no exterior

A proteção da marca pelo registro limita-se ao país ou território no qual o respectivo registro foi concedido. Ou seja, o registro tem efeito apenas nacional ou regional. Assim, podemos dizer que o direito sobre a marca registrada é essencialmente territorial.

Vejamos as considerações que Thaís Castelli faz a respeito deste Princípio da Territorialidade característico do direito marcário:

Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente

¹⁰⁰ TOMIYA, Eduardo, op. cit., p.104 e 105.

tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos *extra territorium*.¹⁰¹

O art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP) prevê uma exceção ao princípio da territorialidade, ao prescrever que merecem proteção àquelas marcas que angariam prestígio e grande conhecimento dentro do seu ramo de atividade específico, chamadas de “marcas notoriamente conhecidas”, independentemente do registro.

Assim, de acordo com citado artigo da CUP, os países devem se comprometer a impedir o uso e o registro de marcas idênticas ou semelhantes, que causem confusão com as marcas consideradas, pelas autoridades do país onde ocorre o conflito, notoriamente conhecidas naquele país. A proteção às marcas notoriamente conhecidas também é regulamentada pelo item 2 do Artigo 16 do *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)¹⁰² e pelo *caput* do art. 126 da Lei da Propriedade Industrial do Brasil, que prescreve:

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O *telle quelle*, princípio previsto no art. 6º quinquies, A, 1 da CUP, constitui uma segunda exceção ao princípio da territorialidade. Segundo esta regra, qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, salvo se ocorrerem algumas restrições¹⁰³ indicadas no mesmo artigo.

¹⁰¹ CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 162. In: BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 23.

¹⁰² Tradução: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual. Art. 16, item 2 do TRIPS: “O disposto no art.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca”.

¹⁰³ Art. 6º quinquies, B: Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida; (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio

O referido artigo confere certa proteção ao titular de uma marca internacional registrada apenas no seu país de origem, ao garantir-lhe o direito de registrar a mesma marca nos demais países da CUP, desde que ausentes as restrições por ele previstas.

Salvo essas exceções, podemos dizer que a marca registrada em determinado país ou território possui completa independência das marcas idênticas ou semelhantes registradas em outros países, ainda que pertencentes a um mesmo titular, decorrendo dessa premissa o Princípio da Independência do direito marcário.

A CUP, em seu art. 6º, 3 dispõe nesse sentido:

Art. 6º

(...)

(3) Uma marca registrada em um país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Como corolário desse princípio, cada país ou território tem autonomia para legislar sobre o direito marcário e para instituir um órgão com atribuição para conceder o registro da marca dentro de sua área geográfica.

Assim, caso o titular de uma marca deseje obter a sua proteção em vários países ou territórios, deverá solicitar o registro da marca em cada jurisdição, sob pena de, não o fazendo, deixar desprotegido um importante instrumento para o desenvolvimento dos seus negócios.

Com o registro da marca nos diversos países ou territórios nos quais o titular presta seus serviços ou faz circular seus produtos, é garantido o uso exclusivo da marca dentro dos limites territoriais desses países ou territórios.

Esse uso exclusivo conferido pelo registro permite que os titulares, como também seus licenciados, distribuidores e franqueados, combatam a contrafação de seus produtos ou serviços, já que o registro impede que terceiros utilizem marca idêntica ou semelhante sem

do país em que a proteção é requerida; (3) Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público.

autorização do titular naqueles países ou territórios onde foi registrada, assim como de serem ressarcidos pelos eventuais prejuízos causados pelo uso desautorizado.

As empresas exportadoras que não registram suas marcas no exterior correm o risco de desenvolverem dois potenciais concorrentes ou, até mesmo, adversários internacionais, quais sejam: seu agente de exportação, representante ou distribuidor no exterior e seu próprio importador, principalmente se for também comerciante. Isto porque esses parceiros comerciais podem requerer para si o registro das marcas das empresas exportadoras em seus respectivos territórios.

O art. 6º septies, (1) e (2) da CUP garante ao titular exportador o direito de se opor, de requerer o cancelamento ou, ainda, se a lei do país o permitir, de requerer a transferência a seu favor do registro da sua marca adquirido por seu representante naquele país, sem a sua autorização.

Acontece que, demandar judicialmente para reaver o registro da marca naquele país, na maioria das vezes, é um procedimento muito caro e demorado e sem certeza de êxito. Assim, esse tipo de conduta dos representantes pode significar o fechamento daquele mercado para a empresa brasileira.

Tal prática ocorreu com a italiana Faster, que teve sua marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI – pela brasileira Dynamics do Brasil, que era a sua representante no Brasil. Com o registro da marca desde a década de 1950, a Faster decidiu abrir uma filial no Brasil no ano passado, mas foi surpreendida com o registro da sua marca, no INPI, pela Dynamics desde 2005. Ambas produzem, com o nome Faster, peça de maquinários agrícolas, chamada de engate.¹⁰⁴

As empresas brasileiras também sofrem muito com esse tipo de prática no exterior. Um caso que ficou muito conhecido no Brasil foi o da fabricante de moda praia Salinas, que

¹⁰⁴PARCEIROS locais copiam marcas de empresas estrangeiras. **Gazeta Mercantil**, 23/09/2008 Disponível em: <<http://www.financialweb.com.br/noticias/index.asp?cod=51571>>. Acesso em 28 de abril de 2009.

foi impedida de exportar para a Coréia do Sul pelo fato de a marca já encontrar-se registrada naquele país por um ex-parceiro comercial da empresa.

Na China, a fabricante gaúcha de tesouras Mundial precisou chamar a polícia para evitar que seu ex-distribuidor falsificasse os produtos e os exportasse para a Ásia usando uma marca parecida: Mandial. Conseguiu impedir a venda de 1 milhão de tesouras.¹⁰⁵

Por outro lado, existe também um hábito arraigado entre empresas brasileiras exportadoras de utilizar nos produtos exportados marcas fornecidas por terceiros. Segundo José Augusto Castro, esse hábito das empresas produz uma série de fatores negativos, dentre os quais os seguintes:

Empresa sem marca própria é ninguém no exterior; empresa sem marca (identidade) não conquista mercado externo, apenas serve aos interesses econômicos de terceiros; empresa sem marca própria não é exportadora de produtos, mas apenas embarcadora de produtos para terceiros; empresa sem marca registrada no exterior não possui mercados, e muito menos clientes, mas tão somente importadores efêmeros e esporádicos em busca de lucros fáceis; empresa sem marca no exterior não possui mercados, demandando investimentos no mesmo mercado diversas vezes, com a geração de custos adicionais, devido ao produto não ter identidade própria; registro de marca no exterior abre mercado, marca sem registro fecha mercado externo.¹⁰⁶

Por todo o exposto, pode-se dizer que a melhor forma de se prevenir e obter a proteção da marca nos países e territórios cujos mercados se pretendem conquistar é registrando-a. Pois somente assim o titular terá o direito exclusivo de uso da marca nessas localidades e a aptidão para defender seus direitos de forma eficaz. Sem o registro, o titular corre sérios riscos que poderão prejudicar anos de trabalho, os esforços de divulgação e publicidade da marca, assim como a conquista de novos mercados.

3.5. O Registro Internacional de Marcas

Uma vez decidido a buscar a proteção de suas marcas no exterior e decidido em quais países pretende fazê-lo, os empresários deverão escolher dentre os sistemas de registro

¹⁰⁵ MARCAS brasileiras sofrem com cópias e registro indevido no exterior. **O Globo**, 07/06/2005. Disponível em: <http://www.geness.ufsc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=56>. Acesso em 28 de abril de 2009.

¹⁰⁶ CASTRO, José Augusto de. **Marca no Comércio Exterior**. Disponível em: <<http://blog.weblogistica.com.br/2008/11/15/marca-no-comercio-exterior>>. Acesso em 28 de abril de 2009.

internacional de marcas aquele que melhor atende a sua estratégia. Existem atualmente três diferentes sistemas de registro internacional de marcas: o depósito isolado país a país, a marca comunitária (para o registro nos países-membros da União Européia) e o sistema de Madri (composto pelo Acordo e pelo Protocolo de Madri).

Atualmente, o Brasil não faz parte do Sistema de Madri, estando à disposição dos empresários brasileiros apenas dois sistemas para o registro de marcas no exterior: o depósito isolado país a país e a marca comunitária, que chamamos neste trabalho de “Sistema Tradicional”, pelo fato de já serem conhecidos e utilizados pelas empresas brasileiras exportadoras.

A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri parece ser uma realidade cada vez mais próxima, o que significa que os empresários brasileiros poderão ter em breve mais um sistema de registro de marcas no exterior a sua disposição.

Se assim acontecer, os empresários brasileiros terão que optar entre registrar suas marcas no exterior, ou pelo Sistema Tradicional (composto pelo sistema de depósito isolado país a país e pelo sistema da Marca Comunitária), ou pelo Protocolo de Madri.¹⁰⁷

A seguir faremos uma descrição detalhada das particularidades de cada sistema de registro internacional de marcas e no próximo item apontaremos as principais diferenças entre eles.

3.5.1. Sistema Tradicional: depósito isolado país a país¹⁰⁸

Conforme visto anteriormente, a territorialidade, que é um dos princípios norteadores do direito marcário, prescreve que o registro da marca somente tem validade no território ou

¹⁰⁷ Não é cogitada no Brasil a possibilidade de adesão ao Acordo de Madri, mas tão somente ao Protocolo de Madri. Conforme veremos no item 3.5.3, o Acordo de Madri tende a desaparecer.

¹⁰⁸ Importante lembrar que, diante da impossibilidade de se fazer uma pesquisa a respeito das particularidades a respeito das legislações e dos procedimentos internos para o registro de marca em todos os países que possuem um sistema interno de concessão de registro de marcas, vamos considerar neste item, como particularidades do sistema de registro de marcas via depósito isolado país a país, as particularidades das legislações e dos procedimentos internos dos doze países que constituem os principais destinos exportadores brasileiros.

país no qual foi registrada. Assim, cada país ou território possui liberdade e independência para criar suas próprias legislações sobre a matéria e para determinar, em seu âmbito interno, qual o órgão competente para conferir o registro da marca, o que é corolário de outro princípio marcário, qual seja, o da independência dos registros.¹⁰⁹

Assim, em regra, quando uma pessoa, seja ela uma pessoa física ou jurídica, quiser obter a proteção da sua marca em outros territórios ou países, deverá estar atentas às particularidades das legislações de cada um deles, além de saber perante quais órgãos deverá se dirigir para obterem a proteção marcária.

Antes, porém, de requerer o registro da marca em outro país ou território, é recomendável que seja feita uma busca de anterioridade, nos bancos de dados dos órgãos competentes, para saber se existe alguma marca idêntica ou semelhante naquele país que possa vir a ser um impeditivo para o registro. Caso haja alguma marca idêntica ou semelhante, provavelmente o registro não será concedido.

Feita a busca de anterioridade e não encontrado nenhum impeditivo, o interessado deverá formular um pedido de registro, pessoalmente, ou por intermédio de um procurador (advogados ou agentes da propriedade industrial¹¹⁰), perante o órgão competente do país ou território de interesse. A formulação do pedido deverá ser feita em formulário próprio disponibilizado pelos órgãos competentes de cada país. Alguns países, como os Estados Unidos, o Brasil e o Chile, disponibilizam um sistema eletrônico para registro de marcas *on line*. Neste caso, os formulários são preenchidos *on line* no próprio site dos órgãos

¹⁰⁹ Note-se que, existem sistemas, como o da Marca Comunitária Européia, que será abordado no próximo item, que prescrevem normas de harmonização ou mesmo obrigatórias para o requerimento de registro de marca territórios dos seus países integrantes. Nestes casos, porém, o titular estrangeiro deverá estar atendo não às determinações da legislação interna desses países e sim às determinações nas normas prescritas por esse sistema.

¹¹⁰ Alguns países exigem que os estrangeiros que desejam proteção de marca em seus territórios, formulem os pedidos de registro de marca assistidos por um procurador residente naquele país, como por exemplo, a China, a Rússia e a Venezuela. Outros países, porém, não fazem essa exigência, como por exemplo, os Estados Unidos.

competentes destes países. Outros países, porém, apenas admitem pedidos de registro de marca formulados em papel e protocolados nas repartições dos órgãos competentes¹¹¹.

Recebido o pedido de registro da marca, dar-se-á início a um processo de registro que seguirá os trâmites previstos pela legislação interna daquele país. Normalmente, o órgão competente fará a publicação do pedido nos veículos oficiais, como revistas ou jornais¹¹².

Uma vez publicado o depósito do pedido de registro da marca, alguns países abrem um prazo para oposições de terceiros, como acontece no Brasil. Em outros países, porém, esse prazo somente é aberto depois que o registro da marca é deferido, como acontece na Alemanha. É através das oposições que os terceiros que se sentirem lesados (por considerarem que a marca pretendida é igual ou semelhante a uma marca anterior da qual são proprietários) poderão se manifestar no processo de registro da marca, apresentando suas razões para que a marca pretendida não seja registrada no país, no primeiro caso, ou para que o registro da marca concedido seja anulado, no segundo caso.

Antes de decidirem pelo deferimento ou indeferimento da marca, os órgãos competentes dos países onde a marca foi depositada examinarão o pedido, com o objetivo de analisar a possibilidade de registro nos seus respectivos territórios. Esse exame verifica se existem impedimentos absolutos (como a falta de suficiente caráter distintivo) e impedimentos relativos (como a existência de pedidos ou registros de marcas anteriores iguais ou semelhantes) para o registro da marca. Países como a Itália, Alemanha e França verificam ex officio apenas a existência de impedimentos absolutos.

O período de tempo compreendido entre o depósito do pedido de registro e o seu deferimento, após o exame feito pelo órgão competente, varia de país para país. Alguns países

¹¹¹ Alguns países admitem apenas o encaminhamento feito pessoalmente na sede do órgão competente, como por exemplo, a Venezuela, outros, porém, admitem também o encaminhamento feito pelo serviço postal, como por exemplo, a China, outros ainda, admitem que o encaminhamento seja feito via fax, como por exemplo, a Holanda.

¹¹² No Brasil, o veículo oficial para publicação de pedidos de registro de marca é a Revista da Propriedade Industrial – RPI.

demandam um tempo maior do que outros, pelo fato de fazerem exames mais detalhados¹¹³, ou pelo grande contingente de marcas a serem examinadas, ou ainda, pelo número restrito de funcionários em relação à demanda.

Uma vez deferido o pedido de registro da marca, o órgão competente fará a publicação, em seu jornal ou revista oficial, de que a marca pretendida é registrável. Alguns países, como a Rússia e a Venezuela, abrem um prazo para que o interessado pague as taxas finais, que normalmente são para o requerimento do certificado de registro e para a proteção da marca no período de vigência previsto na legislação interna de cada país. Outros países, porém, não exigem pagamento de taxas finais, como os Estados Unidos e a China.

As formalidades para o pagamento das taxas finais (nos países que fazem essa exigência) variam de país para país. A Venezuela, por exemplo, exige que seja preenchido um formulário em papel que deve ser protocolado pessoalmente na sede do órgão competente do país junto com o comprovante do pagamento da taxa. Já a Rússia, por exemplo, exige apenas o pagamento das taxas finais, sem necessidade de protocolo de qualquer formulário.¹¹⁴

Registrada a marca, o registro terá validade de acordo com o que prescreve a legislação daquele país. O TRIPS determina que esse prazo não seja inferior a sete anos¹¹⁵. Passado o prazo de validade do registro, o interessado deverá requerer a sua renovação por igual período. Alguns países, como Rússia, Japão e Brasil, exigem apenas o pagamento das taxas como formalidade para se requerer a renovação. Outros, porém, requerem que sejam preenchidos formulários, seja em papel, como na China, o qual deverá ser protocolado no órgão competente, seja *on line*, como nos Estados Unidos, que poderá ser protocolado eletronicamente.

¹¹³ Os países que examinam a existência de impedimentos absolutos e relativos demandam mais tempo do que aqueles que examinam apenas a existência dos impedimentos absolutos.

¹¹⁴ No Brasil, antes da instituição do e-marcas (sistema de registro de marcas *on line*) era necessário o pagamento das taxas finais e o protocolo de formulário no INPI de formulário próprio para esse fim. Após a implantação do sistema não é mais necessário o protocolo de qualquer formulário, bastando apenas o pagamento das taxas finais.

¹¹⁵ Art. 18, do TRIPS.

3.5.2. Sistema Tradicional: marca comunitária europeia

A União Europeia (UE) é um bloco de integração regional que reúne 27 países de todas as partes do continente europeu¹¹⁶, cujos principais objetivos são: promover o livre comércio e a livre circulação de pessoas entre os seus países-membros, além de assegurar a manutenção da segurança e da democracia.

No intuito de evitar que as marcas constituíssem um entrave não tarifário à livre circulação de mercadorias e serviços, que é um dos objetivos da UE, foi criada a Marca Comunitária pelo Regulamento do Conselho da UE nº 40/94, de 20 de Dezembro de 1993. Este Regulamento, por ter sido objeto de várias alterações de forma substancial, foi codificado pelo Regulamento nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 (RMC), que passou a reger o regime jurídico de proteção da marca comunitária. Este Regulamento é completado pelo Regulamento nº 2868/95, de 13 de Dezembro de 1995, chamado de Regulamento de Execução da Marca Comunitária (REMC).

A marca comunitária, que entrou em vigor em 1º de abril de 1996, foi criada, então, para facilitar o registro de marcas nos países que compõem a UE, pois por meio desse sistema, qualquer empresa, seja ela nacional dos países-membros da UE ou estrangeira que deseja expandir seus negócios para o território da comunidade, poderá obter a proteção de sua marca nos 27 países que compõem a UE, formulando um único pedido, em apenas um idioma, perante apenas um órgão, e mediante o pagamento de taxa menores do que a soma das taxas a serem pagas, caso a proteção fosse requerida isoladamente em cada país-membro.

O organismo responsável por esse registro é o Escritório Europeu de Marcas (cujo nome oficial é "Instituto de Harmonização para o Mercado Interno", e é conhecido por sua

116 Os 27 países-membros da União Europeia são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia.

sigla em inglês, "OHIM"), dotado de personalidade jurídica própria e com sede em Alicante, na Espanha.

As vantagens da marca comunitária são evidentes. A principal delas é a possibilidade de proteção da marca em todos os países-membros da UE, mediante um único procedimento de registro e pagamento de taxas perante um único órgão, o OHIM. As taxas são substancialmente inferiores à soma das taxas que seriam pagas caso o pedido de proteção fosse feito diretamente nos órgãos competentes de cada um dos países-membros.

Outra vantagem do sistema de marcas comunitárias reside no fato de o pedido de registro de marca estar submetido a apenas um regramento jurídico determinado pelo OHIM (o RMC e o REMC), sofrer apenas um exame pelo OHIM e necessitar de apenas um ato para a sua renovação ou prorrogação, o que simplifica, em muito, o processo de registro.

O fato de o pedido de registro poder ser feito em apenas um idioma também constitui uma das vantagens do sistema. O pedido de registro pode ser apresentado em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia, por exemplo, o português, muito embora o regulamento institua apenas o inglês, o francês, o alemão, o espanhol ou o italiano como línguas oficiais da marca comunitária. Porém, o requerente deverá designar uma segunda língua entre as cinco oficiais do OHIM para utilização durante o procedimento.¹¹⁷

Constitui também uma vantagem do sistema, a necessidade de comprovação do uso da marca em apenas um único país-membro. Tal característica do sistema permite ao titular da marca comunitária impedir que a mesma seja usada, imitada ou reproduzida indevidamente em todos os países da UE, ainda que a utilize em apenas um país. Essa necessidade de

¹¹⁷ Se as duas línguas indicadas pelo requerente se acham entre as cinco línguas oficiais do OHIM, qualquer das duas poderá ser utilizada durante o procedimento. Por exemplo, se o depósito for feito em português, indicando como segunda língua o francês (língua oficial do OHIM), todo o procedimento será em francês. Se o depósito for feito em italiano (língua oficial do OHIM), indicando como segunda língua o espanhol (também língua oficial do OHIM), um eventual oponente poderá optar por uma das duas.

comprovação do uso deverá ser feita em até 05 (cinco) anos, contados da data do registro da marca comunitária.¹¹⁸

O sistema de marcas comunitárias também traz grandes benefícios aos empresários ao possibilitar, em caso de uma disputa marcária, ser iniciado um único procedimento perante apenas um órgão, qual seja, o Tribunal de Marcas Comunitárias, cuja sentença será exequível em todos os países da UE onde a infração ou seus efeitos tenham sido produzidos.¹¹⁹

Nos pedidos de registro de marca comunitária o requerente também poderá reivindicar a antiguidade de uma marca nacional anterior (ou várias), desde que essas marcas estejam em nome do mesmo titular, que a marca seja a mesma e que se destine a assinalar os mesmos produtos e/ou serviços. Este princípio da antiguidade tem por escopo evitar que surjam reclamações ou ações de nulidade que tenham por base marcas nacionais de terceiros anteriores ao pedido de marca comunitária, naquele ou naqueles países onde o direito anterior existe.

Uma desvantagem do sistema, porém, consiste na aplicação do princípio unitário às marcas comunitárias. De acordo com esse princípio, para ser deferida a marca comunitária, que garante ao seu titular o direito de exclusividade do uso em toda a UE, a marca pretendida precisa ser registrável em todos os países-membros. Não podendo ser registrada em pelo menos um desses países, o pedido de registro da marca comunitária será indeferido e o seu requerente perderá todo o seu investimento. Porém, o titular poderá manter a data do depósito da marca comunitária no caso de querer transformar o pedido de marca comunitária em pedidos de marca isolados nos países que não apresentam óbice à proteção da marca.

Outra desvantagem do sistema consiste no fato de o requerente estar sujeito à sucumbência em casos de oposições, de forma que, tomando ciência das oposições e

¹¹⁸ Art. 15 do RMC.

¹¹⁹ SIERVI, Amanda Fonseca e MORO, Maitê Cecília Fabbri. Breves notas sobre o regime jurídico da Marca Comunitária. **Revista da ABPI**, nº 68, jan/fev de 2004, p. 13.

mantendo o seu pedido, e vindo, afinal, a ter seu pedido indeferido, estará sujeito a pagar as taxas e os honorários do advogado ou agente a todos os oponentes.¹²⁰

Os registros de marca comunitária possuem o mesmo valor jurídico que os registros de marcas concedidos isoladamente nos países da UE. Isto quer dizer que podem conviver no mesmo país uma mesma marca, para identificar os mesmos produtos ou serviços, porém de diferentes titulares, sendo que uma é uma marca comunitária e a outra é uma marca nacional. Havendo disputa entre os titulares, vencerá a marca que tiver o registro mais antigo, seja ela comunitária ou nacional.

O pedido de registro da marca comunitária poderá ser depositado perante os órgãos competentes para o registro de marcas de qualquer um dos países-membros da UE ou diretamente no OHIM¹²¹. Caso o requerente opte pelo depósito em um dos órgãos competentes dos países-membros, este deverá remetê-lo em 15 dias ao OHIM, sob pena de o pedido ser considerado abandonado.

No caso de o requerente optar pelo depósito diretamente na OHIM deverá fazê-lo pessoalmente ou por meio de um procurador, que poderá ser um advogado¹²² ou um agente reconhecido e cadastrado pela OHIM¹²³. No caso de requerentes de países que não fazem parte da UE a nomeação do procurador é obrigatória.

No momento do depósito, ou dentro do prazo de dois meses, o requerente poderá reivindicar o reconhecimento da prioridade de um primeiro pedido efetuado, há seis meses ou menos, em um país integrante da CUP. Nos mesmos prazos, ou após a concessão do registro da marca comunitária, o requerente poderá reivindicar a antiguidade de registro anterior em

¹²⁰ SIERVI, Amanda Fonseca e MORO, Maitê Cecília Fabbri, op. cit., p 13-15.

¹²¹ Art. 25.1 do RMC.

¹²² Os advogados devem residir em qualquer país que seja membro da EU e estarem habilitados a exercer nesse território a qualidade de mandatário em matéria de marcas.

¹²³ Esses agentes reconhecidos pela OHIM podem ser comparados aos profissionais conhecidos no Brasil como “agentes da propriedade industrial”.

um país da UE, mas seu reconhecimento só será eficaz em relação ao país daquele registro nacional.

O pedido deverá ser processado através de um requerimento que poderá ser feito em papel ou por meio eletrônico, *on line*,¹²⁴ diretamente no *site* do OHIM, através do sistema “*e-filing*”. Este requerimento deverá conter a identificação do depositante e do representante, se houver (não sendo necessária legalização do instrumento), a lista de produtos e/ou serviços, uma amostra da marca (se não for nominativa) e prova do pagamento da taxa no ato do depósito ou dentro de um mês a partir desta data. O sistema comunitário prevê a possibilidade do pedido multiclassas, cobrando uma taxa adicional para cada classe que exceder ao número de (03) três classes.

Uma vez depositado o pedido de registro da marca comunitária, será procedido um exame formal do pedido pela OHIM. Se o depósito estiver incompleto, o OHIM notificará o interessado a complementá-lo, num prazo de dois meses, sob pena de arquivamento do pedido, mas a data do depósito passará a ser a data da complementação.

Durante essa fase a OHIM procederá também a um exame para verificar se estão presentes algumas das causas absolutas de recusa para o registro de marca previstas no art. 7 do RMC, como por exemplo, se as marcas pretendidas são meramente descritivas ou se ferem a ordem pública, a moral e os bons costumes.

Em seguida ao exame formal, o OHIM procederá a uma busca em sua base de marcas comunitárias para averiguar se existem possíveis registros anteriores que constituam em um obstáculo ao deferimento da marca. O requerente poderá também solicitar que seja feita uma busca pelos órgãos competentes dos países-membros da UE¹²⁵ nas suas bases de registro de marca a fim de que seja encontrada ou não uma possível colidência entre a marca pretendida e

¹²⁴ O depósito da marca comunitária feita pelo sistema “*e-filing*” custa 150 euros a menos do que o depósito feito em papel.

¹²⁵ Exceto Alemanha, Itália e França. Como o relatório não inclui buscas nesses países convém realizar buscas particulares nesses territórios.

algum registro de marca nacional. Nesse caso, o requerente deverá pagar uma taxa para cada pedido de busca.

Os resultados das buscas serão remetidos aos requerentes do depósito de pedido de registro da marca comunitária para apreciação. Caso não existam motivos absolutos de recusa¹²⁶ do pedido de registro e se os requerentes não houverem desistido do pedido em virtude do resultado das buscas, o pedido de registro será publicado nas línguas oficiais da UE, após o prazo de um mês da entrega do relatório de buscas, possibilitando a intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros nessa fase pode ser na forma de observação de terceiros ou na forma de oposição.

Qualquer terceiro interessado poderá apresentar observações a fim de informar motivos de recusa absoluta em relação ao registro da marca requerida.¹²⁷ Essas observações apresentadas por terceiros não conduzem àquele que as apresentou a condição de parte no processo de registro.

Já as oposições poderão ser apresentadas por terceiros em até três meses após a publicação. As oposições poderão se basear em marcas comunitárias anteriores, em marcas nacionais já registradas na UE, em marcas não registradas, mas em uso notório, dentre outros direitos. O terceiro oponente, diferentemente do que ocorre nas observações, será parte no processo de registro da marca.

Ao ser notificado da apresentação das oposições, o depositante terá um prazo de dois meses para retirar o seu pedido, negociar com os oponentes ou defender-se da oposição. Os dois primeiros casos não incidirão em sucumbência. Já no terceiro caso, aquele que perder a contenda seja ele o requerente ou o oponente, deverá suportar o ônus da sucumbência.

¹²⁶ Os motivos absolutos de recusa são aqueles relacionados aos aspectos distintivos da marca. Em outras palavras, o OHIM examina o pedido com o objetivo verificar se a marca possui suficiente caráter distintivo.

¹²⁷ Isto quer dizer que qualquer pessoa poderá encaminhar observações ao OHIM informando que aquela marca que foi depositada não possui suficiente caráter distintivo.

Após o prazo supra, o OHIM analisará o mérito da oposição e proferirá uma decisão, que pode ser pelo indeferimento, no caso de aceitar as motivações da oposição ou pelo registro da marca, quando as considerar sem fundamentos. Das decisões do OHIM cabe recurso no prazo de dois meses. Se o prolator da decisão recorrida não reconsiderar sua decisão, o recurso será decidido pela Câmara de Recursos do OHIM, não podendo ser descartada a possibilidade de controle de legalidade perante a Corte Européia de Justiça.

Da data da concessão do registro, o requerente tem prazo de dois meses para recolher a taxa de concessão, ou mais dois meses com acréscimo de 25% do valor da taxa. O registro tem validade de dez anos a partir da concessão, renováveis indefinidamente. Os pedidos de renovação deverão ser requeridos nos últimos seis meses do período de proteção, mediante pagamento das taxas respectivas.

3.6. Sistema de Madri

A possibilidade da criação de um sistema internacional de registro de marcas, em que fosse possível ao titular de uma marca de um determinado país, através de um único e simples depósito, procurar obter a proteção da mesma em outros países, foi vislumbrada pela primeira vez em uma resolução aprovada pelo Congresso Internacional de Paris em 1878¹²⁸.

Porém, tal assunto não foi discutido quando da criação da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) em 1883, e sim, anos mais tarde na Conferência de Roma de 1886 e na Conferência de Madri de 1890-1891, quando foi adotado o Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas.¹²⁹

O Acordo de Madri veio estabelecer um procedimento através do qual um titular de marcas de um dos países signatários poderia efetuar o depósito de suas marcas em um ou mais dos inúmeros países signatários, através de um único e simples pedido, perante apenas um

¹²⁸ ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional de Marcas**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 07

¹²⁹ Ibid., p. 07.

órgão, em apenas um idioma, pagando uma única taxa, que resultaria em um único número de registro internacional, com validade de 20 (vinte) anos e uma só data de renovação.

Apesar de largamente utilizado por seus pouco mais de 20 (vinte) membros¹³⁰, algumas disposições do Acordo de Madri dificultavam novas adesões. No mais, potências econômicas da época que detinham participação relevante no comércio internacional, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido, não faziam parte do acordo, estando ele restrito a países europeus, a países do norte da África, além da República Democrática da Coreia.¹³¹

Entre as referidas disposições destacam-se as seguintes: a exigência do registro anterior da marca no país de origem para que se pudesse utilizar o Acordo de Madri para o registro de marcas no exterior¹³²; o fato de o francês ser a língua oficial do Acordo de Madri, o que era inadmissível para os países de língua anglo-saxônica; o valor das taxas cobradas, considerado insuficiente por muitos países, principalmente por aqueles que possuíam uma legislação interna mais criteriosa e exigente para o exame; e, por fim, o prazo decadencial de 12 meses para a manifestação da recusa ao registro da marca internacional pelo órgão competente do país designado, considerado por muitos, demasiadamente curto.¹³³

Pelo fato de o Acordo de Madri apresentar disposições que dificultavam novas adesões, começou-se a se cogitar a hipótese de se criar outro sistema com disposições mais

¹³⁰ Atualmente, 56 países fazem parte do Acordo de Madri. Para ver a lista completa dos países signatários consultar o *site* da OMPI. www.wipo.int.

¹³¹ ARANHA. *op. cit.*, p. 10-11.

¹³² Esse foi um dos motivos que fez com que países como Estados Unidos e Canadá não aderissem ao Acordo de Madri. Nesses países, o sistema de registro da marca é “declaratório” e não “constitutivo” ou “atributivo” de direito, isto é, o registro de marca apenas declara o direito de propriedade da marca que se constitui com o uso. Assim, em caso de conflito, será declarado titular da marca aquele que primeiro fez uso dela e não quem a primeiro registrou. Por esse motivo, o registro de marcas não era muito valorizado nesses países e, conseqüentemente, pouco utilizado pelos seus nacionais. Dessa forma, a exigência do registro no país de origem como pré-requisito para a utilização do sistema internacional de registro de marca instituído pelo Acordo de Madri seria muito mais favorável a nacionais de países cujo sistema vigente fosse o “constitutivo” de direito, como os europeus, por exemplo, do que os nacionais desses países, uma vez que nos países onde prevalece o sistema “constitutivo” de direito o registro é muito mais valorizado.

¹³³ Conforme prescreve o Acordo de Madri, a autoridade competente do país designado deverá manifestar-se, no caso de inviabilidade do registro da marca em seu país, no prazo improrrogável de 12 meses. Muitos países consideram esse prazo de 12 (doze) meses muito curto e, em muitos casos, impossível de ser cumprido, como aqueles países que possuem um volume muito grande de pedidos de registro ou aqueles que possuem um exame mais criterioso e, portando, mais demorado.

flexíveis que as apresentadas pelo Acordo, atraindo, assim, mais membros. Para atingir tal objetivo, foi adotado em 1989 o Protocolo de Madri, referente ao Acordo de Madri, em uma conferência diplomática realizada na capital espanhola.

O Protocolo apresenta as seguintes flexibilizações em relação ao Acordo de Madri: necessidade apenas do depósito da marca no país de origem como pré-requisito para o requerimento do registro internacional da marca nos outros países signatários; a adoção do inglês e, mais recentemente, do espanhol, ao lado do francês, como idiomas oficiais do Protocolo; a possibilidade de cada país-membro instituir uma taxa individual para o registro em seu território, que não pode ser superior ao que é cobrado para os pedidos de registro feitos diretamente no seu território e a extensão opcional do prazo para a recusa de indeferimento para até 18 (dezoito) meses.

O Protocolo de Madri entrou em vigor em 1º de abril de 1996 e conta, hoje, com 80 (oitenta) países signatários¹³⁴, dentre eles os EUA, o Japão, a China, o Reino Unido e a Austrália.

Assim, o intitulado “Sistema Internacional de Registro de Marcas” é regido por dois tratados: O Acordo de Madri e o Protocolo de Madri, que constituem o chamado “Sistema de Madri”, que é uma união especial de países nos moldes do art. 19 da CUP, que reserva aos seus membros o direito de negociar, entre eles, os assuntos relativos à proteção da propriedade industrial.

Qualquer país que seja signatário da CUP pode fazer parte do Acordo, do Protocolo, ou de ambos. No caso específico do Protocolo de Madri, poderão ser partes as organizações intergovernamentais, como a União Européia, por exemplo, desde que ao menos um dos

¹³⁴ Número de países-membros atualizado até 21 de outubro de 2009. Para ver a lista completa dos países signatários consultar o *site* da OMPI. www.wipo.int.

Estados membros da organização seja signatário da CUP e que exista Administração regional para o registro de marcas, mantida pela organização e com efeito em todo o seu território¹³⁵.

A seguir, serão detalhadas algumas disposições referentes ao sistema de registro Internacional de marcas previstas pelo Acordo e pelo Protocolo de Madri e as diferenças básicas entre os dois instrumentos.

3.6.1. O Acordo de Madri¹³⁶

O Acordo de Madri foi adotado em 14 de abril de 1891 e entrou em vigor em 15 de julho de 1892, regulamentando o Registro Internacional de Marcas. Os procedimentos instituídos pelo Acordo pareciam ser bastante interessantes para os países que pretendiam se aventurar além de suas fronteiras através do comércio internacional de seus produtos e serviços, haja vista que foi criado para ser um facilitador do registro internacional de marcas.

O Acordo consiste numa união restrita e particular de países em assuntos específicos relacionados à proteção da propriedade intelectual, prevista e permitida pela CUP¹³⁷. Por meio do Acordo, os países contratantes cooperam entre si para que seus nacionais possam ter a efetiva proteção de suas marcas e indicações de procedência no território dos demais países contratantes, de uma maneira mais simples, rápida e barata.

O Acordo de Madri quanto ao Registro Internacional de Marcas veio simplificar as formalidades de proteção de uma determinada marca em diversos países, ao possibilitar o seu registro válido em todos os países contratantes através de um único pedido feito a um escritório internacional. Antes do surgimento do Acordo de Madri, a única maneira de um

¹³⁵ Art. 1º do Protocolo de Madri.

¹³⁶ Merece ser esclarecido aqui, que incluímos o Acordo de Madri neste capítulo apenas para ilustração, pelo fato de ser um sistema de registro internacional de marcas ainda em vigor em muitos países e pelo fato de o Brasil já ter feito parte deste Acordo no passado, conforme veremos no próximo capítulo. Porém, não será cogitado neste trabalho como uma possível alternativa para as empresas exportadoras brasileiras, haja vista que não existe no Brasil qualquer discussão a respeito da possibilidade de sua adoção.

¹³⁷ Art. 19 da CUP: “Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.”

titular de marca registrar a mesma em outros países, era fazendo o depósito diretamente aos órgãos competentes desses países. Assim, o titular teria que formular um pedido de registro para cada país de interesse e observar as diferentes formalidades de registro de marca estipuladas pelas legislações internas de cada país.

Dessa maneira, com a criação do Acordo, o interessado não precisaria mais se dirigir a cada um dos países contratantes para efetuar o registro de sua marca, bastando que o mesmo fizesse um único pedido junto ao Departamento de Propriedade Industrial – denominada “Administração de Origem” – do seu país de origem, designando os países onde pretendesse obter a proteção, para que tenha, a princípio, o registro da marca em todos os países-membro designados. Isto porque os órgãos competentes dos países designados poderão recusar-se a conceder o registro em seu território de acordo com a sua legislação nacional.

Apenas podem se utilizar do sistema internacional de registro de marcas instituído via Acordo de Madri, as pessoas físicas ou jurídicas que tenham estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo em um país contratante do Acordo. Caso não possuam esta condição, devem ser domiciliados em um país contratante do Acordo. Verificada a ausência também desta última condição, é necessário ser nacional de um país contratante do Acordo. Tal regra é conhecida como “cascata”¹³⁸ e se refere à impossibilidade do depositante de escolher livremente o seu país de origem. Isto é, somente poderão fazer uso do Acordo de Madri aqueles que preencham as regras ditadas.

O Acordo em seu art. 2º¹³⁹ equipara determinadas categorias de pessoas aos nacionais do país de origem, que dentro do contexto do Acordo preencham as condições estabelecidas

¹³⁸ GEVERES, E. PIRE, J. Regulation Differences Between the Madrid Agreement and the Protocol. **International Trademark Association – INTA Madrid Special Report.**, p. 3-4. Disponível em <http://www.inta.org/downloads/Specialrpt_madridprotocol2003.pdf> Acesso em 09 jul. 2008.

¹³⁹ Art. 2º do Acordo de Madri: “Os nacionais de países que não tenham aderido ao presente acordo que, dentro do território da União Especial constituída pelo referido acordo, cumpram os requisitos definidos no artigo 3º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial devem ser tratados da mesma forma que os nacionais dos países contratantes”.

pelo art. 3º da CUP¹⁴⁰, assegurando-se, assim, a efetividade do Princípio do Tratamento Nacional previsto na CUP.

É necessário que os interessados em proteger suas marcas via Acordo de Madri nos países- membros, possuam o registro da marca no país de origem, ora denominado de “registro base”. De posse do registro base o interessado estará apto a pedir o registro internacional junto à Secretaria Internacional da OMPI (que é o órgão competente para receber os pedidos de registro internacional de marcas, via Acordo de Madri).

A única maneira de se apresentarem pedidos de registro internacional de marcas à Secretaria Internacional da OMPI é por intermédio da Administração de Origem, sendo desconsiderados os pedidos de registro internacional feitos diretamente à Secretaria¹⁴¹. A Administração de Origem deverá proceder a um exame prévio do pedido internacional, certificando-se de que o mesmo possui os mesmos dados constantes do registro base, indicando, inclusive, o número do processo do registro base.

O pedido de registro internacional deverá ser apresentado em formulário próprio, no idioma francês (idioma oficial do Acordo de Madri), indicando os países-membros onde se pretenda a proteção¹⁴², e contendo uma reprodução idêntica da marca objeto do registro base, assim como a especificação dos produtos e serviços para os quais se reivindica a proteção e as classes correspondentes de acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços – Classificação de Nice.¹⁴³

Ao receber o pedido de registro internacional de marca, a Secretaria Internacional verifica se preenche os requisitos exigidos pelo Acordo e informa à Administração de Origem se houve alguma irregularidade. O requerente do pedido terá um prazo de 03 (três) meses para

¹⁴⁰ Art. 3º da CUP: “São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União”.

¹⁴¹ O ACORDO de Madrid relativo ao Registro internacional de Marcas e o Protocolo referente a esse Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. **OMPI**, nº 418, (P). Disponível em <http://www.wipo.int/freepublications/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf> Acesso 20 mai. 2008.

¹⁴² Com exceção do país de origem, que não pode ser designado a título de Registro internacional de Marcas.

¹⁴³ Art. 3º do Acordo de Madri.

sanar as irregularidades, sob pena de o pedido ser dado como abandonado. Uma vez presentes os requisitos de validade do pedido de registro internacional, a Secretaria internacional comunicará às instituições competentes dos países designados sobre a existência do pedido, procederá a sua inscrição no Registro Internacional e o publicará na *The Wipo Gazette of International Marks*, revista oficial da OMPI, com periodicidade quinzenal, no idioma francês.

O registro internacional terá a mesma data do depósito do pedido de registro internacional feito na Administração de Origem (reivindicação de prioridade), desde que o pedido de registro internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional em até 2 (dois) meses contados dessa data. Caso a remessa do pedido de registro internacional à Secretaria Internacional feito pela Administração de Origem demore mais de 02 (dois) meses, a data do registro internacional será a do recebimento do pedido pela Secretaria Internacional.

O órgão competente do país designado, uma vez recebido o pedido de registro internacional remetido pela Secretaria Internacional, poderá recusar-se a proteger a marca, objeto do pedido, em seu território, utilizando-se dos mesmos argumentos que possui para recusar a proteção de uma marca depositada diretamente perante o órgão. As razões da recusa são encaminhadas à Secretaria Internacional na forma de notificação e dentro do prazo limite de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento pelo órgão competente da comunicação do pedido de registro internacional. No caso dessa notificação não ser feita no prazo, o pedido de registro será automaticamente concedido naquele país.

Os órgãos locais competentes dos países designados não poderão recusar a proteção utilizando como argumento o fato de a legislação nacional não prever a possibilidade de proteção de marca superior a um número limitado de classes ou a um número limitado de produtos e serviços.

No caso da notificação de recusa ser tempestiva, caberá à Secretaria Internacional informar o titular do registro sobre a recusa e seus motivos para que o mesmo possa, querendo, apresentar defesa nas mesmas condições e prazos que teria aquele que deposita uma marca diretamente naquele país designado.

Os procedimentos seguintes à recusa, como a contestação ou recurso, serão tratados diretamente entre o órgão competente do país contratante designado e o titular do registro internacional, sem nenhuma interferência ou participação da Secretaria Internacional. Porém, a autoridade que notificou a recusa deverá informar à Secretaria Internacional se a recusa provisória foi retirada ou confirmada, o que será anotado no Registro Internacional e publicado na revista oficial da OMPI.¹⁴⁴

Não verificada nenhuma objeção para o registro da marca no país designado, o órgão competente local poderá declarar concedida a marca naquele país, antes mesmo do final do prazo de 12 (doze) meses para efetuar a recusa. A decisão deverá ser remetida à Secretaria Internacional que irá anotar no Registro internacional, publicar na revista oficial da OMPI e enviar uma cópia ao titular do registro internacional.

O prazo de validade do Registro Internacional, via Acordo de Madri, é de 20 (vinte) anos¹⁴⁵, renováveis por igual período, o que contraria algumas legislações nacionais que prevêm prazos de validade de registro de marcas distintos.¹⁴⁶

O Registro Internacional será dependente do “registro base” por um período de 05 (cinco) anos, contados da data da inscrição no Registro Internacional pela Secretaria Internacional.

Assim, se nesse período o registro base perder seu efeito, seja por meio de uma ação de caducidade, ou pelo não pagamento de alguma taxa de renovação, o Registro Internacional

¹⁴⁴ O ACORDO., op. cit., p. 07.

¹⁴⁵ Art. 6º, 1 do Acordo de Madri.

