

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO**

Elisangela Santos da Silva

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NO MERCOSUL:
possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e desafios para a criação de uma
marca regional.

Rio de Janeiro, maio de 2011.

Elisangela Santos da Silva

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NO MERCOSUL: possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e desafios para a criação de uma marca regional.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Carlos Maurício P. A. Ardissonne.

Rio de Janeiro

2011

S586 Silva, Elisangela Santos da
O Processo de Integração no Mercosul: possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e desafios para a criação de uma marca original / Elisangela Santos da Silva. - - 2011.
132 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

Orientador: Carlos Maurício P. A. Ardissonne

1. Propriedade Industrial - Mercosul 2. Propriedade Industrial - Marca
3. Marca - Harmonização. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 237.772

Ficha catalográfica Elaborada pela Biblioteca Economista Claudio Treiguer - INPI



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO
PRAÇA MAUÁ, 07 - 10º ANDAR - CENTRO - CEP 20081-900
Tels.: 21 2139-3868/3056

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO Nº 013/11

Aos três dias do mês de junho de 2011, no horário de 14:00 às 15:40 horas, foi realizada, na cidade do Rio de Janeiro, na sala 1013 do 10º andar da Praça Mauá, nº. 07, a defesa pública da dissertação de mestrado profissional de **Elisangela Santos da Silva**, intitulada "O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL: POSSIBILIDADES DE HARMONIZAÇÃO JURÍDICA EM MATÉRIA DE MARCAS E DESAFIOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA MARCA REGIONAL".

A Banca Examinadora, constituída pelo(a) professor(a) orientador(a) Dr. Carlos Maurício Pires de Albuquerque Ardissonne (INPI), e pelos doutoras Patricia Pereira Peralta (INPI) e Maitê Cecília Fabri Moro (UNINOVE) emitiu o seguinte parecer:

Resultado final:

Aprovado(a)

Aprovado(a), devendo atender às recomendações dos membros da Banca

Reprovado(a)

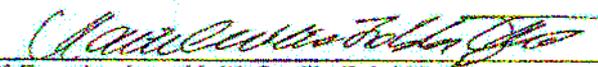
Considerações:

<p>Indicamos para publicação, com recomendação para publicação e de aprofundamento na temática para concretização das propostas apresentadas. A banca considera que se trata de um tema que mereceu atenção neste momento. Aprovada com louvor.</p>

Eu, Carlos Mauricio Pires de Albuquerque Ardisson, orientador da dissertação, lavrei a presente Ata que segue por mim assinada e pelos demais membros da Banca Examinadora.


Prof(a). Orientador(a)


1º Examinador / Patrícia Pereira Peralta


2º Examinador – Maitê Cecília Fabri Moro

Dedico este trabalho a Deus e à minha família,
especialmente à minha mãe, que em muito
tem me auxiliado ao longo da vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os colegas e amigos do INPI que direta ou indiretamente me auxiliaram na elaboração dessa pesquisa, me fornecendo textos, dando sugestões ou até mesmo palavras de incentivos. Dentre todos, gostaria de destacar as seguintes pessoas: o meu orientador Carlos Maurício P. A Ardisson, a professora e doutora Patrícia Pereira Peralta e o colega de trabalho e doutor Anderson Moraes de Castro e Silva. Gostaria também de agradecer aos atuais e ex-integrantes do setor de Cooperação Internacional da Diretoria de Articulação do INPI que me forneceram material e informações úteis à pesquisa, em especial, ao Leopoldo Nascimento Coutinho, ao Marcus Vinicius de Oliveira Dudkiewicz, à Milene Dantas Cavalcante e à Cláudia Campos. E ainda, gostaria de agradecer à equipe da Biblioteca Economista Cláudio Treiguer, em especial ao bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos, pela presteza no fornecimento de publicações que foram muito úteis à pesquisa.

RESUMO

SILVA, Elisângela Santos da. **O Processo de Integração no MERCOSUL: possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e desafios para a criação de uma marca regional.** Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

O principal objetivo deste estudo foi analisar possibilidades de se alcançar uma harmonização jurídica e um sistema regional de marcas no MERCOSUL. Primeiramente, foi discutida a importância política e estratégica do bloco e a necessidade de avanços em questões cruciais como a propriedade intelectual. As marcas foram destacadas como um direito de propriedade intelectual que assume fundamental importância em um mundo de crescentes trocas comerciais entre países. Tendo em vista a sua importância, as marcas foram objeto de tratados multilaterais: do TRIPS, que estabeleceu padrões mínimos de proteção, e do Acordo e do Protocolo de Madri, criados para simplificar o depósito de marcas em diversos países. Nesse contexto, as marcas foram objeto também de acordos regionais, como na UE e na ARIPO. Essas duas experiências de marcas regionais foram utilizadas para, por meio do método comparativo, estudar o caso MERCOSUL. O modelo da marca comunitária, criado pela EU, serve aos propósitos de fortalecer o processo de integração regional em matéria de propriedade intelectual. Contudo, tendo em vista a falta de instituições supranacionais no bloco, essa opção não é possível sem que haja maior institucionalização. A experiência da ARIPO, que administra um sistema de regional de marcas com bases intergovernamentais, se apresentou também como um modelo viável, que pode ser levado em consideração. Sendo assim, o MERCOSUL deve focar a institucionalização do bloco de modo a permitir um futuro sistema regional, similar ao da UE, que inclua a harmonização dos aspectos mais importantes das legislações marcarias do bloco e a constituição de uma marca regional. Enquanto isso não ocorre, a experiência da ARIPO pode servir de exemplo a um sistema regional que simplifique o depósito de marcas nos países do MERCOSUL.

Palavras chaves: Propriedade industrial, MERCOSUL, marcas

ABSTRACT

SILVA, Elisangela Santos da. **The integration process in MERCOSUR: possibilities of law harmonization on trademarks and challenges for establishing a regional trademark.** Rio de Janeiro, 2011. Dissertation (Professional Master on Intellectual Property and Innovation) – Academy of Intellectual Property, Innovation and Development, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2011.

The main objective of this study was to analyze some possibilities of obtaining juridical harmonization and a regional trademark system in MERCOSUL. Firstly, the political and strategic importance of this block and the necessity of making progress in crucial issues as intellectual property were discussed. Trademarks were highlighted as an intellectual property right that plays a fundamental role in a world of increasing trade among countries. Owing to their importance, trademarks were object of multilateral treaties: in TRIPS, which established the minimum standards for protection, and in Madrid Agreement and Protocol, designed to simplify trademark filings in many countries. In this context, trademarks have also been object of regional agreements, as in the EU and in the ARIPO. These two experiences of regional trademark were used in order to, by a comparative method, study the MERCOSUR case. The Community Trademark model, designed by the EU, is useful for the purpose of strengthening the regional integration process on intellectual property. Nevertheless, considering the lack of supranational institutions in the block, this option, without growing institutionalization, is not possible. The ARIPO experience, which administers a regional trademark system on intergovernmental basis, showed itself as a viable model, which can be considered too. Thus, MERCOSUR must focus the institutionalization of the block in order to allow a future regional system, similar to the EU's, that includes the harmonization of the most important aspects of trademark laws in the block and the establishment of a regional trademark. Meanwhile, the experience of ARIPO can serve as an example of a regional system that simplifies the trademark filings in MERCOSUR countries.

Key-words: industrial property, MERCOSUR, trademarks.