¹⁴⁶ Como exemplo, cita-se a Lei de Propriedade Industrial brasileira, a Lei 9.279 de 1996, que prescreve um prazo de 10 (dez) anos, renováveis por igual período para a validade de um registro de marca no território brasileiro.

perderá sua validade imediatamente, não gozando mais de proteção em nenhum dos países contratantes. Essa possibilidade de cancelamento do Registro Internacional pela perda de efeitos do registro base num prazo de 05 (cinco) anos, é denominada de “ataque central”. Uma vez passado esse período sem que o registro base tenha sofrido o ataque central, o Registro Internacional torna-se independente do registro base.

Se o registro base perder sua eficácia dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a Administração de Origem deverá notificar a Secretaria Internacional das decisões de cessação de efeitos do registro base para que a mesma proceda ao cancelamento do Registro Internacional, que será publicado na revista oficial da OMPI e que notifique às partes contratantes designadas.

No caso de a marca pretendida já ser objeto de registro anterior feito diretamente no país designado, pelo mesmo titular e abrangendo os mesmos produtos e serviços que o pedido de registro internacional de marca, o registro internacional de marca pretendido prevalecerá ao local, ou seja, o registro nacional anterior será cancelado, subsistindo apenas o pedido de registro internacional formulado nas mesmas condições daquele.

Para o Registro Internacional serão cobradas as seguintes taxas: (a) uma taxa básica cobrada pela Secretaria Internacional da OMPI para proceder ao Registro Internacional e efetuar os trâmites e as notificações; (b) uma taxa suplementar para cada classe de produto ou serviço (da classificação internacional de marcas) que exceder o número de 03 (três) e (c) uma taxa complementar para cada pedido de extensão de proteção¹⁴⁷. É facultado à Administração de Origem cobrar uma taxa para proceder aos trâmites do pedido de registro internacional de marca.

¹⁴⁷ A taxa cobrada para cada pedido de extensão é única para todos os países membros. Atualmente a taxa é de 73 francos suíços. Assim, caso um titular de marca de um país-membro do Acordo queira estender a proteção da sua marca em 10 países, por exemplo, que também façam parte do Acordo, deverá pagar o valor de 73 francos suíços multiplicados por 10, ou seja, 730 francos suíços.

As taxas são recebidas pela Secretaria Internacional e a receita delas advindas é repartida, em partes iguais a todos os países contratantes do Acordo de Madri, independente do número de pedidos de registro internacional feitos perante a Administração de Origem. Isto quer dizer que, um país que tenha poucas marcas com expressão internacional receberia a mesma parcela da receita repartida que um país que possui muitas marcas com expressão internacional receberia, mesmo que este tenha um volume muito mais expressivo de número de pedidos de registro internacional feitos em seu território.

O texto do Acordo de Madri faz menção à necessidade de se ter uma Assembléia composta por um representante do governo de cada país-membro, para gerir o Acordo. Caberá a essa Assembléia, dentre outras funções, tratar das questões atinentes à manutenção e ao desenvolvimento da União particular, determinar as diretrizes da Secretaria internacional e cuidar dos assuntos orçamentários.¹⁴⁸

Qualquer país membro na CUP poderá aderir ao Acordo de Madri, beneficiando-se, assim, de todas as vantagens nele estipuladas. O instrumento de ratificação ou adesão será encaminhado ao Diretor-geral, quando começa a correr o prazo de 03 (três) meses para que o Acordo entre em vigor no país que acabou de aderir¹⁴⁹. Caso o país queira um prazo maior que esse, deverá ter feito tal previsão no instrumento de ratificação ou adesão.

Os países contratantes poderão denunciar o Acordo, através de uma notificação dirigida ao Diretor-geral e somente depois de completados 05 (cinco) anos da sua adesão. Antes desse prazo, a denúncia não poderá ser recebida. Os efeitos da denúncia só serão produzidos depois de 01 (um) ano, contado da data de recebimento da denúncia pelo Diretor-geral.

¹⁴⁸ NIELSEN, Viviane Mattos. **Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais**. 2005. 167f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e Integração Econômica) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 62.

¹⁴⁹ Art. 14 item 4 do Acordo de Madri.

O Acordo de Madri apresenta vantagens aos seus usuários para o Registro Internacional de Marcas, uma vez que o pedido de registro será feito junto à administração de origem, em um único idioma, pagando-se apenas uma taxa, ao invés de ter que apresentar pedidos individuais junto aos órgãos competentes dos países nos quais tenha interesse na proteção da marca e pagando taxas em moedas distintas a cada órgão local competente.

Outra vantagem é o fato de que o titular não precisa esperar muito tempo para que a Administração de cada parte contratante, onde se tenha requerido a proteção, decida-se sobre a possibilidade ou não de registro da marca naquele país, pois se a Administração não notifica à Secretaria Internacional a sua recusa no prazo de 01 (um) ano, o registro é concedido automaticamente naquele país.

Com relação às modificações posteriores do registro internacional, como alteração de nome empresarial, endereço ou sede e de titularidade, o Acordo apresenta uma grande vantagem. Isto porque, mediante um único e simples procedimento administrativo e através do pagamento de uma taxa única, ditas alterações serão inscritas em todas as partes contratantes designadas, uma vez que, em se tratando de Registro Internacional de Marca, tem-se apenas um número e uma única data de renovação.¹⁵⁰

Apesar das vantagens apresentadas, o Acordo de Madri contém alguns aspectos técnicos questionados por países que não aderiram ao mesmo, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que possuem um sistema de registro de marca “declaratório” de direito. Um deles seria a necessidade de um registro da marca no país de origem, não sendo possível o

¹⁵⁰ O termo renovação adotado no texto do Acordo de Madri corresponde ao termo prorrogação adotado pela Lei da Propriedade Industrial brasileira, uma vez que ambos designam a mesma coisa, qual seja, a possibilidade do registro de marca vigorar por períodos iguais e sucessivos aos originalmente concedidos quando da concessão do registro da marca, desde que requerido pelo titular. A diferença é que os pedidos de “renovação” devem ser feitos a cada 20 (vinte) anos contados da data da inscrição do registro internacional feito pela Secretaria Internacional e os pedidos de “prorrogação” devem ser feitos a cada 10 anos contados da data da concessão do registro no Brasil. Acreditamos que o legislador brasileiro foi mais feliz ao adotar o termo “prorrogação” ao invés do termo “renovação” adotado pelo Acordo de Madri, uma vez que a palavra prorrogação (que significa fazer durar além do tempo estabelecido) é mais adequada que renovação (que significa substituir por uma coisa nova ou melhor) para nomear o instituto que possibilita a vigência de uma marca por períodos iguais e sucessivos aos originalmente concedidos.

registro internacional no caso do titular ter apenas um pedido de registro no país de origem. Tal regra prescrita no Acordo inviabiliza a utilização do sistema de registro internacional, pois o titular teria que esperar a marca ser registrada no seu país de origem para requerer o pedido de registro internacional, o que, em alguns países, pode demorar tempo significativo.

O prazo de 12 (doze) meses para que o país designado manifeste a recusa da proteção da marca em seu território, sob pena de o registro nesse país ser deferido automaticamente, é considerado exíguo e muitas vezes inferior ao período em que a administração competente local examina os pedidos feitos a ela diretamente, o que pode gerar um tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros, ferindo assim, o princípio da isonomia presente na maioria das legislações dos países signatários. Supõe-se que uma “Empresa A” possua um pedido de registro de marca em seu país de origem e, uma “Empresa B”, estrangeira, possua nesse mesmo país um pedido de registro oriundo do Acordo e com data de depósito posterior ao da “Empresa A”. Se o órgão competente para o registro de marca desse país demorar mais de 12 (doze) meses para examinar o pedido de registro de seus nacionais, o pedido da “Empresa B”, apesar de posterior, poderá ser concedido antes do da “Empresa A”. Tal situação privilegiaria os estrangeiros em detrimento dos nacionais, o que feriria o princípio da isonomia, que pressupõe um tratamento igual entre nacionais e estrangeiros.

Por fim, o fato de o idioma oficial do Acordo ser unicamente o francês também é considerado uma desvantagem do sistema para os países que não tem o francês como língua oficial, principalmente para os de língua anglo-saxônica, onde ter-se o idioma francês como único e oficial é inaceitável.

3.6.2. O Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri foi assinado em 27 de junho de 1989, durante uma conferência diplomática realizada em Madri, e entrou em vigor em 1º de abril de 1996. Surgiu como uma tentativa de modernizar e flexibilizar algumas disposições apresentadas pelo Acordo de Madri e, assim, tornar o sistema de registro internacional de marcas mais eficiente e atrativo.

Já em seu art. 1º, o texto do Protocolo traz uma importante modificação uma vez que prevê a possibilidade de as organizações intergovernamentais internacionais, serem partes contratantes, desde que, ao menos, um dos Estados membros da organização seja signatário da CUP e que exista Administração regional para o registro de marcas, mantida pela organização e com efeito em todo o seu território¹⁵¹.

Segundo Ricardo Seitenfus, as organizações intergovernamentais são “associações voluntárias de Estados constituindo uma sociedade, criada por um tratado, com a finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre seus membros”¹⁵². Rudolf Bindschedler, apresenta conceituação semelhante, ao escrever que organização intergovernamental “é uma associação de Estados instituída por um tratado, que persegue objetivos comuns aos Estados membros e que possui órgãos próprios para a satisfação das funções específicas da Organização”.¹⁵³

¹⁵¹ Artigo 1º do Protocolo de Madri: “Os Estados partes deste Protocolo (adiante denominados ‘os Estados contratantes’), mesmo que não sejam partes do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Macas revisto em Estocolmo em 1967 e modificado em 1979 (adiante denominado ‘o Acordo de Madri (Estocolmo)’), e as organizações a que se refere o Art. 14 (1) (b) que são partes deste Protocolo (adiante denominadas ‘as organizações contratantes’) são membros da mesma União da qual são membros os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo). Qualquer referência feita neste protocolo às ‘partes contratantes’ deve ser entendida como uma referência tanto aos Estados contratantes como às Organizações contratantes”.

¹⁵² SEITENFUS, R. **Da esperança à crise: as organizações internacionais frente ao Direito e ao poder**. Disponível em <<http://www.seitenfus.com.br/arquivos/esperan%EAa-crise.pdf>> Acesso 13 nov. 2008.

¹⁵³ BINDSCHEDLER, R.. In: PEREIRA, A. G. & QUADROS, F. de, **Manual de Direito Internacional Público**. 3ª ed. revista e ampliada. Coimbra: Almedina,, 1995.

As organizações intergovernamentais possuem personalidade jurídica de direito internacional independente da de seus Estados Membros, assim como, direitos e obrigações próprios, porém, dentro dos limites pelos quais foram constituídas.

Assim, a admissão das organizações intergovernamentais como partes no Protocolo vem adequar o sistema de registro internacional de marca a uma nova realidade mundial marcada pelo crescente movimento de integração de países para formar essas organizações, com personalidade jurídica distinta da de seus membros, para atingir determinados objetivos específicos, que não poderiam ser conseguidos por uma atitude isolada de cada Estado membro e sim pela cooperação entre eles.

Também podem apresentar pedidos de registro internacional de marca, via Protocolo de Madri, pessoas físicas ou jurídicas que possuam uma conexão (estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, domicílio ou nacionalidade) com um país que seja signatário do Protocolo, ou ainda que preencham alguns desses requisitos no território de uma organização intergovernamental, como a União Européia, que também seja parte do Protocolo ou sejam nacionais de um dos Estados membro dessa organização.

O Protocolo abandona a regra da “cascata” presente no Acordo, uma vez que estabelece que, para a aferição da legitimidade do requerente, deve ele estar enquadrado em qualquer uma das condições apresentadas – quais sejam: estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, domicílio ou nacionalidade no país contratante designado –, sem ordem de prioridade conforme prescreve a regra da “cascata”¹⁵⁴.

Outra inovação trazida pelo Protocolo é a possibilidade do pedido de registro internacional ser feito também com base no depósito anterior da marca pelo titular em seu país de origem, ou junto à administração de uma organização contratante e não mais só com base em um registro base, como prevê o Acordo.

¹⁵⁴ Vide considerações sobre a regra da “cascata” presente no Acordo de Madri.

Assim como no Acordo, os pedidos de registro internacional de marcas, via Protocolo, serão encaminhados à Secretaria Internacional da OMPI através da Administração de Origem onde foi feito o depósito ou registro base, sendo desconsiderados os pedidos de registro internacional feitos diretamente à Secretaria¹⁵⁵.

A Administração de Origem deverá proceder a um exame prévio do pedido internacional, certificando-se de que o mesmo possui as mesmas informações e características constantes no depósito ou registro base, indicando, inclusive, o número do processo do depósito ou registro base.

O pedido de registro internacional deverá ser apresentado em formulário próprio, nos idiomas inglês, espanhol ou francês, indicando os países-membros para os quais se pretende a proteção. Deverá também conter uma reprodução idêntica da marca objeto do depósito ou registro base, assim como a especificação dos produtos e serviços para os quais se reivindica a proteção e as classes correspondentes de acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços – Classificação de Nice.

A data do registro internacional será a mesma do depósito do pedido feito à Administração de Origem, desde que o pedido de registro internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional em até 2 (dois) meses contados dessa data, assim como é previsto no Acordo. Se a Secretaria Internacional receber esse pedido em prazo posterior, a data do registro será aquela do recebimento.

A Secretaria internacional, quando receber o pedido, verificará se o mesmo preenche todos os requisitos exigidos pelo Protocolo e informará à Administração de Origem se existe alguma irregularidade, que deverá ser sanada em até 03 (três) meses, sob pena de o pedido ser considerado como abandonado. Não existindo irregularidades, a Secretaria Internacional comunicará às instituições competentes dos países designados sobre a existência do pedido,

¹⁵⁵ O ACORDO, op. cit., p. 07.

procederá a sua inscrição no Registro Internacional¹⁵⁶ e o publicará na *The Wipo Gazette of International Marks*. Os países designados poderão, a qualquer momento, notificar por escrito o Diretor Geral do Escritório Internacional (*Bureau*) requerendo uma manifestação expressa do titular, para que o pedido seja estendido e reconhecido perante aqueles países, assim como acontece no Acordo.

Uma das grandes diferenças existentes entre o Acordo e o Protocolo consiste no prazo para a notificação de recusa de proteção da marca feito pelos países designados. Conforme visto anteriormente, o Acordo previa um prazo limite de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento pelo órgão competente da comunicação do pedido de registro internacional, para que o mesmo notificasse à Secretaria Internacional as razões da recusa. O Protocolo previu esse mesmo prazo, mas trouxe a possibilidade de essa recusa poder ser estendida até 18 (dezoito) meses.

O Protocolo ainda prevê a prorrogação desse prazo de 18 (dezoito) meses no caso de a notificação de recusa ter tido como fundamento uma oposição apresentada por terceiros, porém somente se:

Artigo 5

(....)

2) (c) (....)

(i) tiver antes da expiração do prazo de 18 meses, informado à Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois da expiração do prazo de 18 meses, e

(ii) a notificação de recusa baseada numa oposição for feita dentro de um prazo inferior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição; se o prazo de oposição expirar antes desse prazo de sete meses, a notificação deve ser feita dentro de um prazo de um mês a contar da expiração do prazo de oposição.¹⁵⁷

A possibilidade do registro automático, caso a Administração do país designado não proceda à recusa provisória ou definitiva no prazo previsto, manteve-se na redação do Protocolo.

¹⁵⁶ Essa inscrição no Registro Internacional nada mais não significa que a marca já está protegida nos países designados. Ele serve somente para marcar o início da contagem de prazo de vigência do registro, que no Protocolo de Madri é de 10 anos.

¹⁵⁷ Art. 5º do Protocolo de Madri.

A previsão do pedido multiclassas manteve-se no Protocolo. Assim, as Administrações competentes dos países designados não poderão se recusar à proteção, ainda que parcialmente, utilizando-se como argumento o fato de a legislação nacional não prever a possibilidade de proteção de marca superior a um número limitado de classes ou a um número limitado de produtos e serviços.

O prazo de validade do Registro Internacional, via Protocolo de Madri, é de 10 (dez) anos, renováveis por igual período, diferentemente do que ocorre com o Acordo de Madri, que prevê um prazo de 20 (vinte) anos. O prazo adotado pelo Protocolo está mais próximo do que determina o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) em seu artigo 18 “O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos.(...)”.

Assim como no Acordo, há a previsão no Protocolo do denominado “ataque central”, isto porque o registro internacional é dependente do depósito ou registro base por um período de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da inscrição do pedido de registro internacional na Secretaria Internacional. Todavia, se nesse período o pedido ou registro base perder seu efeito, o registro internacional perderá sua validade imediatamente, não gozando mais de proteção em nenhum dos países contratantes. Uma vez passados os 05 (cinco) anos sem que o depósito ou registro base tenham sofrido qualquer ataque quanto a sua validade, o registro internacional torna-se independente, mesmo que a marca, objeto do depósito base, não tenha sido deferida no seu país de origem.¹⁵⁸

Porém, o Protocolo traz uma inovação ao prever a possibilidade do ataque central ocorrer mesmo após o prazo de 05 (cinco) anos, no caso da ocorrência de procedimentos administrativos (recursos, oposições) ou judiciais iniciados durante esse prazo.¹⁵⁹

¹⁵⁸ NIELSEN, Viviane Mattos., op. cit., p. 70.

¹⁵⁹ Art. 6º item 3 do Protocolo de Madri.

Supõe-se, por exemplo, que um pedido de registro de marca (pedido base), que serviu de base para um pedido de registro internacional, via Protocolo de Madri, tenha sofrido oposição de um terceiro em seu país de origem, pois esse terceiro considerou a marca objeto do pedido muito semelhante à sua marca.

Passados 05 (cinco) anos da data da inscrição no registro internacional pela Secretaria Internacional, o órgão competente local do país de origem do pedido base ainda não havia examinado o referido pedido de registro. Pela regra do artigo 5º do Protocolo de Madri, o registro internacional estaria independente do pedido base, uma vez que se passaram 05 (cinco) anos desde a data da inscrição do pedido de registro internacional na Secretaria Internacional, sem que o pedido base tivesse sofrido qualquer ataque quanto à sua validade.

Acontece que, 01 (um) ano depois, o órgão competente local do país de origem do pedido base, examinou o pedido e decidiu indeferí-lo, por considerar que a marca pretendida era muito semelhante à uma marca já registrada pelo oponente. Conforme prescreve a regra do artigo 6º do Protocolo de Madri, mesmo tendo se passado mais de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da inscrição do pedido de registro internacional na Secretaria Internacional, ocorrerá o chamado “ataque central” e o registro internacional será anulado. Isto porque, segundo a nova regra do Protocolo de Madri, o registro internacional ainda será vinculado ao pedido base, até a decisão final de processos administrativos (como a oposição utilizada como exemplo) ou judiciais iniciados dentro do referido prazo de 05 (cinco) anos.

O Protocolo criou a possibilidade dos pedidos ou registros internacionais tornarem-se pedidos ou registros nacionais, quando os primeiros forem anulados total ou parcialmente. Um caso típico de anulação do pedido ou registro internacional é quando ocorre o “ataque central” ao pedido ou registro base. Assim, uma vez anulado o pedido ou registro internacional, poderá o requerente formular novos pedidos de registro de marca diretamente nas Administrações dos países designados, dentro de um prazo de 03 (três) meses contados da

data de anulação do pedido ou registro internacional. Esse novo pedido gozará da mesma data de prioridade do pedido ou registro internacional anulado.

O requerente também poderá formular pedidos de registro de marca diretamente nas Administrações dos países designados, mesmo após o prazo de 03 (três) meses contados da anulação, porém, esses pedidos não terão a mesma data de prioridade do pedido ou registro internacional anulado e sim a data no qual foi apresentado à Administração do país designado.

O registro internacional prevalecerá ao local, assim como previsto no Acordo, no caso de a marca internacional pretendida já ser objeto de registro diretamente feito no país designado, pelo mesmo titular e abrangendo os mesmos produtos e serviços que a marca internacional. Ou seja, o registro nacional anterior será cancelado, subsistindo apenas o pedido de registro internacional formulado nas mesmas condições daquele.

Quanto às taxas para proceder ao Registro Internacional, o Protocolo de Madri inova ao prever a possibilidade de que cada parte contratante designada no âmbito do Protocolo cobre uma taxa individual por ele determinada, porém nunca superior ao que cobraria para um depósito de marca feito diretamente na Administração competente do seu território.

O Protocolo entrará em vigor no país contratante 03 (três) meses após o recebimento pelo Diretor-geral da notificação de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão desse país ao Protocolo.¹⁶⁰

Assim como previsto no Acordo, os países contratantes poderão denunciar o Protocolo, através de uma notificação dirigida ao Diretor-geral e somente depois de completados 05 (cinco) anos da sua adesão. Antes desse prazo, a denúncia não poderá ser recebida. Os efeitos da denúncia só serão produzidos depois de 01 (um) ano, contado da data de recebimento da denúncia pelo Diretor-geral.

¹⁶⁰ Art. 14, item 4 (b) do Protocolo de Madri.

Uma vez ocorrida a denúncia por algum dos contratantes do Protocolo, o titular da marca internacional, caso ainda tenha interesse no registro da sua marca nesse país, terá um prazo de 02 (dois) anos para proceder ao pedido de registro junto à Administração do país ou organização denunciante, contados da data da efetivação da denúncia. Caso o titular não tome tal atitude no prazo aludido, sua marca não gozará mais de proteção no país denunciante. Para fazer jus a esse benefício, o novo pedido de registro deve limitar-se às mesmas condições apresentadas no registro internacional, como apresentar os mesmos elementos nominativos e figurativos e a mesma classificação de produtos ou serviços, e cumprir as exigências da legislação aplicável do país denunciante aonde irá se requerer o pedido de registro.¹⁶¹

Para uma compreensão mais didática acerca das inovações trazidas pelo Protocolo em relação ao Acordo, elaboramos um quadro comparativo das principais disposições trazidas pelo Protocolo e pelo Acordo de Madri.

¹⁶¹ NIELSEN, Viviane Mattos, op. cit., p. 77.

Quadro Comparativo: Acordo de Madri e Protocolo de Madri

ASSUNTO	ACORDO DE MADRI	PROTOCOLO DE MADRI
Partes contratantes	Podem ser partes contratantes qualquer país , desde que também pertencente à CUP.	Podem ser partes contratantes qualquer país que faça parte da CUP e as organizações intergovernamentais , desde que pelo menos um de seus membros pertença à CUP e que possua um escritório regional que proceda o registro de marcas com efeito em todo o seu território.
Legitimidade do Requerente	O Acordo prevê a chamada regra da “cascata” , segundo a qual só terão legitimidade para utilizar-se das prerrogativas do Acordo àqueles que preencherem as condições exigidas na seguinte ordem: possuir um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo; caso não possua essa condição, ser domiciliado e por fim, caso verificada a ausência também dessa condição, ser nacional de um país contratante do Acordo.	O Protocolo abandona a regra da “cascata” presente no Acordo, uma vez que estabelece que para a aferição da legitimidade do requerente deve ele estar enquadrado em pelo menos uma das condições apresentadas, sem ordem de prioridade entre elas, como previsto no Acordo.
Requisito para o depósito	Para o depósito internacional é necessário que o depositante possua o registro da marca no seu país de origem.	Para o depósito internacional é necessário que o depositante possua o registro ou o pedido de registro da marca no seu país de origem.
Taxas devidas aos países designados	O valor das taxas é o mesmo para todos os países contratantes.	O valor das taxas individuais é determinado por cada país contratante , não podendo exceder o valor cobrado para o registro de uma marca feito diretamente na Administração dessa parte contratante.
Lingua Oficial	Francês	Francês, Inglês e Espanhol.
Notificação de Indeferimento	O prazo para a notificação da recusa de proteção da marca feito pela Administração competente do país designado é de 12 (doze) meses .	O prazo para a notificação da recusa de proteção da marca feito pela Administração competente do país designado é de até 18 (dezoito) meses . O Protocolo ainda prevê a dilação desse prazo de 18 (dezoito) meses no caso de a notificação de recusa ter tido como fundamento uma oposição apresentada por terceiros.
Cessação de efeitos do pedido ou registro base (ataque central)	Uma vez sem efeitos o registro base, a inscrição no registro internacional será cancelada e o requerente não poderá transformá-lo num depósito nacional .	Uma vez sem efeitos o registro ou o pedido base, a inscrição no registro internacional será cancelada e o requerente poderá transformá-lo em depósito nacional, desde que o faça dentro dos 03 (três) meses da notificação do cancelamento .
Validade	A vigência do Registro Internacional é de 20 (vinte) anos , renováveis por igual período.	A vigência do Registro Internacional é de 10 (dez) anos , renováveis por igual período.

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa bibliográfica.

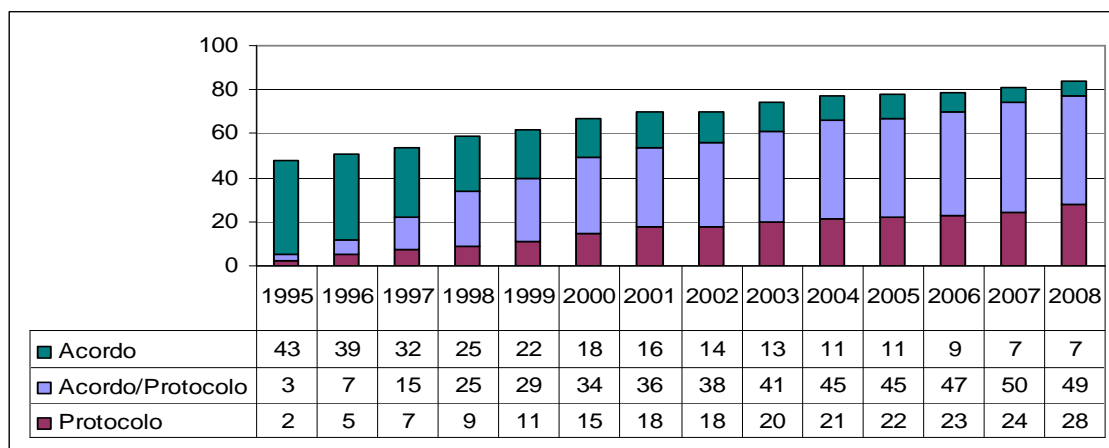
Do exposto, podemos concluir que todas as inovações trazidas pelo Protocolo em relação ao Acordo de Madri são no sentido de tornar o sistema de registro internacional de marcas mais atrativo aos países e, com isto, conseguir um número mais significativo de membros, tornando, assim, esse sistema mais eficaz e universal, uma vez que com apenas um único pedido o requerente poderá ter sua marca protegida num maior número de países.

3.6.3. Atuais perspectivas do Sistema de Madri

Conforme vimos, o Protocolo de Madri surgiu como uma tentativa de se aperfeiçoar o sistema de registro internacional de marcas, tornando-o mais atraente a um número cada vez maior de países, uma vez que determinadas disposições do Acordo de Madri estavam dificultando novas adesões. Isto porque o sucesso de um sistema de registro internacional de marcas, como o Sistema de Madri, depende muito do número de partes contratantes – quanto maior o número de países contratantes, mais interessante é o sistema para as empresas exportadoras –, haja vista que com um único procedimento, as empresas poderão conseguir a proteção das suas marcas em um número considerável de países.

Desde então, verificamos um número muito maior de novas adesões ao Protocolo de Madri do que ao Acordo de Madri. Tendência essa que pode culminar no desaparecimento do Acordo de Madri, ante a possibilidade do Protocolo de Madri que é mais flexível. O gráfico abaixo ilustra essa tendência

Evolução dos Membros do Sistema de Madri



Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do site da OMPI: www.wipo.int¹⁶²

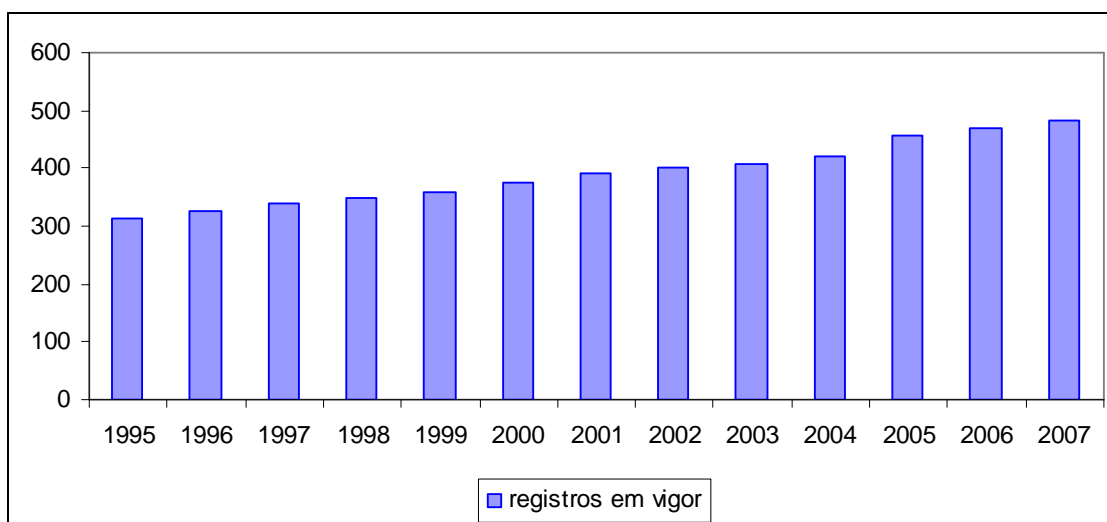
Segundo Allan M. Datri, conselheiro da OMPI, o futuro do Sistema de Madri está na existência de apenas um tratado, qual seja o Protocolo de Madri, que é mais flexível que o Acordo, “*Ultimate goal is to have only one treaty*”, afirmou.¹⁶³ Tanto é que a última revisão do Acordo deu-se em 1967, enquanto o Protocolo está sempre sendo revisto e aperfeiçoado de acordo com a conveniência e a necessidade dos seus usuários, sendo que a sua última revisão aconteceu em 2007, passando a ter efeito em 1º de setembro de 2008.

O Sistema de Madri tem sido cada vez mais utilizado, sendo que, em 2008, o número de registros em vigor já era de 503.650, pertencentes a 166.398 titulares. O quadro abaixo mostra o ritmo de crescimento do número de registros em vigor, ano a ano, desde 1995.

¹⁶² Os números de adesões ao Sistema de Madri até outubro de 2009 são: países que fazem parte apenas do Protocolo de Madri: 28; países que fazem parte simultaneamente do Acordo e do Protocolo de Madri: 51 e países que fazem parte apenas do Acordo de Madri: 05. Fonte: < http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2009/madrid_2009_17.pdf> .

¹⁶³ Tradução livre: “o objetivo final é ter apenas um tratado”. DATRI., M. A. **Madrid System: Recent Developments and Prospects for the Future**. Disponível em < <http://www.wipo.com.br>>. Acesso em 18 set. 2008.

Número de Registros de Marca em Vigor pelo Sistema de Madri



Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do site da OMPI: www.wipo.int

A OMPI recebeu, no ano de 2007, 39.945 pedidos de registro de marcas internacionais, no âmbito do Sistema de Madri, o que representa um aumento de 9,5% em relação a 2006.¹⁶⁴ Em 2008, apesar da crise mundial que desacelerou o comércio internacional, foram recebidos 40.985¹⁶⁵ pedidos, número recorde, até então. Os países que mais utilizaram o Sistema de Madri no ano de 2008 foram: a Alemanha, que pelo 16º ano consecutivo lidera o topo do ranking (6.214 pedidos), seguida pela França (4.218 pedidos), Estados Unidos (3.684 pedidos), União Européia (3.600 pedidos) e Suíça (2.885 pedidos). Noutro lado, os países que tiveram o maior número de designações¹⁶⁶ foram: China (17.829 designações), Rússia (16.768 designações), Estados Unidos (15.715 designações), Suíça (14.907 designações) e União Européia (14.502 designações).¹⁶⁷ A China lidera o ranking pela

¹⁶⁴ RECORD Number of International Trademark Filings in 2007. **OMPI**, Geneva, February 27, 2008 Disponível em: < http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0007.html>. Acesso 21 set. 2008.

¹⁶⁵ Fonte: www.wipo.int.

¹⁶⁶ Designações são as escolhas dos países, onde os requerentes de pedidos de registro internacional de marca pretendem obter a proteção da sua marca. Essas designações ou escolhas são feitas no momento do depósito do pedido de registro internacional formulado no país de origem.

¹⁶⁷ VINCENT., S. **The Madrid System for the International Registration of Marks**. Disponível em < <http://www.tpe.gov.tr>> Acesso 1º out. 2008.

3ª vez consecutiva, o que evidencia o crescente nível de atividade das empresas estrangeiras naquele país.

Dos pedidos de registro de marcas recebidos pela OMPI em 2008, 31% são de titulares que possuem uma carteira de marcas pequena, de uma ou duas marcas e 5,4% são de titulares que possuem uma extensa carteira, com mais de 500 marcas, conforme podemos observar no quadro abaixo.

Portifólio de Marcas Registradas no Exterior via Sistema de Madri em 2008

Portifólio	Registros Internacionais		Titulares	
	1-2 Reg.	159.895	31,7%	132.614
3-10 Reg.	128.619	25,5%	27.816	16,7%
11-100 Reg.	134.503	26,7%	5.644	3,4%
101-500 Reg.	53.351	10,6%	297	0,2%
>500 Reg.	27.282	5,4%	27	0,02%
	503.650	100,0%	166.398	100,0%

Fonte: Apresentação feita pelo Dr. José Graça Aranha, Diretor Regional da OMPI, em Mendonza, na Argentina, em abril de 2009. Elaboração própria

O primeiro registro internacional de marca, via Sistema de Madri, foi concedido em 1893 à empresa fabricante de chocolate suíço Russ Suchard et Cie, mas já não está mais em vigor. O registro internacional de marca mais antigo em vigor, após as sucessivas renovações, pertence à relojoaria suíça Longines, e também foi concedido em 1893. Em agosto de 2006, a OMPI registrou a marca internacional sob o número 900.000, um marco que aponta a crescente utilização do Sistema de Madri por empresas de todo o mundo.¹⁶⁸

¹⁶⁸ RECORD., op. cit.

A adesão dos Estados Unidos, em 2003, e da União Européia, em 2004, ao Protocolo de Madri conferiu maior abrangência e força ao sistema, devido ao peso dessas duas importantes economias no comércio mundial.

Os países em desenvolvimento também têm utilizado cada vez mais o sistema de Madri. Em 2007, apresentaram 2.108 pedidos de registo internacional, o que representa 5,3% do número total de pedidos e um aumento de 10,5% em relação a 2006. A Coreia do Sul é o país onde o aumento foi mais significativo, 73,7% de crescimento em relação a 2006 (o país apresentou 330 pedidos em 2007).¹⁶⁹

A adoção, em 2004, do espanhol como idioma oficial do Protocolo de Madri, além dos idiomas francês e inglês foi uma importante evolução do sistema, cuja principal vantagem é a possibilidade de novas adesões, posto que o espanhol é a língua oficial de 20 países no mundo (representando cerca de 400 milhões de pessoas), dos quais apenas dois (Cuba e Espanha) fazem parte do sistema atualmente. Segundo documento elaborado pela Secretaria Internacional da OMPI

*It is felt that the inclusion of Spanish would operate as a clear and strong incentive for Spanish-speaking countries (especially those from the Latin American region) to join the Madrid System and/or would facilitate their accession process.*¹⁷⁰

Além disso, é evidente que a inclusão do espanhol como língua de trabalho do Sistema de Madrid beneficia também os países que não têm o espanhol como língua oficial, mas que possuem relações comerciais com os países que têm, na medida que, quanto mais países de língua espanhola aderirem, melhor, uma vez que, com apenas um pedido, poderá ser obtida a proteção da marca também nesses países.¹⁷¹

¹⁶⁹ RECORD., op. cit.

¹⁷⁰ Tradução livre: “Pensa-se que a inclusão do espanhol funcionaria como um claro e forte incentivo para os países de língua espanhola (especialmente os da região latino-americana) aderirem ao Sistema de Madri, e / ou facilitaria o seu processo de adesão”. **THE MADRID System: recent developments and outlook**. WIPO, 2003. Disponível em < http://www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/ip_cai/doc/wipo_ip_cai_03_inf2.doc>. Acesso 1º out. 2008.

¹⁷¹ A OMPI está discutindo a possibilidade de inclusão do português como língua oficial do Protocolo de Madri. Dois países de Língua Portuguesa já fazem parte do sistema (Portugal e Moçambique). No total, mais de 240 milhões de pessoas falam o idioma mundo afora. Além do Português, a OMPI também analisa a inclusão do

Outra importante flexibilização do Sistema de Madri foi o afastamento da “Cláusula de Salvaguarda” prevista no art. 9^{sexies} do Protocolo de Madri, em 1º de setembro de 2008, que previa a prevalência das regras do Acordo de Madri nas relações entre partes contratantes pertencentes simultaneamente ao Acordo e ao Protocolo de Madri. Assim, desde então, as regras do Acordo de Madri deixaram de reger as relações entre Partes contratantes de ambos os Tratados, passando as mesmas a serem reguladas apenas pelas disposições do Protocolo.

Essa regra não será aplicada, quando o país de origem e os países designados pertencerem ambos ao Acordo de Madri e, nem quando o país de origem, mesmo contratante do Acordo e do Protocolo, simultaneamente, tiver como países designados membros apenas do Acordo, pois aqui, as suas relações continuam a ser reguladas apenas pelas disposições do Acordo. Isto porque, a nova regra só é aplicada no caso de o país de origem e os países designados serem contratantes dos dois tratados simultaneamente.

No ano passado, foram discutidas em Assembléia algumas questões relevantes para o futuro do Sistema de Madri. A Noruega sugeriu que se acabasse com a dependência de 05 (cinco) anos do registro internacional em relação ao pedido ou registro base, que é um dos fatores de risco na utilização do sistema.¹⁷²

Outra sugestão, dada pelo Japão, foi a de se analisar a questão da necessidade de um pedido ou registro base, paralelamente à questão da flexibilidade linguística.¹⁷³ Isto é, em países como o Japão e a China, as marcas são geralmente representadas por ideogramas, que é um sinal que exprime uma idéia. Como o pedido de registro internacional tem que respeitar fielmente os elementos nominativos e figurativos dos pedidos ou registros base, o titular japonês ou chinês de uma marca expressa em ideograma, por exemplo, não poderia fazer uso do sistema.

Árabe, do Russo e do Chinês. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/noticias/portugues-pode-se-tornar-lingua-oficial-para-deposito-internacional-de-marcas> > Acesso em 18 de junho de 2009.

¹⁷² DATRI., op. cit.

¹⁷³ Ibid.

Do exposto, pode-se dizer que o Sistema de Madri vem conquistando, cada vez mais, a confiança dos seus usuários. “*The Madrid System has earned the trust and confidence of the business community as a reliable option for brands seeking export markets,*”¹⁷⁴ afirmou o ex-Diretor Geral da OMPI, Kamil Idris. Assim, o Sistema de Madri não é mais visto como um “sistema de registro europeu de marcas”, haja vista que era utilizado praticamente por países da Europa continental e, sim, como um sistema global de registro de marcas, uma vez que a maioria das grandes economias mundiais já aderiram ao sistema. Hoje, com a adesão dos Estados Unidos e da União Européia, a expectativa é de que o sistema se torne verdadeiramente universal num futuro próximo.

3.7. Diferenças entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri

Para uma compreensão mais didática sobre os diferentes sistemas de registro internacional de marcas elaboramos um quadro comparativo com as principais disposições do Sistema Tradicional (composto pelo sistema de depósito isolado país a país e pelo sistema da marca comunitária) e do Protocolo de Madri. Propositalmente não foram incluídas nesse quadro as disposições do Acordo de Madri, que juntamente com o Protocolo de Madri compõem o chamado Sistema de Madri, pois o Acordo de Madri, como vimos, tende a desaparecer, e também pelo fato de não haver qualquer iniciativa brasileira de possibilidade de adesão ao Acordo e sim em relação ao Protocolo, como veremos adiante.

¹⁷⁴ Tradução livre: “O Sistema de Madri conquistou a credibilidade e a confiança da comunidade empresarial como uma opção confiável para marcas que procuram mercados de exportação”. THE MADRID., op. cit.

Diferenças entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri

ASSUNTO	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
Necessidade de um Pedido ou Registro Base no País de origem	<u>Não necessita</u> ter pedido ou registro base no país de origem.	<u>Não necessita</u> ter pedido ou registro base no país de origem.	<u>Necessita</u> ter pedido ou registro base no país de origem.
Obrigatoriedade de constituir procurador nos países de interesse	O interessado <u>deverá</u> constituir um procurador em cada país nos quais pretende obter o registro da marca e que faça essa exigência para titulares de marcas estrangeiros, pois não são todos que fazem essa exigência.	O interessado <u>não precisa</u> constituir um procurador em cada país da UE nos quais pretende obter o registro da marca. <u>Porém, deverá constituir um procurador junto o OHIM</u> para todas as fases do processo de registro, com <u>execução do depósito</u> da marca.	O interessado <u>não precisa</u> constituir um procurador em cada país nos quais pretende obter o registro da marca.
Possibilidade do pedido ser feito em mais de uma classe de produtos ou serviços (pedido multiclasse)	Depende da legislação interna de cada país. <u>Alguns países prevêm a possibilidade, outros porém, só admitem que seja feito em apenas uma classe.</u> Neste último caso, o interessado deverá formular tantos pedidos quantas forem as classes.	O pedido <u>poderá ser formulado em mais de uma classe.</u>	O pedido <u>poderá ser formulado em mais de uma classe.</u>
Burocracia em relação ao depósito do pedido de registro da marca	O interessado deverá <u>encaminhar um formulário para cada órgão competente</u> dos países nos quais pretende obter o registro da marca e nas suas respectivas línguas oficiais.	O interessado deverá <u>encaminhar um único formulário para o OHIM.</u> Esse formulário poderá ser enviado on line através do <u>site do OHIM.</u> O formulário deverá ser preenchido na língua de qualquer um dos países da UE.	O interessado deverá <u>encaminhar um único formulário para o órgão competente do seu país de origem.</u> O formulário deverá ser preenchido em qualquer uma das línguas oficiais do Protocolo de Madri.

ASSUNTO	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
Custo com as taxas de depósito da marca	O interessado <u>deverá pagar uma taxa para cada pedido de registro</u> de marca feito, que é determinada por cada país, nas suas respectivas moedas oficiais.	O interessado <u>deverá pagar uma única taxa, em uma única moeda</u> para o depósito do pedido de registro da marca comunitária, com validade em toda a UE.	O interessado <u>deverá pagar uma única taxa, em uma única moeda.</u> Porém, essa taxa única corresponde à soma das taxas cobradas por cada país designado. Assim, quanto mais países designados, maior o valor da taxa.
Período de Tempo entre o depósito e o registro da marca.	<u>Cada país possui um tempo próprio</u> , não previamente definido, variando, geralmente, de acordo com a complexidade do exame e com a demanda de trabalho dos órgãos de cada país.	O período de tempo entre o pedido e a concessão do registro da marca comunitária varia de <u>06 (seis) a 12 (doze) meses</u> , isto considerando que o processo de registro seguiu normalmente sem oposições e observações de terceiros.	O registro de marca requerido não poderá ser superior a <u>18 (dezoito) meses.</u> Isto considerando que não houveram oposições ou indeferimentos.
Custo as taxas finais de deferimento da marca	O interessado <u>deverá pagar taxas finais para cada pedido de registro de marca deferido</u> , determinadas por cada país, nas suas respectivas moedas oficiais. Alguns países, porém, não cobram taxas finais de registro de marca.	<u>Não existem taxas finais de registro da marca comunitária.</u>	O interessado <u>deverá pagar taxas finais para o registro de marca apenas em relação aos países que manifestaram interesse em receber essas taxas no momento da adesão ao Protocolo.</u>
Garantia do registro	<u>Uma vez registrada a marca o registro não poderá ser atacado.</u> A não ser pelas cláusulas de nulidade do registro previstas na legislação interna dos países onde foi concedido.	Uma vez registrada a marca comunitária o registro não poderá ser atacado. Porém, <u>se existirem registros nacionais anteriores</u> em qualquer um dos países da UE, de marcas idênticas ou semelhantes, para designar os mesmos produtos e serviços, e se seus titulares contestarem a validade do registro da marca comunitária em razão dessa anterioridade, <u>o registro da marca comunitária será anulado.</u>	<u>Possibilidade do ataque central</u> – o registro possui dependência de 05 (cinco) anos do pedido ou registro base.

ASSUNTO	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
Validade do Registro	<u>Depende</u> da legislação interna de cada país.	O registro da marca comunitária tem validade de <u>10 (dez) anos</u> .	O registro da marca concedido via Protocolo de Madri tem validade de <u>10 (dez) anos</u> .
Burocracia em relação à renovação registro da marca	O interessado deverá <u>encaminhar um formulário para cada órgão competente</u> dos países nos quais pretende obter a renovação do registro da marca. Existem países, porém, que não exigem essa formalidade.	O interessado deverá <u>encaminhar um único formulário para o OHIM</u> . Esse formulário poderá ser enviado on line através do <u>site</u> do OHIM.	O interessado deverá <u>encaminhar um único formulário para a Secretaria Internacional da OMPI</u> requerendo a <u>renovação do registro</u> .
Custo com as taxas de renovação da marca	O interessado <u>deverá pagar uma taxa para cada pedido de renovação de registro</u> de marca feito, que é determinada por cada país, nas suas respectivas moedas oficiais.	O interessado <u>deverá pagar uma única taxa, em uma única moeda</u> para a renovação do registro da marca comunitária.	O interessado <u>deverá pagar uma única taxa, em uma única moeda</u> . Porém, essa taxa única corresponde à soma das taxas cobradas por cada país designado para proceder a renovação. Assim, quanto mais países tiverem sido designados, maior o valor da taxa.

3.8. Benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional

O Protocolo de Madri, que é um aperfeiçoamento do sistema de registro internacional de marcas instituído pelo Acordo de Madri, tem como objetivo facilitar a obtenção de registro de marcas nos países de interesse do titular. Nesse sentido, o Protocolo de Madri apresenta importantes benefícios aos titulares de marcas em relação ao Sistema Tradicional.

Dentre os benefícios do Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional, três, em especial, são apontados por grande parte da doutrina pátria e estrangeira: diminuição da burocracia, do tempo e do custo para o registro de marcas no exterior.

A seguir, destacamos as lições de doutrinadores brasileiros e estrangeiros e de autoridades governamentais que se aventuraram a escrever sobre os benefícios do Protocolo

de Madri. A nossa intenção aqui é demonstrar que os três benefícios citados acima constituem praticamente uma unanimidade entre eles.

De acordo com as declarações do atual Presidente do INPI, Jorge Ávila: “As principais vantagens da adesão ao Protocolo de Madri são a desburocratização, a simplificação de procedimentos e o barateamento de custos”.¹⁷⁵

Conforme livro publicado pelo Diretor Regional da OMPI, José Graça Aranha:

Um sistema moderno, descomplicado, fácil, direto e, principalmente, muito menos oneroso para àqueles aos quais nós advogados, administradores, agentes da propriedade industrial temos que servir: a indústria, o comércio e os titulares de Marcas. Através do Protocolo de Madri, empresas que queiram proteger suas Marcas no exterior poderão fazê-lo por meio de um simples depósito, em um único idioma, pagando de uma só vez as taxas (reduzidas, é importante frizar) e obtendo a proteção dentro de um reduzido espaço de tempo.¹⁷⁶

Segundo artigo publicado por Marcela Waksman Ejnisman e Andréia de Andrade Gomes Moreira de Souza:

O Protocolo de Madri, simplificando e tornando mais objetiva a idéia inicial de concentrar o registro de marcas em um só local, veio baratear seu custo, diminuindo a complexidade e o prazo para obtenção do registro da marca em vários países.¹⁷⁷

Em artigo publicado pela americana Lisa Peller London que trata do acesso dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri, a autora apresenta os seguintes benefícios do Protocolo de Madri: “*Advantages of the Madrid Protocol include both cost savings and easier administration*”.¹⁷⁸

Segundo artigo publicado pelos autores americanos Iliana Haleen e Adam Lindquist Scoville que tratam a respeito dos “prós” e dos “contras” da utilização do Protocolo de Madri

¹⁷⁵ GANDRA, Alana. Protocolo de Madri vai beneficiar pequena e média empresas, diz dirigente do INPI. **Agência Brasil**. Disponível em: <<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/08/03/materia.2006-08-03.7738695071/>>. Acesso em 18 de maio de 2009.

¹⁷⁶ ARANHA, José Graça, op. cit., p. 14.

¹⁷⁷ EJNISMÁN, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de. **Protocolo de Madri: uma oportunidade para o Brasil**. Disponível na Internet: <<http://www.mundojuridico.adv.br>>. Acesso em 21 de jul. de 2008.

¹⁷⁸ Tradução livre: As vantagens do Protocolo de Madri incluem tanto reduções de custo quanto administração simplificada. LONDON, Lisa Peller. *US Accession to the Madrid Protocol*. **The Computer & Internet Lawyer**. Volume 21, Number 3, Mar 2004. p. 8-11.

pelos titulares de marcas americanos: “(...) *trademark owners will be able to take advantage of a cheaper, streamlined system for obtaining trademark registrations in other countries*”.¹⁷⁹

O benefício da simplificação burocrática advém: do fato de as empresas não precisarem preencher formulários de depósito de pedido de registro de marca em cada país de interesse e nas respectivas línguas de cada um desses países, bastando apenas o preenchimento de um único formulário (no qual deverão constar os países designados), em apenas um idioma (escolhido entre os três idiomas oficiais do Protocolo de Madri: Inglês, Francês ou Espanhol), que deverá ser protocolado na sua Administração de origem¹⁸⁰; da desnecessidade de se contratar procuradores locais para cada país em que a proteção é solicitada, no momento do depósito (a menos que o pedido de registro da marca seja recusado ou sofra oposição)¹⁸¹; da eliminação da necessidade de apresentar documentos de suporte (que normalmente podem ser exigidos, caso o depósito da marca seja feito diretamente nos países de interesse) como procuração, impressões da marca, comprovação de uso da marca no território do país designado (exigida, por exemplo, nos Estados Unidos)¹⁸² e, por fim, da facilidade de gestão da carteira de marcas registradas no exterior, uma vez que, haverá uma única data de renovação dos registros de marcas concedidos via Protocolo de Madri, a qual deverá ser feita por um único procedimento e a necessidade, também, de apenas um procedimento para efetuar eventuais mudanças nos registros de marcas, como alterações de titular, de sede ou de denominação ou razão social da empresa¹⁸³.

Já o benefício da redução de tempo para a concessão do registro da marca advém da determinação do Protocolo de Madri que prevê a possibilidade de registro automático da marca, caso os órgãos competentes dos países designados não manifestem qualquer recusa ao

¹⁷⁹ Tradução livre: os titulares de marcas poderão obter as vantagens de um sistema mais barato e simplificado de obter registro de marcas em outros países. HALEEN, Iliana and SCOVILLE, Adam Lindquist. *United States Ratifies the Madrid Protocol: Pros and Cons for Trademark Owners*. **Intellectual Property & Technology Law Journal**. Volume 15, Number 4, April 2003, p. 1-3.

¹⁸⁰ HALEEN, Iliana and SCOVILLE, Adam Lindquist, op. cit., p. 3.

¹⁸¹ LONDON, Lisa Peller, op. cit., p. 10-11.

¹⁸² Ibid., p. 10-11.

¹⁸³ HALEEN, Iliana and SCOVILLE, Adam Lindquist, op. cit., p. 3.

pedido de registro formulado, no prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses¹⁸⁴. Assim, nos países onde o tempo necessário para exame do pedido de registro da marca é extremamente longo, o Protocolo pode resultar em pedidos de registro sendo examinados e registrados muito antes do que o seriam se tivessem sido feitos pelo Sistema Tradicional.

Por fim, o benefício da redução de custos resume-se, inicialmente, na eliminação da necessidade de se constituírem procuradores locais para procederem, tanto ao depósito do pedido de registro da marca, quanto à renovação do registro em cada país designado, economizando-se, assim, com os honorários dos procuradores (entretanto, procuradores locais podem ser necessários para responder problemas que possam surgir durante o exame do pedido em cada país)¹⁸⁵. Porém, a maior redução de custos apresentada pelo Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional está relacionada ao pagamento de uma única taxa perante a OMPI para efetuar eventuais mudanças nos registros de marcas, como alterações de titular ou de sede da empresa¹⁸⁶.

Esses benefícios são toda a razão de ser do sistema de registro internacional de marcas instituído pelo Acordo de Madri e aperfeiçoado pelo Protocolo de Madri. Isto porque, como o objetivo do sistema é facilitar a obtenção de registro de marcas no exterior, nada mais coerente do que apresentar benefícios em relação ao Sistema Tradicional, justamente nos pontos críticos do registro de marcas no exterior, quais sejam: burocracia, tempo e custo. Se assim não fosse, não haveria porque existir.

No entanto, os benefícios apresentados pelo Protocolo de Madri em relação ao Sistema Tradicional são relativos e não absolutos, dependendo, assim, de cada caso concreto. Conforme leciona Lisa Peller London, os titulares de marcas que desejam proteger suas

¹⁸⁴ HALEEN, Iliana and SCOVILLE, Adam Lindquist, op. cit., p. 3.

¹⁸⁵ LONDON, Lisa Peller, op. cit., p. 10-11.

¹⁸⁶ HALEEN, Iliana and SCOVILLE, Adam Lindquist, op. cit., p. 3.

marcas no exterior devem sempre fazer uma análise custo-benefício antes de decidir pelo Sistema Tradicional ou pelo Protocolo de Madri¹⁸⁷.

¹⁸⁷ LONDON, Lisa Peller, op. cit., p. 10-11.

4. O BRASIL E O SISTEMA DE MADRI

O Brasil já fez parte do Sistema de Madri, quando em 1896 aderiu ao Acordo de Madri para o registro internacional de marcas. Porém, denunciou ao Acordo em 1934, pois à época o mesmo não figurava como um instrumento interessante para as empresas brasileiras exportadoras, pois as exportações brasileiras eram ainda insipientes e os produtos exportados restringiam-se quase que totalmente a produtos primários.

Desde então muita coisa mudou. As empresas exportadoras brasileiras estão conquistando cada vez mais o mercado internacional e exportando cada vez mais produtos manufaturados. Nesse novo cenário, vivenciamos nos últimos anos muitos debates em torno da possível adesão brasileira ao Protocolo de Madri, pois é um sistema que objetiva diminuir as dificuldades de proteção da marca de produtos e serviços brasileiros no exterior, ao instituir um procedimento de registro internacional de marcas menos burocrático, mais célere e mais barato.

Caso essa adesão aconteça, e ao que tudo indica não deverá demorar a acontecer, haja vista a pressão do empresariado brasileiro nesse sentido, os empresários exportadores brasileiros terão em breve mais um sistema de registro internacional de marcas a sua disposição.

Assim, pretendemos nesse capítulo trazer as principais discussões e experiências do Brasil em relação ao Sistema de Madri, como forma de justificar a inclusão do Protocolo de Madri como objeto de análise nesta pesquisa.

4.1. A denúncia do Brasil ao Acordo de Madri

O Brasil aderiu ao Acordo de Madri em 1896, quatro anos após a sua criação, e se manteve atualizado nas suas 03 (três) revisões (de Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, de

Washington em 2 de Junho de 1911 e de Haia em 6 de Novembro de 1925) até 1929. Porém, em 1934, o Brasil, por iniciativa do então Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o Deputado Joaquim Pedro Salgado¹⁸⁸, denunciou o Acordo de Madri, numa época em que a participação brasileira no comércio internacional era bastante tímida e limitada em sua maioria a produtos primários.

Para Newton Silveira, a denúncia do Brasil ao Acordo de Madri deu-se em resposta aos constantes apelos da classe empresária da época. São suas as seguintes palavras:

O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro relativo à Repressão às Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por 'reiterados apelos das classes produtoras do país'.¹⁸⁹

Segundo Nielsen¹⁹⁰, o motivo maior que justificou a denúncia pelo Brasil ao Acordo de Madri foi o da incapacidade do país de cumprir o prazo de 01 (um) ano previsto para que o país designado notificasse a recusa do registro em seu território. Essa inviabilidade prática gerou situações inadequadas e problemáticas, uma vez que, com o registro automático da marca sem o exame, poderiam coexistir no mesmo território, marcas iguais ou semelhantes para identificar os mesmos produtos ou serviços.

Um ano após a denúncia do Acordo de Madri, o então Diretor-Geral do Departamento Nacional de Propriedade Industrial - DNPI¹⁹¹, Sr. Francisco Antônio Coelho, publicou artigo

¹⁸⁸ BARRETO, Mena Paula; BESSONE, Daniela; PRADO, Elaine Ribeiro do & SILVEIRA, Vivian de Melo. **Parecer a respeito da possível adesão ao Tratado internacional conhecido por "Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas"; recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros.** COMISSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PIRATARIA – CPIP .Rio de Janeiro. 19 de março de 2008, p. 10.

¹⁸⁹ SILVEIRA, Newton. O Protocolo de Madri desafia a soberania. A questão do Acordo Internacional de Marcas de 1891. **Valor Econômico.** Disponível em <<http://www.valoronline.com.br/veconomico/?show=imprimir&id=2946615>> Acesso em 25 de julho. de 2008.

¹⁹⁰ NIELSEN, Viviane Mattos., op. cit., p. 79.

¹⁹¹ O DNPI é o Órgão antecessor do INPI. Foi criado pelo Decreto n. 22.301 de 1933 e constituía-se como um órgão da administração direta, vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, assumindo a partir de então a responsabilidade pelo patenteamento de invenções e registro de marcas no território nacional. Era dotada a organização de funções basicamente cartoriais, cuidando quase que exclusivamente da análise formal e da expedição de certificados, visando à salvaguarda dos direitos de propriedade industrial de titulares e licenciados.

sobre o assunto, considerado um arquivo vivo do contexto histórico em que se deram tais acontecimentos.

Para Coelho, a denúncia do Brasil ao Acordo de Madri foi resultado “de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes empresariais, como Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo”¹⁹². Devia-se isso

“à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes”¹⁹³.

Muitas foram as razões que motivaram a denúncia brasileira ao Acordo de Madri. Dentre elas selecionamos as principais razões apontadas pela Doutrina como determinantes na decisão brasileira de denúncia ao Acordo. A primeira resume-se no fato de o Acordo não comportar a cobrança, pelos países designados, de retribuições individuais para os pedidos de extensão feitos em seu território. O Brasil recebia apenas um quarto do valor da taxa arrecadada pela Secretaria Internacional da OMPI referente ao pedido de extensão de proteção da marca internacional no país. Esse valor recebido era considerado insuficiente e não compensava os custos incorridos pelo DNPI no exame material dos inúmeros pedidos recebidos via Acordo de Madri.¹⁹⁴

A segunda foi a tímida inserção de marcas brasileiras no cenário mundial durante todo o período em que vigorou o Acordo no país, o que pode ser verificado no exíguo número de pedidos de registro internacional de marcas, remetidos pelo Brasil: 08 pedidos em 1932, 04 em 1933 e 06 em 1934. Tais números eram desproporcionais aos números de pedidos de extensão de marcas internacionais remetidos ao Brasil por empresas estrangeiras: 4.368

MALAVOTA, Leandro. **Introdução à Propriedade Intelectual**. Disponível em <<http://www.secitec.mt.gov.br/APITECMATERIALDIDATICO/IPI.ppt>> Acesso em 25 de set. de 2008.

¹⁹² COELHO, Francisco Antônio. A denúncia do Acordo de Madri. **Revista de Direito Industrial**. 1935. p.8-9.

¹⁹³ Ibid., p. 8-9.

¹⁹⁴ BARRETO, Mena Paula e outros., op. cit., p. 11.

pedidos em 1932, 3.282 em 1933 e 3.070 em 1934¹⁹⁵. Tãmanha desproporção resultava em um trabalho excessivo ao DNPI, o qual não era compensado nem pelo valor que se arrecadava e nem pela demanda nacional que era escassa.

A escassez de demanda nacional justificava-se pelo fato de a exportação brasileira se constituir quase que exclusivamente de produtos primários, os quais não requerem um número expressivo de marcas para serem comercializados, normalmente apenas uma por exportador¹⁹⁶. Por conseguinte, nesses tipos de produtos importa mais a procedência do exportador do que a marca. Assim, o registro das marcas desses produtos se tornava inócuo pelo exíguo caráter distintivo que a marca representa em produtos dessa natureza, e pelo fato de no Brasil haver um Decreto (Decreto nº 20274, de 05 de agosto de 1931) que ressalvava a identidade dos produtos brasileiros exportados indicando-lhes a verdadeira procedência.¹⁹⁷

A terceira razão da denúncia ao Acordo residia no fato de alguns países com grande expressão no comércio e no número de exportações mundiais, como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, nunca terem aderido ao Acordo. No continente americano, apenas o Brasil e o México figuravam como signatários.¹⁹⁸

Para Coelho, o Acordo de Madri seria um acordo de menor importância se comparado hierarquicamente com a Convenção da União de Paris, uma vez que trata apenas do registro internacional de marcas, enquanto a CUP trata de vários assuntos como a concessão de direitos de privilégios de invenção, modelo de utilidade e desenhos industriais, além dos assuntos referentes aos direitos dos titulares de marcas. Assim, argumentava que seria melhor continuar membro apenas da CUP e não mais do Acordo de Madri, pois a CUP, além de tratar de mais assuntos, conforme mencionado acima, contava com mais do dobro do número de

¹⁹⁵ COELHO, Francisco Antônio., op. cit., p.8-9.

¹⁹⁶ BARRETO, Mena Paula e outros., op. cit., p. 13.

¹⁹⁷ NIELSEN, Viviane Mattos., op. cit., p. 82.

¹⁹⁸ BARRETO, Mena Paula e outros, op. cit., p. 12

membros do Acordo de Madri, inclusive com países de grande expressão no comércio internacional, que não teriam se juntado aos demais membros do Acordo de Madri.¹⁹⁹

Coelho ainda argumenta que:

Se países de tão grande commercio exterior de artigos manufacturados, deixaram de adherir ao referido tratado, porque motivo deveria continuar elle adstricto o nosso cuja exportação é quase exclusivamente constituída de matérias primas ou de productos naturaes?²⁰⁰

Finalmente, a razão da denúncia pelo Brasil ao Acordo de Madri pode ser também atribuída à pressão apresentada pelas associações de classes industriais e comerciais brasileiras, uma vez que o Acordo de Madri, além dos ônus administrativos (excessivo trabalho do DNPI), vinha causando muitos prejuízos aos empresários brasileiros, que muitas vezes viam negados seus pedidos de registro de marcas, sob o argumento de imitarem marcas internacionais que, muitas vezes, eram desconhecidas do mercado consumidor brasileiro, resultando dessa recusa danos incalculáveis aos empresários, como os prejuízos com propaganda e publicações de rótulos, além da possibilidade de ocorrência de situações vexatórias²⁰¹, oriundas de uma injusta e descabida suspeita de contrafação²⁰².

Diante das razões acima apresentadas, foi promulgado o Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934 que formalizou a denúncia do Brasil ao Protocolo de Madri. O texto do Decreto corrobora algumas das razões acima apresentadas, senão vejamos:

(...) em atenção aos reiterados appellos das classes productoras do paiz, consultados os órgãos technicos e competentes da Administração Publica e tendo em vista os altos interesses nacionaes, dado instrucções á Legação do Brasil em Berna para comunicar ao Conselho Federal Suisso a resolução do Governo brasileiro de denunciar o Accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madrid, a 14 de abril, de 1891, e revisto, pela ultima vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925, e havendo a mesma Legação feito a devida notificação no dia 8 de dezembro de 1933, e tendo decorrido, de conformidade com o art. 17 bis do Accôrdo, o prazo de um anno para que se tornasse effectiva a denuncia do Brasil, e attendendo ainda ás circumstancias de ser este ajuste internacional de amplitude menor, quanto ao numero das Partes contractantes, que a Convenção da União de Paris, de 1883, revista pela ultima vez em Washington, a 2

¹⁹⁹ COELHO, Francisco Antônio., op. cit., p. 8-9.

²⁰⁰ NIELSEN., op. cit., p. 81.

²⁰¹ Um exemplo de situação vexatória seria o do caso de uma ação de busca e apreensão feita em uma empresa brasileira que sempre utilizou determinada marca para identificar seus produtos ou serviços, sob o argumento de imitar marca estrangeira objeto de registro internacional.

²⁰² COELHO, Francisco Antônio., op. cit., p. 8-9.

de junho de 1911, que regula a mesma matéria e de continuar o Brasil ligado a esta última Convenção, resolve promulgar a denúncia feita pelo Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil do Acordo relativo ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio, assinado em Madrid, a 14 de abril, de 1891 e revisto, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925 devendo esta denúncia produzir efeitos legais a partir de 8 de dezembro de 1934, ficando amparadas pelo, mesmo Acordo e pela legislação nacional todas as marcas depositadas na Secretaria Internacional da Propriedade Industrial, de Berna, até essa data, conforme as notas trocadas entre a Legação do Brasil em Berna e o Departamento Político Federal Suíço (...) ²⁰³ (Grifos nossos).

Do exposto, podemos concluir que, no momento da denúncia, o Acordo de Madri não figurava como um instrumento interessante para as empresas brasileiras exportadoras, uma vez que os produtos exportados se restringiam, quase que totalmente, a produtos primários. Acontece que a situação atual é bastante diferente, uma vez que, em 2008, cerca de 60% ²⁰⁴ da pauta de exportação brasileira constituiu-se de produtos industriais. Tal situação começou a direcionar a atenção dos exportadores brasileiros para um sistema que facilitasse o registro de suas marcas no exterior, como o Protocolo de Madri.

4.2. A inserção da discussão sobre a adesão brasileira ao Protocolo de Madri na agenda do governo

As primeiras discussões sobre a conveniência e oportunidade da adesão brasileira ao Protocolo de Madri surgiram no final de década de 1990, por iniciativa do então Presidente do INPI José Graça Aranha. Ele defendia a adesão ao Protocolo, sob o argumento de que haveria uma redução considerável, tanto dos prazos para obtenção dos registros de marcas no mercado internacional, como das despesas para a proteção desses registros em todos os países membros do Protocolo. ²⁰⁵ Argumentou também, que a adesão ao Protocolo melhoraria a imagem do Brasil no cenário internacional. São suas as seguintes declarações:

²⁰³ PODER EXECUTIVO. Decreto 196, de 31 de dezembro de 1934. Promulga, Acordo, Referência, Comércio. **Coleção de Leis do Brasil**, v. 005. 31 dez. 1934. p. 514, coluna I. Disponível em <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ExecutaPesquisaBasica.action>> .Acesso em 21 jul. 2008.

²⁰⁴ Fonte: www.mdic.gov.br.

²⁰⁵ EJNISMAN, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de., op. cit.

Estar no Protocolo mostra credibilidade, liderança, vontade que o Brasil tem de respeitar a propriedade industrial, principalmente considerando que fomos o quarto país do mundo a adotar uma legislação para o segmento".²⁰⁶

“A adesão ao protocolo, que terá que ser aprovada pelo Congresso, vai trazer credibilidade ao País e mostrará que o Brasil, no direito marcário, é um país moderno ao criar mecanismos rápidos e vantajosos para que os exportadores possam proteger suas marcas lá fora.”²⁰⁷

Desde então, muito se debateu acerca da adesão brasileira ao Protocolo de Madri, o qual foi assunto de muitos seminários, palestras e artigos publicados em jornais e revistas. Em 2002, as sedes da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e da FIRJAN- Federação das Indústrias do Rio de Janeiro foram palco de seminários sobre o Protocolo de Madri, promovidos pelo INPI, que também contou com a participação e o apoio de diversas empresas brasileiras internacionalizadas ou em processo de internacionalização.

Os debates acerca da adesão ao Protocolo foram também permeados por opositores, como alguns dos agentes da propriedade industrial, que se manifestaram publicamente contra o Protocolo através de Resolução N.23 da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI.²⁰⁸

Os argumentos que foram apresentados pela ABPI na época, sustentavam, entre outras coisas: (a) a inconstitucionalidade do Protocolo e sua conseqüente incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro; (b) a ofensa do Protocolo ao Princípio da Isonomia, que prevê a igualdade entre nacionais e estrangeiros; (c) a violação ao Português como idioma oficial do Brasil, (d) a concessão automática do registro caso não seja examinado dentro do prazo de 18 meses, (e) a situação passada pelo INPI, sobrecarregado de demandas, sem condições, assim, de prestar seus serviços de forma eficaz, pelo que estava levando cerca de 5 (cinco) anos para deferir um pedido de registro de marca e (f) o déficit arrecadatório do INPI,

²⁰⁶ MARCAS: PROTOCOLO MELHORA imagem do Brasil, diz Aranha. **Gazeta Mercantil**, 27/02/2002. Disponível em: < <http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2002/02/27/549/MARCAS%3A-Protocolo-melhora-imagem-do-Brasil%2C-diz-Aranha.html>>. Acesso em 21 de janeiro de 2008.

²⁰⁷ MARCAS: PROTOCOLO DE MADRI será discutido hoje na Fiesp. **Gazeta Mercantil**, 27/02/2002. Disponível em: <<http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2002/02/27/397/MARCAS%3A-Protocolo-de-Madri-sera-discutido-hoje-na-Fiesp.html>>. Acesso em 21 de janeiro de 2008.

²⁰⁸ A posição atual da ABPI não é mais contrária à adesão brasileira ao Protocolo de Madri. Vide anotações no item 4. 6 deste capítulo.

que deixaria de receber por alterações de nomes, endereço e titular, uma vez que para tanto seria paga uma taxa única não repassada aos INPIs locais.²⁰⁹

Esses argumentos foram contestados um a um em parecer de José Graça Aranha publicado em livro específico sobre o tema²¹⁰. No mencionado parecer, cada questionamento foi enfrentado, de modo que não restasse qualquer dúvida de que “o Protocolo de Madri de modo algum fere o direito brasileiro, ou apresenta procedimentos incompatíveis com a legislação interna”.²¹¹

Ainda em seu mandato como Presidente do INPI, José Graça Aranha encaminhou para apreciação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior uma proposta de adesão do Brasil ao Protocolo que, na época, já contava com 57 países.

Ao receber a proposta, o então Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, reuniu-se no INPI, com representantes da instituição, empresários, advogados, agentes da propriedade industrial, representantes de associações de classe concluindo que o Protocolo era conveniente e oportuno para o País.²¹²

O Governo recebeu também um manifesto da FIESP e, em seguida, da FIRJAN, apoiando a adesão ao Protocolo de Madri. Diante da pressão do empresariado o Ministro Sérgio Amaral prometeu reaparelhar o INPI para receber o Protocolo, mas devido ao contingenciamento do orçamento da União, determinado pelo Governo para diversas instituições públicas, este processo foi logo em seguida paralisado.²¹³

O Governo também sofreu pressão internacional, inclusive da OMPI – que gerencia o registro internacional de marcas –, para que o Brasil viesse a se tornar membro do Protocolo o

²⁰⁹ Essas questões serão tratadas mais detidamente no item 4.7 deste capítulo.

²¹⁰ ARANHA, José Graça., op. cit.

²¹¹ FILHO, Alberto Venâncio. **Apresentação do Livro de José Graça Aranha**, In: ARANHA, José Graça., op. cit.

²¹² EJNISMAN, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de., op. cit.

²¹³ Ibid.

mais rapidamente possível.²¹⁴ Os Estados Unidos, ao elaborar sugestões de textos para compor o Tratado da ALCA,²¹⁵ sempre incluía como condição de admissão à ALCA, a exigência de adesão dos países interessados – dentre eles o Brasil.²¹⁶

No intuito de melhor analisar a conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, o MDIC encaminhou tarefa ao Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI²¹⁷, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, no âmbito da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, que trabalhou no tema durante todo ano de 2006. Em 16 de outubro de 2006, com base em subsídios técnicos de ordem econômica, jurídica e operacional, o GIPI decidiu recomendar a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, com a produção de uma Exposição de Motivos a respeito do tema, que culminou com a Recomendação nº 01 de 2006. Tal recomendação foi referendada, por unanimidade, pela CAMEX²¹⁸, em sua reunião de 22 de novembro de 2006.

Para a elaboração da referida recomendação, o GIPI dedicou-se à análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que devem ser feitas pelo Brasil no momento da adesão.

A recomendação positiva do GIPI para a adesão brasileira ao Protocolo de Madri foi noticiada por uma *newsletter* eletrônica da revista inglesa *Managing Intellectual Property*, um dia após a divulgação do GIPI, o que evidencia o interesse internacional na adesão brasileira:

²¹⁴ BARRETO, Mena Paula e outros., op. cit., p.19.

²¹⁵ A Área de Livre Comércio das Américas – ALCA – é um acordo comercial que tem como finalidade diminuir gradualmente as barreiras ao comércio entre os países do continente Americano, através da isenção de tarifas alfandegárias para quase todos os itens de comércio entre os países associados. As negociações para a assinatura do acordo para a formação da ALCA apesar de terem avançado desde 1994 (quando o acordo foi delineado na Cúpula das Américas realizada em Miami, EUA) estão paralisadas.

²¹⁶ BARRETO, Mena Paula e outros., op. cit., p. 5.

²¹⁷ O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual é presidido pelo Presidente da CAMEX e integrado por representantes dos seguintes órgãos da Administração Pública Federal: Ministérios da Agricultura e do Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Justiça, das Relações Exteriores, da Saúde, do Meio Ambiente, da Fazenda, pela Casa Civil da Presidência da República e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

²¹⁸ A CAMEX é integrada pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Chefe da Casa Civil da Presidência da República; das Relações Exteriores; da Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Planejamento, Orçamento e Gestão; e do Desenvolvimento Agrário.

A working group established by the Brazilian government has unanimously recommended that the country accede to the Madrid Protocol. The group, headed by Brazil's Minister for Development, made its recommendation at a meeting yesterday (Monday). The decision is the first step towards ratification of the Protocol which will enable international trade mark owners to extend their rights to Brazil using the Madrid system, and Brazilian applicants to extend their trade mark overseas. The proposal to accede to the Protocol will now be sent to the country's parliament for debate. Once approved by Parliament and signed by the President, it will be ratified. The Madrid has 69 member states, but the only Latin American member is Cuba. Ratification by Brazil, the region's biggest market, may prompt other countries to join. Mexico and Colombia are both considering accession.²¹⁹

Dentre as declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que devem ser realizadas pelo Brasil no momento da adesão, podemos destacar: prazo limite de 18 (dezoito) meses e não de 12 (doze) meses para que o INPI possa se manifestar quanto à possibilidade de recusa da proteção marcária em seu território; extensão do prazo para além dos 18 (dezoito) meses, no caso da manifestação de recusa à proteção marcária resultar de oposição; estabelecimento de uma taxa individual para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais; 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 e eleição dos idiomas espanhol e inglês para as comunicações entre o INPI e a OMPI.²²⁰

A recomendação da adesão brasileira ao Protocolo de Madri está hoje na Casa Civil da Presidência da República, que deverá elaborar um Projeto de Lei com as alterações necessárias na legislação brasileira a fim de adaptá-la às determinações do Protocolo de Madri.

²¹⁹ Tradução livre: "Um grupo de trabalho estabelecido pelo governo brasileiro recomendou de forma unânime que o país assine ao Protocolo de Madri. O grupo, liderado pelo Ministro do Desenvolvimento, fez suas recomendações em uma reunião ontem (segunda-feira). A decisão é o primeiro passo em direção à ratificação do Protocolo, que permitirá aos proprietários de marcas internacionais estender seus direitos no Brasil usando o sistema de Madri, e aos requerentes brasileiros estender suas marcas para fora do país. A proposta de adesão ao Protocolo será agora enviada ao Congresso para debate. Uma vez aprovado pelo Congresso e assinado pelo Presidente, ele será ratificado. O Protocolo de Madri tem 69 estados membros, mas o único latino americano é Cuba. A ratificação pelo Brasil, o maior mercado da região, pode levar outros países a aderir. México e Colômbia estão considerando a adesão." NURTON, J. Brazil signals support for Madri. **Managing Intellectual Property**. London. *Apud* BARRETO, Mena Paula e outros., op. cit., p. 23-24.

²²⁰ Recomendação nº 01, de 2006, do GIPI. A íntegra do documento encontra-se anexa ao presente trabalho.

O deputado federal Bruno Campelo Rodrigues de Souza do PSDB/PE encaminhou a Proposição INC 84/2007 à Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sugerindo o envio de Mensagem ao Congresso Nacional para a ratificação do Protocolo de Madri. O deputado propôs a realização de uma Audiência Pública para discussão da viabilidade de adesão ao Protocolo de Madri. A Audiência Pública foi realizada no dia 22 de abril de 2008, no Plenário 04 do Congresso Nacional, em Brasília e contou com a presença do Presidente do INPI, do Vice-Presidente da ABPI e com um representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN. Todas as autoridades presentes manifestaram-se favoravelmente à adesão brasileira ao Protocolo de Madri.

4.3. As posições dos diferentes atores quanto à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri

Podemos identificar três grupos principais de atores domésticos envolvidos em torno das discussões sobre a possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, quais sejam:

a) os empresários das empresas exportadoras, através das Federações de Industriais, Associações Setoriais e Câmaras de Comércio; b) os advogados e agentes da propriedade industrial²²¹, através da Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ; e, c) o Estado, principalmente através dos representantes do Poder Executivo e de suas instituições, como o Ministério das Relações Exteriores - MRE, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior– MDIC e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

²²¹ De acordo com o art. 216 da Lei da Propriedade Industrial “Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados”. Isto quer dizer que só podem requerer pedidos de registro de marca no Brasil o próprio empresário ou um advogado ou agente da propriedade industrial por ele nomeado (Ato Normativo do INPI nº 141/98 item 9). Advogado é o Bacharel em Direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do seu estado, já Agente da Propriedade Industrial é aquele profissional autônomo sem vínculo funcional com o INPI ou pessoa jurídica devidamente habilitada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Muitos dos advogados e agentes da propriedade industrial estão reunidos em grandes escritórios.

4.3.1. A posição dos empresários

As primeiras manifestações públicas dos empresários de empresas internacionalizadas, em defesa da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, surgiram após a realização de Seminários sobre o Protocolo de Madri, em 2002. Tais manifestações favoráveis partiram da FIESP, da FIRJAN e de empresas internacionalizadas que estiveram presentes nesses Seminários, sob o argumento de que o Protocolo de Madri traria muitos benefícios às classes empresárias, como a simplificação do processo de registro de marca através de um único pedido internacional, a redução dos custos para o registro e a ampliação da cobertura territorial²²². No mesmo ano, a Agência de Promoção de Exportação – APEX também se manifestou favoravelmente à subscrição do Brasil ao Protocolo de Madri.²²³

Durante uma reunião no Centro das Indústrias de São Paulo – CIESP, que aconteceu no dia 05 de abril de 2005, representantes de diversas empresas como a DaimlerChrysler, Votorantim, Editora Abril, Suzano, Aracruz, Unilever, Boticário, Pirelli e Maurício de Sousa Produções, começaram a redigir um manifesto favorável à adesão brasileira ao Protocolo de Madri²²⁴. A pretensão era convencer o governo de que o custo atual para proteger marcas e produtos é alto, em comparação ao sistema pretendido. Em evento realizado por agentes da propriedade industrial na sede da FIRJAN, em junho do mesmo ano, intitulado “Proteção às Marcas”, representantes das empresas Salinas e Spoletto, que enfrentaram obstáculos ao ingressarem em outros mercados, também manifestaram seu apoio.²²⁵

²²² EJNISMÁN, Marcela; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de. (b). A Hora da Adesão ao Protocolo de Madri. **Valor Econômico**. Disponível em <<http://www.valoronline.com.br/veconomico/?show=imprimir&id=2946615>> Acesso em 25 jul. 2008.

²²³ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Os benefícios da adesão ao Sistema de Madri**. Disponível em <<http://www.revistacustobrasil.com.br/pdf/08/ART%2006.pdf>> Acesso em 22 jul.2008.

²²⁴ EMPRESAS pedirão para aderir ao Protocolo de Madri. **Valor Econômico**. Disponível em <http://www.agilmix.com.br/visualizar_news.asp?id=60> Acesso em 22 jul.2008.

²²⁵ ARDISSONE, C.M.P.A. O impacto das estruturas domésticas na discussão sobre a Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Projeto (doutorado). Instituto de Relações Internacionais. Pontifícia Universidade Católica – PUC / Rio de Janeiro.

A empresa brasileira MKT Licenciamentos, detentora da marca de biquínis Salinas, ao decidir exportar sua moda praia para a Coréia do Sul, descobriu que já havia, naquele país, um pedido de registro da marca e do logotipo idênticos aos seus. Somente após três anos, a empresa conseguiu anular o pedido por meio de uma impugnação administrativa no órgão coreano competente.²²⁶ O mesmo problema aconteceu no México, uma vez que a marca já havia sido registrada por uma empresa local, que impediu por vários anos a distribuição dos produtos brasileiros no mercado mexicano.²²⁷ A batalha judicial para que a empresa obtivesse no território mexicano o direito de propriedade da marca Salinas durou seis anos.²²⁸

Problema semelhante sofreu a empresa Spoleto Franchising Ltda. cuja marca “SPOLETO” foi registrada na Colômbia por uma empresa local, que inclusive abriu diversos restaurantes do mesmo gênero e nome em Bogotá. Desde então, a empresa vem tomando providências legais para tentar anular o registro feito pela empresa colombiana.²²⁹

Além das marcas dessas duas empresas, diversas outras marcas brasileiras, como “GOL”, “O GLOBO”, “SANDPIPER”, “GULA GULA”, “FLAMENGO”, já enfrentaram obstáculos ao tentar ingressar em outros mercados.²³⁰

A empresa O Boticário, através das declarações do seu gerente de marcas, Natan Baril, argumenta que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri significaria uma redução de custos para a empresa tanto com o registro de marcas quanto com a sua operacionalização. Pelo Protocolo, os gastos de R\$ 7 mil a R\$ 12 mil para registrar uma marca nos doze países para os quais a empresa exporta seriam reduzidos para U\$ 100,00.²³¹

²²⁶ SALINAS recupera marca na Coréia do Sul. **Valor Econômico**. 17/03/2008. Disponível em <http://ceinpi.blogspot.com/2008/04/salinas-recupera-marca-na-coria-do-sul.html> > Acesso em 22 jul.2008.

²²⁷ PELA DEFESA das marcas brasileiras no exterior. **Propriedade e Ética**. Disponível em < http://www.revistapropriedade.com.br/conteudo.asp?qs_str_ID_AREA=2&qs_id_texto=754> Acesso em 22 jul.2008.

²²⁸ SALINAS., op. cit..

²²⁹ PELA DEFESA., op. cit..

²³⁰ Ibid.

²³¹ COMEÇA Debate Sobre o Protocolo. **Valor Econômico**. Ed. n. 456, de 28 de fev. de 2002.

A Maurício de Sousa Produções, empresa de propriedade do desenhista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, é outra empresa que defende publicamente a adesão do Brasil ao Protocolo. Atualmente, a empresa possui cerca de 350 marcas registradas no país, que identificam mais de 3.500 produtos que vão de goiabadas a roupas infantis, passando por revistas, bonecas e pizzas. Além disso, possui contratos de licenciamento de marcas com empresas líderes em seus setores, como a Cica e a Kimberly que fabrica 500 milhões de fraldas da Turma da Mônica por ano.²³² Para Maurício de Sousa, a não-adesão é uma trava ao produto brasileiro, principalmente para quem trabalha com conteúdo, criação e produtos. Isso porque os custos com registro são enormes, assim como a burocracia e os prazos, que variam muito de país para país.²³³ Segundo o empresário “Gastamos 3% do faturamento só para garantir nossas marcas e nossos direitos em outros países”.²³⁴ Tal situação faz com que os empresários tenham que eleger a cada momento um determinado número de países para entrar, já que não é possível chegar a todos que se gostaria. “É preciso estar no Protocolo para entrar no resto do mundo e se defender [...] Nosso sonho é poder ter a proteção legal mundial, e, com a globalização, é preciso chegar nisso”, defende o empresário.²³⁵

Colocação interessante foi feita por José Monteiro, Diretor Mundial de Marcas da empresa multinacional L’Oréal e responsável pela proteção das 120 mil marcas da empresa em todo o mundo. Os custos da empresa para proteger as marcas nos países da América Latina, em que a maioria dos países ainda não aderiu ao Protocolo de Madri é demasiadamente desproporcional se comparado ao de outras regiões, como a União Européia. Isto porque, enquanto os gastos para proteger as marcas na União Européia (que representa

²³² SOUSA, Maurício de. Protocolo de Madri é o Primeiro Passo. **Valor Econômico**. Ed. 351, de 18 de jun. de 2002.

²³³ PROTEÇÃO global da marca ainda é um sonho para os brasileiros. **Revista Conselheiro Legal**. Ano 1, n° 7, Mar. 2006.

²³⁴ HAIDAR, Rodrigo. **Protocolo de Madri. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão do Brasil**. Disponível em <<http://www.conjur.com.br/static/text/35252,1>> Acesso em 21 jul. 2008.

²³⁵ PROTEÇÃO., op. cit.

50% do mercado da empresa) chegam a US\$ 1 milhão, os gastos na América Latina (19% do mercado) chegariam a US\$ 5 milhões.²³⁶

O responsável pelo Departamento de Propriedade Intelectual da Bic Corporation, Philippe Van Eeckhout, afirmou que quanto mais países forem membros do Protocolo de Madri, melhor para as empresas de todo o mundo. Ressalta que a recusa do registro de uma marca em um país não impede que a mesma marca seja aceita pelos outros países-membros do Protocolo.²³⁷

4.3.2. A posição dos advogados e agentes da propriedade industrial

Desde o início das discussões a respeito da possível adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, a maioria dos advogados e agentes da propriedade industrial se posicionou contrariamente à adesão ao Protocolo.²³⁸ Em abril de 2002, a ABPI firmou a Resolução nº 23, manifestamente contrária à necessidade imposta pela minuta da ALCA, de os países membros aderirem ao registro internacional de marcas instituído pelo Protocolo.²³⁹

Dentre os argumentos apresentados então como contrários à adesão, pode-se destacar: a situação passada pelo INPI, sobrecarregado de demandas, sem condições, assim, de prestar seus serviços de forma eficaz, pelo que estava levando cerca de 05 (cinco) anos para deferir um pedido de registro de marca; a inconstitucionalidade do Protocolo que fere o princípio

²³⁶ ARDISSONE, C.M.P.A., op. cit.

²³⁷ MARCAS: BIC defende adesão de países ao Protocolo de Madri. **Gazeta Mercantil**, 27/02/2007. Disponível em <<http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2002/02/27/633/MARCAS%3A-Bic-defende-adesao-de-paises-ao-Protocolo-de-Madri.html>> Acesso em 21 jul. 2008.

²³⁸ A mudança da posição da ABPI relativa à adesão brasileira ao Protocolo de Madri pode ser constatada nas declarações da atual Presidente da ABPI, Juliana Viegas, senão vejamos: “há cinco anos, quando o País começou a cogitar a adesão ao protocolo, a ABPI e outras organizações foram contra por considerar necessárias algumas atualizações na legislação e também pelo fato de o registro de uma marca no INPI levar mais de cinco anos – período reduzido atualmente para um ano e meio ou 2 anos”. ADESÃO DO BRASIL ao Protocolo de Madri será realidade em breve. **AMCHAM**. Disponível em <http://www.amcham.com.br/update/2008/update2008-07-18b_dtml> Acesso em 21 jul.2008.

²³⁹ A ABPI, inclusive, encomendou parecer sobre o Protocolo de Madri a Célio Borja. BORJA, Célio. **Protocolo de Madri**. Revista da ABPI, n. 57, p. 03-05. Jul / ago. 2002.

constitucional da isonomia, na medida em que promove um tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros detentores de marcas a serem registradas e por fim, o déficit arrecadatório do INPI, que deixaria de receber por alterações de nomes, endereço e titular, uma vez que para tanto seria paga uma taxa única não repassada aos INPIs locais.