LISTA DE SIGLAS

ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement
ALCA- Área de Livre Comércio das Américas
ALCSA- Área de Livre Comércio Sul-Americana
ARIPO – African Regional Intellectual Property Organization
BENELUX- - Bélgica, Holanda e Luxemburgo
BRICS- Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul
CECA- Comunidade Econômica do Carvão e do Aço
CEE - Comunidade Econômica Européia
CPI- Código de Propriedade Industrial
CSN - Comunidade Sul-Americana das Nações
CUP – Convenção da União de Paris
EU- European Union
EURATOM - Comunidade Européia de Energia Atômica
FIESP- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
GATT- General Agreement on Trade and Tarrifs
IBAS – Índia, Brasil e África do Sul
INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
NAFTA - North American Free Trade Agreement
OAPI – Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
OHAMI – Organização para a Harmonização do Mercado Interno
OMC – Organização Mundial do Comércio
OMPI –Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PESC - Política Externa e Segurança Comum
PICE- Programa de Integração e Cooperação Econômica
TCJE – Tribunal de Justiça de Comunidades Européias
TEC- Tarifa Externa Comum
TRIPS – Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property
UE- União Européia
UEMOA - União Econômica e Monetária Oeste-Africana
UNASUL – União das Nações Sul-Americanas
UNECA – United Nation Economic Commission for Africa

SUMÁRIO

1.Introdução.....	12
2.O MERCOSUL na agenda internacional do Brasil.....	19
2.1.Principais marcos históricos do processo de integração do MERCOSUL.....	20
2.2.O MERCOSUL e a sua dimensão político-estratégica.....	28
3.As marcas e o novo regime internacional de propriedade intelectual.....	39
3.1.Marcas e seu papel diferenciador no mundo contemporâneo.....	40
3.2.O TRIPS e suas implicações no direito marcário.....	44
3.3.O Sistema de Madri como facilitador de depósitos de marcas no exterior.....	52
4.Experiências de marcas regionais em perspectiva comparada.....	57
4.1.A marca comunitária.....	57
4.1.1.A construção de instituições comuns e a relação com o desenvolvimento do Direito Comunitário sobre marcas.....	66
4.2.Experiências de marcas regionais no continente africano.....	71
4.2.1. O Caso ARIPO.....	71
4.3.Contribuições dos casos UE e ARIPO para futuras ações em prol de uma marca regional no MERCOSUL.....	75
5. Desafios para a criação de uma marca regional no MERCOSUL.....	78
5.1 Supranacionalidade e intergovernamentalidade no MERCOSUL.....	79
5.2 . Propriedade intelectual no MERCOSUL: as marcas no projeto de integração.....	84
5.3 Harmonização jurídica e intercomunicação em matéria de marcas	92
5.4.Motivações para a integração em matéria de marcas no MERCOSUL.....	97
5.5. Reflexões sobre propostas para criação de uma marca regional no MERCOSUL.....	99
Conclusão.....	104
Referências bibliográficas.....	108

ANEXO 1 - Protocolo de Harmonização de normas de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem.....	120
ANEXO 2 - Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).....	126

1.INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) corresponde a um bloco regional que surgiu em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, firmado entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Esse Tratado tinha como objetivo central a formação de um mercado comum¹ entre esses países.

O bloco foi uma das escolhas da política externa brasileira para a inserção econômica no mundo globalizado (CAMPBELL, 2000), já que se acreditava que o espaço regional serviria de aprendizado para as empresas brasileiras concorrerem no ambiente internacional.

A elevação das cifras relativas ao comércio intrabloco nos primeiros anos de integração demonstrou que a iniciativa teve êxito no que se refere ao fomento comercial. Entretanto, apesar do sucesso inicial, ao completar duas décadas, e depois de algumas crises, o MERCOSUL apresenta-se ainda um tanto distante do objetivo de mercado comum, levando autores, como Luís Felipe Lampreia², a expressarem pessimismo em relação a avanços mais significativos no processo de integração (ALMEIDA, 2011).