Defensores da adesão do Brasil ao Protocolo, como o advogado Alain Biron²⁴⁰, declararam que os agentes da propriedade industrial temem a adesão por estarem receosos de perder clientes com a adesão do Brasil ao Protocolo, uma vez que uma empresa estrangeira, ao ingressar com um pedido de registro internacional via Protocolo não estaria mais obrigada a constituir procurador no Brasil, conforme determina o artigo 217 da LPI.²⁴¹ Porém, segundo Aranha, tal temor não se justifica, uma vez que, para responder pelo acompanhamento de um processo administrativo junto ao INPI ou para responder às ações perante os tribunais brasileiros, o titular terá que manter um procurador constituído no Brasil.²⁴²

Desde quando a Resolução nº 23 foi firmada pela ABPI até os dias atuais, muita coisa mudou. O então vice-presidente da ABPI, Luiz Henrique do Amaral, declarou, na Audiência Pública que discutiu a possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, realizada em 22 de abril de 2008,²⁴³ que a ABPI é favorável à adesão brasileira ao Protocolo de Madri, porém com as seguintes ressalvas: desde que o INPI tenha condições de se manifestar quanto ao indeferimento da marca em seu território no prazo de 18 meses, e que sejam feitas as alterações necessárias na legislação interna brasileira a fim de compatibilizá-la com as determinações do Protocolo.

A Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da OAB/RJ também se manifestou favoravelmente, todavia com ressalvas, através de um parecer elaborado pelas

²⁴⁰BIRON, Alain. **Brasil mais próximo do Protocolo de Madrid**. Disponível em < <http://piglobal.blogspot.com/2006/10/brasil-mais-prximo-do-protocolo-de.html> > Acesso em 21 jul.2008.

²⁴¹ Artigo 217 da Lei 9.279/96 – “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

²⁴² ARANHA. José Graça., op. cit., p. 25.

²⁴³ AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Realizada em 22 de abril de 2008, às 14h e 30min, no Plenário 04 do prédio da Câmara Federal, na cidade de Brasília - DF.

advogadas Paula Mena Barreto, Daniela Bessone, Elaine Ribeiro do Prado e Vivian de Melo Silveira, sob a coordenação do Presidente da CPIP Gabriel Francisco Leonardos:

[...] a CPIP não se opõe à Adesão do Brasil ao Protocolo, e se propôs a identificar quais são as condições essenciais que devem ser atendidas por nosso país, para que o Sistema de Madri traga à sociedade brasileira os benefícios almejados. Nesse sentido, entende a Comissão que a adesão poderá ser benéfica ao Brasil, desde que o INPI esteja capacitado para tanto, e que sejam também observados os demais imprescindíveis cuidados a serem expostos a seguir.²⁴⁴

As ressalvas apresentadas pelo parecer da CPIP, aprovado em 19 de março de 2008, resumem-se em 12 (doze) sugestões que a Comissão considera imprescindíveis, para que tal adesão seja levada a efeito sem prejuízo da proteção dos interesses das empresas e dos profissionais nacionais, tal como já fizeram outros países que hoje são parte do Protocolo de Madri.²⁴⁵ “O alerta é o de que a adesão ao Protocolo de Madri, sem tais ressalvas e reservas, (...) certamente acarretará graves assimetrias e, conseqüentemente, prejuízo aos interesses nacionais”.²⁴⁶

Assim, atualmente os advogados e agentes da propriedade industrial apresentam-se favoráveis à adesão brasileira ao Protocolo de Madri, o que, segundo as palavras da atual Presidente da ABPI, Juliana Viegas, não deve demorar muito:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem feito uma grande força para se aparelhar e funcionar dentro do esquema do protocolo. É difícil prever em quanto tempo exatamente o Brasil aderirá porque a medida ainda tem que passar pelo Congresso, em um processo demorado, mas acredito que dentro de um ano teremos condições de assumir isso.²⁴⁷

Considerando que a adesão brasileira ao Protocolo é uma questão de tempo, muitos escritórios especializados em propriedade intelectual começaram a expandir suas áreas de atuação, temendo uma redução dos serviços prestados às empresas estrangeiras. A estratégia principal dos escritórios tem sido a de investir em serviços de maior complexidade, como os do contencioso judicial, que substituam as atividades meramente burocráticas que tendem a diminuir com a adesão ao Protocolo. "Vamos ser muito mais consultores jurídicos do que

²⁴⁴ BARRETO, Mena Paula e outros, op. cit., p. 25.

²⁴⁵ Ibid., p.25.

²⁴⁶ Ibid., p.25.

²⁴⁷ ADESÃO DO BRASIL, op. cit.

agentes de depósito de marcas",²⁴⁸ diz José Roberto Gusmão, sócio do escritório Gusmão & Labrunie Advogados, que cuida de 17 mil marcas, cinco mil patentes e administra 1.200 processos judiciais. Outra estratégia é a expansão para outros ramos. "Podemos atuar em segmentos como os direitos autorais na internet", diz Ricardo Pinho, sócio do escritório Daniel Advogados, para quem há hoje vários novos desafios - como as áreas de biotecnologia e nanotecnologia.²⁴⁹

Alguns escritórios partiram para alternativas mais radicais, como o Dannemann Siemsen Advogados, escritório tradicional em propriedade intelectual que começou a atuar na área de direito do consumidor. Segundo o advogado Luiz Henrique do Amaral, o escritório já contabiliza 25 mil processos envolvendo direitos do consumidor e conta com 170 funcionários nesta área, além dos 600 que atuam nas áreas de marcas e patentes. O escritório também começou a investir em casos relacionados ao combate à pirataria. "Passamos a atuar em direito penal especificamente em questões que envolvem propriedade intelectual", diz a advogada Maria Edina Portinari.²⁵⁰

Apesar da percepção inicial de que a adesão brasileira ao Protocolo de Madri teria impacto negativo nas atividades dos advogados e agentes da propriedade intelectual, muitos profissionais, que atuam na área, viram nela uma oportunidade de crescimento. Segundo Eduardo Machado, do escritório Montauray Pimenta Advogados, a adesão beneficiará o setor devido ao custo menor das operações entre os países signatários. "O número de pedidos de registros no Brasil vai aumentar, o que significa mais ações judiciais e mais trabalho pela frente". Ricardo Pinho afirma que o Protocolo força a busca de novas especializações dentro

²⁴⁸ PROTOCOLO DE MADRI JÁ ALTERA situação das bancas. **RC MOLON Assessoria Jurídica Empresarial**. Disponível em < <http://rcmolon.blogspot.com/2008/03/protocolo-de-madri-j-altera-atuao-das.html>> Acesso em 21 jul.2008.

²⁴⁹ PROTOCOLO DE MADRI JÁ ALTERA, op. cit.

²⁵⁰ Ibid.

do ramo. "Com a adesão, a tendência de quem se dedica somente ao depósito de marcas é desaparecer".²⁵¹

4.3.3. A posição do Estado

A posição do Estado parece ser favorável à adesão, porém com cautela, principalmente por parte do Itamaraty e do MDIC, por considerarem os estudos dos possíveis resultados provocados pelo Protocolo ainda pouco precisos. Isto porque o processo de adesão pressupõe uma série de mudanças nas legislações internas que merecem mais discussão.²⁵² A despeito dessa conduta cautelosa, o Ministro Miguel Jorge do MDIC já defendeu publicamente a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, enfatizando algumas de suas vantagens:

Sabe-se que uma empresa, que gasta hoje cerca de US\$ 100 mil para registrar uma marca em 50 países, gastaria, adotando o processo do Protocolo de Madri, cerca de US\$ 7,5 mil. O Protocolo facilitaria também a proteção de marcas estrangeiras no Brasil, o que significa mais impostos para o País, mais produtos para o consumidor brasileiro.²⁵³

Ainda são poucos os atores estatais envolvidos e engajados nas discussões a respeito da adesão ao Protocolo, sendo compostos, basicamente, de integrantes do Poder Executivo. Encontramos, porém, alguns atores do Poder Legislativo que se manifestaram favoravelmente à adesão, como o senador Renan Calheiros (PMDB), ex-presidente do Senado Federal²⁵⁴ e o deputado Bruno Rodrigues (PSDB) que encaminhou à Ministra-Chefe da Casa Civil da

²⁵¹ PROTOCOLO DE MADRI JÁ ALTERA, op. cit.

²⁵² ANO ELEITORAL contribui para o impasse do Protocolo de Madri. **Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil**. Disponível em <<http://www.camaraespanhola.org.br/noticias.asp?pag=7>> Acesso em 21 jul.2008.

²⁵³ O HOMEM para negociar com propriedade. **Propriedade e Ética**. Disponível em <http://www.revistapropriedade.com.br/conteudo.asp?qs_str_ID_AREA=2&qs_id_texto=733> Acesso em 22 jul. 2008.

²⁵⁴ CALHEIROS, Renan. Uma Reivindicação Legítima e Oportuna. **Revista Panorama da Tecnologia**. Rio de Janeiro: Serviço de Comunicação do INPI, ano VIII, n. 20, p.24-25, out. 2002.

Presidência da República a Indicação nº 1 de 2007, sugerindo o envio de Mensagem ao Congresso Nacional para ratificação do Protocolo de Madri.²⁵⁵

As primeiras discussões acerca da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri deram-se em eventos promovidos pelo INPI, na gestão de José Graça Aranha. No entanto, tal iniciativa parece mais ter sido resultado do empenho pessoal do então Presidente do que de uma postura institucional do INPI ou de uma formulação de política externa do Governo brasileiro.

Durante a gestão de Luiz Otávio Beaklini, sucessor de José Graça Aranha na presidência do INPI, não houve qualquer movimento no sentido de apoio a adesão do Brasil ao Protocolo. Primeiramente porque o então presidente estava assumindo o cargo interinamente até que o Governo nomeasse um novo presidente para o instituto e, segundo, porque o INPI na época estava passando por uma crise financeira.

As discussões sobre a adesão do Brasil ao Protocolo foram retomadas durante a gestão de Roberto Jaguaribe como presidente do INPI, nomeado pelo Governo. Nesse período foi constituído um Grupo de Trabalho interno com o intuito de estudar o impacto legal e administrativo da futura adoção, por parte do Brasil, do Protocolo de Madri. Esse grupo se torna fundamental, sobretudo, para que os desdobramentos do Protocolo não atinjam a Diretoria sem que esta esteja preparada e ciente de sua futura responsabilidade.²⁵⁶

O Atual Presidente do INPI, Jorge de Paula Costa Ávila, é um dos defensores mais engajados para a adesão brasileira ao Protocolo de Madri. Em diversas oportunidades, enfatiza a conveniência e oportunidade da adesão ao Protocolo. Segundo ele:

Tão logo o governo do Brasil assine a adesão ao sistema internacional de registro de marcas, conhecido como Protocolo de Madri, ficará mais fácil o depósito de marcas de empresas nacionais em outros países, especialmente das pequenas e médias.²⁵⁷

²⁵⁵ CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Indicação n. 01 de 2007.** Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/438294.pdf>> Acesso em 13 dez. 2007.

²⁵⁶ RELATÓRIO de Gestão de 2006. INPI. Disponível no site www.inpi.gov.br.

²⁵⁷ EMPRESAS DEVEM registrar marcas no exterior para evitar pirataria, recomenda INPI. **Blog Comércio Exterior.** Disponível em <<http://comexgui.wordpress.com/2008/06/10/empresas-devem-registrar-marcas-no-exterior-para-evitar-pirataria-recomenda-inpi/>> Acesso em 21 jul. 2008.

De acordo com Jorge de Paula Costa Ávila²⁵⁸, o INPI não pode servir de bode expiatório caso o Brasil não venha a aderir ao Protocolo de Madri, pois acredita que a autarquia teria totais condições de absorver os depósitos oriundos do exterior via Protocolo, bem como de respeitar os prazos previstos pelo Sistema.

Medidas nesse sentido já foram tomadas, como a modernização dos computadores da autarquia, a contratação de novos servidores por meio de concurso público, e a adoção do “e-marcas”, sistema de depósito eletrônico das marcas, o que acelerará os procedimentos administrativos internos do INPI.

A adesão brasileira ao Protocolo de Madri é um dos objetivos estratégicos do INPI, conforme previsto no Planejamento Estratégico da instituição (2007 a 2011). Nesse sentido, o INPI pretende: compatibilizar os procedimentos do INPI com os requisitos do Protocolo de Madri; e divulgar e operar o Sistema de Madri para as empresas brasileiras.²⁵⁹

Conforme divulgado pelo INPI²⁶⁰, servidores da Diretoria de Marcas do INPI fizeram um treinamento no Escritório Alemão de Patentes (DPMA), em Munique, entre os dias 8 e 19 de setembro de 2008 para conhecerem o dia-a-dia do trabalho com o Protocolo de Madri. “Foi muito importante ver como o protocolo funciona na prática. Vimos como os examinadores atuam e como funciona a área responsável por estes registros”, comentou o servidor Schmuell Cantanhêde, que esteve em Munique. Esse treinamento faz parte das atividades do INPI de preparação para atuar no Protocolo de Madri, caso ocorra a adesão brasileira.

²⁵⁸ JORGE ÁVILA defende adesão ao Protocolo de Madri. **PI GLOBAL**. Disponível em <http://piglobal.blogspot.com/2006_03_01_archive.html> Acesso em 21 jul. 2008.

²⁵⁹ Disponível em: www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/planejamento/planejamento131207c.pdf

²⁶⁰ ESPECIALISTAS do INPI fazem treinamento na Alemanha sobre Protocolo de Madri. **INPI**. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/noticias/especialistas-do-inpi-fazem-treinamento-na-alemanha-sobre-protocolo-de-madri>> Acesso em 06 de junho de 2008.

4.4. A adesão ao Protocolo de Madri à luz da realidade brasileira

Ao se discutir a possibilidade de adesão brasileira ao Protocolo de Madri, é natural que os agentes envolvidos questionem a sua viabilidade prática, considerando a realidade atual brasileira. Dentre estes questionamentos, dois sempre fizeram-se presentes em comentários feitos por estudiosos do Protocolo de Madri e da sua possibilidade de adesão pelo Brasil. Um relacionado à compatibilidade do Protocolo com o ordenamento jurídico brasileiro e outro relacionado à aptidão do INPI para atender as determinações do Protocolo.²⁶¹ Além desses dois questionamentos, já bastante discutidos na literatura disponível, seria interessante analisar também a oportunidade da discussão da adesão ao Protocolo no contexto da atual política industrial brasileira.

4.4.1. O Protocolo de Madri e a nova política industrial brasileira

As discussões sobre o Protocolo de Madri no Brasil surgiram no contexto do anúncio pelo Governo brasileiro da implementação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE²⁶² –, em 2004, focada no aumento da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e expansão das exportações²⁶³.

²⁶¹ Discutiremos essas questões aqui, porém, sem a pretensão de concluir qual seria o momento ideal para a adesão, se o atual ou o futuro, haja vista que um aprofundamento nesse sentido implicaria em um desafio flagrante em relação ao objeto do presente estudo.

²⁶² A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), formulada em novembro de 2003 e anunciada em março de 2004, constitui um conjunto de providências que pode ser considerado, em sentido amplo e no aspecto técnico, diretrizes de uma política industrial. Compõem e permitem a implementação da PITCE, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que se submete ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, este último composto por ministros de Estado e representantes da indústria e dos sindicatos. O Conselho é comandado pelo Presidente da República. Cabe à Agência, de acordo com o estabelecido pela PITCE, cuidar da execução da política industrial.

²⁶³ POLÍTICA industrial no Brasil: o que é a nova política industrial. **DIEESE**. Nota Técnica. Número 11. Dezembro de 2005. Disponível em: <<http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatecPoliticaIndustrial.pdf>> Acesso em: 27 de set. 2008.

Desde a década de 80 que não existiam ações conjuntas e coordenadas que pudessem ser consideradas como uma política industrial²⁶⁴, uma vez que as autoridades econômicas da época não viam a política industrial como algo relevante para o desenvolvimento do país. Entendiam que o equilíbrio macroeconômico, por si só, criaria as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento dos setores produtivos.²⁶⁵

Ao longo de sua história recente, o Brasil adotou políticas explícitas de incentivo à indústria e, portanto, de política industrial, que integravam os planos estratégicos de desenvolvimento. Os planos mais bem sucedidos foram o Plano de Metas do governo Kubitschek, implementado na segunda metade da década de 50 e o II Plano Nacional de Desenvolvimento, implementado em plena ditadura militar na década de 70.²⁶⁶ É importante lembrar que, a despeito dos inegáveis sucessos, tanto o Plano de Metas quanto o II Plano Nacional de Desenvolvimento foram concebidos dentro de um modelo de substituição de importações, que restringia o intercâmbio externo, tanto de produtos quanto de tecnologia.

A partir da década de 80, os planos de desenvolvimento do Governo foram substituídos pelos planos de estabilização, com o objetivo de combater a inflação e estabilizar a economia. Assim, pode-se dizer que pouco ou nada se fez em relação à política industrial. O Plano Collor de 1990, por sua vez, constituiu uma tentativa de implementação de uma política industrial, uma vez que as principais medidas de estabilização da inflação nele contidas foram acompanhadas de programas de reforma de comércio externo, como a Política Industrial e de Comércio Exterior, mais conhecida como PICE, e o programa de privatização

²⁶⁴ Segundo Furtado e Suzigan, a Política Industrial “é essencialmente um mecanismo de coordenação de ações estratégicas do governo e de empresas visando o desenvolvimento de atividades indutoras de mudança tecnológica ou a solução de problemas identificados por esses atores no setor produtivo da economia. A rigor, não se restringe ao setor industrial. Exemplos de atividades nas quais o Brasil alcançou competitividade internacional, como agronegócio e aeronaves, ilustram esse ponto. A criação da Embrapa e as interações desta com as empresas da agropecuária podem ser consideradas ações típicas de política industrial, assim como a criação do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que deu origem à Embraer. O foco na indústria, porém, é obviamente o mais importante”. FURTADO, J., SUZIGAN, W. Política Industrial e Desenvolvimento. **Revista de Economia Política**, vol. 26, nº 2 (102), abril-junho/2006, p. 175.

²⁶⁵ Ibid., p. 167.

²⁶⁶ FURTADO, J., SUZIGAN, W., op. cit., p. 170.

intitulado Programa Nacional de Desestatização, mais conhecido como PND.²⁶⁷ Porém, tal tentativa de implementação de uma política industrial fracassou e o único componente da PICE implementado foi a liberação do comércio exterior.²⁶⁸

A exceção foi o Plano Collor que, reduzindo as alíquotas do Imposto de Importação, provocou uma abertura da economia que forçou a reestruturação produtiva de grande parte da indústria. Essa abertura, no entanto, não obedeceu a critérios que pudessem ser considerados como parte de uma política industrial consistente e conseqüente. Esse mesmo Plano iniciou o processo de desestatização, que consistia em transferir para a iniciativa privada, por meio de leilões públicos, as empresas estatais. A exemplo da abertura comercial, o processo de privatização não se relacionava a estratégias que fizessem parte de uma política industrial.²⁶⁹

Tanto a abertura comercial quanto as privatizações foram continuadas e aprofundadas no governo posterior, em toda a década de 90.

A PITCE, implementada em 2004, marca o ressurgimento de iniciativas governamentais no âmbito da política industrial, após um extenso período de ausência. Os objetivos da PITCE podem ser resumidos na ampliação da eficiência e da competitividade da empresa nacional, bem como a sua maior inserção no mercado internacional, criando empregos e elevando a renda, portanto, produzindo bem-estar para a sociedade. Dentro dessa política, entende-se por competitividade todo o incentivo para a indústria inovar e diferenciar produtos para concorrer em um nível mais elevado, mais dinâmico, de maior renda e socialmente mais virtuoso.²⁷⁰

Nesse contexto, podemos dizer que a PITCE tem como ponto central o fomento à inovação. Assim, o tema propriedade intelectual não poderia estar ausente, uma vez que através do sistema de propriedade intelectual o esforço de inovação torna-se economicamente interessante.²⁷¹

²⁶⁷ DIEESE. op. cit., p. 3.

²⁶⁸ FURTADO, J., SUZIGAN, W., op. cit., 171.

²⁶⁹ POLÍTICA., op. cit., p. 3.

²⁷⁰ PROPOSTAS para uma nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). A Importância do Setor Elétrico e Eletrônico. **ABINEE**, Fevereiro, 2008. Disponível em <http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-propabin080310.pdf>> Acesso em 27 de out. 2008.

²⁷¹ ÁVILA., J.P.C. Política Industrial, Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual. **VII REPICT**. Rio de Janeiro, 14 de jul 2004. Disponível em: <http://www.redetec.org.br/repict/apresentacoes/vii_encontro/Jorge%20Avila.pdf>. Acesso em 27 de set. 2008.

José Matial Pereira corrobora desse entendimento enfatizando a importância da propriedade intelectual no processo de desenvolvimento do Brasil.

A questão da proteção à propriedade intelectual se apresenta como uma área sensível e importante para apoiar o processo de desenvolvimento do país. É nesse setor que estão ocorrendo, na atualidade, os maiores enfrentamentos no mundo, visto tratar-se do controle de dois fatores estratégicos para qualquer país: o domínio da tecnologia e da informação proprietária. São os denominados ativos intangíveis - apropriados sob a forma de títulos -, responsáveis pela geração de royalties, por meio da exploração de marcas e patentes, e copyrights, pela reprodução de obras artísticas e literárias.²⁷²

Em 12 de maio de 2008 foi lançada a chamada Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP – pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, no Rio de Janeiro. A PDP tem maiores pretensões que a PITCE, no sentido de sua abrangência, profundidade, articulações, controles e metas.²⁷³

A PDP tem quatro macrometas a serem alcançadas até 2010: acelerar o investimento fixo; estimular a inovação; ampliar a inserção internacional do Brasil e aumentar o número de micro e pequenas empresas exportadoras.²⁷⁴

Destacou, ainda, que hoje existe um isolamento do país em relação ao sistema internacional, e que para reverter esse quadro é necessário avaliar novamente a conveniência do Brasil aderir aos tratados que já existem e se engajar, de maneira decidida, nos debates sobre os tratados que ainda estão em negociação. "Há muitos tratados que o Brasil pode aderir imediatamente. O Protocolo de Madri é um exemplo"²⁷⁵, afirmou.

As discussões sobre o Protocolo de Madri no Brasil surgem, então, dentro do contexto dessa nova política industrial que visa aumentar a inserção e a competitividade das empresas nacionais no cenário internacional. Discussão muito oportuna, haja vista que a finalidade do Protocolo de Madri é justamente oferecer um procedimento mais simplificado e barato de

²⁷² PEREIRA, J.M. **Política industrial, propriedade intelectual e desenvolvimento**. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/039/39cpereira.htm>> Acesso em 27 de set. 2008.

²⁷³ POLÍTICA., op. cit., p.2.

²⁷⁴ POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO Produtivo é lançada hoje no Rio. **MIDCE**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=8226>> Acesso em 27 de set. 2008.

²⁷⁵ Ibid.

registro de marca no exterior, favorecendo, assim, uma maior segurança na inserção das empresas nacionais no cenário internacional. Isto porque, com o registro, a exclusividade do uso da marca fica garantida ao exportador titular, evitando, assim, a contrafação e os prejuízos dela advindos.

Assim, podemos dizer que existe uma harmonia muito grande entre as diretrizes da nova política industrial brasileira e o Protocolo de Madri, sendo mais que oportuna a sua discussão, uma vez que este, ao facilitar o registro da marca no exterior, está fomentando a competitividade das empresas nacionais, que é um dos objetivos daquela.

4.4.2. O Protocolo de Madri e o Ordenamento Jurídico brasileiro

Uma vez considerada oportuna, conforme vimos acima, a discussão sobre a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, considerando a atual política industrial brasileira, cumpre-nos também verificar se existe uma compatibilidade entre as disposições trazidas pelo Protocolo de Madri e o ordenamento jurídico brasileiro. Alguns ilustres autores brasileiros dedicaram-se ao tema, dentre eles podemos destacar: Célio Borja²⁷⁶, João Marcos Silveira²⁷⁷ e José Graça Aranha²⁷⁸.

Inicialmente, cumpre discutir se alguns dos dispositivos do Protocolo de Madri ferem a atual Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que esta representa hierarquicamente o mais alto status do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à Constituição, não podendo transgredí-la, seja formal ou materialmente, sob pena de suas determinações serem

²⁷⁶ BORJA, Célio.. op. cit., p. 03-15.

²⁷⁷ SILVEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: análise crítica e perspectivas para o Brasil. **Revista da ABPI**, n. 58, p. 59-69, mai/jun, 2002.

²⁷⁸ ARANHA, José Graça, op. cit.

declaradas de nulo efeito, em ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.²⁷⁹

Segundo Borja, as diferenças entre os procedimentos para o registro de marca instituídos pela Lei 9.279 de 1996 e aqueles para o registro internacional de marca instituído pelo Protocolo de Madri promovem a desigualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, o que é vedado pela Constituição²⁸⁰. Isto porque, os artigos 4.1, 5.2 e 5.5 do Protocolo prescrevem que o pedido de registro internacional deve ser examinado pelos órgãos competentes dos países designados no prazo de até 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, conforme declaração feita pelos países membros no momento da adesão. Caso o INPI não consiga cumprir esse prazo²⁸¹, o registro da marca será automaticamente concedido no Brasil. Os nacionais, por sua vez, não fazem jus a essa prerrogativa do Protocolo, pois seus pedidos de registro estão regulados pelos artigos 158 a 160 da Lei 9.279, de 1996. Desta forma, “cria-se, em favor dos estrangeiros, a possibilidade de concessão do registro imediato, sem exame de mérito e, mais grave ainda, com uma convalidação tácita pelo simples decurso do prazo”, afirma Borja²⁸².

Graça Aranha contraria tal entendimento ao afirmar, em seu parecer sobre o tema, que não há qualquer disposição do Protocolo de Madri que promova o tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros, vedado pela Constituição.

Ainda que de forma geral, pode-se afirmar com toda segurança, como a seguir se faz que, em momento algum o ordenamento jurídico brasileiro seria violado pela adesão ao Sistema do Protocolo de Madri. A afirmativa de que o dito sistema contraria princípios constitucionais pátrios ou de que estabeleceria um tratamento desigual entre distintos titulares de Marcas de forma alguma corresponde à realidade.

²⁷⁹ BORJA, Célio, op. cit., p.7

²⁸⁰ Art. 5º, *caput*, da Constituição de República: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”.

²⁸¹ Ressalte-se aqui que a exposição de motivos feita pelo GIPI, recomendando a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, prevê a recomendação da escolha do prazo de 18 (dezoito) meses.

²⁸² BORJA, Célio., op. cit., p. 3.

O autor justifica o seu entendimento ao argumentar que o referido prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses não é para que o INPI examine a marca e, sim, para que comunique à Secretaria Internacional da OMPI a existência de algum problema acerca da marca solicitada que justifique um possível indeferimento quando da conclusão do exame da marca. Estes problemas podem ser desde uma simples oposição até a constatação de algum impedimento legal para o deferimento da marca, como, por exemplo, o fato de a marca constituir uma expressão de propaganda²⁸³. Assim, o exame das marcas internacionais pode exceder o prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses.²⁸⁴

Conclui, assim, afirmando que “qualquer conclusão no sentido de que a Repartição está obrigada a concluir o exame no prazo de 12 ou 18 meses carece, pois, de fundamento”.²⁸⁵

A posição de Graça Aranha nos parece a mais acertada, uma vez que não há qualquer dispositivo no Protocolo de Madri dispondo que o exame de pedido de registro internacional deva ser concluído pelas autoridades competentes dos países designados no prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses. O que o Protocolo prescreve é que deve haver uma comunicação da recusa provisória desse pedido de registro internacional pelas autoridades competentes junto à Secretaria Internacional da OMPI no prazo citado, sob pena de concessão automática do registro da marca naquele país.

Acontece que, para não haver um tratamento desigual entre os nacionais que depositam diretamente suas marcas no INPI e os estrangeiros que depositam suas marcas no INPI via Protocolo de Madri, é necessário que o INPI cumpra o prazo estabelecido para comunicar a recusa provisória do pedido de registro da marca em seu território. Dessa maneira, se o INPI não conseguir cumprir o prazo, o tratamento desigual poderá ocorrer, uma vez que a Lei 9.279 de 1996 não faz a previsão da possibilidade do registro automático.

²⁸³ Conforme prescreve o art. 124, VII da Lei 9.279 de 1996: “Não são registráveis como marca: (...) VII – sinal ou expressão usada apenas como meio de propaganda”.

²⁸⁴ ARANHA. José Graça, op. cit, p. 18-19.

²⁸⁵ Ibid., p. 19.

O mais acertado, nesse caso, seria uma reforma da Lei 9.279 de 1996, estendendo o benefício da concessão do registro automático aos nacionais, na ausência da manifestação do INPI no prazo indicado.

Outro fator levantado como desencadeador de um tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros seria a possibilidade do registro internacional, via Protocolo de Madri, poder ser feito em mais de uma classe de produto ou serviço, o que não é permitido na legislação brasileira, que determina que é preciso fazer um pedido de registro para cada classe pretendida. O Brasil adota a classificação internacional de produtos e serviços do Acordo de Nice, conhecida como Classificação de Nice, que também é adotada pelo Protocolo de Madri. Na Classificação de Nice existe a previsão de 34 classes de produtos e 10 classes de serviços.

Assim, aqui também, o mais acertado seria uma adaptação dos procedimentos internos de registro de marcas a fim de oferecer também aos nacionais um sistema multiclassess, que permita que um pedido de registro nacional abranja mais de uma classe e não apenas uma, como ocorre hoje. Um inconveniente trazido pelo sistema multiclassess é a possibilidade da anulação por completo do pedido caso o mesmo seja indeferido em pelo menos uma das classes pretendidas²⁸⁶.

Foi questionado também, se a previsão da isenção de taxa para mudança de procurador contida no Regulamento do Protocolo de Madri seria atentatória ao direito de igualdade previsto na Constituição, uma vez que privilegiaria o titular estrangeiro de um registro internacional, via Protocolo de Madri, em detrimento do titular de um registro nacional, que não teria essa isenção, estando sujeito ao pagamento de tal taxa, pois assim determina a legislação brasileira.

É importante notar que o procurador mencionado no art. 9bis do Protocolo de Madri é aquele que atua perante a OMPI e não aquele que atua perante os órgãos competentes dos

²⁸⁶AUDIÊNCIA debate adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. **INPI**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/audiencia-debate-adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-madri>> \Acesso em 25 de set. 2008.

países membros para proceder um pedido de registro nacional ou registro base. Todavia, quando um titular estrangeiro de um registro internacional quiser efetuar a mudança de seu procurador, poderá fazê-lo perante a OMPI sem nenhum custo, assim como os titulares brasileiros de registro internacional, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo. Assim, não há que se falar que a aludida isenção prevista no Protocolo de Madri para mudança de procurador fere o direito de igualdade previsto na Constituição.

Célio Borja comunga do mesmo entendimento ao afirmar que

A isenção nele aludida não me parece atentatória do tratamento isonômico previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, porque o ato isento – inscrição de um mandatário – somente produz efeito no registro internacional.

No caso, por exemplo, do registro internacional ter sofrido uma oposição de terceiros após a sua publicação no Brasil e, em virtude disso, o seu titular quiser instituir ou modificar um procurador para fazer uma manifestação àquela oposição, este terá que obedecer as determinações da legislação brasileira²⁸⁷, não fazendo jus, assim, à isenção prevista pelo Protocolo. Essa nomeação de procurador pelo titular estrangeiro para representá-lo perante o INPI deverá obedecer as determinações do art. 217 da Lei 9.279, de 1996.²⁸⁸ Nesse sentido leciona Graça Aranha:

Cumprе ressaltar, ainda, que a constituição de um procurador local não é – não poderia ser – regulado pelo Protocolo, ou por seu Regulamento Comum. Dita constituição, ou modificação deve ser objeto de regulamentação pela legislação interna dos países signatários. Jamais pelo Protocolo ou pelo seu Regulamento Comum.

O citado art. 217 da Lei 9.279 de 1996, traz em seu texto a obrigatoriedade da constituição de procurador pelas pessoas domiciliadas no exterior para representá-los administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. O Protocolo de Madri, contrariamente, dispensa a necessidade de constituição de procurador local nos países

²⁸⁷ O art. 2.3 da CUP ressalva a prerrogativa do direito interno de dispor sobre procuradores (mandatários): “Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial”.

²⁸⁸ Art. 217 da Lei 9.270 de 1996: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

designados. Assim, questiona-se, se constitui ofensa à proteção constitucional do direito adquirido a adesão a um tratado internacional cujo procedimento não contempla e sim afasta a nomeação de tal procurador local pelo estrangeiro.

A prescindibilidade de constituição de procurador contida na Regra 3 do Regulamento Comum do Protocolo decorre da sua própria natureza como sistema alternativo para registro de marca no exterior, mais simplificado, eficaz e barato²⁸⁹. Se assim não fosse o Protocolo de Madri perderia a sua finalidade, uma vez que, se o titular de um pedido de registro internacional tivesse que constituir procurador em cada país designado – caso a legislação interna desses países façam essa previsão, como no Brasil – o Protocolo de Madri não seria um instrumento tão interessante.

Como o Regulamento, que prevê a prescindibilidade de procurador, é uma norma administrativa de mera execução, não seria, portanto, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo. Assim, não há que se falar que a disposição citada do protocolo é incompatível com o art. 217 da Lei 9.279 de 1996.²⁹⁰

Porém, a contestação de marcas estrangeiras no Brasil seria dificultada, uma vez que, para fazer a citação do réu estrangeiro o titular teria que fazê-lo por carta rogatória, o que é muito demorado. Segundo Schmuell²⁹¹, o INPI entende que este direito não deve ser extinto, a exemplo da Austrália, que aderiu ao acordo e manteve a obrigação.

Contudo, a obrigatoriedade da constituição de procurador para pessoas domiciliadas no exterior será necessária para todos os demais procedimentos que não sejam estritamente o depósito de pedido de registro de marca, via Protocolo de Madri – como, por exemplo, no caso de manifestação contra oposição ou recurso contra indeferimento – se assim determinar a legislação interna dos países designados, como no caso do Brasil.

²⁸⁹ ARANHA, José Graça. op. cit., p. 25.

²⁹⁰ BORJA, Célio. op. cit., p. 9.

²⁹¹ CARVALHO, L. **INPI já estuda adaptação para adesão ao Protocolo de Madri**. Disponível em: <http://www.montaury.com.br/montaury/arquivos_atualizacao/40.pdf> Acesso em 25 de set. 2008.

Por fim, outro questionamento que esteve na pauta de discussão da adesão brasileira ao Protocolo de Madri, refere-se ao fato de que ele, ao empregar unicamente os idiomas inglês, francês e espanhol, como oficiais, para as publicações concernentes ao registro internacional, estaria contrariando a Constituição²⁹², que adota o português como idioma pátrio.

Conforme visto anteriormente, a Secretaria Internacional da OMPI publica as decisões relativas ao registro internacional na *The Wipo Gazette of International Marks*, revista oficial da OMPI. Porém, não há nenhum dispositivo no Protocolo que exclua a possibilidade de republicação desses atos pelas partes contratantes em seus instrumentos de publicação oficial – como o é a Revista da Propriedade Industrial (RPI) –, no seu próprio idioma.

Essa parece ser uma boa alternativa para o Brasil, uma vez que não haveria um choque com a Constituição brasileira, caso o país resolvesse publicar internamente na RPI uma versão traduzida para português das decisões da OMPI, seja na sua íntegra, ou seja, pelo menos de uma parte das mesmas.

Existem países que não fazem essa republicação das decisões no seu território e no seu idioma pátrio, como é o caso da Alemanha, da China, da Áustria, dentre outros. Outros, por sua vez, publicam nas suas RPIs apenas uma referência à edição da revista oficial da OMPI, onde foi publicada a marca que designa o país membro, como é o caso da Espanha. Existem também aqueles que publicam parcialmente as informações contidas na revista oficial da OMPI, sem publicar, por exemplo, a reprodução da marca objeto do pedido de registro internacional, como é o caso do Reino Unido, de Portugal e dos países escandinavos. Por fim, existem países que republicam em seu idioma pátrio, a íntegra das decisões publicadas na revista da OMPI, como é o caso do Japão e da Grécia.²⁹³

²⁹² Art. 13, *caput*, da Constituição da República de 1988: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.”

²⁹³ ARANHA. José Graça, op.cit., p. 26-27.

A grande maioria dos membros do Protocolo de Madri não possui como idioma oficial os idiomas do Protocolo de Madri e, nem por isso, houve por parte deles qualquer manifestação sobre a inconstitucionalidade do Protocolo no que tange a essa questão.²⁹⁴

Assim, conforme muito bem observa Nielsen, a solução desse impasse “*deixa de ser estritamente legal e passa a adentrar o político, na medida em que caso o Brasil demonstre interesse em participar do protocolo deverá dotar sua administração de recursos para suprir a demanda*”.

Do exposto, podemos concluir que o Protocolo de Madri não apresenta incoerências insuperáveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Resta porém saber se o INPI teria condições, na atual conjuntura, de operar o sistema de Madri. Esta tem sido uma preocupação muito grande dos estudiosos do tema, uma vez que o INPI tem um histórico de atraso no exame de marcas, mais conhecido como “backlog”, o que poderia inviabilizar o cumprimento do prazo de 18 (dezoito) meses para notificação de recusa ao deferimento da marca em seu território, previsto no Protocolo.

4.4.3. O Protocolo de Madri e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas no Brasil, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279 de 1996) e a Lei de Software (Lei n.º 9.609 de 1998).

Segundo o Presidente do Conselho da Câmara Americana de Comércio em São Paulo, Dr. Sérgio Habersfeld, "o INPI é um agente essencial para promover a capacitação

²⁹⁴ ARANHA. José Graça, op.cit., p. 26-27.

tecnológica das empresas e dos centros de pesquisa, a difusão do conhecimento e a otimização dos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento".²⁹⁵

Apesar dessas importantes atribuições, o INPI, por muito tempo, não recebeu a merecida atenção por parte do Governo Federal, tendo sido desprestigiado pelas sucessivas administrações que passaram pelo Palácio do Planalto. Tal fator acarretou no “sucateamento” do instituto. Essa caótica situação passada pelo INPI deveu-se, em grande parte, à incapacidade do instituto de atender tempestivamente as suas obrigações (grande acúmulo de pedidos de patente e de registro de marcas pendentes de análise), à redução quantitativa de seu pessoal especializado e à redução de seu orçamento operacional.

Segundo o Presidente do INPI, Jorge Ávila, o tema propriedade intelectual foi uma das prioridades da PITCE, cuja ação central foi a reestruturação do próprio INPI, que nos últimos 50 anos ficou sem funcionar direito, com muitos processos e projetos parados, totalmente à margem dos investimentos do Governo²⁹⁶.

Porém, a partir do início desta década, começaram a surgir pressões da classe empresária brasileira junto ao governo, para que o INPI fosse reestruturado. Isto porque muitas empresas nacionais estavam sendo prejudicadas com o famoso atraso do INPI ou “backlog”, que estava demorando cerca de 5 (cinco) anos para concluir o exame de um pedido de registro de marca e 8 (oito) anos para concluir o exame de uma patente.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Carlos Delben Leite, o diretor da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (Protec), Roberto Nicolsky, e fabricantes de medicamentos, máquinas e

²⁹⁵ BOTELHO, Augusto. **Discurso do Senador Augusto Botelho**. Brasília, 24 de nov. 2005. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=358994>> Acesso em 25 de set. 2008.

²⁹⁶ PROPRIEDADE INTELECTUAL será uma das prioridades da fase 2 da Pitce. **Diretoria de Inovação e Empreendedorismo– UFPE**. Disponível em: <<http://www.dine.ufpe.br/index.php%3Fid%3Dnoticia%26idNoticia%3D323+pitce+protocolo+de+madri&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=7&gl=br>> Acesso em 27 de set. 2008.

softwares, pediram em outubro de 2002, ao então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a adoção de medidas para o reaparelhamento do INPI.²⁹⁷

No momento em que o Brasil começou a discutir a possibilidade de adesão ao Protocolo de Madri, a necessidade de reestruturação do Instituto passou a ser fundamental. Isto porque, o atraso do INPI inviabiliza a adesão ao Protocolo, uma vez que esse prescreve um prazo de 12 (doze) a 18 (dezoito) meses para que o INPI manifeste-se a respeito dos pedidos de registro internacional, sob pena de ocorrer o registro automático. A consequência imediata de tal registro automático é a possibilidade de concessão antecipada de marcas internacionais, via Protocolo de Madri, depositadas em momento posterior às marcas depositadas diretamente no INPI, o que fere o princípio constitucional da igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros. Esse tem sido o principal argumento daqueles que são contrários à adesão momentânea do Brasil ao Protocolo.

Nos últimos anos, as autoridades governamentais passaram a dar mais atenção ao sistema de propriedade industrial, sobretudo através de medidas concretas para o reaparelhamento do INPI. Tal fato deve-se à tomada de consciência pelo governo do papel do INPI, sobretudo de sua função prioritária, que é o resguardo jurídico de criações industriais. “Em um mundo no qual os bens intangíveis constituem o grande definidor de riqueza e poder de barganha, uma postura de desatenção a esta área seria até mesmo suicida”²⁹⁸, afirmou José Antonio B.L. Faria Correa, ex-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI.

Desde então, iniciou-se um processo de modernização do órgão com ações em duas frentes principais: na informatização plena dos serviços do instituto e no aumento do quadro funcional. Esse processo de modernização do órgão parece já ter tido significativos avanços.

²⁹⁷OTONI, L. **Fabricantes cobram de FHC o reaparelhamento do INPI.** Disponível em: <<http://br.groups.yahoo.com/group/pibrasil/message/650>> Acesso em 25 de set. 2008.

²⁹⁸CORREA, Antônio B. L. Faria. **Os avanços e desafios do INPI em 2008.** Disponível em: <<http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=836>> Acesso em 25 de set. 2008.

Segundo Jorge Ávila, de lá para cá, foi criado e disponibilizado o sistema eletrônico de registro de marcas, o e-marcas, implantado em setembro de 2006, que fez aumentar a capacidade de exame do INPI em quatro vezes, se comparada à situação de 04 (quatro) anos atrás, e foi realizado concurso público para provimento de vagas no INPI, o que aumentou número de examinadores de marcas, 40 para cerca de 100²⁹⁹. Para Jorge Ávila, com essas ações:

(...) o problema do *backlog*, ou seja, dos processos em atraso, já está sendo resolvido. Com mais examinadores, o número de decisões relativas a marcas (arquivamentos, concessões, extinções e prorrogações) subiu de 109,3 mil, em 2005, para 204,2 mil só nos primeiros nove meses de 2007. Assim, os prazos para exame dos registros de marcas estão sendo reduzidos de três anos para apenas um ano.³⁰⁰

Porém, se a celeridade dos exames de marcas pelo INPI traz certo alívio para as empresas, acostumadas com a lentidão habitual, há quem veja riscos nesse aparente avanço. "Decisões rápidas com o objetivo de esvaziar o estoque podem dar margem para equívocos e favorecer futuros recursos administrativos e judiciais", alerta Pereira. O problema estaria no rito simplificado que passou a ser adotado na avaliação dos registros. O ex-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), Gustavo Leonardos, concorda. Na ânsia de reduzir rapidamente o "passivo" acumulado nos últimos anos, o INPI poderia descuidar da qualidade das avaliações. "Isso abriria brechas para questionamentos dos registros concedidos pelo rito sumário", reforça. Para ele, os critérios adotados recentemente são muito superficiais, o que fragilizaria as decisões. E o exame simplificado dos registros também não está previsto em lei. Ele conta que já entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para informar que, em muitos casos, nem sequer há um advogado responsável pelos processos – e a OAB do Rio de Janeiro já teria notificado o INPI.³⁰¹

²⁹⁹O ATRASO das patentes no Brasil. **Revista Amanhã**. Disponível em: <<http://amanha.terra.com.br/edicoes/237/capa02.asp>> Acesso em 25 de set. 2008.

³⁰⁰O ATRASO., op. cit.

³⁰¹Ibid.

4.5. Informações divulgadas no Brasil sobre o Protocolo de Madri

Por se tratar de um assunto relativamente recente, inexistem na literatura trabalhos que explorem de forma científica as vantagens e desvantagens, custos e benefícios do Protocolo de Madri para as empresas exportadoras brasileiras. Os trabalhos científicos até o momento limitaram-se a analisar a (in)compatibilidade do Protocolo de Madri ao ordenamento jurídico brasileiro ou a aptidão do INPI para atender às determinações do Protocolo de Madri.

Além disso, a divulgação feita pela mídia sobre o Protocolo de Madri, invariavelmente, apresenta generalizações indevidas, informações imprecisas, tendenciosas, sem embasamento teórico e sem dados concretos provenientes de fontes confiáveis, causando uma grande assimetria de informação entre os agentes interessados.

Apenas para exemplificar, quando digitamos a expressão “Protocolo de Madri” no site de buscas Google, encontramos várias referências ao assunto selecionado, como as seguintes: “Protocolo de Madri: uma oportunidade para o Brasil”; “Protocolo de Madri vai beneficiar pequena e média empresas”; “Exportar sem o Protocolo de Madri é 10 vezes mais caro”; “Protocolo de Madri pode reduzir custo para exportador”, “Protocolo de Madri pode reduzir custos de registro de marcas”, “Dirigente do INPI afirma que adesão a protocolo beneficiaria empresas”. Dentre elas, podemos selecionar:

Como deverá ser a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o Registro Internacional de Marcas? Essa medida trará benefícios não só para as grandes empresas como também para as pequenas. Com ele em vigor, um empresário, ao registrar sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, estará garantindo seus direitos nos demais países signatários do protocolo que ele mesmo determinar. Os custos de registro diminuirão de maneira drástica.³⁰²

Em entrevista exclusiva ao TIC Brasil Mercado, Clovis Silveira, presidente da ASPI (Associação Paulista de Propriedade Intelectual), falou que o Protocolo de Madri não atenderia aos interesses das empresas nacionais, especialmente das micro, pequenas e médias empresas, tendo em vista que suas eventuais exportações se destinam, principalmente, ao mercado sul-americano. Além disso, segundo Clovis, haveria prejuízo para as empresas nacionais, acarretado pelo recebimento, no país,

³⁰²EJNISMÁN, Marcela Waksman. **Entrevista ao site Consultor Jurídico**. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2007-mar-11/adesao_protocolo_madri_beneficia_grandes_pequenos>. Acesso em 25 de julho de 2009.

de um expressivo número de depósitos internacionais, passando a ser mais difícil para as empresas nacionais encontrarem marcas disponíveis³⁰³.

Alguns especialistas acreditam que o protocolo beneficia apenas as empresas exportadoras que vendem seus produtos ou prestam serviços sob uma marca para os países membros do Protocolo de Madri. Em que se sustenta essa alegação? Esse pensamento tem fundamento, uma vez que tudo continuaria do mesmo modo com relação aos países que não são membros (que constituem o maior número de países). De todo modo, o protocolo em nada beneficiaria a maioria das empresas brasileiras, senão o eventual pequeno número de empresas brasileiras que exportasse para países signatários do protocolo, quanto a marcas novas, pois é de se imaginar que grandes empresas exportadoras brasileiras já tenham suas marcas registradas e estabelecidas nos mercados de seu interesse. Por fim, como sugeriu um especialista estrangeiro, no último seminário internacional organizado pela ASPI em São Paulo, bastaria, para essa classe de empresas, depositar seu novo pedido em um dos países já signatários, através de sua subsidiária, para estender o pedido aos demais signatários do protocolo, sem a necessidade de o Brasil assinar a nova convenção, eliminando o risco de ser prejudicial à maioria das empresas. Não deixa de ser uma idéia bastante interessante.³⁰⁴

Dados da Ompi (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) revelam que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, sistema internacional de registros de marcas, poderá reduzir em cerca de dez vezes o custo de operação para as empresas.³⁰⁵

A adesão ao protocolo pode reduzir em 80% os custos de uma empresa com propriedade intelectual", estima o deputado Bruno Rodrigues (PSDB-PE), que propôs a realização dessa audiência. "Uma empresa gasta, hoje, de US\$ 120 mil a US\$ 130 mil para registrar uma marca em cerca de 50 países. Se a companhia fizer o mesmo processo pelo Protocolo de Madri, o custo cai para US\$ 7,5 mil.³⁰⁶

O presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), Jorge Ávila, disse que é difícil estimar de quanto será a redução, mas garantiu que ela será significativa. "Mas existe uma simplificação tão brutal que, de fato, a redução é muito significativa."³⁰⁷

Um dos principais benefícios que esperamos deste trabalho é reduzir a assimetria de informação entre os agentes interessados no Protocolo de Madri e possibilitar que os gestores de marcas tomem melhores decisões a respeito dos mecanismos mais adequados para o registro internacional de suas marcas, analisando cada caso de forma estruturada e com informações consistentes e confiáveis.

³⁰³ ADESÃO DO BRASIL ao Protocolo de Madri. TIC BRASIL Mercado e Políticas Públicas. Disponível em <http://www.interpatents.com.br/pdfs/ipnews_fev08p.pdf>. Acesso em 25 de julho de 2009.

³⁰⁴ ADESÃO DO BRASIL, op.cit.

³⁰⁵ PROTOCOLO DE MADRI reduzirá em até dez vezes custo de registro de marcas. **Infomoney**. Disponível em <<http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1628563&path=negocios/>>. Acesso em 25 de julho de 2009.

³⁰⁶ AUDIÊNCIA, op. cit.

³⁰⁷ ADESÃO DO BRASIL a sistema internacional de registro de marcas reduzirá custo para empresas. **Agência Brasil**. Disponível em <<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/07/21/materia.2009-07-21.0742068000/view>> Acesso em 25 de julho de 2009.

5. SISTEMA TRADICIONAL OU PROTOCOLO DE MADRI? INFORMAÇÕES E MÉTODO PARA A TOMADA DE DECISÃO

Considerando que o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri, as empresas brasileiras exportadoras serão defrontadas com a seguinte questão: Qual sistema de registro internacional adotar – o Sistema Tradicional ou o Protocolo de Madri – para o registro de marcas no exterior?

Tomando como premissa o princípio econômico da escolha racional, os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras escolherão, por meio de uma análise de custo-benefício, aquele sistema que maximize valor para a empresa.

Para realizar essa análise de custo-benefício, os gestores de marcas precisam: identificar os critérios que influenciariam a sua decisão; levantar informações sobre os critérios identificados nos diferentes sistemas disponíveis e; tratar as informações levantadas a fim de torná-las um importante insumo para a tomada de decisão.

No item 3.8 desse trabalho identificamos três principais critérios ou variáveis que influenciariam o tomador de decisão na hora de escolher entre o Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri: a burocracia, o tempo e o custo, pois esses critérios são apontados, por grande parte da doutrina sobre o Protocolo de Madri, como as principais vantagens desse sistema em relação ao Sistema Tradicional. Porém, essas vantagens são relativas e não absolutas, dependendo, assim, de cada caso concreto. Ou seja, somente após uma análise de custo-benefício desses critérios em cada um dos sistemas disponíveis é que o tomador da decisão descobrirá qual o sistema mais vantajoso para o seu caso concreto.

Identificados os três critérios que serão objeto da análise de custo-benefício nos dois sistemas no item 3.8, cumpre agora auxiliar os gestores de marcas das empresas brasileiras exportadoras no levantamento das informações sobre os critérios identificados em ambos os sistemas e no tratamento dessas informações a fim de torná-las um insumo estratégico para a tomada de decisão.

Desta maneira, este trabalho buscou reunir, no item 5.1, as informações mais relevantes sobre os principais critérios que influenciariam a escolha dos gestores de marcas na hora de escolher qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar, reduzindo-se, assim, o esforço, o tempo e a aplicação de recursos na pesquisa dessas informações. Porém, este trabalho não pretende limitar os gestores às informações aqui disponibilizadas, sugerindo que avaliem até que ponto investir na busca de mais informações aumentará a qualidade das suas decisões.

Na seção 5.2, sugerimos um método simples e de fácil aplicação, para tratamento das informações levantadas, a fim de que os gestores de marcas tenham instrumentos eficientes para tomarem uma decisão que maximize valor para as empresas.

Cabe evidenciar, entretanto, que o método aqui proposto não tem a pretensão de se tornar uma prescrição que garanta a tomada de decisão ótima, mas apenas busca apresentar uma estruturação racional mínima para uma tomada de decisão satisfatória a respeito do sistema de registro internacional de marcas a ser adotado por determinada empresa.

Além disso, o método não busca determinar, de forma incontestada, o mecanismo ideal de registro internacional para todas as empresas brasileiras, mas sim, auxiliar a escolha da alternativa mais adequada à situação de cada empresa, de acordo com as informações e recursos disponíveis e as necessidades e desejos do administrador.

É importante salientar, por fim, que o método ora proposto é aplicável aos empresários que já decidiram internacionalizar a marca de seus produtos ou serviços, que já decidiram em quais países pretende fazê-lo, e que reconhecem a importância e a necessidade do registro da marca nesses países.

5.1. Informações gerais sobre os principais critérios de análise para o registro internacional de marcas

No ano de 2008, as empresas brasileiras exportaram US\$ 197,942 bilhões e importaram US\$ 173,207 bilhões, valores que representam recordes históricos para ambas as operações. Nesse período, a balança comercial brasileira registrou um superávit (diferença entre o valor exportado e o importado) de US\$ 24,735 bilhões.³⁰⁸

No intuito de facilitar e estimular as exportações, o MDIC tem tomado várias medidas, como a desburocratização e racionalização dos processos de exportação, o estabelecimento de linhas de crédito e a melhora do sistema portuário. Com essas ações o MDIC objetiva estimular a presença da Marca Brasil nos cinco continentes.³⁰⁹

Em igual sintonia, os exportadores também têm se esforçado para alcançar novos mercados e melhorar a participação brasileira no comércio internacional. “Não resta dúvida de que, a cada dia, as mercadorias brasileiras são produzidas com melhor qualidade e a menor custo. Não é à toa que vêm conquistando o exigente consumidor estrangeiro”, declarou o ex-Presidente da FUNCEX – Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior –, Roberto Giannetti³¹⁰.

Apesar dos números animadores, ainda são poucas as empresas brasileiras que registram suas marcas no exterior. Especialistas apontam alguns fatores que justificam essa situação. Primeiramente, o fato das exportações brasileiras resumirem-se, em sua maioria, a *commodities* ou produtos industrializados sem marca própria³¹¹, que, por sua natureza, não comportam marcas individuais³¹². Em segundo lugar, o fato de grande parte das empresas

³⁰⁸ Fonte: www.brasil.gov.br

³⁰⁹ FONSECA, Roberto Giannetti da. **As exportações brasileiras e o Protocolo de Madri**. Disponível em <<http://www.cciib.net/pag/conteudo.asp?CdC=509>>. Acesso em 18 de abril de 2009.

³¹⁰ FONSECA, Roberto Giannetti da., op. cit.

³¹¹ AMARAL, Luiz Henrique O. “Proteção de Marcas e Invenções no Exterior”. In: **Anais do XXI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**. ABPI: 2001, pág. 24.

³¹² No *marketing* de *commodities*, as marcas podem alavancar vendas fixando a reputação do país naquele gênero de mercadoria, como o que ocorre com o logotipo divulgado mundialmente para o “Café da Colômbia”. No entanto nenhuma ou quase nenhuma medida tem sido adotada no país nesse sentido. Ibid.

exportadoras desconhecerem a importância e a necessidade de resguardarem internacionalmente suas marcas³¹³. Em terceiro lugar, devido ao alto custo imposto para o registro das marcas nos mercados onde desembarcam os produtos nacionais³¹⁴. E, por fim, devido à demora e à complexidade para a obtenção do registro da marca nessas regiões³¹⁵, uma vez que requer a apresentação de uma série de documentos em vários idiomas e procedimentos que diferem de país para país.

Nesse contexto, apenas as grandes empresas brasileiras possuem conhecimento, fôlego e saúde financeira para registrarem suas marcas no exterior. As pequenas, médias e micro empresas geralmente não têm conhecimento da importância do registro e, quando o têm, não dispõem de recursos para fazê-lo.

Contudo, pelo fato de não protegerem adequadamente no exterior, as empresas brasileiras correm sérios riscos de terem suas marcas contrafeitas por terceiros no exterior.

Nesse sentido, a possibilidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri tem criado grandes expectativas no empresariado brasileiro que deseja proteger suas marcas no exterior, pois o sistema apresentaria vantagens em relação ao Sistema Tradicional, como: a simplificação da burocracia, uma vez que o interessado não precisaria mais se dirigir a cada um dos países contratantes para efetuar o registro de sua marca, bastando apenas a apresentação de um único pedido junto ao INPI local, em apenas um idioma, pagando um único valor³¹⁶, para, a princípio, conseguir a proteção nos 80 países que fazem parte do Protocolo de Madri; a uniformização e redução do tempo para concessão do registro, uma vez que os órgãos competentes dos países designados têm um prazo de até 18 (dezoito) meses para notificar uma possível recusa para o registro da marca naquele país, sob pena da

³¹³ FONSECA, Roberto Giannetti da., op. cit..

³¹⁴ Ibid.

³¹⁵ Ibid.

³¹⁶ Para o depósito de um pedido de registro de marca, via Protocolo de Madri, o interessado deverá pagar várias taxas: uma taxa básica e suplementar para a OMPI, taxas individuais ou complemento de taxas cobradas pelos países designados. Porém, todas essas taxas serão pagas conjuntamente, formando um único valor, pago em um único momento, perante apenas um único órgão (a OMPI).

concessão automática da marca no seu território; e, por fim, o custo do registro, haja vista que o interessado pagará uma única taxa, em uma única moeda, para que tenha, a princípio, o registro da marca, e não precisará constituir um procurador em todos os países de interesse que façam parte do Protocolo, o que diminui, e muito, os custos com honorários.

Apesar das vantagens apresentadas pelo Protocolo de Madri, não é correto afirmar que o mesmo é “sempre” o mais eficiente sistema de proteção de marcas no exterior para as empresas e sim, que é mais um sistema à disposição das mesmas. Se isto fosse verdade, o Sistema Tradicional estaria fadado a desaparecer, o que não é o caso.

Contudo, quando as empresas forem escolher entre o Sistema Tradicional (por meio do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia) e o Protocolo de Madri (caso o Brasil venha a aderir) aquele que seja mais eficiente para a proteção de suas marcas no exterior, deverão analisar, caso a caso, se as vantagens apresentadas pelo Protocolo em relação à burocracia, ao tempo e aos custos são realmente maiores que as apresentadas pelo Sistema Tradicional.

Assim, detalharemos a seguir as principais informações sobre os critérios selecionados tanto em relação ao Sistema Tradicional, como em relação ao Protocolo de Madri, a fim de constituir uma importante fonte de informação para o empresariado no momento da escolha do sistema mais eficiente de proteção de suas marcas no exterior.

Para o detalhamento do sistema de Depósito Isolado País a País, foi necessário fazer um recorte, pois do contrário teríamos que abordar todas as particularidades dos procedimentos internos de registro de marcas de todos os países do mundo, o que não seria possível num trabalho de mestrado³¹⁷. Assim, elegemos apenas 08 (oito) países para realizarmos essa pesquisa. Esses países, juntamente com a Argentina, o Chile, o México e a

³¹⁷ Atualmente, existem mais de 200 jurisdições de marcas nacionais e regionais no mundo.

Venezuela³¹⁸ foram citados em uma pesquisa realizada em 2008 como os principais compradores de produtos brasileiros, sendo responsáveis por 58,3% do volume de exportações brasileiras em milhões de dólares³¹⁹.

Antes, porém, de proceder ao detalhamento de cada critério, cumpre ressaltar que o Brasil ainda não aderiu ao Protocolo de Madri, apesar de tudo indicar que essa adesão ocorrerá em breve. Assim, para fazermos essa comparação entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri, em relação aos critérios burocracia, tempo e custo iremos presumir que o Protocolo de Madri tenha sido assinado pelo Brasil nos termos da Recomendação nº 1 de 2006 do GIPI.

5.1.1. Burocracia

Como visto, um dos fatores que justificam o baixo índice de registro de marcas brasileiras no exterior é a complexidade burocrática dos procedimentos para a obtenção do registro. Nesse item, descreveremos os procedimentos burocráticos relativos ao registro de marcas no exterior previstos pelo Sistema Tradicional (depósito isolado e marca comunitária europeia) e pelo Protocolo de Madri.

Para desenvolver esse item, consideramos como burocracia: o preenchimento de formulários para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; o idioma de preenchimento desses formulários; o protocolo desses formulários nas repartições competentes; as formalidades para pagamento das taxas oficiais para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; a moeda utilizada para pagamento dessas taxas; a necessidade de contratação de procuradores locais nos países em que a proteção é solicitada para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; a

³¹⁸ Não fizemos a pesquisa na Argentina, no Chile, no México e na Venezuela, pois para o registro de marcas nestes países, o único sistema aplicável é o depósito isolado país a país, pois os mesmos não aderiram ao Protocolo de Madri e não fazem parte da UE.

³¹⁹ Fonte: www.mdic.gov.br.

necessidade de apresentar documentos de suporte como procuração, impressões da marca ou comprovação de uso da marca no território do país designado e, por fim, a gestão do portfólio de marcas³²⁰ registradas no exterior, que diz respeito à data de renovação dos registros de marcas concedidos.

Consideramos, ainda, para a descrição das informações do critério Burocracia em cada um dos sistemas, que o processo de registro de marca transcorreu normalmente, sem exigências, oposições, indeferimentos ou arquivamentos, uma vez que, não é possível prever se esses eventos irão ou não ocorrer.

5.1.1.1. Burocracia no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país

No caso da empresa exportadora optar pelo registro de suas marcas no exterior pelo Sistema Tradicional, por meio do depósito isolado da marca país a país, deverá conhecer as formalidades para o depósito, para o registro e para a renovação da marca, determinados pelas legislações internas de cada país onde pretende a proteção³²¹.

O depósito do pedido de registro da marca é feito através de formulário próprio dirigido ao órgão competente e no idioma oficial de cada país, o qual conterà todas as informações relacionadas à marca, ao seu requerente e ao procurador³²² do requerente, se

³²⁰ Não vamos considerar aqui como gestão do portfólio de marca, a necessidade de apenas um procedimento para efetuar eventuais mudanças nos registros de marcas, como alterações de titular e de sede da empresa, apesar de ser um dos grandes benefícios do Protocolo de Madri, pois por uma opção metodológica optamos por analisar um processo de registro de marca que transcorre normalmente, sem exigências, oposições, indeferimentos e alterações dessa natureza.

³²¹ Para o levantamento das informações do critério Burocracia neste sistema, aplicamos questionários, via e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial de escritórios especializados em propriedade intelectual dos seguintes países: Estados Unidos (Dr. Lawrence H. Binderow, do escritório BinderowLaw Offices), China (Dr. Cherry Jin, do escritório Lehman, Lee & Xu), Japão (Dr. Tomoya Kurokawa, do escritório Soei Patent & Law Firm), Rússia (Vadim Shipilov, do escritório Gorodissky & Partners), Alemanha (Dr. Michael Best, do escritório Freitag & Best), Itália (Dra. Maria Cristina Baldini, do escritório Studiotorta Jorio, Prato, Boggio & Partners), Holanda e Bélgica (Dr. Patrick Van de Vorst, do escritório Knijff/Multisearch). Assim, o leitor precisa estar atento para o fato de que os procedimentos detalhados neste item referem-se apenas a esses países, pois tivemos que fazer esse recorte para realizar essa pesquisa.

³²² Os procuradores aqui referidos tratam-se dos advogados e dos agentes da propriedade industrial.

houver. Este último será obrigatório, no caso das legislações internas dos países onde se pretende o registro prever a sua necessidade para requerentes estrangeiros³²³.

As informações relacionadas à marca resumem-se basicamente em: informações sobre a sua apresentação, ou seja, se apresenta elementos nominativos, figurativos, ou nominativos e figurativos; e informações sobre a classe de produtos ou serviços identificados pela marca, sendo que alguns países admitem o pedido de registro da marca em mais de uma classe (pedidos multi-classes) num único procedimento, e outros países admitem o depósito do pedido de registro em apenas uma classe, sendo necessários tantos pedidos, quantas forem as classes. Em relação ao requerente e ao procurador (se houver), as informações constantes no pedido resumem-se em: nome, endereço, nacionalidade, telefone e endereço eletrônico (*e-mail*).

Esse formulário poderá ser entregue em papel ou em meio eletrônico, dependendo do país. Se for feito em papel, deverá ser protocolado nas próprias repartições dos órgãos competentes, ou quando for admitido, enviado pelo correio ou por fax. Já se for feito em meio eletrônico, deverá ser encaminhando *on-line* através dos *sites* dos órgãos competentes³²⁴.

Pelo fato do registro de marca ser um serviço público, os órgãos competentes de cada país exigem o pagamento de uma taxa para o depósito do pedido de registro de marca, o qual deverá ser comprovado no momento da formulação do pedido. O pagamento das taxas deverá ser feito na moeda corrente dos países onde a marca foi requerida. Já a forma de pagamento dessas taxas depende de cada país, sendo admitidas as mais diferentes formas de pagamento, como depósito ou transferência bancária, pagamento de boleto bancário, cheque, cartão de crédito, dentre outras.

³²³ Por exemplo, os Estados Unidos, a Holanda e a Rússia não exigem que as empresas estrangeiras nomeiem um representante em seus territórios, já a China e o Brasil fazem essa exigência. O art. 217 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial no Brasil) prescreve que: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações”.

³²⁴ O Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, dispõem de um sistema eletrônico para registro *on line* de marcas.

Os órgãos competentes poderão exigir, além dos formulários, alguns documentos de suporte, como procuração, impressões da marca ou comprovação de uso da marca no território do país designado.

A forma como os pedidos de registro de marca deverão ser formulados, assim como os documentos que deverão acompanhá-los, dependerão das prescrições da legislação interna de cada país, uma vez que possuem autonomia para tanto nos termos do art. 6º, 1 da CUP.³²⁵

Depois de formulados os pedidos de registro de marca, os órgãos competentes procederão a um exame para saber se existem impedimentos absolutos, como ausência de distintividade da marca, e/ou impedimentos relativos, como a existência de registros de marca anteriores colidentes com a marca pretendida, antes de decidir pelo deferimento ou indeferimento³²⁶.

Uma vez deferido, será aberto um prazo para que sejam pagas as taxas para o registro da marca. Essas taxas para o registro são conhecidas como “taxas finais” e, normalmente, são pagas para a expedição do certificado de registro e para a proteção do período de vigência da marca no país, que é, na maioria dos países, de 10 (dez) anos. Alguns países³²⁷, porém, não cobram taxas finais para o registro da marca. O procedimento para pagamento dessas taxas é determinado pelas regras internas dos países, podendo ser feitos, dependendo do caso, através de depósito em conta, transferência bancária, boleto, cheque, conta corrente aberta junto ao órgão competente, dentre outras formas. Os países que cobram as taxas finais podem requerer algumas formalidades para processar esse pagamento, como a apresentação de formulários³²⁸

³²⁵ Art. 6º (1) da CUP: “As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional”.

³²⁶ No Brasil, por exemplo, o INPI faz tanto o exame absoluto quanto o relativo. Existem países, portanto, que fazem apenas o exame absoluto, isto é, que concedem o registro da marca sem verificar se existe uma possível colidência com algum registro anterior, como é o caso da maioria dos países da Europa. Assim, as características desses exames anteriores ao registro da marca dependem muito de país para país

³²⁷ Como por exemplo, os Estados Unidos.

³²⁸ Em regra os formulários para pagamento das taxas finais podem ser encaminhados da mesma forma que o são encaminhados os formulários de pedido de registro da marca.

junto aos seus órgãos competentes. Outros, porém, exigem apenas o pagamento da taxa, sem qualquer outra formalidade.

Registrada a marca ela terá validade pelo tempo que determina a legislação interna de cada país, lembrando que não poderá ser inferior a 07 (sete) anos, conforme dispõe o TRIPS.

Ultrapassado o primeiro período de vigência, o registro da marca precisará ser renovado por igual período, indefinidamente, a cada fim de período, conforme o interesse do titular da marca em manter aquele registro. Para requerer a renovação do registro da marca o titular deverá observar as determinações das regras internas de cada país. Normalmente, as formalidades para o preenchimento e o protocolo dos formulários e para o pagamento das taxas de renovação são as mesmas requeridas para a formulação dos pedidos de registro. Alguns países, porém, dispensam a necessidade de protocolar qualquer formulário, bastando apenas que o titular da marca pague a taxa de renovação³²⁹.

Para a gestão do portfólio de marcas, as empresas deverão estar atentas à data de concessão e à vigência do registro da marca em cada país, para não perderem os prazos de renovação, sob pena de arquivamento do registro. Por exemplo, vamos supor que uma marca tenha sido registrada em 03 (três) países: país A, país B e país C. O pedido de registro da marca foi formulado na mesma data em cada um dos países, porém, o registro da marca no país A foi concedido em 2001, no país B em 2002 e no país C em 2003. O período de vigência do registro da marca no país A é de 20 (vinte) anos, no país B de 15 (quinze) anos e no país C de 10 (dez) anos. Dessa forma, para que os prazos de renovação sejam cumpridos, o pedido de renovação da marca no país A deverá ser formulado em 2021, no país B em 2017 e no país C em 2013. Assim, podemos notar que não existe uma correspondência entre as datas para formulação dos pedidos de renovação do registro nos diferentes países em que foram

³²⁹ Como é o caso do Brasil. Outros, porém, exigem essa formalidade, como os Estados Unidos.

formulados, pois provavelmente as datas de concessão e o período de vigência do registro não serão os mesmos em todos os países.

5.1.1.2. Burocracia no Sistema Tradicional: marca comunitária europeia

Se a empresa exportadora tiver como destino exportador os países integrantes da UE poderá optar pelo registro da marca através do sistema da marca comunitária que, uma vez concedido, garante a proteção da mesma nos 27 países que integram a UE³³⁰.

Para tanto, o interessado deverá: depositar o pedido de registro de marca perante o órgão competente para o registro de marcas de qualquer um dos países-membros da EU, ou depositar diretamente no OHIM. No caso do requerente optar pelo depósito diretamente no OHIM deverá fazê-lo pessoalmente ou por meio de um procurador que poderá ser um advogado ou um agente reconhecido e cadastrado pelo escritório comunitário. No caso de requerentes de países que não fazem parte da UE, a nomeação do procurador é obrigatória em todas as fases, com exceção do depósito³³¹.

O pedido deverá ser processado através de um requerimento que poderá ser feito em papel ou por meio eletrônico, *on line*, diretamente no *site* do OHIM, por meio do sistema “*e-filing*”. Este requerimento, seja formulado em papel ou por meio eletrônico, deverá conter: informações sobre a marca, como a sua natureza e se reivindica a proteção das cores; informações sobre o solicitante, como nome, endereço, nacionalidade, telefone e endereço eletrônico (*e-mail*); informações sobre o procurador, se houver, como nome, endereço, telefone e endereço eletrônico; informações sobre os produtos ou serviços que a marca identifica, de acordo com a Classificação Internacional de Nice, sendo permitido o depósito

³³⁰ As informações sobre o critério Burocracia neste sistema foram obtidas pelo Regulamento nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 (RMC), que rege o regime jurídico de proteção da marca comunitária e pelo Regulamento nº 2868/95, de 13 de Dezembro de 1995, chamado de Regulamento de Execução da Marca Comunitária (REMC) que completa o RMC.

³³¹ Porém, é de praxe a nomeação de procurador pelas empresas não residentes na UE também na fase de depósito.

multi-classes; manifestação do requerente quanto ao desejo de obter relatórios de busca isolada nos países da UE (esse procedimento não é obrigatório, porém, se o requerente deseja fazer uso deste instrumento deverá informar em quais países deseja a busca); escolha da 1ª língua (que poderá ser qualquer uma das línguas oficiais da UE), que será a língua do depósito do pedido de registro da marca comunitária e escolha da 2ª língua (que deverá ser uma das 05 línguas oficiais do OHIM³³²) para as demais fases do processo de registro da marca comunitária.

Caso o requerente prefira o formulário em papel, terá as seguintes possibilidades para depositar o pedido de registro da marca comunitária: enviar o formulário pelo correio à sede do OHIM em Alicante, na Espanha; entregar pessoalmente na sede do OHIM no horário de funcionamento ao público; transmitir por fax através de um número disponibilizado pelo OHIM; ou apresentar o formulário perante os órgãos competentes de qualquer um dos países-membros da UE. Se, porém, preferir o depósito *on line*, deverá preencher o formulário diretamente no site da OHIM (<http://oami.europa.eu>) através do sistema *e-filing*.

Não são exigidos documentos de suporte para o depósito do pedido de registro da marca comunitária.

É cobrada uma taxa de depósito para o pedido de registro da marca comunitária, a qual deverá ser paga no ato do depósito ou dentro de um mês. Também será cobrada uma taxa para cada classe de produtos ou serviços que exceda o número de 03 (três). O requerente deverá também pagar uma taxa para cada relatório de busca isolada solicitado. Todas essas taxas (as duas últimas se houverem) deverão ser pagas através da transferência do seu valor correspondente para uma conta bancária determinada pelo OHIM, ou através de uma conta corrente aberta junto ao OHIM. No caso específico do depósito *on line*, o pagamento das

³³² O inglês, o francês, o alemão, o espanhol e o italiano.

taxas poderá ser feito pelo cartão de crédito. É importante lembrar que esse pagamento deverá ser feito na moeda oficial da UE, qual seja, o Euro.

Após a fase de exame do pedido de registro da marca comunitária pelo OHIM, não havendo impedimentos (absolutos), o registro será deferido. Uma vez deferido, será publicado na Parte B do Boletim de Marcas Comunitárias e expedido o certificado de registro. Nessa fase, não é necessário apresentar qualquer formulário ou pagar qualquer taxa.

Registrada a marca comunitária, ela terá validade de 10 (dez) anos em todos os países da UE. Ultrapassado esse período, a marca precisará ser renovada por igual período, indefinidamente, conforme o interesse do titular da marca comunitária em manter aquele registro.

Esse pedido de renovação do registro da marca comunitária deverá ser feito somente perante o OHIM, por meio de um requerimento, que poderá ser feito em papel³³³ ou por meio eletrônico, *on line*, diretamente no *site* do OHIM, pelo sistema “*e-renewal*”. Este requerimento de renovação do registro da marca comunitária deverá indicar: o número de registro da marca comunitária e os dados do requerente ou procurador.

É cobrada uma taxa para a renovação do registro da marca comunitária, a qual deverá ser paga nos últimos seis meses do último ano de vigência do registro. O termo final para o requerimento da renovação é o último dia de validade do registro. Também será cobrada uma taxa para cada classe de produtos ou serviços que exceda o número de 03 (três).³³⁴ As formas de pagamento da taxa de renovação são as mesmas da taxa para depósito do pedido de registro.

³³³ Os procedimentos para o pedido de renovação formulado em papel são os mesmos procedimentos exigidos para o depósito.

³³⁴ Os procedimentos para o pagamento da taxa de renovação são os mesmos exigidos para o depósito.

5.1.1.3. Burocracia no Protocolo de Madri

Pressupondo que o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri, as empresas exportadoras brasileiras poderão requerer o registro de suas marcas por este instrumento em quaisquer dos 80 países que atualmente fazem parte do Protocolo³³⁵.

Para depositar um pedido de registro de marca no exterior, via Protocolo de Madri, designando quaisquer dos 80 países-membros, o requerente deverá já possuir o registro da marca no seu país de origem (chamado de registro base) ou pelo menos o depósito do pedido de registro (chamado de depósito base).

Preenchida essa condição, o requerente deverá depositar o pedido no órgão competente do país em que foi feito o depósito ou registro base, que será encaminhado à Secretaria Internacional da OMPI, sendo desconsiderados os pedidos feitos diretamente à Secretaria.

O pedido de registro deverá ser apresentado em formulário próprio para o registro internacional de marcas via Protocolo de Madri da OMPI (Formulário MM1³³⁶), nos idiomas inglês, espanhol ou francês, indicando os países-membros para os quais se pretende a proteção³³⁷. Deverá também conter uma reprodução idêntica da marca objeto do depósito ou registro base, a especificação dos produtos e serviços para os quais se reivindica a proteção e as classes correspondentes, de acordo com a Classificação de Nice (o Protocolo de Madri admite o pedido multi-classes), e deve-se definir se é reivindicada a cor como elemento distintivo da marca. Também deverão constar nesse formulário os dados do solicitante e do procurador, se houver, como nome, endereço, número de telefone e endereço eletrônico.

³³⁵ As informações sobre o critério Burocracia no Protocolo de Madri foram obtidas pelo texto do Protocolo de Madri e pelo site da OMPI www.wipo.int.

³³⁶ Disponível em www.wipo.int

³³⁷ É facultada aos países-membros, a adoção de formulários nacionais no lugar do formulário oficial da OMPI (MM1) para o protocolo de pedidos de registro de marca, via Protocolo de Madri, em seus respectivos territórios. O Grupo de Trabalho sobre a Implementação do Protocolo de Madri pelo INPI, elaborado pela Diretoria de Marcas do INPI, manifestou-se favoravelmente à utilização do formulário oficial da OMPI, o MM1, em seu relatório final de trabalho.

Importante lembrar que não é obrigatório constituir procurador para o registro de marca via Protocolo de Madri, exceto, por exemplo, para cumprir exigências e apresentar ou responder oposições e recursos, nos países que fazem essa exigência para requerentes estrangeiros.

Não são exigidos documentos de suporte. Porém, no caso de o solicitante requerer a proteção nos Estados Unidos, deverá também indicar no formulário: se for pessoa natural, a sua nacionalidade; e se for pessoa jurídica, a sua forma jurídica, além de indicar sob qual lei essa pessoa jurídica foi constituída. Junto com o formulário deverá ser anexado outro formulário (MM18³³⁸), no qual o requerente declara, sob as penas da lei, que pretende usar a marca no território americano.

Se o solicitante requerer a proteção na UE, via Protocolo de Madri, deverá escolher um segundo idioma, dentre os idiomas oficiais do sistema da marca comunitária.

No momento do depósito, o solicitante deverá pagar a taxa correspondente, que irá variar de acordo com o número de países designados, o número de classes requeridas e se há ou não reivindicação de cores como elemento distintivo da marca. A taxa deverá ser paga em francos suíços, e poderá ser paga através dos seguintes procedimentos: por meio de transferência bancária para uma conta determinada pela OMPI, ou de uma conta aberta pelo requerente junto a OMPI.

Depositada a marca, o órgão competente do país onde o pedido foi formulado terá um prazo de dois meses para encaminhar os formulários para a Secretaria Internacional da OMPI. Quando a Secretaria receber os formulários, fará um exame preliminar para verificar se o pedido foi formulado de acordo com os requisitos formais exigidos. Verificando que o pedido se ajusta aos requisitos exigidos, a Secretaria Internacional inscreverá a marca no “Registro Internacional”, o qual será publicado na Gazeta da OMPI. A Secretaria Internacional enviará

³³⁸ www.wipo.int

o certificado de Registro Internacional ao titular da marca, por meio do órgão competente de origem.

Importante frisar que apesar de o texto do Protocolo de Madri falar em “Registro Internacional”, não significa que, com a inscrição do “Registro Internacional” na OMPI, a marca já possua proteção em todos os países designados. A proteção da marca só se dará quando os países designados emitirem uma declaração de proteção, após terem realizado o exame e verificado que não existe qualquer impedimento para a proteção da marca em seu território ou, automaticamente, após ter transcorrido o prazo de até 18 (dezoito) meses sem que os países tenham informado à Secretaria algum motivo para a recusa da proteção da marca. Cada país designado terá autonomia para examinar a marca, de acordo com as suas respectivas legislações internas.

Assim, a importância do “Registro Internacional” está relacionada com o início da vigência do registro da marca nos países designados. Ou seja, de acordo com o texto do Protocolo de Madri, o registro da marca terá validade de 10 (dez) anos, contados a partir da data de inscrição da marca no “Registro Internacional”, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos.

Nos últimos 06 (seis) meses de vigência do registro da marca, o seu titular deverá requerer a sua renovação, caso tenha interesse. Essa renovação poderá ser requerida em relação à apenas alguns dos países designados, caso o titular não tenha intenção de renovar o registro em todos os países que foram designados quando formulou o pedido de registro. Esse pedido de renovação deverá ser formulado junto à Secretaria Internacional da OMPI, que dispõe, para isso, de um sistema eletrônico *on line*, o *e-Renewal*. Não existem formalidades para proceder à renovação do registro da marca, bastando apenas uma comunicação do titular da marca à Secretaria Internacional contendo o número do Registro Internacional e a ordem de pagamento da taxa de renovação.

Porém, o titular da marca poderá utilizar-se para requerer a renovação do Registro Internacional o formulário oficial MM11³³⁹ (lembrando que é opcional). O formulário conterà informações sobre: o número do Registro Internacional a ser renovado; o nome do titular; os países perante os quais é solicitada a renovação; o montante das taxas a serem pagas, a forma de pagamento ou instruções para o desconto das taxas em de uma conta corrente aberta junto à OMPI. O valor das taxas vai variar de acordo com o número de países e de classes.

Em relação à gestão do portfólio de marcas, existirá apenas uma data para a formulação do pedido de renovação do registro de marca, o qual deverá ser encaminhando a apenas um órgão, qual seja, a OMPI, independente do número de países designados. Isto porque o período de vigência do registro da marca é o mesmo em todos os países (10 anos), assim como também é a mesma a data inicial para a contagem desse período (que é a data de inscrição no “Registro Internacional”).

5.1.2 Tempo

Esse é um critério muito importante, principalmente, para as empresas que estão sofrendo com a contrafação de suas marcas no exterior. Isto porque, sem o registro, as marcas ainda não estão protegidas.

Consideramos o critério Tempo, para o desenvolvimento deste trabalho, como o período compreendido entre o depósito do pedido de registro da marca e o seu deferimento.

A seguir, transcorremos as informações sobre este critério tanto no Sistema Tradicional quanto no Protocolo de Madri, considerando que o processo de registro de marca transcorreu normalmente, sem exigências, oposições, indeferimentos ou arquivamentos, uma vez que não é possível prever se esses eventos irão ou não ocorrer

³³⁹ Disponível em www.wipo.int

5.1.2.1 Tempo no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país

Pelo fato dos países poderem estabelecer condições próprias de depósito e de registro de marcas em suas respectivas jurisdições, não existe uma uniformidade nos diferentes países do mundo a respeito do período de tempo compreendido entre o depósito e o deferimento de uma marca.

Normalmente, o fator tempo é determinado pela complexidade do exame feito por cada país, pelo volume de marcas que são depositadas nesses países e pela estrutura operacional dos órgãos competentes de registro de marcas.

Existem órgãos de registro que, antes de decidirem deferir ou indeferir um pedido de registro de marca, fazem um exame absoluto, que verifica os aspectos distintivos da marca, e um exame relativo, que verifica a existência ou não de registros anteriores, em suas respectivas jurisdições, que colidem com a marca pretendida, como é o caso do órgão Chinês. Outros, porém, apenas fazem um exame por motivos absolutos, como é o caso dos órgãos de registro da Holanda e da Bélgica³⁴⁰. Nesses últimos, pelo fato de não examinarem se existem marcas anteriores que sejam colidentes com a marca pretendida, o período de tempo entre o depósito da marca e o seu deferimento é geralmente menor do que naqueles que fazem esse exame.

Cada país possui determinada demanda de pedidos de registro de marca por ano, uns mais e outros menos. Também, varia de país a país o número de funcionários dos órgãos competentes para examinarem esses pedidos, assim como a estrutura operacional (como computadores, softwares, sistemas de registro de marcas *on line*) de que esses funcionários dispõem para fazerem os exames. Assim, o período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu deferimento vai depender também do número de funcionários e da estrutura

³⁴⁰ Benelux – Vide informações sobre o Benelux na página 124.

operacional que os órgãos competentes dos países possuem para processar um registro de marca nos seus respectivos territórios.

5.1.2.2 Tempo no Sistema Tradicional: marca comunitária européia

O tempo compreendido entre o depósito e o deferimento de um pedido de registro de marca comunitária dependerá: do tempo necessário para o OHIM examinar os pedidos de registro de marca comunitária; e se o titular requereu pedidos de buscas nacionais nos países-membros da UE. Se o titular tiver requerido buscas nacionais, deverá estar ciente que o processo demorará mais dois meses, tempo máximo previsto no art. 38 do RMC para que os países que realizaram a busca a encaminhem ao OHIM.

5.1.2.3 Tempo no Protocolo de Madri

Segundo dispõe o texto do Protocolo de Madri, os países designados terão um prazo de até 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses para notificarem uma possível recusa da proteção da marca em seus territórios. Cada Estado contratante do Protocolo deverá manifestar se prefere o prazo de 12 (doze) meses ou o prazo estendido de 18 (dezoito) meses no momento da adesão³⁴¹. Se não notificarem essa possível recusa no prazo indicado, o registro da marca será deferido automaticamente.

Assim, podemos dizer que, num procedimento normal, em que não haja motivos para recusa da proteção da marca nos países designados, o prazo máximo para que o registro da marca requerido, via Protocolo de Madri, seja concedido é de 18 (dezoito) meses.

Merece esclarecer que, a data do registro internacional, segundo o artigo 3 (4) do Protocolo de Madri, é a data do depósito do pedido do mesmo no país de origem, desde que o órgão competente do país de origem tenha encaminhando esse pedido à Secretaria

³⁴¹ Art. 5º do Protocolo de Madri.

Internacional da OMPI no prazo máximo de dois meses. Se ultrapassado esse período, a data do registro internacional será a do recebimento do pedido pela Secretaria Internacional da OMPI.

5.1.3 Custo

Outro fator que justifica o baixo índice de registro de marcas brasileiras no exterior é o custo desses registros, que é considerado muito alto, principalmente pelas micro e pequenas empresas. Descreveremos, a seguir, os custos relativos ao registro de marcas no exterior previstos pelo Sistema Tradicional (por meio do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia) e pelo Protocolo de Madri.

Para tanto, consideramos como custos as despesas incorridas pelos requerentes de pedidos de registro de marca no exterior em relação aos honorários dos advogados ou agentes da propriedade industrial e as taxas para o depósito (incluídas aqui as taxas de publicação e exame da marca se houverem), a concessão (registro) e a manutenção (renovação) do registro de suas marcas no exterior. Consideraremos também que o processo de registro de marca transcorreu normalmente, sem exigências, oposições de terceiros ou indeferimentos, pois não há como prever se ocorrerão ou não.

5.1.3.1 Custo no Sistema Tradicional: depósito isolado país a país

Quando uma empresa decide registrar suas marcas no exterior pelo depósito isolado em cada país de interesse, deverá desembolsar recursos com as seguintes despesas: com os honorários de advogados ou agentes da propriedade industrial e com as taxas cobradas pelos órgãos competentes dos países onde pretende a proteção da marca.³⁴²

³⁴² Para o levantamento das informações do critério Custo neste sistema, aplicamos questionários, via e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial de escritórios especializados em propriedade intelectual citados na nota 320. Também entrevistamos, pessoalmente, um advogado, sócio de um dos maiores escritórios de

Existem países, como a China, que exigem dos titulares de marcas estrangeiros a nomeação de advogados ou agentes da propriedade industrial locais para processarem o registro de determinada marca em seus respectivos territórios. Outros países, porém, como os Estados Unidos, não fazem tal exigência. A prática nos permite afirmar que não é comum o depósito direto, sem a assistência de procurador, nos países que não fazem essa exigência, pois os titulares de marcas, em regra, desconhecem as particularidades da legislação interna de outros países. Assim, muito mais cômodo e seguro é pagar um procurador nos países de interesse já acostumados com as particularidades do registro de uma marca nos seus respectivos países.