Uma das carências do MERCOSUL que o faz se distanciar do projeto de adensamento de integração é a insuficiência de políticas concertadas e de instituições comuns. Não se logrou, até o momento, a construção de um estágio de integração mais avançado nesse

¹ Gobbo (2003) discorre sobre as várias fases do processo de integração, que demonstram gradualmente maior comprometimento dos países no processo. A primeira fase consiste na Zona de Livre Comércio que corresponde à eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio. A segunda fase (a da União aduaneira) avança no sentido de estabelecer uma tarifa externa que seja comum ao bloco, atrelando a política comercial para com terceiros países. (GOBBO, 2003, p 44). O Mercado Comum se constitui na terceira fase e se caracteriza pela livre circulação de todos os fatores de produção: bens, pessoas e capitais. Basso (1997), por sua vez, trabalha com a idéia de que existem cinco níveis ou estágios de colaboração. Os dois primeiros correspondem a etapas de cooperação econômica: a Zona de Livre Comércio e a Zona de União Aduaneira ou Alfandegária. Os estágios mais avançados correspondem a etapas de integração econômica: a Zona de Mercado Comum, a Zona de União Política e Econômica e a Zona- Confederação. A Zona de União Política e Econômica é composta por um mercado comum, um sistema monetário comum e uma política externa e de defesa comuns. A Zona-Confederação corresponde a uma união política e econômica com a unificação do Direito Civil, Comercial, Administrativo, Fiscal. Etc

²Luís Felipe Lampreia foi ministro das relações exteriores no Brasil entre 1995 e 2001.

sentido, embora os primeiros indícios da necessidade de formulação de políticas comuns em prol do livre comércio tenham-se apresentado ainda no Tratado de Assunção³.

A propriedade intelectual⁴ é um dos temas sobre o qual a concertação de políticas se mostra importante para promover a livre circulação de mercadorias no bloco regional. Essa importância foi reconhecida pelos formuladores do Tratado. Um dos exemplos que pode ser citado como prova desse reconhecimento é a Comissão de Propriedade Intelectual, criada no âmbito do bloco em 1992⁵, quando a integração encontrava-se no início e a propriedade intelectual ainda era objeto das discussões na Rodada Uruguai⁶. Desde então, o assunto acabou ganhado evidência, principalmente, durante as negociações para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)⁷.

As discussões sobre propriedade intelectual no MERCOSUL, na época, ficaram, todavia, restritas, tendo em vista as negociações que se davam no âmbito da Rodada Uruguai. A Rodada contribuiu para a formação de um novo regime de propriedade intelectual com alcance ampliado, por englobar a quase totalidade de países do planeta que se submeteram a um conjunto de regras comuns sobre propriedade intelectual.

Na realidade, o assunto propriedade intelectual já havia extrapolado as fronteiras nacionais ainda no final do século XIX, com o estabelecimento de um acordo internacional denominado a Convenção da União de Paris (CUP). Na segunda metade do século XX, esse tema foi se tornando cada vez mais relevante e ganhando espaço significativo nas discussões globais, o que resultou na celebração do *Agreement on Trade Related Aspects*

³ No Capítulo I, art. 1, do Tratado de Assunção, ficou estabelecido que o MERCOSUL implica “A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes;”.

⁴ A propriedade intelectual abarca os direitos de propriedade industrial e os direitos autorais.

⁵ A Comissão sobre Propriedade Intelectual foi criada, com a finalidade de coordenar políticas na área, pela resolução nº 25 do Grupo do Mercado Comum, um dos órgãos do MERCOSUL,

⁶ A Rodada Uruguai foi a última rodada de negociações que ocorreu no âmbito do GATT, que por sua vez, pode ser definido como um mecanismo multilateral de negociação referente a reduções tarifárias relativas ao comércio, predecessor da atual OMC.

⁷ A ALCA corresponde a um projeto de integração entre países do continente americano, idealizado pelos Estados Unidos. Lançado em 1994, o projeto tinha por objetivo central a criação de uma grande zona de livre comércio.

*on Intellectual Property*⁸(TRIPS), no âmbito da formação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O TRIPS estabeleceu padrões mínimos de proteção em matéria de propriedade intelectual, de forma que qualquer pretensão de lei ou tratado de alcance regional oriunda de países pertencentes à OMC deve estar de acordo com os preceitos do Tratado.