As empresas brasileiras, normalmente, contratam escritórios especializados no Brasil, que possuem escritórios correspondentes em vários países do mundo, para registrarem suas marcas no exterior. Assim, o escritório contratado pela empresa no Brasil junta toda a documentação necessária e a encaminha aos escritórios correspondentes onde o registro da marca será requerido. Esses escritórios correspondentes, mediante uma procuração fornecida pela empresa brasileira atuarão em nome dela em todas as fases do processo: no depósito, na concessão e na renovação do registro da marca. Neste caso, as empresas terão que arcar com os custos dos honorários do escritório brasileiro e com os custos dos honorários dos procuradores locais de cada país onde pretende o registro da marca no momento do depósito e da renovação do registro da marca e, dependendo do país, no momento do deferimento do registro da marca.

Algumas empresas, porém, possuem um departamento encarregado do registro das suas marcas no exterior³⁴³. Neste caso são os próprios profissionais desse departamento que

propriedade intelectual do Brasil, com grande experiência na proteção de marcas no exterior. Porém, seu nome será omitido neste trabalho, a pedido do mesmo, por uma questão estratégica da empresa.

³⁴³ São poucas as empresas brasileiras que possuem departamentos de propriedade intelectual com competência para requerer o registro das marcas da empresa no exterior. Isto porque manter um profissional especializado na empresa para tanto pode ser muito mais caro que terceirizar esse serviço para escritórios especializados. A Natura Cosméticos SA é um exemplo de empresa que internaliza as atividades de registro de marca.

contratam escritórios correspondentes no exterior para o registro de marca. Nesse caso, a empresa deverá arcar com os custos homem/hora dos seus funcionários internos e com os custos dos honorários dos escritórios correspondentes.

As empresas deverão arcar, também, com os custos das taxas oficiais cobradas pelos órgãos competentes dos países nos quais pretende o registro da marca. Essas taxas podem ser: de depósito, de exame, de registro (também chamadas de taxas finais) e de renovação do registro da marca.

Todos os países cobram taxas de depósito e de renovação do registro da marca. As outras taxas, porém, não são cobradas por todos os países, como por exemplo, a taxa de exame que só é cobrada pela Rússia e as taxas finais que apenas são cobradas apenas pela Rússia e pelo Japão.

5.1.3.2 Custo no Sistema Tradicional: marca comunitária europeia

Quando uma empresa decide registrar suas marcas nos países da UE através do Sistema de Marca Comunitária deverá desembolsar recursos com as seguintes despesas: com os honorários de advogados ou agentes da propriedade industrial e com as taxas cobradas pelo OHIM³⁴⁴.

Importante frisar que é obrigatória a nomeação de procurador para empresas não residentes nos países da UE para todas as fases, com exceção do depósito da marca comunitária. Mas a praxe é de que seja nomeado procurador também para o depósito.

A prática nos permite afirmar também que, normalmente, as empresas brasileiras que registram marcas na UE contratam escritórios especializados no Brasil para a prestação desse

³⁴⁴ As informações sobre o critério Custo neste sistema foram obtidas pelo Regulamento nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 (RMC), que rege o regime jurídico de proteção da marca comunitária e pelo Regulamento nº 2868/95, de 13 de Dezembro de 1995, chamado de Regulamento de Execução da Marca Comunitária (REMC) que completa o RMC. Também entrevistamos, pessoalmente, um advogado, sócio de um dos maiores escritórios de propriedade intelectual do Brasil, com grande experiência na proteção de marcas no exterior. Porém, seu nome será omitido neste trabalho, a pedido do mesmo, por uma questão estratégica da empresa.

serviço. Esses escritórios, por sua vez, possuem outros escritórios correspondentes nos diferentes países da UE. Neste caso, as empresas terão que arcar com os custos dos honorários do escritório brasileiro contratado e com os custos dos honorários do escritório correspondente em qualquer um dos países da UE.

Outras empresas, porém, possuem um departamento interno de marcas que contrata um escritório correspondente em qualquer um dos países da UE. Nesse caso, a empresa deverá arcar com os custos homem/hora dos funcionários internos e com os custos dos honorários do escritório correspondente.

A empresa deverá também arcar com os custos das taxas oficiais cobradas pelo OHIM, que são as taxas de depósito e de renovação do registro da marca comunitária. O OHIM não cobra taxas de exame e nem taxas finais de registro da marca. Porém, se o requerente quiser que os órgãos competentes dos países-membros da UE realizem o exame em seus territórios, terá que pagar uma taxa de exame para cada um dos países.

5.1.3.3 Custo do Protocolo de Madri

Quando uma empresa decide registrar suas marcas via Protocolo de Madri em quaisquer dos seus 80 países-membros deverá desembolsar recursos basicamente com taxas oficiais, que serão pagas ao INPI, à OMPI e aos órgãos competentes dos países designados³⁴⁵. Porém, se preferir contratar um procurador no Brasil para executar esse serviço, deverá somar às suas despesas com as taxas oficiais, as despesas com os honorários do procurador.

Os órgãos competentes dos países de origem (INPI) do requerente de um pedido de registro de marca pelo Protocolo de Madri cobram uma taxa para o recebimento e o

³⁴⁵ As informações sobre o critério Custo neste critério foram obtidas no site oficial da OMPI www.wipo.int.

encaminhamento do formulário de pedido de registro internacional de marca à Secretaria Internacional da OMPI³⁴⁶.

A OMPI também cobra taxas para o depósito do pedido de registro de marca: a taxa básica³⁴⁷ (para pedidos de registro em até 03 (três) classes de produtos e serviços) e a taxa suplementar para cada classe adicional.

Dependendo dos países designados, o requerente deverá pagar também um complemento de taxa, cujo valor é definido pela OMPI, para cada designação de países que não manifestaram a intenção de receber uma taxa individual. Assim, o valor definido pela OMPI deverá ser multiplicado pelo número de países-membros designados que não cobram taxa individual para o registro internacional da marca em seu território, via Protocolo de Madri³⁴⁸.

Se forem designados países que manifestaram intenção de receber uma taxa individual, os requerentes deverão pagar o valor dessas taxas no momento do depósito³⁴⁹.

Apenas três países (Cuba, Gana e Japão) cobram uma taxa depois que a marca foi examinada e informada à Secretaria Internacional da OMPI a possibilidade da sua proteção nesses países. Na verdade essa taxa é uma taxa individual que deverá ser paga em dois momentos: primeiro, no momento do depósito e segundo, no momento do deferimento.

Passados dez anos da inscrição da marca no “Registro Internacional” pela Secretaria Internacional da OMPI, os titulares deverão requerer a renovação do mesmo. As taxas cobradas pela OMPI para a renovação do registro internacional são: a taxa básica (para

³⁴⁶ Como o Brasil ainda não aderiu ao Protocolo de Madri, não temos ainda como precisar o valor que INPI cobrará para receber os pedidos de registro internacional.

³⁴⁷ O valor da taxa básica vai variar de acordo com a reivindicação ou não de cores como elemento distintivo da marca.

³⁴⁸ Vide, em anexo, a lista completa dos países-membros do Protocolo de Madri que não optaram pelo recebimento da taxa individual e sim pelo complemento de taxa para o depósito da marca, cujo valor é estipulado pela OMPI.

³⁴⁹ Vide, em anexo, a lista completa dos países-membros do Protocolo de Madri que optaram pelo recebimento da taxa individual para o depósito da marca.

pedidos de registro em até 03 (três) classes de produtos e serviços) e a taxa suplementar para cada classe adicional.

Assim como no depósito, existem países que cobram um complemento de taxa e outros que não cobram taxa individual para a renovação do registro internacional da marca em seus territórios³⁵⁰.

Se uma empresa brasileira que quiser fazer uso do Protocolo de Madri para o registro de suas marcas nos seus 80 países-membros por meio de um procurador brasileiro, deverá arcar com os custos dos honorários do mesmo para o depósito e a renovação do registro da marca. No caso da empresa optar por requerer o pedido de registro sem auxílio de um procurador e, sim, através de um departamento interno de registro de marcas, deverá arcar com os custos homem/hora dos seus funcionários.

5.1.4 Quadro comparativo sobre os principais critérios de análise para escolha do sistema de registro internacional de marcas

Para ilustrar as informações sobre cada critério em cada um dos sistemas de registro internacional de marcas e fazer as simulações de aplicação do método que será sugerido neste trabalho, elaboramos um quadro comparativo com dados concretos, obtidos através de pesquisas nos *sites* oficiais da OMPI³⁵¹ e do OHIM³⁵², de entrevistas feitas com advogados brasileiros³⁵³ e da aplicação de questionários, por e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial dos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Alemanha,

³⁵⁰ Vide, em anexo, a lista completa dos países que optaram pelo recebimento de uma taxa individual e dos países que optaram pelo recebimento de um complemento de taxa para a renovação do registro da marca.

³⁵¹ www.wipo.int .

³⁵² www.oami.europa.eu .

³⁵³ A entrevista foi feita pessoalmente com um advogado, sócio de um dos maiores escritórios de propriedade intelectual do Brasil, com grande experiência na proteção das marcas dos seus clientes no exterior e na utilização do Protocolo de Madri para os seus clientes estrangeiros. Porém, seu nome será omitido neste trabalho, a pedido do mesmo, uma vez que o mesmo forneceu informações sobre seus honorários, por uma questão estratégica da empresa, não gostaria que fossem revelados.

Itália, Holanda e Bélgica³⁵⁴.

Entretanto, recomendamos que o leitor sempre verifique se os dados aqui apresentados continuam válidos, uma vez que os valores podem sofrer alterações a qualquer momento. É importante ressaltar também que os valores apresentados para honorários de escritórios especializados são meramente ilustrativos e provenientes de uma consulta em apenas um escritório em cada país, podendo variar significativamente em função do porte, da reputação e da especialização dos profissionais. Assim, recomendamos também que os gestores de marcas das empresas façam uma cotação com diferentes escritórios ou obtenham informações sobre estes valores com seus escritórios de confiança.

Para que o leitor possa compreender o quadro comparativo, são necessários alguns esclarecimentos. Primeiramente, de que o quadro faz uma comparação das informações e dados dos critérios burocracia, tempo e custo em relação ao Sistema de Depósito Isolado País a País, ao Sistema da Marca Comunitária Européia e ao Protocolo de Madri, considerando um pedido de registro de marca apenas nos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica. Isto porque, seria muito difícil, em um trabalho de mestrado, fazer essa comparação em todos os países do mundo.

Em segundo lugar, cabe aqui esclarecer que não existem órgãos competentes locais para o registro de marca na Holanda e na Bélgica. Para requerer o registro de marcas nesses países o interessado deverá requerer o pedido de registro da marca no Benelux, que é o órgão competente para conferir registro da marca na Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Neste caso, por meio de um único pedido de registro o titular terá a proteção de sua marca nos três países. Assim, no quadro constam informações e dados sobre o registro da marca no Benelux e não em órgãos competentes da Holanda e da Bélgica.

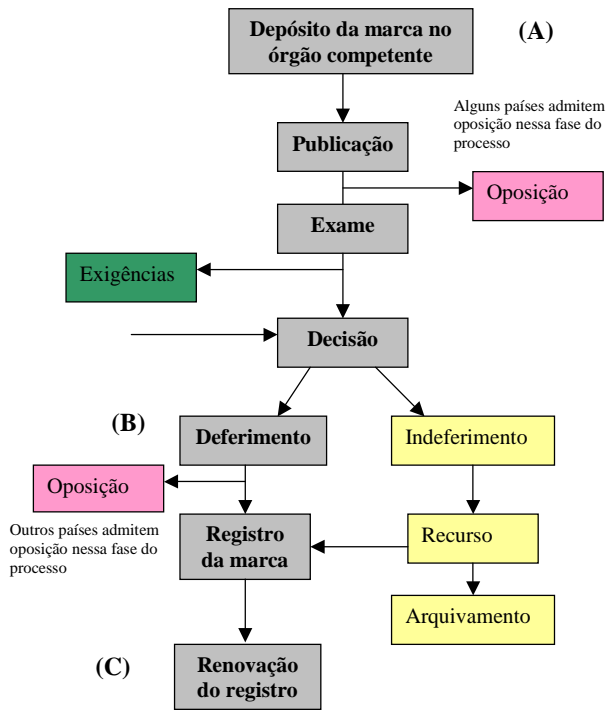
³⁵⁴ Estados Unidos (Dr. Lawrence H. Binderow, do escritório BinderowLaw Offices), China (Dr. Cherry Jin, do escritório Lehman, Lee & Xu), Japão (Dr. Tomoya Kurokawa, do escritório Soei Patent & Law Firm), Rússia (Vadim Shipilov, do escritório Gorodissky & Partners), Alemanha (Dr. Michael Best, do escritório Freitag & Best), Itália (Dra. Maria Cristina Baldini, do escritório Studiotorta Jorio, Prato, Boggio & Partners), Holanda e Bélgica (Dr. Patrick Van de Vorst, do escritório Knijff/Multisearch).

Em terceiro lugar, em relação aos países Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica, que dentre os países selecionados são membros da Comunidade Européia, o titular poderá optar em requerer a proteção: primeiro, por meio do depósito isolado da marca em cada um desses países; segundo, por meio do depósito da marca pelo sistema da marca comunitária, em que terá a proteção também nos demais países-membros; terceiro, por meio do Protocolo de Madri, designando cada um desses países e; quarto, através do Protocolo de Madri, designando a Comunidade Européia, em que terá a proteção também nos demais países-membros.

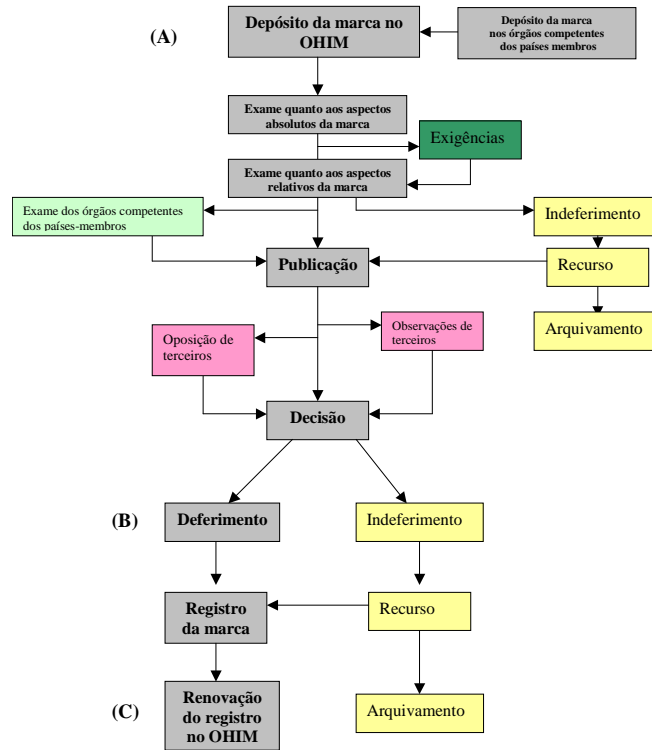
Por fim, é importante lembrar aqui que as informações e dados que constam no quadro são de um processo de registro de marca que transcorreu normalmente, sem exigências, oposições e indeferimentos.

Antes, porém, de apresentarmos o quadro comparativo, vamos apresentar também um organograma do processo de registro de marca em cada um dos sistemas analisados neste trabalho, a fim de que o leitor possa ter uma visão geral de como funciona o procedimento de registro de marca em cada um desses sistemas. As letras A, B e C que aparecem nos organogramas identificam, respectivamente: (A) o momento do depósito do pedido de registro da marca; (B) o momento do deferimento do pedido de registro de marca e; (C) o momento da renovação do registro da marca. As caixas de cor cinza referem-se a um procedimento de registro de marca que transcorreu normalmente, sem oposições, exigências e indeferimentos.

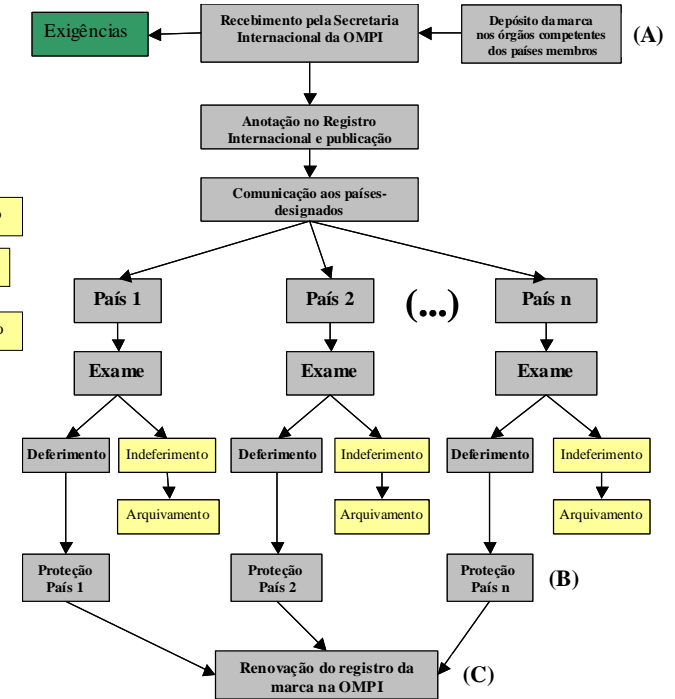
Processo de registro de Marca no Sistema Tradicional pelo Depósito Isolado País a País



Processo de registro de Marca no Sistema Tradicional via Marca Comunitária



Processo de registro de Marca no Protocolo de Madri



Quadro Comparativo entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri

	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
B U R O C R A C I A	<p>Para o depósito: o requerente deverá preencher um formulário para cada um dos países, com as informações sobre a marca, o requerente e o procurador, se houver.</p> <p>Para o registro: Após deferida a marca, não é necessário preencher qualquer formulário para requerer o registro. Porém, a Rússia e o Japão exigem o pagamento de taxas de registro.</p> <p>Para a renovação: O preenchimento dos formulários de renovação são os mesmos do depósito, acrescentando a eles o número do registro da marca. A Rússia, a Itália e o Japão não exigem o preenchimento de formulários nessa fase, apenas o pagamento das taxas de renovação.</p>	<p>Para o depósito: o requerente deverá preencher um único formulário com as informações sobre a marca, o requerente e o procurador.</p> <p>Para o registro: Não é necessário preencher qualquer formulário ou taxa.</p> <p>Para a renovação: o requerente deverá preencher um único formulário com as mesmas informações do depósito, mais a indicação do número do registro da marca comunitária.</p>	<p>Para o depósito: O requerente já deverá possuir um pedido ou registro base em seu país de origem (no caso, aqui no Brasil) e apresentar um formulário próprio para o depósito (Formulário MM1), com as informações sobre a marca, o requerente e o procurador, se houver. No caso de o solicitante requerer a proteção nos Estados Unidos, deverá também indicar no formulário: se for pessoa natural, a sua nacionalidade e se for pessoa jurídica a sua forma jurídica, e sob qual lei foi constituída. Junto com o formulário deverá ser anexado outro formulário (MM18) no qual o requerente declara, sob as penas da lei, que pretende usar a marca no território americano.</p> <p>Para o registro: Não é necessário preencher qualquer formulário.</p> <p>Para a renovação: Não existem formalidades exigidas para requerer a renovação do registro da marca, bastando apenas uma comunicação do titular da marca à OMPI, contendo o número do “Registro Internacional” e a ordem de pagamento da taxa. O titular da marca poderá utilizar-se d o formulário oficial MM11 (lembrando que é opcional).</p>
I D I O M A	Os formulários deverão ser preenchidos nos idiomas oficiais de cada um dos países.	O formulário de depósito deverá ser preenchido em qualquer um dos idiomas oficiais da EU e o formulário de renovação em qualquer um dos idiomas oficiais da marca comunitária: inglês, francês, espanhol, italiano ou alemão.	Os formulários deverão ser preenchidos em qualquer um dos idiomas oficiais do Protocolo de Madri: inglês, francês ou espanhol.
D O C U M E N T O S	Deverá ser encaminhado junto com o formulário de depósito, uma procuração para todos os países que exigem que titulares de marcas estrangeiros constituam procuradores locais em seus respectivos territórios. Na Alemanha, se o procurador for cadastrado no órgão competente, não é necessária a procuração. Nos Estados Unidos, é necessário encaminhar, também, uma comprovação de uso da marca no território americano.	Não são exigidos documentos de suporte, exceto a procuração.	Não são exigidos documentos de suporte, exceto a procuração, se o titular quiser nomear procurador.

	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI	
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA		
B U R O C R A C I A	P R O T O C O L O	Os formulários deverão ser impressos em papel e encaminhados ao órgão competente de cada um dos países, pessoalmente ou pelo correio. A China, a Alemanha e o Benelux admitem o encaminhamento também por fax. Estados Unidos e Japão possuem um sistema eletrônico (<i>on line</i>) para o encaminhamento dos formulários. Na China, também existe essa possibilidade, mas o sistema ainda está em testes e só pode ser utilizado por agentes da propriedade industrial, possuindo muitas limitações. A Itália também disponibiliza um sistema eletrônico, mas é muito pouco utilizado. Também na Alemanha existe um sistema eletrônico, entretanto, é muito difícil de usar (em função de questões legais sobre uma assinatura própria na Alemanha). Assim, quase todo mundo usa o requerimento em papel.	O formulário de depósito poderá ser feito em papel, tendo o requerente as seguintes possibilidades: enviar o formulário pelo correio à sede da OHIM em Alicante, na Espanha; entregar pessoalmente na sede da OHIM no horário de funcionamento ao público; transmitir por fax através de um número disponibilizado pela OHIM; ou apresentar o formulário perante qualquer um dos órgãos competentes dos países-membros da UE. Poderá ser feito também <i>on line</i> , diretamente no site da OHIM (http://oami.europa.eu) através do sistema <i>e-filing</i> . O pedido de renovação do registro da marca comunitária deverá ser feito somente perante o OHIM, através de um formulário que poderá ser feito em papel – nos termos do depósito– ou por meio eletrônico, <i>on line</i> , diretamente no site do OHIM, através do sistema “ <i>e-renewal</i> ”.	O formulário de depósito deverá ser protocolado diretamente no órgão competente do país de origem. No caso das empresas brasileiras, o INPI. Como o Brasil ainda não aderiu ao Protocolo de Madri, não sabemos se o formulário deverá ser encaminhado em papel ou pelo sistema eletrônico <i>e-marcas</i> do INPI. O pedido de renovação deverá ser formulado junto à Secretaria Internacional da OMPI, que dispõe de um sistema eletrônico <i>on line</i> para tanto, o <i>e-Renewal</i> .
	P R O C U R A D O R	China, Rússia, Alemanha e Japão exigem que titulares de marcas estrangeiras constituam procuradores locais em seus respectivos territórios. Já os Estados Unidos, o Benelux e a Itália não fazem tal exigência.	Os titulares de marca estrangeiros estão obrigados a constituir procurador em qualquer um dos países da EU para todas as fases do processo de registro, com exceção do depósito.	Não é necessário constituir procurador (exceto para responder oposições, cumprir exigências e interpor recursos, dentre outros).
	P A G M E N T O	As taxas deverão ser pagas nas moedas oficiais de cada um dos países. As formalidades para o pagamento são: nos Estados o pagamento das taxas deverá ser em cheque se o utilizar formulário de papel e poderá ser feito através de cartão de crédito ou depósito em conta se o formulário tiver sido encaminhado por meio eletrônico; no Benelux o pagamento poderá ser feito por transferência ou depósito bancário; na Alemanha o pagamento poderá ser feito em dinheiro, transferência bancária ou autorização de débito direto da conta do titular para a conta do órgão competente; no Japão o método mais comum para pagamento das taxas é através de selos emitidos pelo governo, porém, poderá ser feito também através de depósito bancário. Os entrevistados da China, da Rússia e da Itália não informaram.	As taxas deverão ser pagas em Euro, que é a moeda oficial da UE, através da transferência para uma conta bancária determinada pela OHIM, ou através de uma conta corrente aberta junto a OHIM. No caso específico do depósito <i>on line</i> , o pagamento das taxas poderá ser feito pelo cartão de crédito.	A taxa deverá ser paga em francos suíços e poderá ser paga das seguintes formas: através de transferência bancária para uma conta determinada pela OMPI, ou através de uma conta aberta pelo requerente junto a OMPI.
	G E S T Ã O	Em relação a gestão do portfólio de marcas, os requerentes deverão estar atentos, pois a data de renovação dos registros serão diferentes. Pois, mesmo que as marcas sejam depositadas na mesma data e seja o mesmo o período de vigência do registro em todos os países, em cada país o registro terá uma data de renovação, uma vez que o período de tempo entre o depósito da marca e o registro varia de país a país.	Em relação a gestão do portfólio de marcas, os titulares de marcas terão que observar apenas uma data para requerer a renovação da marca comunitária que terá vigência nos 27 países da UE.	Em relação a gestão do portfólio de marcas, os titulares de marcas terão que observar apenas uma data para requerer a renovação.

	SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
	DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
T E M P O / D E F E R I M E N T O	Estados Unidos: 10 a 18 meses. China: 30 meses. Japão: 10 a 12 meses. Rússia: 12 a 14 meses. Benelux: 04 meses. Alemanha: 06 meses. Itália: 24 a 48 meses.	06 a 12 meses.	Máximo de 18 meses.
C U S T O S	<p><u>Taxas:</u></p> <p><u>Taxa Estados Unidos:</u> Se feitos <i>on line</i>: -Formulário curto: US\$ 275 por classe -Formulário longo: US\$ 325 por classe (descrição mais detalhada dos produtos/serviços) Se feito em papel: - US\$ 375 por classe.</p> <p><u>Taxa China:</u> US\$ 147 por classe</p> <p><u>Taxa Rússia:</u> US\$ 57 por uma classe e US\$ 43 para cada classe adicional.</p> <p><u>Taxa Japão:</u> ¥ 12,000 por uma classe e ¥ 8,600 para cada classe adicional.</p> <p><u>Taxa Alemanha:</u> € 300 para as três primeiras classes e € 100 por classe adicional.</p> <p><u>Taxa Benelux:</u> € 240 para as três primeiras classes e € 37 por cada classe adicional.</p> <p><u>Taxa Itália:</u> € 158 para uma classe e € 35 por cada classe adicional.</p>	<p><u>Taxas:</u></p> <p><u>Taxas:</u> € 1050 para depósito em papel ou € 900 para depósito <i>on line</i>.</p>	<p><u>Taxas:</u></p> <p>- <u>Taxa do órgão competente do país de origem:</u> US\$ 100 - Taxa básica da OMPI: Fr 653 ou Fr 903 (quando reivindica cor como elemento distintivo da marca).</p> <p>- <u>Taxa suplementar da OMPI:</u> Fr 100 (para cada classe de produto ou serviço que exceda a terceira).</p> <p>- <u>Taxa complementar:</u> Rússia: Fr 100 por classe. Alemanha: Fr 100 por classe.</p> <p>- <u>Taxa individual:</u></p> <p><u>China:</u> Fr 310 por uma classe e Fr 155 por cada classe adicional <u>Comunidade Européia:</u> Fr 2229 por uma classe e Fr 461 por cada classe adicional. <u>Benelux:</u> Fr 245 por três classes e Fr 25 por cada classe adicional <u>Itália:</u> Fr 141 por uma classe e Fr 48 por cada classe adicional <u>Estados Unidos:</u> Fr 337 por uma classe e Fr 337 por cada classe adicional <u>Japão:</u> Fr 140 por uma classe e Fr 107 por cada classe adicional</p>

		SISTEMA TRADICIONAL		PROTOCOLO DE MADRI
		DEPÓSITO ISOLADO	MARCA COMUNITÁRIA	
C U S T O S	D E P Ó S I T O	<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador nos Estados Unidos:</u> US\$ 1,275</p> <p><u>Honorários do procurador na China:</u> US\$ 543 por classe</p> <p><u>Honorários do procurador na Rússia:</u> US\$ 500 por classe</p> <p><u>Honorários do procurador no Japão:</u> ¥ 70,000 por uma classe e ¥ 43,000 por cada classe adicional.</p> <p><u>Honorários do procurador na Alemanha:</u> € 460</p> <p><u>Honorários do procurador no Benelux:</u> € 455 para as três primeiras classes e € 138 para cada classe adicional.</p> <p><u>Honorários do procurador na Itália:</u> € 400 para uma classe e € 35 por cada classe adicional</p> <p><u>Honorários do procurador no Brasil:</u> US\$ 300 por país.</p>	<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador na UE:</u> € 865</p> <p><u>Honorários do procurador no Brasil:</u> R\$ 1.250</p>	<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador no Brasil:</u> US\$ 1,200</p>
	E X A M E	<p><u>Taxas:</u></p> <p>Rússia: US\$ 243</p>		
	R E G I S T R O	<p><u>Taxas:</u></p> <p>Rússia: US\$ 343 por classe.</p> <p>Japão: ¥ 37,600 por classe</p> <p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador na Rússia:</u> US\$ 525 por classe</p> <p><u>Honorários do procurador no Japão:</u> ¥ 22,000 por uma classe e ¥ 11,000 por cada classe adicional.</p>	<p>Não existem taxas e nem honorários a pagar.</p>	<p><u>Taxa individual:</u></p> <p>Japão: Fr 467.</p>

		SISTEMA TRADICIONAL	PROTOCOLO DE MADRI	
		DEPÓSITO ISOLADO	DEPÓSITO ISOLADO	
C E N O V A Ç Ã O		<p><u>Taxas:</u></p> <p><u>Taxa Estados Unidos:</u> US\$ 500 por classe</p> <p><u>Taxa China:</u> US\$ 294 por classe.</p> <p><u>Taxa Rússia:</u> US\$ 429 por classe.</p> <p><u>Taxa Japão:</u> ¥ 48,500 por classe</p> <p><u>Taxa Alemanha:</u> € 750 para as três primeiras classes e € 260 por classe adicional.</p> <p><u>Taxa Benelux:</u> € 260 para as três primeiras classes e € 46 por cada classe adicional.</p> <p><u>Taxa Itália:</u> € 210</p>	<p><u>Taxas:</u></p> <p><u>Taxas:</u> € 1500 para depósito em papel ou € 1350 para depósito <i>on line</i>.</p>	<p><u>Taxas:</u></p> <p>- <u>Taxa básica da OMPI:</u> Fr 653 ou Fr 903 (quando reivindica cor como elemento distintivo da marca).</p> <p>- <u>Taxa suplementar da OMPI:</u> Fr 100 (para cada classe de produto ou serviço que exceda a terceira).</p> <p>- <u>Taxa complementar:</u> Rússia: Fr 100 por classe. Alemanha: Fr 100 por classe .</p> <p>- <u>Taxa individual:</u></p> <p><u>China:</u> Fr 620 por uma classe e Fr 310 por cada classe adicional.</p> <p><u>Comunidade Européia:</u> Fr 1845 por uma classe e Fr 615 por cada classe adicional.</p> <p><u>Benelux:</u> Fr 400 por três classes e Fr 71 por cada classe adicional.</p> <p><u>Itália:</u> Fr 94 por uma classe e Fr 48 por cada classe adicional.</p> <p><u>Estados Unidos:</u> Fr 415 por classe <u>Japão:</u> Fr 603 por classe</p>
		<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador nos Estados Unidos:</u> US\$ 250</p> <p><u>Honorários do procurador na China:</u> US\$ 411 por classe.</p> <p><u>Honorários do procurador na Rússia:</u> US\$ 250,00 por classe.</p> <p><u>Honorários do procurador no Japão:</u> ¥ 40,000 para qualquer número de classes</p> <p><u>Honorários do procurador na Alemanha:</u> € 320</p> <p><u>Honorários do procurador no Benelux:</u> € 330,00 para as três primeiras classes e € 104 para cada classe adicional.</p> <p><u>Honorários do procurador na Itália:</u> € 270 para uma classe e € 70 para cada classe adicional.</p> <p>Honorários do Procurador no Brasil: US\$ 200 para cada país</p>	<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador na UE:</u> € 1000</p> <p><u>Honorários do procurador no Brasil:</u> R\$ 1.350,00</p>	<p><u>Honorários:</u></p> <p><u>Honorários do procurador no Brasil:</u> US\$ 1,200</p>

5.2 Método para Escolha do Sistema de Registro Internacional de Marcas

“As riquezas mais valiosas são os métodos” – Nietzsche

No item anterior, foram levantadas as informações mais relevantes a respeito dos principais critérios que podem influenciar a decisão do gestor de marcas de uma determinada empresa, sobre qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri.

Porém, não basta apenas levantar essas informações. É preciso também utilizar métodos e meios para processar essas informações, transformando-as, assim, em um importante insumo para a tomada de decisão.

No intuito de investigarmos quais os métodos ou meios de tratamento dessas informações já utilizados por escritórios especializados em propriedade intelectual com sede em países que já fazem parte do Protocolo de Madri, fizemos uma consulta, via e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial de oito escritórios com sede nos seguintes países: Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda, fazendo-lhes a seguinte indagação: “Em que situações os senhores recomendam aos seus clientes a utilização do Protocolo de Madri?”

As respostas às consultas, também recebidas por e-mail, foram as mais diversas possíveis. O Dr. Lawrence H. Binderow, dos Estados Unidos, disse que só recomenda quando os clientes desejam a proteção da marca em um número significativo de países, sem especificar o que seria um número significativo de países. O Dr. Tomoya Kurokawa, do Japão, respondeu que recomenda quando os clientes desejam a proteção em três ou mais países. Já o Dr. Patrick Van de Vorst, da Holanda, recomenda o Protocolo de Madri quando os custos envolvidos forem menores.

Pela diversidade de respostas dos advogados e agentes da propriedade industrial em relação à utilização ou não do Protocolo de Madri, podemos observar que não existe um

consenso sobre um método de auxílio à tomada de decisão nos países que fazem uso desse sistema. As recomendações dos advogados e agentes parecem intuitivas, decorrentes das observações práticas dos mesmos enquanto procuradores nos pedidos de registro de marcas dos seus clientes nos mais diferentes países, e na utilização dos mais diferentes sistemas de proteção de marcas no exterior de que dispõem.

Como o Protocolo de Madri ainda não é uma realidade para os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras e nem para a maioria dos advogados e agentes da propriedade industrial que poderiam assessorá-los nesse sentido, os mesmos ainda não possuem métodos e meios próprios para tratar esse tipo de informação e, assim, transformá-la em insumo a tomada de decisão.

Portanto, até que os mesmos desenvolvam seus próprios métodos, mais apropriados às suas realidades e necessidades internas, iremos sugerir neste capítulo um método de tratamento dessas informações, a fim de auxiliá-los na hora de decidir qual o sistema de registro internacional de marcas utilizar: Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri?

Esta decisão, assim como a maioria das decisões empresariais, requer a escolha da melhor alternativa, dentro de um conjunto finito e pré-definido de possibilidades (Sistema Tradicional e Protocolo de Madri), envolvendo a presença de múltiplos critérios (custo, tempo e burocracia), normalmente conflitantes³⁵⁵, configurando, assim, uma tomada de decisão multi-atributos.

A doutrina aponta diversos métodos de auxílio à tomada de decisão multi-atributos, ou seja, diversos procedimentos que especificam como a informação sobre os atributos (critérios) será processada para se chegar a uma escolha. Estes diferentes métodos podem ser classificados em dois modelos principais: os modelos não-compensatórios e os modelos compensatórios.

³⁵⁵HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun., op. cit., p. 1.

Os modelos não-compensatórios não permitem *tradeoffs*³⁵⁶ entre os atributos (critérios), de forma que as comparações entre as alternativas são feitas critério a critério, isoladamente. Assim, por exemplo, se em determinada decisão, o gestor de marcas se deparasse com uma situação em que o Protocolo de Madri tivesse o menor prazo e o Sistema Tradicional apresentasse o menor custo, ele não conseguiria chegar a uma decisão utilizando os modelos não compensatórios, pois não teria mecanismos para fazer o *tradeoff* entre custo e prazo.

Já os modelos compensatórios permitem *tradeoffs* entre os diferentes atributos (critérios), sendo, portanto, os mais indicados para o problema desta pesquisa, pois, por exemplo, numa comparação entre duas alternativas, as mudanças feitas em um critério podem ser compensadas por mudanças opostas na mesma medida em outros critérios.

Nesses modelos, um número simples é normalmente associado a cada alternativa em cada critério. Com base na forma de cálculo desse número, os modelos compensatórios podem ser divididos em três subgrupos: modelos de compromisso, modelos de concordância e modelos de pontuação.

Os modelos de compromisso possibilitam a seleção da alternativa que está mais próxima de uma solução ideal pré-definida. Os modelos de concordância organizam um conjunto de *rankings* de preferências que melhor satisfaz uma dada medida de concordância pré-definida para cada atributo. Como para o problema desta pesquisa não existe uma solução ideal pré-definida ou uma medida de concordância pré-definida para cada atributo (critério), os modelos de compromisso e de concordância, respectivamente, não são aplicáveis.

Já os modelos de pontuação permitem a atribuição de pontos a cada alternativa e a seleção daquela que tenha a maior pontuação (ou a máxima utilidade). Como um dos objetivos deste trabalho é fornecer ao tomador de decisão das empresas exportadoras um

³⁵⁶ Não existe uma palavra na língua portuguesa que traduza de forma correta o sentido da palavra *tradeoff*, que significa uma situação em que para atingir determinado benefício é preciso abrir mão de outro.

método que o permita escolher o sistema de registro internacional de marcas que maximize valor para a empresa, ou seja, que tenha a máxima utilidade, os métodos aplicáveis são aqueles pertencentes ao modelo de pontuação.

Dentre os métodos do modelo de pontuação, escolhemos o método da Soma Simples Ponderada, por ser um dos métodos mais simples do modelo, por ser bastante conhecido e utilizado³⁵⁷ no ambiente empresarial e por permitir ao tomador de decisão atribuir pesos a cada critério de acordo com a importância que os mesmos possuem para ele.

O método da “Soma Simples Ponderada” consiste basicamente na atribuição de pesos e notas para os critérios apresentados, de forma numérica, conforme tabela abaixo.

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	PB	NBT	NBP	PB x NBT	PB x NBP
Tempo	PT	NTT	NTP	PT x NTT	PT x NTP
Custo	PC	NCT	NCP	PC x NCT	PC x NCP
Outros	PO	NOT	NOP	PO x NOT	PO x NOP
Resultados totais ponderados	100	Somatório dos itens acima	Somatório dos itens acima	Somatório dos produtos acima	Somatório dos produtos acima

Fonte: Elaboração própria.

Em que:

PB = Peso atribuído ao critério Burocracia

PT = Peso atribuído ao critério Tempo

PC = Peso atribuído ao critério Custo

PO = Peso atribuído ao critério Outros

NBT = Nota para o critério Burocracia no Sistema Tradicional

NTT = Nota para o critério Tempo no Sistema Tradicional

NCT = Nota para o critério Custo no Sistema Tradicional

NOT = Nota para o critério Outros no Sistema Tradicional

³⁵⁷ HWANG, Ching-Lai, YOON, Kwangsun., op. cit., p. 41.

NBP = Nota para o critério Burocracia no Protocolo de Madri

NTP = Nota para o critério Tempo no Protocolo de Madri

NCP = Nota para o critério Custo no Protocolo de Madri

NOP = Nota para o critério Outros no Protocolo de Madri

O método utilizará inicialmente os principais critérios que influenciariam na escolha do sistema de registro internacional de marcas, caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo de Madri, os quais foram detalhados no item 5.1 em cada um dos sistemas, quais sejam: burocracia, tempo e custo. Entretanto, o método proposto pode ser facilmente expandido para levar em consideração outros critérios, caso o gestor de marcas da empresa julgue necessário, utilizando a linha de “Outros” da tabela acima ou acrescentando linhas para os novos critérios identificados.

É importante ressaltar que só existe o problema de decidir qual o melhor sistema de proteção de marcas no exterior, quando a lista de países nos quais a empresa deseja proteger suas marcas contenha no mínimo um país que preveja a possibilidade de registro tanto pelo Sistema Tradicional (seja via depósito isolado país a país e/ou via marca comunitária europeia), quanto pelo Protocolo de Madri. Desta forma, o método aqui proposto e sua análise devem ser utilizados somente em relação aos países que permitam a possibilidade de registro pelos dois Sistemas. Os países que não fazem parte do Protocolo de Madri (por exemplo, os países da América Latina), não devem entrar na análise, uma vez que a única alternativa disponível de registro para esses países é o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, não existindo, assim, problema de decisão.

O somatório dos pesos de todos os critérios deve totalizar 100, ou seja, $PB + PT + PC + PO = 100$. Assim, o gestor de marcas da empresa precisa determinar se um critério é mais importante do que outro e o quanto este critério é mais importante para o seu caso específico. Deverá, também, ser cuidadoso ao atribuir os valores numéricos aos pesos, procurando deixar

explícito porque um determinado critério tem um peso (importância), por exemplo, duas ou três vezes maior do que outro critério.

Já as notas atribuídas aos critérios de cada alternativa devem estar em uma escala de 1 a 5, de acordo com a tabela abaixo.

Nota	Avaliação da alternativa no critério
1	Muito Ruim
2	Ruim
3	Razoável
4	Bom
5	Excelente

Quando o gestor de marcas da empresa for atribuir notas para o critério Burocracia, é importante que ele pesquise as informações sobre esse critério em cada uma das alternativas disponíveis. Os itens 5.1.1 e 5.1.4 deste capítulo trazem algumas informações sobre este critério nos diferentes sistemas, que podem servir como base para atribuição das notas. Caso a empresa deseje proteger suas marcas em países que não foram citados no item 5.1.4³⁵⁸, o gestor de marcas deve procurar outras fontes de informação para avaliar a burocracia no Sistema Tradicional via depósito país a país.

Quando o gestor de marcas for atribuir notas para o critério Tempo, é importante que ele também pesquise as informações sobre esse critério em cada uma das alternativas disponíveis. Os itens 5.1.2 e 5.1.4 deste capítulo trazem algumas informações sobre este critério nos diferentes sistemas, que podem servir como base para atribuição das notas. Caso a empresa deseje proteger suas marcas em países que não foram citados no item 5.1.4³⁵⁹, o gestor de marcas deve procurar outras fontes de informação para avaliar o período de tempo médio entre o depósito da marca e o seu registro no Sistema Tradicional, por meio do depósito isolado país a país.

³⁵⁸ Alemanha, Estados Unidos, Itália, China, Japão, Bélgica, Holanda e Rússia.

³⁵⁹ Idem nota 29.

Para o critério Custos, os itens 5.1.3 e 5.1.4 apresentam informações dos custos associados ao registro de marcas em todos os sistemas, podendo servir de base para a análise do gestor de marcas.

É importante ressaltar que os valores apresentados para honorários de escritórios especializados no item 5.1.4 são meramente ilustrativos e provenientes de uma consulta em apenas um escritório em cada país, podendo variar significativamente em função do porte, da reputação e da especialização dos profissionais. Assim, recomendamos que o gestor faça uma cotação com diferentes escritórios ou obtenha informações sobre estes valores com seu escritório de confiança.

Além disso, caso a empresa deseje proteger suas marcas em países que não foram citados no item 5.1.4³⁶⁰, o gestor deve buscar outras fontes de informação para analisar o critério Custo no Sistema Tradicional por meio do depósito isolado país a país.

Para atribuir notas ao critério Custos, o gestor deve levar em consideração o custo total que terá em cada alternativa. Para auxiliar os gestores nesta tarefa, apresentamos abaixo uma fórmula para calcular o custo total no Sistema Tradicional e outra fórmula para calcular o custo total no Protocolo de Madri³⁶¹.

Fórmula para calcular o custo total do registro de marcas via Sistema Tradicional³⁶²:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

Em que:

³⁶⁰ Alemanha, Estados Unidos, Itália, China, Japão, Bélgica, Holanda e Rússia.

³⁶¹ Como os custos com taxas de renovação e honorários advocatícios para renovação ocorrem a cada 10 anos, caso a empresa continue interessada em manter o registro da marca, a abordagem metodologicamente correta seria calcular o valor presente líquido desses desembolsos futuros. Entretanto, para facilitar a utilização do método, fizemos uma simplificação, considerando nas fórmulas os custos de uma taxa de renovação e de um honorário para renovação em valores atuais, o que é praticamente o mesmo valor que obteremos calculando o valor presente líquido desses desembolsos a cada década, a uma taxa interna de desconto de 7% ao ano.

³⁶² Para confeccionarmos essa fórmula, consideramos os custos envolvidos com um procedimento normal de registro, sem exigências, oposições, indeferimentos outros fatores que possam alterar os custos totais de registro de marca no Sistema Tradicional. Isto porque esses custos são incidentais e imprevisíveis.

CT = Custo Total no Sistema Tradicional

CHC = Custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos com honorários do procurador na UE para Depósito da Marca Comunitária Européia

CDC = Custo da Taxa de Depósito da Marca Comunitária Européia

CRC = Custo da Taxa de Renovação da Marca Comunitária Européia

CHRC = Custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos com honorários do procurador na UE para Renovação da Marca Comunitária Européia

CTO = Custo total em países que não fazem parte da Marca Comunitária Européia

O CTO pode ser obtido com a seguinte fórmula³⁶³:

$$CTO = \sum_{j=1}^n (CHDI_j + CTDI_j + CTPI_j + CTEI_j + CTFI_j + CHTFI_j + CTRI_j + CHRI_j)$$

Em que:

n = número de países

j = país

$CHDI_j$ = Custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos com honorários do procurador no país j para depósito isolado no país j

$CTDI_j$ = Custo com Taxa de depósito isolado no país j

$CTPI_j$ = Custo com Taxa de publicação no país j

$CTEI_j$ = Custo com Taxa de exame no país j

³⁶³ Vide as mesmas observações da nota anterior.

CTFI_j = Custo com Taxas Finais de registro no país j

CHTFI_j = Custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos com honorários do procurador no país j para registro no país j

CTRI_j = Custo com Taxa de renovação no país j

CHRI_j = Custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos com honorários do procurador no país j para renovação no país j

Fórmula para calcular o custo total do registro de marcas via Protocolo de Madri:

$$CP = CHDP + CTODP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP + CHRP$$

Em que:

CP = Custo Total no Protocolo de Madri

CHDP = Custo com Honorários de escritórios especializados ou com Homem/Hora no caso da empresa possuir funcionários próprios para depósito via Protocolo de Madri

CTODP = Custo com a Taxa cobrada pelo país de origem para o depósito

CTBDP = Custo com a Taxa Básica e a Taxa Suplementar cobradas pela OMPI para o depósito

CTIDP = Custo com os Complementos de Taxas e/ou Taxas Individuais dos países designados para o depósito

CTFP = Custos Finais de Registro da Marca (apenas 03 países exigem esse pagamento)

CTBRP = Custo com a Taxa Básica e a Taxa Suplementar cobradas pela OMPI para a renovação

CTIRP = Custo com os Complementos de Taxas e/ou Taxas Individuais dos países designados para a renovação

CHRP = Custo com Honorários Advocatícios ou com Homem/Hora no caso da empresa possuir funcionários próprios, para renovação no Protocolo de Madri

Uma vez calculados os custos totais em cada alternativa, o gestor deve confrontar esses custos com sua realidade e atribuir uma nota para cada alternativa no critério custo.

Suponha que um gestor de marca tenha calculado os custos totais nas duas alternativas e tenha chegado ao seguinte resultado: CP = R\$ 15.000,00 e CT = R\$ 20.000,00. Para atribuir a nota para o custo no Sistema Tradicional e no Protocolo de Madri, o gestor de marcas deve levar em consideração a sua realidade: caso sua empresa seja uma empresa em processo avançado de internacionalização, por exemplo, uma diferença de R\$ 5.000,00 pode não impactar tanto na sua análise, de forma que esse gestor poderia atribuir, por exemplo, uma nota 03 (três) para o critério custo no Sistema Tradicional, por considerá-lo razoável, e uma nota 04 (quatro) para o Protocolo de Madri por considerá-lo bom; caso seja uma empresa que esteja iniciando o seu processo de internacionalização, uma diferença de R\$ 5.000,00 pode ser tão impactante que dificulte ou até mesmo inviabilize a alternativa, de forma que o gestor poderia atribuir uma nota 01 (um) para o critério custo no Sistema Tradicional, por considerá-lo muito ruim e uma nota 02 (dois) para o Protocolo de Madri, pois apesar da diferença ser significativa, a empresa ainda o considera ruim.

Assim, mais uma vez fica evidente que os resultados do método não serão iguais para todas as empresas e cada gestor deve avaliar cuidadosamente se as notas que está atribuindo aos critérios de cada alternativa estão coerentes com a realidade de sua empresa.

Para obter o resultado final ponderado de cada alternativa, multiplicamos as notas de cada critério pelo peso atribuído a este critério, e somamos estes produtos. A alternativa que

obtiver o maior resultado final ponderado é aquela que maximiza o valor para a empresa, com base nas preferências definidas pelo gestor.

5.4. Simulações de aplicação do método.

Para ilustrar a aplicação do método sugerido, vamos apresentar cinco simulações em diferentes empresas, com características, preferências e destinos exportadores próprios. Para tanto, vamos utilizar como exemplos de destinos exportadores os seguintes países: Alemanha, Itália, Rússia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, China e Japão.

Em todas as simulações assumimos as seguintes premissas: de que as empresas que estão iniciando seu processo de internacionalização sempre terceirizam os serviços de registro internacional de marcas, pois é muito pouco provável que tenham um departamento interno com profissionais especializados para prestar este tipo de serviço; e de que para essas empresas o critério custo é mais importante do que os outros critérios, pois possuem recursos escassos para investimentos.

Também assumimos em todas as simulações que os serviços de registro de marca são prestados por especialistas, seja por meio de um departamento interno da empresa que possua profissionais experientes e especializados neste serviço ou por meio da contratação de escritórios de propriedade intelectual no Brasil com profissionais especializados neste serviço. Isto porque não é aconselhável que um funcionário qualquer da empresa faça esse tipo de serviço, sem um treinamento ou especialização, pois qualquer descuido do funcionário, como uma descrição de produtos ou serviços equivocada ou a perda de um prazo, pode prejudicar ou até impedir a proteção da marca da empresa no exterior. Assim, em todas as simulações foram considerados na avaliação do critério “custos” os valores que as empresas deverão arcar com as despesas de homem/hora dos seus profissionais internos, caso possua um departamento interno de registro de marcas, ou com os honorários do escritório especializado,

caso terceirize esse serviço. Vamos assumir também que valores das despesas com homem/hora dos profissionais internos e os valores das despesas com os honorários do escritório terceirizado são os mesmos.

Vamos assumir, ainda, em todas as simulações que comparam o Sistema Tradicional por meio do depósito isolado país a país e o Protocolo de Madri, que foram nomeados procuradores para os requerimentos de pedido de registro de marca feitos pelo Sistema Tradicional por meio do depósito isolado país a país nos países onde foram formulados, mesmo que estes países não exijam procurador para empresas estrangeiras. Isto porque essa é uma praxe dos escritórios especializados brasileiros e dos departamentos de registro de marca das empresas. Assim, as despesas com o procurador estrangeiro nomeado foram consideradas, em todas as simulações, na composição dos custos totais no Sistema Tradicional por meio do depósito isolado país a país.

Nas simulações em que as empresas tinham como destino exportador países da UE, assumimos a premissa de que as empresas brasileiras que registram marcas nos países da UE preferem o Sistema Tradicional via Marca Comunitária do que o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, para o registro de marcas na UE, mesmo quando a pretensão de registro seja somente em um único país da UE. Isto porque com a concessão de um registro de Marca Comunitária Europeia, a marca terá proteção em todos os países da UE, o que facilitaria a empresa que desejasse futuramente expandir seus negócios para outros países da UE. Os escritórios especializados em propriedade intelectual que entrevistamos também fazem essa recomendação aos seus clientes. É bom ressaltar que essa é uma premissa que estamos assumindo para fazer as simulações e não uma afirmação de que em todos os casos o sistema de marca comunitária é preferível pelas empresas ao sistema de depósito isolado nos países da UE ou de que o sistema de marca comunitária é mais eficiente para as empresas do que o sistema de depósito isolado nos países da UE.

Como os custos de registro da marca são variáveis, em alguns casos, dependendo do formulário ter sido encaminhado em papel ou *on line*, do número de classes e da especificação dos produtos e/ou serviços, iremos considerar, em todas as simulações, que o registro da marca pretendida pelas empresas será requerido através de sistema eletrônico *on line*, quando cabível, em uma única classe e para especificar um único tipo de produto ou serviço.

Iremos assumir, ainda, que em todos os sistemas o processo de registro tramitou normalmente, sem oposições ou manifestações de terceiros, exigências, indeferimentos, ações de nulidade ou caducidade, ou quaisquer outras ações incidentais e não previsíveis.

Para a formulação de cada simulação, iremos supor, primeiro, que a empresa que aplicará o método é uma pequena empresa que está iniciando o seu processo de internacionalização e, em segundo lugar, que é uma multinacional já em processo de internacionalização avançado, pois os resultados finais de cada alternativa analisada podem variar de acordo com essas características das empresas.

Na Simulação 1 procuramos analisar qual sistema de registro internacional de marcas maximiza valor para a Empresa X, quando somente um dos países onde a empresa pretende registrar sua marca admite a possibilidade de aplicação do Sistema Tradicional, via depósito isolado país a país e do Protocolo de Madri. Procuramos analisar também qual a influência do fator burocracia no resultado final da escolha feita por uma multinacional que internaliza os serviços de proteção internacional de marcas e a influência do fator tempo para essa mesma empresa pelo fato de estar receosa com a possibilidade de contrafação da marca dos seus produtos nos Estados Unidos.

Na Simulação 2 procuramos analisar qual sistema de registro internacional de marcas maximiza valor para a Empresa W, quando apenas dois dos países onde a empresa pretende registrar sua marca admitem a possibilidade de aplicação: do Sistema Tradicional via depósito isolado país a país e do Protocolo de Madri. Procuramos analisar também qual a influência do

fator tempo no resultado final da escolha feita por uma multinacional que esteja receosa com a possibilidade de contrafação da marca dos seus produtos na China.

Na Simulação 3 procuramos analisar qual sistema de registro internacional de marcas maximiza valor para a Empresa K, quando a empresa pretende exportar apenas para países da UE. Procuramos analisar também qual a influência do fator burocracia no resultado final da escolha feita por uma multinacional que internaliza os serviços de proteção internacional de marcas.

Na Simulação 4 procuramos analisar qual sistema de registro internacional de marcas maximiza valor para a Empresa Y, quando ela pretende registrar a marca em seis países, sendo que: em dois deles, a marca pode ser protegida pelo Sistema Tradicional via depósito isolado país a país ou pelo Protocolo de Madri; e em quatro deles, a marca pode ser protegida pelo Sistema Tradicional, via marca comunitária europeia, e pelo Protocolo de Madri, designando a UE. Procuramos analisar também, qual a influência do fator tempo no resultado final da escolha feita por uma multinacional que esteja sofrendo com a possibilidade de contrafação da sua marca na UE.

Na Simulação 5 procuramos analisar qual sistema de registro internacional de marcas maximiza valor para a Empresa Z, quando ela pretende registrar a marca em sete países, sendo que: em três deles, a marca pode ser protegida pelo Sistema Tradicional via depósito isolado país a país ou pelo Protocolo de Madri; e em quatro deles, a marca pode ser protegida pelo Sistema Tradicional, via marca comunitária europeia, e pelo Protocolo de Madri, designando a UE. Procuramos analisar também, qual a influência do fator tempo no resultado final da escolha feita pela empresa, seja ela pequena ou multinacional, que esteja receosa com a possibilidade de contrafação da sua marca na China, e do fator burocracia no resultado final da escolha feita por uma multinacional que internaliza os serviços de proteção internacional de marcas.

5.4.1. Simulação 1

Suponhamos que uma Empresa X pretenda registrar sua marca nos seguintes países: Estados Unidos, Venezuela, Chile, México e Argentina. Qual é o melhor sistema de registro internacional de marcas nesse caso?

Em relação aos países Venezuela, Chile, México e Argentina o único sistema cabível é o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, uma vez que esses países não fazem parte do Protocolo de Madri e da UE. Assim, a dúvida restaria apenas em relação aos Estados Unidos.

Para a aplicação do método ora proposto, o gestor de marcas da Empresa X deverá analisar cada critério (burocracia, tempo e custo) em relação às seguintes alternativas antes de atribuir os pesos e as notas: o Sistema Tradicional via depósito isolado diretamente nos Estados Unidos ou o Protocolo de Madri com a designação dos Estados Unidos, uma vez que não cabe o sistema de Marca Comunitária Européia pelo fato dos Estados Unidos não ser membro da UE.

Para análise do critério Burocracia o gestor de marcas da Empresa X deverá fazer uma comparação entre os sistemas que poderiam ser aplicáveis. Para tanto, deverá considerar as informações sobre esse critério para cada alternativa que foram apresentadas nos itens 5.1.1 e 5.1.4 para fazer uma análise das principais diferenças entre elas e, assim, poder atribuir os pesos e as notas para cada uma.

Para analisar o critério Tempo, o gestor de marcas da Empresa X deverá fazer uma comparação entre a média do período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu registro nos sistemas que poderiam ser aplicáveis. Fizemos abaixo um quadro comparativo do critério tempo nos dois sistemas, com base nas informações contidas no item 5.1.2.

Tempo Sistema Tradicional: depósito Isolado (nos Estados Unidos)	Tempo Protocolo de Madri
Mínimo de 10 e máximo de 18 meses.	Máximo de 18 meses.

Por fim, para análise do critério Custo, o gestor de marcas da Empresa X também deverá fazer uma comparação entre os custos necessários para registrar a marca tanto pelo Sistema Tradicional via depósito isolado nos Estados Unidos quanto pelo Protocolo de Madri, com designação dos Estados Unidos. Para avaliar os custos totais em cada sistema vamos utilizar as fórmulas apresentadas no item 5.2.

Primeiramente, vamos avaliar os custos no Sistema Tradicional:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

$$CHC = 00$$

$$CDC = 00$$

$$CRC = 00$$

$$CHRC = 00$$

Os fatores acima não foram preenchidos, pois nesse caso não cabe a possibilidade de análise de custos no Sistema Tradicional via marca comunitária, pois a Empresa X não pretende a proteção da sua marca na UE.

Para calcular o CTO, que são os custos totais de registro de marca nos países que não fazem parte da UE e, que, portanto, devem ser requeridos via depósito isolado país a país, que é o caso dos Estados Unidos, vamos utilizar a seguinte fórmula apresentada no item 5.2:

$$CTO = \sum_{j=1}^n (CHDI_j + CTDI_j + CTPI_j + CTEI_j + CTFI_j + CHTFI_j + CTRI_j + CHRI_j)$$

J = 1= Estados Unidos

CHDI₁= US\$ 300 + US\$ 1,275 = US\$ 1,755 (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos para o registro da marca).

CTDI₁= US\$ 275 (custo da taxa de depósito nos Estados Unidos)

CTPI₁ = (não possui taxa de publicação)

CTEI₁= 00 (não possui taxa de exame)

CTFI₁= 00 (não possui taxas finais)

CHTFI₁= 00 (não possui honorários para pagamento de taxas finais)

CTRI₁= US\$ 500 (custo da taxa de renovação nos Estados Unidos)

CHRI₁= US\$ 200 + US\$ 500 = US\$ 700 (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos para renovação do registro).

CTO= US\$ 3,230

Assim, o custo total para o registro da marca via Sistema Tradicional, convertidos para o Real³⁶⁴ é de R\$ 6.460,00.

Agora, vamos avaliar os custos no Protocolo de Madri. Para tanto vamos utilizar a fórmula apresentada no item 5.2:

$$CP = CHDP + CTOIP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP$$

CHDP= US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para o depósito).

CTOIP= US\$ 100 (taxa do INPI)

³⁶⁴ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00.

CTBDP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIDP= Fr 337 (taxa individual de depósito nos Estados Unidos)

CTFP= 00 (não possui taxas finais)

CTBRP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIRP= Fr 415 (taxa individual de renovação nos Estados Unidos)

CHRP = US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para a renovação).

Assim, o custo total para o registro da marca via Protocolo de Madri, convertidos para o Real³⁶⁵ é de R\$ 10.145,00.

Feita essa comparação, o próximo passo é a atribuição de pesos e notas para cada alternativa em cada critério. O resultado final da análise dependerá do perfil da empresa, como, por exemplo, o porte e a existência ou não de departamento interno para registro de marcas. Assim, vamos considerar dois perfis para essa empresa.

Se considerarmos que a empresa X é uma pequena empresa iniciando seu processo de internacionalização e que tenha decidido terceirizar as atividades de registro internacional de marcas, o gestor de marcas dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	3	3	10x3 = 30	10x3 = 30
Tempo	10	3	3	10x3 = 30	10x3 = 30
Custo	80	3	1	80x3 = 240	80x1 = 80
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	13	8	300	140

Neste caso, o gestor atribuiu peso 80 para o custo e pesos 10 para burocracia e tempo, em função do custo ser um fator extremamente importante para essa pequena empresa, onde o capital para investimentos é escasso. Isso não quer dizer que os outros critérios não sejam

³⁶⁵ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Franco Suíço a R\$ 1,85.

importantes, mas o custo é tão importante nesse caso que poderia até inviabilizar o pedido de registro.

A Burocracia nos dois Sistemas de Registro não apresenta grandes diferenças, e, uma vez que a empresa decidiu terceirizar todo o trabalho burocrático de registro internacional de marcas, que ficará a cargo de um escritório especializado, as notas atribuídas ao critério Burocracia foram iguais para ambas as alternativas.

O Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro é igual, e as notas atribuídas ao critério Tempo também foram iguais para ambas alternativas.

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas foi tão significativa para a empresa X que as notas atribuídas foram bastante diferentes. A nota atribuída para o Protocolo de Madri foi uma nota significativamente baixa (nota 1), pois a empresa considerou o valor muito ruim. Já a nota do Sistema Tradicional, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota 3, pois a empresa o considerou razoável.

Assim, se a empresa X possui esse perfil (pequena empresa iniciando o seu processo de internacionalização) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

Se considerarmos que a empresa X é uma multinacional em processo avançado de internacionalização, que esteja preocupada com a possibilidade de contrafação da marca de seus produtos no mercado americano, e que possua um departamento interno para registro de marcas, o gestor dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	33	5	4	$33 \times 5 = 165$	$33 \times 4 = 132$
Tempo	33	3	3	$33 \times 3 = 99$	$33 \times 3 = 99$
Custo	33	5	3	$33 \times 5 = 165$	$33 \times 3 = 99$
Resultados totais ponderados	100	13	10	429	330

Neste caso, o gestor atribuiu peso igual para todos os critérios, pois os considera igualmente importantes para a empresa.

A Burocracia nos dois Sistemas é bem parecida, porém, uma vez que a empresa internaliza o processo de registro, uma pequena diferença na burocracia já fez a empresa atribuir notas diferentes para as alternativas.

O Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro é igual, e o tempo mínimo é imprevisível. Portanto, as notas atribuídas ao critério Tempo foram iguais para ambas alternativas.

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas não foi percebida pelo gestor da multinacional como tão significativa. Assim, a nota atribuída para o Sistema Tradicional, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota 5, enquanto a nota para o Protocolo de Madri foi uma nota mediana (3).

Assim, se a Empresa X possui esse perfil e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional se apresenta como a alternativa que maximiza valor para a empresa, embora o resultado total ponderado do Protocolo de Madri não tenha ficado tão distante quanto ficou quando consideramos que a Empresa X era uma pequena empresa.

5.3.2. Simulação 2

Suponhamos que uma Empresa W pretenda registrar sua marca nos seguintes países: Estados Unidos e China. Qual é o melhor sistema de registro internacional de marcas nesse caso?

Para a aplicação do método ora proposto, o gestor de marcas da Empresa W deverá analisar cada critério (burocracia, tempo e custo) em relação às seguintes alternativas antes de

atribuir os pesos e as notas: Sistema Tradicional, através do depósito isolado diretamente nos Estados Unidos e na China ou Protocolo de Madri, com a designação dos Estados Unidos e da China.

Para análise do critério Burocracia, o gestor de marcas da Empresa W deverá fazer uma comparação entre os sistemas que poderiam ser aplicáveis. Para tanto, deverá considerar as informações sobre esse critério para cada alternativa que foram apresentadas nos itens 5.1.1 e 5.1.4 para fazer uma análise das principais diferenças entre elas e, assim, poder atribuir os pesos e as notas para cada uma.

Para analisar o critério Tempo, o gestor de marcas da Empresa X deverá fazer uma comparação entre a média do período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu registro nos sistemas que poderiam ser aplicáveis. Fizemos abaixo um quadro comparativo do critério tempo nos dois sistemas.

Tempo no Sistema Tradicional: Deposito Isolado (Estados Unidos e China)	Tempo Protocolo de Madri
EUA – Mínimo de 10 e máximo de 18 meses.	Máximo de 18 meses.
China – Máximo de 30 meses.	

Por fim, para análise do critério Custo, o gestor de marcas da Empresa W também deverá fazer uma comparação entre os custos necessários para registrar a marca tanto pelo Sistema Tradicional através do depósito isolado nos Estados Unidos e na China quanto pelo Protocolo de Madri. Para avaliar os custos totais em cada sistema vamos utilizar as fórmulas apresentadas no item 5.2.

Primeiramente, vamos avaliar os custos no Sistema Tradicional:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

CHC= 00

CDC= 00

CRC= 00

CHRC= 00

Os fatores acima não foram preenchidos, pois nesse caso não cabe a possibilidade de análise de custos no Sistema Tradicional via marca comunitária, pois a Empresa W não pretende a proteção da sua marca na UE.

Para calcular o CTO, que são os custos totais de registro de marca nos países que não fazem parte da UE e, que, portanto, devem ser requeridos via depósito isolado país a país, que é o caso dos Estados Unidos e da China, vamos utilizar a seguinte fórmula:

$$CTO = \sum_{j=1}^n (CHDI_j + CTDI_j + CTPI_j + CTEI_j + CTFI_j + CHTFI_j + CTRI_j + CHRI_j)$$

$J = \{1 = \text{Estados Unidos}, 2 = \text{China}\}$

$CHDI_1 = US\$ 300 + US\$ 1,275 = US\$ 1,755$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos para o registro da marca).

$CTDI_1 = US\$ 275$ (custo da taxa de depósito nos Estados Unidos)

$CTPI_1 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_1 = 00$ (não possui taxa de exame)

$CTFI_1 = 00$ (não possui taxas finais)

$CHTFI_1 = 00$ (não possui honorários para pagamento de taxas finais)

$CTRI_1 = \text{US\$ } 500$ (custo da taxa de renovação nos Estados Unidos)

$CHRI_1 = \text{US\$ } 200 + \text{US\$ } 500 = \text{US\$ } 700$ (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos para renovação do registro).

$CHDI_2 = \text{US\$ } 300 + \text{US\$ } 543 = \text{US\$ } 843$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para depósito da marca).

$CTDI_2 = \text{US\$ } 147$ (custo da taxa de depósito na China)

$CTPI_2 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_2 = 00$ (não possui taxa de exame)

$CTFI_2 = 00$ (não possui taxas finais)

$CHTFI_2 = 00$ (não possui honorários para pagamento de taxas finais)

$CTRI_2 = \text{US\$ } 294$ (custo da taxa de renovação na China)

$CHRI_2 = \text{US\$ } 200 + \text{US\$ } 411 = \text{US\$ } 611$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para renovação).

$CTO = \text{US\$ } 5,125$

Assim, o custo total para o registro da marca via Sistema Tradicional, convertidos para o Real³⁶⁶ é de R\$ 10.250,00.

Agora, vamos avaliar os custos no Protocolo de Madri. Para tanto vamos utilizar a fórmula apresentada no item 5.2:

$$CP = CHDP + CTOIP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP + CHRP$$

³⁶⁶ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00.

CHDP= US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para o depósito).

CTOIP= US\$ 100 (taxa do INPI)

CTBDP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIDP= Fr 337 + Fr 310,00 = Fr 647 (soma das taxas individuais dos Estados Unidos e da China para depósito)

CTFP= 00 (não possui taxas finais)

CTBRP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIRP= Fr 415 + Fr 620 = Fr 1.035 (soma das taxas individuais dos Estados Unidos e da China para renovação)

CHRP = US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para renovação).

Assim, o custo total para o registro da marca via Protocolo de Madri, convertido para o Real³⁶⁷ é de R\$ 10.527,80.

Feitas essas comparações entre os diferentes critérios em cada alternativa, o próximo passo é a atribuição de pesos e notas para cada critério em cada alternativa. O resultado final da análise dependerá do perfil da empresa, como, por exemplo, o porte e a existência ou não de departamento interno para registro de marcas. Assim, vamos considerar dois perfis para a Empresa W.

Se considerarmos que a Empresa W é uma pequena empresa iniciando seu processo de internacionalização e que tenha decidido terceirizar as atividades de registro internacional de marcas, o gestor de marcas dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

³⁶⁷ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Franco Suíço a R\$ 1,85.

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	4	5	10x4 = 40	10x5 = 50
Tempo	10	3	5	10x3 = 30	10x5 = 50
Custo	80	5	4	80x5 = 400	80x4 = 320
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	12	14	470	420

Neste caso, o gestor atribuiu peso 80 para o custo e pesos 10 para burocracia e tempo, em função do custo ser um fator extremamente importante para essa pequena empresa, onde o capital para investimentos é escasso. Isso não quer dizer que os outros critérios não sejam importantes, mas o custo é tão importante nesse caso que poderia até inviabilizar o pedido de registro.

O critério Burocracia apresentou-se bastante diferente nos dois Sistemas, sendo o registro pelo Protocolo de Madri bem menos burocrático que o Tradicional, pois é dirigido a apenas um órgão, precisam ser preenchidos menos formulários, dentre outras vantagens. Porém, pelo fato de a empresa terceirizar esse serviço, essa diferenças revelou-se irrelevante. Portanto, as notas que a Empresa W deu para cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional).

A análise do critério Tempo revelou diferenças significativas entre os Sistemas em relação à China, porém não apresentou diferenças em relação aos Estados Unidos. Assim, por essa diferença de tempo apresentada pela China a nota atribuída ao Protocolo de Madri foi a nota máxima (nota 5) e a nota atribuída ao Sistema Tradicional via depósito isolado foi mediana (nota 3).

A diferença de custos entre os dois Sistemas foi pequena, de apenas R\$ 277,00. Por isso as notas atribuídas pela Empresa W foram pouco diferentes (nota 5 para o Sistema Tradicional e nota 4 para o Protocolo de Madri).

Assim, se a Empresa W possui esse perfil e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa, porém, a diferença dos resultados totais ponderados dos dois sistemas foi muito pequena.

Se, por outro lado, considerarmos que a Empresa W é uma multinacional que terceiriza os serviços de registro de marcas, e que está receosa quanto à possibilidade de contrafação de sua marca na China, o gestor dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	4	5	$10 \times 4 = 40$	$10 \times 5 = 50$
Tempo	45	3	5	$45 \times 3 = 135$	$45 \times 5 = 225$
Custo	45	5	5	$45 \times 5 = 225$	$45 \times 5 = 225$
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	12	15	400	500

Neste caso, o gestor atribuiu peso 10 para a burocracia, pois a empresa pelo fato de terceirizar os seus serviços não considera esse critério muito relevante, e peso 45 para os critérios tempo e custo, pois considera que esses dois critérios possuem a mesma relevância para a empresa.

A análise do critério Burocracia revelou que o registro da marca é bem menos burocrático pelo Protocolo de Madri que pelo Sistema Tradicional. Porém, pelo fato de a empresa terceirizar os serviços de registro de marca e não considerar esse critério muito importante, as notas atribuídas para cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional).

O critério Tempo máximo nos dois Sistemas apresentou grande diferença em relação à China e foi igual em relação aos Estados Unidos. Assim, por essa diferença de tempo

apresentada pela China a nota atribuída ao Protocolo de Madri foi a nota máxima (nota 5) e a nota atribuída ao Sistema Tradicional via depósito isolado foi mediana (nota 3).

A diferença de custos entre os dois Sistemas foi muito pequena, de apenas R\$ 277,00 e por isso considerada irrelevante para a empresa. Por isso as notas atribuídas pela Empresa W para os dois sistemas foram as mesmas.

Assim, se a Empresa W possui esse perfil e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Protocolo de Madri apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa, porém, a diferença dos resultados totais ponderados dos dois sistemas foi pequena.

5.3.3. Simulação 3

Suponhamos que uma Empresa K pretenda registrar sua marca nos seguintes países: Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica. Qual é o melhor sistema de registro internacional de marcas nesse caso?

Note que os países Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica fazem parte da União Européia e, que, portanto, um registro de marca nesses países poderia ser requerido pelos seguintes sistemas: Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, Sistema Tradicional via Marca Comunitária e Protocolo de Madri. Como assumimos a premissa de que, entre o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país e o Sistema Tradicional via Marca Comunitária, a empresa K preferiria este último, a dúvida em relação ao melhor sistema de registro internacional de marcas nestes países estaria em saber se requerer o registro da marca via Protocolo de Madri, designando a UE, geraria mais valor para a empresa do que requerer o registro pelo Sistema Tradicional via Marca Comunitária.

Assim, para a aplicação do método ora proposto, o gestor de marcas da Empresa K deverá analisar cada critério (burocracia, tempo e custo) em relação às duas alternativas aplicáveis.

Para análise do critério Burocracia, o gestor de marcas da Empresa K deverá fazer uma comparação entre os sistemas que poderiam ser aplicáveis. Para tanto, deverá considerar as informações que foram apresentadas nos itens 5.1.1 e 5.1.4 sobre esse critério para cada sistema, para fazer uma análise das principais diferenças entre elas e, assim, poder atribuir os pesos e as notas para cada um.

Para analisar o critério Tempo, o gestor de marcas da Empresa K deverá fazer uma comparação entre a média do período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu registro nos sistemas que poderiam ser aplicáveis. Fizemos abaixo um quadro comparativo do critério tempo nos dois sistemas.

Tempo no Sistema Tradicional Marca Comunitária (Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica)	Tempo Protocolo de Madri
Mínimo de 06 e máximo de 12 meses.	Máximo de 18 meses.

Por fim, para análise do critério Custo, o gestor de marcas da Empresa K também deverá fazer uma comparação entre os custos necessários para registrar a marca tanto pelo Sistema Tradicional através da marca comunitária quanto pelo Protocolo de Madri designando a UE. Para avaliar os custos totais em cada sistema vamos utilizar as fórmulas apresentadas no item 5.2.

Primeiramente, vamos avaliar os custos no Sistema Tradicional:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

$CHC = € 500,00 + € 865,00 = € 1.365,00$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na UE para depósito da marca comunitária).

CDC= € 900,00 (custo da taxa de depósito da marca no sistema comunitário)

CRC= € 1.350,00 (custo da taxa de renovação da marca no sistema comunitário)

CHRC= € 540,00 + €1.000,00 = € 1.540,00 (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na UE para renovação da marca comunitária).

CTO = 00 não possui.

O fator acima não foi preenchido, pois nesse caso não cabe a possibilidade de análise de custos no Sistema Tradicional depósito isolado país a país.

Assim, o custo total para o registro da marca via Sistema Tradicional, convertido para o Real³⁶⁸ é de R\$ 12.887,5.

Agora, vamos avaliar os custos no Protocolo de Madri. Para tanto vamos utilizar a fórmula apresentada no item 5.2:

$$CP = CHDP + CTOIP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP + CHRP$$

CHDP= US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para o depósito).

CTOIP= US\$ 100 (taxa do INPI)

CTBDP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIDP= Fr 2.229 (taxa individual para depósito na UE)

CTFP= 00 (não possui taxas finais)

CTBRP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIRP= Fr 1.845 (taxa individual para renovação na UE)

CHRP = US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para a renovação).

³⁶⁸ Considerando uma cotação do Euro de R\$ 2,50.

Assim, o custo total para o registro da marca via Protocolo de Madri, convertidos para o Real³⁶⁹ é de R\$ 14.953,00.

Feitas essas comparações entre os diferentes critérios em cada alternativa, o próximo passo é a atribuição de pesos e notas para cada alternativa em cada critério. O resultado final da análise dependerá do perfil da empresa, como, por exemplo, o porte e a existência ou não de departamento interno para registro de marcas e das preferências e necessidades da mesma. Assim, vamos considerar dois perfis para a Empresa K.

Se considerarmos que a Empresa K é uma pequena empresa iniciando seu processo de internacionalização e que tenha decidido terceirizar as atividades de registro internacional de marcas, o gestor de marcas dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	5	5	10x5 = 50	10x5 = 50
Tempo	10	5	3	10x5 = 50	10x3 = 30
Custo	80	5	2	80x5 = 400	80x2 = 160
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	15	9	500	240

Neste caso, o gestor atribuiu peso 80 para o custo e pesos 10 para burocracia e tempo, em função do custo ser um fator extremamente importante para essa pequena empresa, onde o capital para investimentos é escasso.

Pelo fato de a Burocracia nos dois Sistemas de Registro não ser muito diferente e pelo fato de a empresa terceirizar esse serviço, a empresa deu nota máxima para os dois sistemas.

O Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro é diferente. O Sistema Tradicional via marca comunitária apresentou um tempo máximo inferior ao tempo máximo no Protocolo de Madri. Assim, a Empresa K deu nota máxima para o Sistema Tradicional via marca comunitária (nota 5) e uma nota mediana para o Protocolo de Madri (nota 3).

³⁶⁹ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Franco Suíço a R\$ 1,85.

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas apesar de apresentar uma diferença de apenas 14%, foi considerada muito significativa para a Empresa K, tanto que as notas atribuídas foram bastante diferentes. A nota atribuída para o Sistema Tradicional, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (nota 5), enquanto a nota para o Protocolo de Madri foi uma nota significativamente baixa (nota 2).

Assim, se a Empresa K possui esse perfil (pequena empresa) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

Porém, se considerarmos que a Empresa K é uma multinacional que internaliza os serviços de registro de marcas, o gestor dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	33	5	5	$33 \times 5 = 165$	$33 \times 5 = 165$
Tempo	33	5	3	$33 \times 5 = 165$	$33 \times 3 = 99$
Custo	33	5	3	$33 \times 3 = 165$	$33 \times 3 = 99$
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	15	11	495	363

Neste caso, o gestor atribuiu pesos iguais para todos os critérios, pois os consideram igualmente relevantes.

Pelo fato do critério Burocracia nos dois Sistemas de Registro ser bem semelhante, a Empresa K atribui a mesma nota para os dois sistemas.

Porém, o Tempo máximo apresentado pelos dois Sistemas apresentou-se um pouco diferente. Porém, pelo fato de o Sistema Tradicional via marca comunitária apresentar um tempo máximo inferior ao tempo máximo no Protocolo de Madri e pelo fato de o critério tempo ser importante para a empresa, as notas para os dois sistemas foram diferentes (nota 3 para o Protocolo de Madri e nota 5 para o Sistema Tradicional).

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas de 14% foi percebida pelo gestor da multinacional como razoavelmente significativa, pois o critério custo é importante para a empresa. Assim, a nota atribuída para o Sistema Tradicional, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (nota 5), enquanto que a nota para o Protocolo de Madri foi uma nota mediana (nota 3).

Assim, se a Empresa K possui esse perfil (multinacional) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

5.3.4. Simulação 4

Suponhamos que uma Empresa Y pretenda registrar sua marca nos seguintes países: Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica. Qual é o melhor sistema de registro internacional de marcas nesse caso?

Note que os países Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica fazem parte da União Europeia e, que, portanto, um registro de marca nesses países poderia ser requerido pelos seguintes sistemas: Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, Sistema Tradicional via Marca Comunitária e Protocolo de Madri. Como assumimos a premissa de que, entre o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país e o Sistema Tradicional via Marca Comunitária, a empresa K preferiria este último, a dúvida em relação ao melhor sistema de registro internacional de marcas nestes países estaria em saber se requerer o registro da marca via Protocolo de Madri, designando a UE, geraria mais valor para a empresa do que requerer o registro pelo Sistema Tradicional via Marca Comunitária.

Já em relação aos países Estados Unidos e China, a dúvida estaria entre: o Sistema Tradicional através do depósito isolado diretamente nos Estados Unidos e na China ou o Protocolo de Madri com a designação dos Estados Unidos e da China.

Assim, para a aplicação do método ora proposto, o gestor de marcas da Empresa Y deverá analisar cada critério (burocracia, tempo e custo) em relação às seguintes alternativas antes de atribuir os pesos e as notas: Sistema Tradicional, através do depósito isolado diretamente nos Estados Unidos e na China e através da Marca Comunitaria na Alemanha, na Italia, na Holanda e na Bélgica, ou Protocolo de Madri, com a designação dos Estados Unidos, da China e da UE.

Para análise do critério Burocracia o gestor de marcas da Empresa Y deverá fazer uma comparação entre os sistemas que poderiam ser aplicáveis. Para tanto, deverá considerar as informações sobre esse critério para cada alternativa que foram apresentadas nos ítems 5.1.1 e 5.1.4 para fazer uma análise das principais diferenças entre elas e, assim, poder atribuir os pesos e as notas para cada uma.

Para analisar o critério Tempo, o gestor de marcas da Empresa Y deverá fazer uma comparação entre a média do período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu registro nos sistemas que poderiam ser aplicáveis. Fizemos abaixo um quadro comparativo do critério tempo nos dois sistemas.

Tempo no Sistema Tradicional		Tempo Protocolo de Madri
Deposito Isolado (Estados Unidos e China)	Marca Comunitaria (Alemanha, Italia, Holanda e Belgica).	
EUA – Mínimo de 10 e máximo de 18 meses. China – máximo de 30 meses.	Mínimo de 06 e máximo de 12 meses.	Máximo de 18 meses.

Por fim, para análise do critério Custo, o gestor de marcas da Empresa Y deverá fazer uma comparação entre os custos necessários para registrar a marca tanto pelo Sistema Tradicional quanto pelo Protocolo de Madri. Para avaliar os custos totais em cada sistema vamos utilizar as fórmulas apresentadas no item 5.2.

Primeiramente, vamos avaliar os custos no Sistema Tradicional:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

CHC= € 500,00 + € 865,00 = € 1.365,00 (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na UE para depósito da marca comunitária).

CDC= € 900,00 (custo da taxa de depósito da marca no sistema comunitário)

CRC= € 1.350,00 (custo da taxa de renovação da marca no sistema comunitário)

CHRC= € 540,00 + €1.000,00 = € 1.540,00 (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na UE para renovação da marca comunitária).

Para calcular o CTO, que são os custos totais de registro de marca nos países que não fazem parte da UE e, que, portanto, devem ser requeridos via depósito isolado país a país, vamos utilizar a seguinte fórmula:

$$CTO = \sum_{j=1}^n (CHDI_j + CTDI_j + CTPI_j + CTEI_j + CTFI_j + CHTFI_j + CTRI_j + CHRI_j)$$

J = { 1= Estados Unidos, 2 = China }

$CHDI_1 = US\$ 300 + US\$ 1,275 = US\$ 1,755$ (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos).

$CTDI_1 = US\$ 275$ (custo da taxa de depósito nos Estados Unidos)

$CTPI_1 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_1 = 00$ (não possui taxa de exame)

$CTFI_1 = 00$ (não possui taxas finais)

$CTFI_1 = 00$ (não possui honorários para pagamento de taxas finais)

$CTRI_1 = US\$ 500$ (custo da taxa de renovação nos Estados Unidos)

$CHRI_1 = US\$ 200 + US\$ 500 = US\$ 700$ (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos).

$CHDI_2 = US\$ 300 + US\$ 543 = US\$ 843$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para depósito da marca).

$CTDI_2 = US\$ 147$ (custo da taxa de depósito na China)

$CTPI_2 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_2 = 00$ (não possui taxa de exame)

$CTFI_2 = 00$ (não possui taxas finais)

$CHTFI_2 = 00$ (não possui honorários para pagamento das taxas finais)

$CTRI_2 = US\$ 294$ (custo da taxa de renovação na China)

$CHRI_2 = US\$ 200 + US\$ 411 = US\$ 611$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para renovação).

$CTO = US\$ 5,125$

Assim, o custo total para o registro da marca via Sistema Tradicional, convertidos para o Real³⁷⁰ é de R\$ 23.137,00.

Agora, vamos avaliar os custos no Protocolo de Madri. Para tanto vamos utilizar a fórmula apresentada no item 5.2:

$$CP = CHDP + CTOIP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP + CHRP$$

CHDP= US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para o depósito).

CTOIP= US\$ 100 (taxa do INPI)

CTBDP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIDP= Fr 337 + Fr 310 + Fr 2.229 = Fr 2.876 (soma das taxas individuais dos Estados Unidos, da China e da UE para depósito da marca)

CTFP= 00 (não possui taxas finais)

CTBRP= Fr 653 (taxa básica da OMPI)

CTIRP= Fr 415 + Fr 620 + Fr 1.845 = Fr 2.880 (soma das taxas individuais dos Estados Unidos e da China)

CHRP = US\$ 1,200 (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para a renovação).

Assim, o custo total para o registro da marca via Protocolo de Madri, convertidos para o Real³⁷¹ é de R\$ 18.064,70.

Feita essas comparações entre os diferentes critérios em cada alternativa, o próximo passo é a atribuição de pesos e notas para cada alternativa em cada critério. O resultado final da análise dependerá do perfil da empresa, como, por exemplo, o porte e a existência ou não

³⁷⁰ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Euro de R\$ 2,50.

³⁷¹ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Franco Suíço a R\$ 1,85.

de departamento interno para registro de marcas. Assim, vamos considerar dois perfis para a Empresa Y.

Se considerarmos que a Empresa Y é uma pequena empresa iniciando seu processo de internacionalização e que tenha decidido terceirizar as atividades de registro internacional de marcas, o gestor de marcas dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	4	5	$10 \times 4 = 40$	$10 \times 5 = 50$
Tempo	10	3	5	$10 \times 3 = 30$	$10 \times 5 = 50$
Custo	80	1	5	$80 \times 1 = 80$	$80 \times 5 = 400$
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	8	15	150	400

Neste caso, o gestor atribuiu peso 80 para o custo e pesos 10 para burocracia e tempo, em função do custo ser um fator extremamente importante para essa pequena empresa, onde o capital para investimentos é escasso.

A análise do critério Burocracia nos dois Sistemas revelou que o registro pelo Protocolo de Madri é bem menos burocrático. Porém, pelo fato de a empresa terceirizar esse serviço, para ela essa diferença entre os critérios é irrelevante. Portanto, as notas que a Empresa Y deu para cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional).

A análise do critério Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro não é muito diferente. O Sistema Tradicional via marca comunitária apresentou um tempo máximo inferior ao tempo máximo no Protocolo de Madri. Porém, o Sistema Tradicional via depósito isolado na China apresentou um tempo máximo superior ao tempo máximo no Protocolo de Madri. Já o tempo máximo do Sistema Tradicional via depósito isolado nos Estados Unidos e o tempo máximo no Protocolo de Madri foi o mesmo. Somando o tempo máximo do Sistema

Tradicional via marca comunitário com o tempo máximo do Sistema Tradicional depósito isolado país a país nos Estados Unidos e na China, e dividindo por 03 (três), temos um tempo médio máximo de 20 (vinte) meses, que é maior que o tempo máximo do Protocolo de Madri que é de 18 (dezoito) meses. Todavia, pelo fato de a Empresa Y não possuir ainda um grande volume de produtos exportados, pois está iniciando seu processo de internacionalização e de o critério tempo entre os dois sistemas não ser muito diferente, as notas que atribuiu para cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 3 para o Sistema Tradicional).

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas apesar de apresentar uma diferença de apenas 22%, foi considerada muito significativa para a Empresa Y, tanto que as notas atribuídas foram bastante diferentes. A nota atribuída para o Protocolo de Madri, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (5), enquanto a nota para o Sistema Tradicional foi uma nota significativamente baixa (1).

Assim, se a Empresa Y possui esse perfil (pequena empresa) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Protocolo de Madri apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

Porém, se considerarmos que a Empresa Y é uma multinacional que esteja sofrendo com a contrafação da sua marca na UE, e que terceiriza os serviços de registro de marcas, o gestor dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	10	4	5	10x4 = 40	10x5 = 50
Tempo	60	4	2	60x4 = 240	60x2 = 120
Custo	30	3	5	30x3 = 90	30x5 = 150
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	11	12	370	320

Neste caso, o gestor atribuiu peso 60 para o tempo, em função de o tempo ser um fator mais crítico pelo fato de a empresa estar sofrendo com a pirataria de seus produtos na UE, peso 30 para o custo, pois o considera relevante e peso 10 para a burocracia, pois a empresa pelo fato de terceirizar os seus serviços não considera esse critério muito relevante.

Ao analisar o critério Burocracia nos dois Sistemas, a empresa verificou que o registro pelo Protocolo de Madri é bem menos burocrático. Porém, pelo fato de a empresa terceirizar os serviços de registro de marca e não considerar esse critério muito importante, as notas atribuídas para cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional).

O critério Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro é diferente. Portanto, pelo fato de o Sistema Tradicional via marca comunitária apresentar um tempo máximo inferior ao tempo máximo no Protocolo de Madri, e pelo fato da empresa estar sofrendo com a pirataria na UE, as notas para os dois sistemas foram bastante diferentes (nota 2 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional). Isto porque quanto mais rápido a empresa tiver a proteção na UE melhor, mais eficazes serão as suas ações de combate à contrafação.

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas de 22% não foi percebida pelo gestor da multinacional como tão significativa. Assim, a nota atribuída para o Protocolo de Madri, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (nota 5), enquanto a nota para o Sistema Tradicional foi uma nota mediana (nota 3).

Assim, se a Empresa Y possui esse perfil (multinacional) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Sistema Tradicional apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa, diferentemente da pequena empresa, sendo que o fator tempo foi determinante para esse resultado.

5.3.5 Simulação 5

Suponhamos que uma Empresa Z pretenda registrar sua marca nos seguintes países: Rússia, Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica. Qual é o melhor sistema de registro internacional de marcas nesse caso?

Note que os países Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica fazem parte da União Europeia e, que, portanto, um registro de marca nesses países poderia ser requerido pelos seguintes sistemas: Sistema Tradicional via depósito isolado país a país, Sistema Tradicional via Marca Comunitária e Protocolo de Madri. Como assumimos a premissa de que, entre o Sistema Tradicional via depósito isolado país a país e o Sistema Tradicional via Marca Comunitária, a empresa Z preferiria este último, a dúvida em relação ao melhor sistema de registro internacional de marcas nestes países estaria em saber se requerer o registro da marca via Protocolo de Madri, designando a UE, geraria mais valor para a empresa do que requerer o registro pelo Sistema Tradicional via Marca Comunitária.

Já em relação aos países Rússia, Estados Unidos e China, a dúvida estaria em saber qual dos seguintes sistemas seria mais indicado: se o Sistema Tradicional via depósito isolado diretamente na Rússia, nos Estados Unidos e na China ou o Protocolo de Madri com a designação da Rússia, dos Estados Unidos e da China.

Assim, para a aplicação do método ora proposto, o gestor de marcas da Empresa Z deverá analisar cada critério (burocracia, tempo e custo) em relação às seguintes alternativas antes de atribuir os pesos e as notas: Sistema Tradicional, via depósito isolado diretamente na Rússia, nos Estados Unidos e na China e por meio da Marca Comunitária na Alemanha, na Itália, na Holanda e na Bélgica ou Protocolo de Madri, com a designação da Rússia, dos Estados Unidos, da China e da UE.

Para análise do critério Burocracia, o gestor de marcas da Empresa Z deverá fazer uma comparação entre os sistemas que poderiam ser aplicáveis. Para tanto, deverá considerar as informações sobre esse critério, em cada alternativa, que foram apresentadas nos itens 5.1.1 e 5.1.4 para fazer uma análise das principais diferenças entre elas e, assim, poder atribuir os pesos e as notas para cada uma.

Para analisar o critério Tempo, o gestor de marcas da Empresa Z deverá fazer uma comparação entre a média do período de tempo compreendido entre o depósito da marca e o seu registro nos sistemas que poderiam ser aplicáveis. Fizemos abaixo um quadro comparativo do critério tempo nos dois sistemas.

Tempo no Sistema Tradicional		Tempo Protocolo de Madri
Deposito Isolado (Rússia, Estados Unidos e China)	Marca Comunitária (Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica)	
Rússia – Mínimo de 12 e máximo de 14 meses. EUA – Mínimo de 10 e máximo de 18 meses. China – Máximo de 30 meses.	Mínimo de 06 e máximo de 12 meses	Máximo de 18 meses.

Por fim, para análise do critério Custo, o gestor de marcas da Empresa Z também deverá fazer uma comparação entre os custos necessários para registrar a marca tanto pelo Sistema Tradicional quanto pelo Protocolo de Madri. Para avaliar os custos totais em cada sistema vamos utilizar as fórmulas apresentadas no item 5.2.

Primeiramente, vamos avaliar os custos no Sistema Tradicional:

$$CT = CHC + CDC + CRC + CHRC + CTO$$

$CHC = € 500,00 + € 865,00 = € 1.365,00$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na EU para depósito da marca comunitária).

CDC= € 900,00 (custo da taxa de depósito da marca no sistema comunitário)

CRC= € 1.350,00 (custo da taxa de renovação da marca no sistema comunitário)

CHRC= € 540,00 + €1.000,00 = € 1.540,00 (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na UE para renovação da marca comunitária).

Para calcular o CTO, que são os custos totais de registro de marca nos países que não fazem parte da UE e, que, portanto, devem ser requeridos via depósito isolado país a país, vamos utilizar a seguinte fórmula:

$$CTO = \sum_{j=1}^n (CHDI_j + CTDI_j + CTPI_j + CTEI_j + CTFI_j + CHTFI_j + CTRI_j + CHR_j)$$

J = { 1= Estados Unidos, 2 = China, 3= Rússia }

CHDI₁= US\$ 300 + US\$ 1,275 = US\$ 1,755 (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos).

CTDI₁= US\$ 275 (custo da taxa de depósito nos Estados Unidos)

CTPI₁= 00 (não possui taxa de publicação)

CTEI₁= 00 (não possui taxa de exame)

CTFI₁= 00 (não possui taxas finais)

CTFI₁= 00 (não possui honorários para pagamento de taxas finais)

CTRI₁= US\$ 500 (custo da taxa de renovação nos Estados Unidos)

$CHRI_1 = US\$ 200 + US\$ 500 = US\$ 700$ (somamos aqui o os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador nos Estados Unidos).

$CHDI_2 = US\$ 300 + US\$ 543 = US\$ 843$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para depósito da marca).

$CTDI_2 = US\$ 147$ (custo da taxa de depósito na China)

$CTPI_2 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_2 = 00$ (não possui taxa de exame)

$CTFI_2 = 00$ (não possui taxas finais)

$CHTFI_2 = 00$ (não possui honorários para pagamento das taxas finais)

$CTRI_2 = US\$ 294$ (custo da taxa de renovação na China)

$CHRI_2 = US\$ 200 + US\$ 411 = US\$ 611$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na China para renovação).

$CHDI_3 = US\$ 300 + US\$ 500 = US\$ 1,325$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na Rússia para o depósito)

$CTDI_3 = US\$ 60$ (custo da taxa de depósito na Rússia)

$CTPI_3 = 00$ (não possui taxa de publicação)

$CTEI_3 = US\$ 243$ (custo da taxa de exame na Rússia)

$CTFI_3 = US\$ 343$ (custo das taxas finais na Rússia)

$CTFI_3 = US\$ 525$ (custo com honorários para pagamento das taxas finais na Rússia)

$CTRI_3 = US\$ 429$ (custo da taxa de renovação na Rússia)

$CHRI_3 = US\$ 200 + US\$ 250 = US\$ 450$ (somamos aqui os custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa + os custos do procurador na Rússia para renovação).

$CTO = US\$ 8,500$

Assim, o custo total para o registro da marca via Sistema Tradicional, convertidos para o Real³⁷² é de R\$ 29.887,00.

Agora, vamos avaliar os custos no Protocolo de Madri. Para tanto vamos utilizar a fórmula apresentada no item 5.2:

$$CP = CHDP + CTOIP + CTBDP + CTIDP + CTFP + CTBRP + CTIRP$$

$CHDP = US\$ 1,200$ (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custos do homem/hora do funcionário da empresa para depósito)

$CTOIP = US\$ 100$ (custo da taxa do INPI)

$CTBDP = Fr 653$ (custo da taxa básica da OMPI para depósito)

$CTIDP = Fr 337 + Fr 310 + Fr 2.229 + Fr 100 = Fr 2.976$ (soma das taxas individuais dos Estados Unidos, da China e da UE e do complemento de taxa da Rússia para depósito)

$CTFP = 00$ (não possui taxas finais)

$CTBRP = Fr 653$ (taxa básica da OMPI para renovação)

$CTIRP = Fr 415 + Fr 620 + Fr 1.845 + Fr 100 = Fr 2.980$ (soma das taxas individuais dos Estados Unidos e da China e do complemento de taxa da Rússia para renovação)

$CHRP = US\$ 1,200$ (custos com honorários do escritório brasileiro contratado ou custo do homem/hora do funcionário da empresa para a renovação).

Assim, o custo total para o registro da marca via Protocolo de Madri, convertido para o Real³⁷³ é de R\$ 18.434,70.

³⁷² Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Euro de R\$ 2,50.

Feitas essas comparações entre os diferentes critérios em cada alternativa, o próximo passo é a atribuição de pesos e notas para cada alternativa em cada critério. O resultado final da análise dependerá do perfil da empresa, como, por exemplo, o porte e a existência ou não de departamento interno para registro de marcas e das suas necessidades e preferências. Assim, vamos considerar dois perfis para a Empresa Z.

Se considerarmos que a Empresa Z é uma pequena empresa iniciando seu processo de internacionalização, que esteja receosa quanto a possibilidade de contrafação da sua marca na China, e que tenha decidido terceirizar as atividades de registro internacional de marcas, o gestor de marcas dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	5	4	5	$5 \times 4 = 20$	$5 \times 5 = 25$
Tempo	30	2	5	$30 \times 2 = 60$	$30 \times 5 = 150$
Custo	65	1	5	$65 \times 1 = 65$	$65 \times 5 = 325$
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	7	15	145	500

Neste caso, o gestor atribuiu peso 65 para o custo, em função de o custo ser um fator extremamente importante para essa pequena empresa, haja vista que o capital para investimentos é escasso, peso 30 para tempo, em função do receio que essa empresa tem de ter sua marca pirateada na China, pois a China tem uma grande fama de fabricar produtos piratas, usando marcas de terceiros e peso 5 para burocracia, pois por terceirizar o serviço de registro de marca não considera esse critério muito relevante.

Pela análise da empresa, o registro pelo Protocolo de Madri é bem menos burocrático que pelo Sistema Tradicional. Porém, pelo fato de a empresa terceirizar esse serviço, para ela essa diferença entre os critérios é irrelevante. Portanto, as notas que a Empresa Z deu para

³⁷³ Considerando uma cotação do Dólar a R\$ 2,00 e uma cotação do Franco Suíço a R\$ 1,85.

cada alternativa não foram muito diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 4 para o Sistema Tradicional).

O Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro não é muito diferente. Porém, pelo fato de o Sistema Tradicional via depósito isolado na China ter apresentado um tempo máximo superior ao tempo máximo no Protocolo de Madri, as notas que a empresa deu para esse critério foram bem diferentes, haja vista que a mesma tem receio de que sua marca seja pirateada na China (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 2 para o Sistema Tradicional).

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas apresentou uma diferença bem razoável de 38%, que foi considerada muito significativa para a Empresa Z, tanto que as notas atribuídas foram bastante diferentes. A nota atribuída para o Protocolo de Madri, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (nota 5), enquanto a nota para o Sistema Tradicional foi uma nota significativamente baixa (nota 1).

Assim, se a Empresa Z possui esse perfil (pequena empresa) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Protocolo de Madri apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

Porém, se considerarmos que a Empresa Z é uma multinacional que, assim, como a pequena empresa esteja preocupada com a contrafação de seus produtos na China, e que possua um departamento interno para registro de marcas no exterior, o gestor dessa empresa poderia preencher a tabela do método apresentado da seguinte forma:

Critério	Pesos	Nota Sistema Tradicional	Nota Protocolo de Madri	Resultado Sistema Tradicional	Resultado Protocolo de Madri
Burocracia	30	1	5	30x1 = 30	30x5 = 150
Tempo	40	2	5	40x2 = 80	40x5 = 200
Custo	30	3	5	30x3 = 90	30x5 = 150
Outros	-	-	-	-	-
Resultados totais ponderados	100	6	15	200	500

Neste caso, o gestor atribuiu peso 40 para o tempo, função de o tempo ser um fator mais crítico pela possibilidade de pirataria na China, peso 30 para burocracia pelo fato de a empresa internalizar os serviços de registro de marca e, portanto ter este critério grande importância, pois um procedimento menos burocrático otimiza o trabalho dos seus funcionários e peso 30 para custo, que também é um fator importante para a empresa.

A empresa concluiu que o registro pelo Protocolo de Madri é bem menos burocrático que pelo Sistema Tradicional. Assim, pelo fato de a empresa internalizar esse serviço, fez com que ela atribuísse notas bem diferentes para os dois sistemas, pois os seus funcionários internos preferem maximizar o seu tempo de trabalho com procedimentos de registro menos burocráticos (nota 5 para o Protocolo de Madri e Nota 1 para o Sistema Tradicional).

O Tempo máximo nos dois Sistemas de Registro não é muito diferente. Porém, pelo fato de o Sistema Tradicional via depósito isolado na China apresentar um tempo máximo superior ao tempo máximo no Protocolo de Madri, e como a empresa está receosa com a possibilidade de contrafação da sua marca na China, as notas para os dois sistemas foram bastante diferentes (nota 5 para o Protocolo de Madri e nota 2 para o Sistema Tradicional). Isto porque quanto mais rápido a empresa tiver a proteção na China melhor, pois quanto mais rápido a empresa tiver o registro, mais eficazes serão as suas ações de combate a contrafação.

Já a diferença de custos entre os dois Sistemas de 38% foi percebida pelo gestor da multinacional como significativa. Assim, a nota atribuída para o Protocolo de Madri, que neste caso teve o menor custo total, foi a nota máxima (nota 5), enquanto a nota para o Sistema Tradicional foi menor (nota 3).

Assim, se a Empresa Z possui esse perfil (multinacional) e as preferências citadas, a aplicação do método indicou que o Protocolo de Madri apresenta-se como a alternativa que maximiza valor para a empresa.

6. CONCLUSÃO

Podemos afirmar que é a primeira vez que um trabalho acadêmico se dispõe a auxiliar os gestores de marcas das empresas exportadoras a maximizarem valor para suas empresas, por meio de análises de custo-benefício, no momento de decidir qual sistema de registro internacional adotar para a proteção de suas marcas no exterior: o Sistema Tradicional ou o Protocolo de Madri.

O Sistema Tradicional, por meio do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia, e o Protocolo de Madri constituem diferentes sistemas jurídicos de proteção de registro de marca no exterior. E a decisão sobre qual deles utilizar para a proteção de marcas no exterior não é um problema jurídico, mas sim um problema de estratégia gerencial.

Assim, para auxiliar os gestores de marcas nesse problema de natureza estratégica e gerencial tivemos que recorrer a outros campos do conhecimento. Assim, neste trabalho dialogam e interagem entre si três campos de conhecimento: o Direito, a Economia e a Administração.

Pudemos concluir, pelo princípio econômico da racionalidade limitada, que tomamos como premissa para o desenvolvimento deste trabalho, que quando o gestor de marcas de uma empresa exportadora, enquanto agente econômico, estiver diante de um problema, como o de decidir entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri para o registro de marcas no exterior: primeiro, irá identificar critérios e alternativas para a sua solução; segundo, uma vez identificados os critérios e alternativas, irá levantar informações sobre os mesmos; terceiro, irá avaliar se as informações levantadas são suficientes; quarto, irá decidir com base nas informações levantadas e; quinto, tomará a decisão que maximize valor para a empresa através de uma análise de custo-benefício.

Com o objetivo de auxiliar os gestores na primeira empreitada, qual seja a de identificar critérios e alternativas para a solução do problema citado, confeccionamos o capítulo 3 deste trabalho. Neste capítulo identificamos as alternativas de que o gestor poderia dispor para o registro de suas marcas no exterior: o Sistema Tradicional, por meio do depósito isolado país a país e da marca comunitária européia e o Sistema de Madri, por meio do Acordo e do Protocolo de Madri.

Porém, em se tratando de um gestor de uma empresa exportadora brasileira, as alternativas identificadas seriam: o Sistema Tradicional, já utilizado pelas empresas brasileiras para o registro de suas marcas no exterior e o Protocolo de Madri, considerando a iminência da sua adesão pelo Brasil. Ressalte-se que, se não fosse a eminência da adesão brasileira do Protocolo de Madri, que consideramos neste trabalho ser uma questão tempo, não haveria problema de decisão, pois apenas uma alternativa restaria às empresas brasileiras, qual seja, o Sistema Tradicional. Não consideramos como alternativa o Acordo de Madri, haja vista que, não existe qualquer discussão a respeito da possibilidade de adesão do Brasil ao Acordo e pelo fato desse sistema estar cada vez mais em desuso.

Também no capítulo 3, identificamos quais seriam os principais critérios de análise do gestor. Os critérios: burocracia, tempo e custo, foram identificados como os principais critérios que influenciariam o gestor de marcas de uma empresa exportadora no momento de decidir entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri. Isto porque, esses critérios foram apontados pela maior parte da doutrina sobre o Protocolo de Madri como os pontos mais relevantes que fariam com que o gestor optasse por esse sistema, em detrimento do Sistema Tradicional.

O critério burocracia foi considerado como: o preenchimento de formulários para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; o idioma de preenchimento desses formulários; o protocolo desses formulários nas repartições competentes; as

formalidades para pagamento das taxas oficiais para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; a moeda utilizada para pagamento dessas taxas; a necessidade de contratação de procuradores locais nos países em que a proteção é solicitada para o depósito, para o registro e para a renovação do registro da marca; a necessidade de apresentar documentos de suporte como procuração, impressões da marca ou comprovação de uso da marca no território do país designado e, por fim, a gestão do portfólio de marcas registradas no exterior, que diz respeito à data de renovação dos registros de marcas concedidos.

O critério tempo foi considerado como: o período compreendido entre o depósito do pedido de registro da marca e o seu deferimento.

E, por fim, o critério custo foi considerado como: as despesas incorridas pelos requerentes de pedidos de registro de marca no exterior em relação aos honorários dos advogados ou agentes da propriedade industrial e as taxas para o depósito (incluídas aqui as taxas de publicação e exame da marca se houverem), a concessão (registro) e a manutenção (renovação) do registro de suas marcas no exterior.

Uma vez identificados os critérios de análise, procuramos auxiliar o gestor na sua segunda empreitada, qual seja, no levantamento das informações sobre os critérios identificados (burocracia, tempo e custo), em cada alternativa (Sistema Tradicional e Protocolo de Madri). As informações foram obtidas através de pesquisas realizadas nos *sites* oficiais da OMPI e do OHIM, de entrevistas feitas com advogados brasileiros e da aplicação de questionários, por e-mail, a advogados e agentes da propriedade industrial dos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica.

Essas informações foram descritas no item 5.1 do capítulo 5. Inicialmente, as informações foram apresentadas de forma geral, de forma que o gestor pudesse conhecer quais as informações relevantes que ele precisará levantar para analisar cada critério em cada

alternativa. Ao final do item 5.1, mais especificamente no item 5.1.4, apresentamos um quadro comparativo com informações reais sobre cada critério em cada alternativa. Esse quadro seria um espelho das informações que o gestor levantaria para tomar a sua decisão.

Porém, é importante frisar, que as informações disponibilizadas são limitadas às opções metodológicas que utilizamos para o seu levantamento. Essas opções metodológicas tiveram que ser adotadas, uma vez que do contrário essa pesquisa não seria possível a nível de um mestrado.

A primeira limitação refere-se ao fato de termos considerado para a análise dos critérios em cada alternativa, um processo de registro de marca que transcorreu normalmente, sem exigências, oposições e indeferimento. A segunda limitação refere-se ao fato de que as informações foram levantadas considerando apenas os seguintes possíveis destinos exportadores da empresa: Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica. A terceira limitação refere-se ao fato de que aplicamos questionários em apenas um advogado ou agente da propriedade industrial em cada país pesquisado, o que restringiu muito a nossa amostra.

Contudo, acreditamos que essas limitações não tiram o método do presente trabalho, uma vez que o mesmo não tem a pretensão de esgotar todas as informações possíveis de serem levantadas e nem de apresentar amostras de dados concretos que possam retratar de maneira inequívoca a realidade. Até porque, um trabalho dessa natureza, apesar da grande utilidade que teria no presente momento, em pouco tempo se tornaria obsoleto, em virtude de as informações serem mutáveis no tempo. O que gostaríamos que fosse aproveitado deste trabalho, não são as informações levantadas em si, mas a natureza das informações levantadas, de forma que sirvam como um direcionamento para o gestor nas suas pesquisas.

Também procuramos auxiliar o gestor na sua quinta empreitada, qual seja, a de tomar a decisão que maximize valor para a empresa através de uma análise de custo-benefício. Para

tanto recorreremos aos diferentes métodos apresentados pela doutrina da Teoria da Decisão a fim de encontrarmos um método de fácil utilização que pudesse ser utilizado pelo gestor na escolha da opção que maximizasse valor para sua empresa, por meio de uma análise de custo-benefício das informações levantadas sobre os critérios identificados, em cada alternativa. Dentre os métodos investigados, escolhemos o método da Soma Simples Ponderada por sua simplicidade e pertinência na solução do problema apresentado.

Por meio desse método, que foi detalhado no item 5.2 do capítulo 5, o gestor pode ponderar sobre os critérios identificados (burocracia, tempo e custo) atribuindo pontos para cada um deles, de acordo com a importância que cada um desempenha na sua decisão. Assim, por exemplo, um gestor que considera o custo o critério mais importante na sua decisão, poderá atribuir ao mesmo uma pontuação maior do que a atribuída para os outros critérios. Poderá, inclusive considerar que esse é o único critério que importa na sua decisão naquele momento, caso em que não atribuirá pontos aos demais critérios. A soma dos pontos de todos os critérios deverá ser igual a 100.

Uma vez analisadas as informações levantadas, o gestor dará notas em uma escala numérica de 1 a 5 para cada critério em cada alternativa, por meio de uma análise subjetiva. Essa subjetividade na aferição de notas é característica do princípio da racionalidade que tomamos como premissa para esse trabalho, uma vez que a escolha racional é, por uma questão de lógica, subjetiva, não sendo possível por meio dela, eleger uma escala do que é mais útil de forma universal para todos os agentes.

Para obter o resultado final ponderado de cada alternativa, multiplicamos as notas de cada critério pelo peso atribuído a este critério, e somamos estes produtos. A alternativa que obtiver o maior resultado final ponderado, é a alternativa que maximiza o valor para a empresa e, portanto, a alternativa que será escolhida pelo gestor.

Esse método sugerido pode ser utilizado por qualquer empresa, de qualquer perfil, porte ou nacionalidade. Por meio dele, gestores de marcas do mundo inteiro podem tomar decisões que maximizem valor para suas empresas, uma vez que pela pesquisa que realizamos, as decisões são tomadas de maneira intuitiva, decorrentes de observações práticas da utilização dos diferentes sistemas para o registro internacional de marcas. O método também poderá ser utilizado por advogados e agentes da propriedade industrial do mundo inteiro para auxiliarem os seus clientes na tomada de decisão.

A fim de ilustrarmos a aplicação do método sugerido, utilizando as informações levantadas, apresentamos no item 5.3 do capítulo 5 cinco simulações em perfis de empresas criados hipoteticamente. As alternativas apontadas como as que maximizam valor para as empresas não foram as mesmas em todos os casos, elas variaram de acordo com os pesos e as notas que cada empresa atribui para cada critério em cada alternativa.

Assim, com as simulações realizadas podemos concluir que não é correto afirmar que o Protocolo de Madri é sempre a melhor alternativa para o registro de marcas nos seus 80 países membros, como se poderia deduzir de algumas divulgações imprecisas realizadas pela mídia e, sim, que é apenas mais uma ferramenta à disposição das empresas exportadoras que querem proteger as suas marcas no exterior.

A escolha da alternativa que maximize valor para a empresa dependerá de cada caso concreto, variando de empresa para empresa e do momento em que a decisão está sendo tomada, pois uma mesma empresa pode adotar uma alternativa em determinado momento e outra em outro momento.

Acreditamos que com este trabalho demos um pontapé inicial na empreitada de auxiliar os gestores de marcas das empresas exportadoras brasileiras no momento de decidir entre o Sistema Tradicional e o Protocolo de Madri para o registro de marcas no exterior, de forma que quando a adesão acontecer e, pelo que parece isso não deve demorar, os mesmos

tenham algum subsídio para decidir, não estando assim, a mercê das divulgações imprecisas divulgadas pela mídia.

Fica aqui como uma sugestão para trabalhos futuros, uma pesquisa mais ampla abrangendo um número maior de países e a aplicação de questionários em uma amostragem significativa de advogados e agentes da propriedade industrial, assim como, a sugestão de outros métodos de tomada de decisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADESÃO DO BRASIL ao Protocolo de Madri. **TIC BRASIL Mercado e políticas públicas**. Disponível em: <http://www.interpatents.com.br/pdfs/ipnews_fev08p.pdf> Acesso em 25 jul. 2009.

ADESÃO DO BRASIL ao Protocolo de Madri será realidade em breve. **AMCHAM**. Disponível em: <http://www.amcham.com.br/update/2008/update2008-07-18b_dtml> Acesso em 21 jul. 2008.

ADESÃO DO BRASIL a sistema internacional de registro de marcas reduzirá custo para empresas. **Agência Brasil**. Disponível em: <<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/07/21/materia.2009-07-21.0742068000/view>> Acesso em 25 jul. 2009.

AMARAL, Luiz Henrique O. “Proteção de marcas e invenções no exterior”. In: **Anais do XXI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**. ABPI: 2001.

ANO ELEITORAL contribui para o impasse do Protocolo de Madri. **Câmara Oficial Española de Comercio en Brasil**. Disponível em: <<http://www.camaraespanhola.org.br/noticias.asp?pag=7>> Acesso em 21 jul. 2008.

ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: registro internacional de marcas**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004.

ARDISSONE, C.M.P.A. **O impacto das estruturas domésticas na discussão sobre a Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri**. Projeto (doutorado). Instituto de Relações Internacionais. Pontifícia Universidade Católica – PUC / Rio de Janeiro.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov./dez. 2002.

ARROW, Kenneth J. “Rationality of self and others in an economic system”. In: HOGARTH, R. M; REDER, M. W. **Rational choice: the contrast between economics and psychology**. Chicago and London: University of Chicago Press, 1987.

AUDIÊNCIA debate adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. **INPI**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/audiencia-debate-adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-madri>> Acesso em 25 de set. 2008.

AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Realizada em 22 de abril de 2008, às 14h e 30min, no Plenário 04 do prédio da Câmara Federal, na cidade de Brasília - DF.

ÁVILA., J.P.C. Política industrial, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. **VII REPICT**. Rio de Janeiro, 14 de jul 2004. Disponível em: <http://www.redetec.org.br/repict/apresentacoes/vii_encontro/Jorge%20Avila.pdf> Acesso em 27 set. 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

BARRETO, Mena Paula et al. **Parecer a respeito da possível adesão ao tratado internacional conhecido por “Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas”:** recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros. Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP. Rio de Janeiro, 19 de março de 2008.

BAZERMAN, Max H. **Processo decisório:** para cursos de administração e economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BERTELSEN, Dag. Selection and valuation of criteria in decision-making for improvements in transport systems. **Trafikdage på Aalborg Universitet**, 2008, p. 1-10.

BINDSCHEDLER, R. *In*: PEREIRA, A. G.; QUADROS, F. de, **Manual de Direito Internacional Público**. 3. ed. rev. amp. Coimbra: Almedina, 1995.

BIRON, Alain. **Brasil mais próximo do Protocolo de Madrid.** Disponível em: <<http://piglobal.blogspot.com/2006/10/brasil-mais-prximo-do-protocolo-de.html>> Acesso em 21 jul. 2008.

BORJA, Célio. **Protocolo de Madri.** Revista da ABPI, n. 57, p. 3-5, jul./ago., 2002.

BRASIL. Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934. **Coleção de Leis do Brasil**, v. 05. 31 dez. 1934. p. 514, coluna I. Disponível em: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ExecutaPesquisaBasica.action>> Acesso em 21 jul. 2008.

CALHEIROS, Renan. Uma reivindicação legítima e oportuna. **Panorama da Tecnologia.** Rio de Janeiro, Serviço de Comunicação Social do INPI, v.8, n. 20, p.24-25, out., 2002.

BOTELHO, Augusto. **Discurso do Senador Augusto Botelho.** Brasília, 24 de nov. 2005. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=358994>> Acesso em 25 de set. 2008.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Indicação n. 01 de 2007.** Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/438294.pdf>> Acesso em 13 dez. 2007.

CARVALHO, Cristiano. **Princípios e conseqüências:** a teoria da escolha racional como critério de ponderação: introdução ao problema. p. 4. Disponível em: <http://works.bepress.com/cristiano_carvalho/17> Acesso em 18 nov. 2008.

_____, L. **INPI já estuda adaptação para adesão ao Protocolo de Madri.** Disponível em: <http://www.montaury.com.br/montaury/arquivos_atualizacao/40.pdf> Acesso em 25 set. 2008.

CASTELLI, Thais. Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006. *In*: BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

CASTRO, José Augusto de. **Marca no comércio exterior**. Disponível em: <<http://blog.weblogistica.com.br/2008/11/15/marca-no-comercio-exterior>>. Acesso em 28 abr. 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

COELHO, Francisco Antônio. A denúncia do Acordo de Madri. **Revista de Direito Industrial**, p.8-9, 1935.

COMEÇA debate sobre o Protocolo. **Valor econômico**, n. 456, 28 fev. 2002.

COMPORTAMENTO econômico-racional, uma teoria (ainda) em construção. **FACE, UFMG**. Disponível em: <<http://www.face.ufmg.br/pet/racionalidade.pdf>> Acesso em 17 abr. 2009.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Derecho y Economia**. México. D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998.

CORNISH, W. R.; PHILLIPS, J. – **The economic function of trade marks: analysis with special reference to developing countries**. IIC, v. 13, n. 1, p. 41-64, 1982.

CORREA, Antônio B. L. Faria. **Os avanços e desafios do INPI em 2008**. Disponível em: <<http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=836>> Acesso em 25 set. 2008.

DATRI, M. A. **Madrid System: recent developments and prospects for the future**. Disponível em: <<http://www.wipo.com.br>> Acesso em 18 set. 2008.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DOES Strong Brand = Stong Company Value. **Brand and Marketing Strategy**. Disponível em: <<http://thebrandguy.wordpress.com/2008/05/09/does-strong-brand-stong-company-value/>> Acesso em 17 abr. 2009.

EJNISMAN, Marcela Waksman. **Entrevista ao site Consultor Jurídico**. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2007-mar11/adesao_protocolo_madri_beneficia_grandes_pequenos> Acesso em 25 de jul. 2009.

_____, Marcela Waksman; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de. **Protocolo de Madri: uma oportunidade para o Brasil**. Disponível em: <<http://www.mundojuridico.adv.br>> Acesso em 21 jul. 2008.

_____, Marcela; SOUZA, Andreia de Andrade Gomes Moreira de (b). A Hora da Adesão ao Protocolo de Madri. **Valor Econômico**. Disponível em: <<http://www.valoronline.com.br/veconomico/?show=imprimir&id=2946615>> Acesso em 25 jul. 2008.

EMPRESAS DEVEM registrar marcas no exterior para evitar pirataria, recomenda INPI. **Blog Comércio Exterior**. Disponível em: <<http://comexgui.wordpress.com/2008/06/10/empresas-devem-registrar-marcas-no-exterior-para-evitar-pirataria-recomenda-inpi/>> Acesso em 21 jul. 2008.

EMPRESAS pedirão para aderir ao Protocolo de Madri. **Valor Econômico**. Disponível em: <http://www.agilmix.com.br/visualizar_news.asp?id=60 > Acesso em 22 jul. 2008.

ESPECIALISTAS do INPI fazem treinamento na Alemanha sobre Protocolo de Madri. **INPI**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/especialistas-do-inpi-fazem-treinamento-na-alemanha-sobre-protocolo-de-madri> > Acesso em 6 jun. 2008.

FONSECA, Roberto Giannetti da. **As exportações brasileiras e o Protocolo de Madri**. Disponível em: <<http://www.ccilb.net/pag/conteudo.asp?CdC=509>> Acesso em 18 abr. 2009.

FURTADO, J.; SUZIGAN, W. Política Industrial e Desenvolvimento. **Revista de Economia Política**, v. 26, n. 2, p.102, abr./jun. 2006.

GABAIX, X.; LAIBSON, D. Bounded rationality and directed cognition. [Documento não publicado] MIT e Harvard, 2004. In: GOMES, Orlando. **Racionalidade e escolha**. Disponível em: <http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0873-74442007000200004&script=sci_arttext> Acesso em 17 abr. 2009.

GANDRA, Alana. Protocolo de Madri vai beneficiar pequena e média empresa, diz dirigente do INPI. **Agência Brasil**. Disponível em: <<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/08/03/materia.2006-08-03.7738695071/>> Acesso em 18 maio 2009.

GEVERES, E.; PIRE, J. Regulation differences between the Madrid Agreement and the Protocol. **International Trademark Association – INTA Madrid Special Report**, p. 3-4. Disponível em: <http://www.inta.org/downloads/Specialrpt_madridprotocol2003.pdf> Acesso em 09 jul. 2008.

GOMES, L.F.A.M.; GOMES, C.F.S.; ALMEIDA, A.T. Tomada de decisão gerencial: enfoque multicritério. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

GUSTIN, Miracy; DIAS, Maria Tereza. **(Re)pensando a pesquisa jurídica**. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

H AidAR, Rodrigo. **Protocolo de Madri. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão do Brasil**. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/static/text/35252,1>> Acesso em 21 jul. 2008.

HALEEN, Iliana; SCOVILLE, Adam Lindquist. United States ratifies the Madrid Protocol: pros and cons for trademark owners. **Intellectual Property & Technology Law Journal**. v. 15, n.4, abr., p. 1-3, 2003.

HWANG, Ching-Lai; YOON, Kwangsun. **Multiple attribute decision making: methods and applications**. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg: New York, 1981.

INPI. RELATÓRIO de Gestão de 2006. Disponível em: <[HTTP://www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)>.

JORGE ÁVILA defende adesão ao Protocolo de Madri. **PI GLOBAL**. Disponível em <http://piglobal.blogspot.com/2006_03_01_archive.html> Acesso em 21 jul. 2008.

KAUFMANN, Arnold. **A Ciência da Tomada de Decisão**: uma introdução à praxiologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

LANDES, William; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**. Harvard University Press, 2003.

LAU, R. R. Models of decision-making. In: D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Eds.). **Oxford handbook of political psychology**. New York: Oxford University Press, p. 19-59, 2003.

LONDON, Lisa Peller. US Accession to the Madrid Protocol. **The Computer & Internet Lawyer**. v. 21, n.3, p. 8-11, mar. 2004.

MARCAS brasileiras sofrem com cópias e registro indevido no exterior. **O Globo**, 07/06/2005. Disponível em: <http://www.geness.ufsc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=56> Acesso em 28 abr. 2009.

MADDEN, Thomas J.; FEHLE, Frank; FOURNIER, Susan. Brands Matter: An empirical demonstration of the creation of shareholder value through branding. In: TOMIYA, Eduardo. **Da estratégia da marca ao valor do acionista**. BAKnowledge.

MALAVOTA, Leandro. **Introdução à Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.secitec.mt.gov.br/APITECMATERIALDIDATICO/IPI.ppt>> Acesso em 25 set. 2008.

MARCAS: BIC defende adesão de países ao Protocolo de Madri. **Gazeta Mercantil**, 27 fev. 2007. Disponível em: <<http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2002/02/27/633/MARCAS%3A-Bic-defende-adesao-de-paises-ao-Protocolo-de-Madri.html>> Acesso em 21 jul. 2008.

MARCAS: PROTOCOLO MELHORA imagem do Brasil, diz Aranha. **Gazeta Mercantil**, 27 fev. 2007. Disponível em: <<http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2002/02/27/549/MARCAS%3A-Protocolomelhora-imagem-do-Brasil%2C-diz-Aranha.html>>. Acesso em 21 jan. 2008.

MILONE, Mário César de Mattos. **Scorecard da marca: uma alternativa para a mensuração do valor de uma marca**. Disponível em: <<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/6semead/MKT/030Mkt%20%20Scorecard%20da%20Marca.doc>> Acesso 23 abr. 2009.

NIELSEN, Viviane Mattos. **Direito marcário e o Protocolo de Madri**: panorama evolutivo e as discussões atuais. 2005. 167f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e Integração Econômica) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

NUNES, Gilson; HAIGH, David. **Marca:** valor do intangível, medindo e gerenciando seu valor econômico. São Paulo: Atlas, 2003.

NURTON, J. Brazil signals support for Madri. Managing Intellectual Property. London. In: BARRETO, Mena Paula et al. **Parecer a respeito da possível adesão ao Tratado internacional conhecido por “Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas”:** recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros. Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP. Rio de Janeiro, 19 mar. 2008.

O ACORDO de Madrid relativo ao registro internacional de marcas e o protocolo referente a esse acordo: objetivos, principais características, vantagens. **OMPI**, n. 418. Disponível em: <http://www.wipo.int/freepublications/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf> Acesso 20 maio 2008.

O ATRASO das patentes no Brasil. **Revista Amanhã**. Disponível em: <<http://amanha.terra.com.br/edicoes/237/capa02.asp>> Acesso em 25 set. 2008.

O HOMEM para negociar com propriedade. **Propriedade e Ética**. Disponível em: <http://www.revistapropriedade.com.br/conteudo.asp?qs_str_ID_AREA=2&qs_id_texto=733> Acesso em 22 jul. 2008.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Os benefícios da adesão ao Sistema de Madri**. Disponível em <<http://www.revistacustobrasil.com.br/pdf/08/ART%2006.pdf>> Acesso em 22 jul.2008.

_____, Paula Helena. **Marcas:** um ativo estratégico mensurável. Monografia de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato-sensu em Relações Internacionais - Universidade de São Paulo, São Paulo, 69f.

OTONI, L. **Fabricantes cobram de FHC o reaparelhamento do INPI**. Disponível em: <<http://br.groups.yahoo.com/group/pibrasil/message/650>> Acesso em 25 set. 2008.

PARCEIROS locais copiam marcas de empresas estrangeiras. **Gazeta Mercantil**, 23 set. 2008. Disponível em: <<http://www.financialweb.com.br/noticias/index.asp?cod=51571>>. Acesso em 28 abr. 2009.

PELA DEFESA das marcas brasileiras no exterior. **Propriedade e Ética**. Disponível em: <http://www.revistapropriedade.com.br/conteudo.asp?qs_str_ID_AREA=2&qs_id_texto=754> Acesso em 22 jul.2008.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

_____, J.M. **Política industrial, propriedade intelectual e desenvolvimento**. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/039/39cpereira.htm>> Acesso em 27 set. 2008.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. **Direito, economia e mercados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO Produtivo é lançada hoje no Rio. **MIDCE**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1¬icia=8226>> Acesso em 27 set. 2008.

POLÍTICA industrial no Brasil: o que é a nova política industrial. **DIEESE**. Nota Técnica. Número 11. Dezembro de 2005. Disponível em: <<http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatecaPoliticaindustrial.pdf>> Acesso em 27 set. 2008.

POSNER, Richard. A. **Economics analysis of law**. 7. ed. Aspen: New York, 2007.

PROPOSTAS para uma nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE): a importância do setor elétrico e eletrônico. **ABINEE**, fev. 2008. Disponível em: <<http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-propabin080310.pdf>> Acesso em 27 out. 2008.

PROPRIEDADE INTELECTUAL será uma das prioridades da fase 2 da PITCE. **UFPE, Diretoria de Inovação e Empreendedorismo**. Disponível em: <<http://www.dine.ufpe.br/index.php%3Fid%3Dnoticia%26idNoticia%3D323+pitce+protocolo+de+madri&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=7&gl=br>> Acesso em 27 set. 2008.

PROTEÇÃO global da marca ainda é um sonho para os brasileiros. **Revista Conselheiro Legal**. v. 1, n. 7, mar. 2006.

PROTOCOLO DE MADRI reduzirá em até dez vezes custo de registro de marcas. **Infomoney**. Disponível em: <<http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1628563&path=negocios>> Acesso em 25 jul. de 2009.

PROTOCOLO DE MADRI JÁ ALTERA situação das bancas. **RC MOLON Assessoria Jurídica Empresarial**. Disponível em: <<http://rcmolon.blogspot.com/2008/03/protocolo-de-madri-j-altera-atuao-das.html>> Acesso em 21 jul. 2008.

RECORD number of international trademark filings in 2007. **OMPI**, Geneva, 27 fev. 2008. Disponível em: <http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0007.html>. Acesso em 21 set. 2008.

RIBEIRO, Roberto; LEITE, Rita; CROZATTI, Jaime. A Racionalidade e o Processo Decisório: Algumas reflexões teóricas. **Reflexão Contábil**. v. 25, n.1, , p. 15-24, jan./abr., 2006. Disponível em: <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque/article/viewFile/3505/3176>> Acesso em 17 abr. 2009.

ROBBINS, S. P. **Administração: mudanças e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2000.

RODRIGUES, Vasco. **Análise econômica do direito**. Coimbra: Editora Almedina, 2007.

SALINAS recupera marca na Coreia do Sul. **Valor Econômico**. 17 mar. 2008. Disponível em: <http://ceinpi.blogspot.com/2008/04/salinas-recupera-marca-na-coria-do-sul.html> > Acesso em 22 jul. 2008.

SEITENFUS, R. **Da esperança à crise: as organizações internacionais frente ao direito e ao poder**. Disponível em: <<http://www.seitenfus.com.br/arquivos/esperan%E7a-crise.pdf>> Acesso em 13 nov. 2008.

SIERVI, Amanda Fonseca; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Breves notas sobre o regime jurídico da Marca Comunitária. **Revista da ABPI**, n. 68, jan/fev., 2004.

SILVEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: análise crítica e perspectivas para o Brasil. **Revista da ABPI**, n. 58, p. 59-69, maio/jun., 2002.

SILVEIRA, Newton. O Protocolo de Madri desafia a soberania. A questão do Acordo Internacional de Marcas de 1891. **Valor Econômico**. Disponível em <<http://www.valoronline.com.br/veconomico/?show=imprimir&id=2946615>> Acesso em 25 de jul. 2008.

SIMON, H. A. (a). **A behavioral model of rational choice**: Quarterly Journal of Economics. v. 69, p. 99-118, 1955.

_____ (b). **Models of Man**. New York: John Wiley and Sons, 1957.

SMITH, V. Constructivist and ecological rationality in economics. **American Economic Review**, v. 93, p. 465-508, 2003.

SOUSA, Maurício de. Protocolo de Madri é o primeiro passo. **Valor Econômico**, n. 351, 18 jun. 2002.

SUJAN, M. Consumer knowledge, effects on evaluation strategies mediating consumer judgments. **Journal of Consumer Research**, n.12, p. 31-46, 1985.

SZTAJN, Raquel. Law and economics. In: SZTAJN, Raquel; ZYLBERSZTAJN, Décio (org.). **Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

THE MADRID System: recent developments and outlook. **WIPO**, 2003. Disponível em: <http://www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/ip_cai/doc/wipo_ip_cai_03_inf2.doc> Acesso em 1 out. 2008.

TOMIYA, Eduardo. **Da estratégia da marca ao valor do acionista**. BAKnowledge.

UNCTAD. **Resource book on TRIPS and development**. Oxford, 2004.

VINCENT, S. **The Madrid system for the international registration of marks**. Disponível em: <<http://www.tpe.gov.tr>> Acesso em 1 out. 2008.