A emergência da propriedade intelectual nas agendas internacionais de discussões multilaterais, que acabou resultando no TRIPS, surgiu em boa parte da necessidade, defendida por autores como Freitas (2010), de dirimir conflitos entre legislações nacionais distintas, contribuindo para a livre circulação de mercadorias. Sendo assim, a marca, como um dos instrumentos de propriedade industrial que agrega valor a produtos, assume fundamental importância nesse mundo em que as trocas comerciais são intensas. Para Freitas (2010), harmonizar direitos marcários é essencial para a facilitação do comércio, embora essa harmonização implique geralmente em ir contra interesses nacionais e contra o princípio de territorialidade⁹ das leis marcárias.

A harmonização não se apresenta como condição essencial para a coordenação de eventuais políticas macroeconômicas e setoriais voltadas para as marcas ou para outro ativo da propriedade intelectual no MERCOSUL, uma vez que coordenar se refere muito mais a traçar linhas gerais de atuação em um determinado assunto de forma a evitar conflitos jurídicos, econômicos ou até mesmo políticos.

Na literatura, todavia, podem ser encontrados defensores de avanços na construção de regras comuns referentes ao tema no âmbito do bloco. Autores como Araújo (2003) defendem, por exemplo, não apenas que se criem regras comuns em matéria de propriedade intelectual, como também que seja criado um organismo supranacional nos moldes da experiência europeia, que se estabeleceu por meio da constituição de um

⁸O título do tratado é traduzido usualmente em português como Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

⁹ A abrangência de proteção das marcas em geral é circunscrita ao território nacional, o que se denomina princípio da territorialidade. Existem algumas exceções a essa regra, como as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alcance regional.

organismo comunitário em matéria de marcas e desenho industrial, a Organização para a Harmonização do Mercado Interno (OHAMI).

Autores como Moro (2003), por sua vez, acreditam que a existência de um órgão similar no âmbito do MERCOSUL possa até ser um produto final das negociações, mas, para que se alcance esse objetivo, antes será necessário o desenvolvimento de ações intermediárias, como a maior comunicação entre os escritórios nacionais de propriedade industrial de cada país envolvido.

A discussão desenrolada pelos negociadores do bloco se apresenta ainda um tanto distante daquele modelo idealizado por Araújo (2003), de criação de um órgão supranacional para o tratamento da matéria. No entanto, dois protocolos foram desenvolvidos no âmbito do MERCOSUL: o Protocolo sobre Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem, de 1995, e o Protocolo sobre desenho industrial, de 1998. O primeiro foi ratificado apenas pelo Paraguai e pelo Uruguai e o segundo não foi ratificado por nenhum país ainda.

Além dessas discussões mais restritas ao MERCOSUL, encontros e reuniões entre representantes de institutos nacionais de propriedade industrial da América do Sul têm ocorrido no sentido de buscar maior cooperação na matéria. Esses encontros se baseiam na idéia de que a troca progressiva de informações entre esses institutos, defendida por Moro (2003), contribua para que uma futura aproximação entre as legislações possa ocorrer de forma mais participativa e democrática

No MERCOSUL, a tentativa de harmonização em matéria de marcas, expressa pela elaboração de um documento no bloco, demonstra que o direito marcário, quando se considera o escopo da propriedade intelectual, se configura como um dos temas menos sensíveis para os países envolvidos (MORO, 2003), sendo teoricamente menos complexa a construção de consensos sobre o assunto.

O direito marcário alcançou regras de abrangência regional na União Européia (UE), ainda na década de 1990, quando se promoveu a aproximação entre legislações marcárias e a criação de uma marca regional. A marca comunitária foi a denominação atribuída a esse tipo de marca com abrangência regional, válida para o conjunto de países da União Européia, administrada, examinada e concedida por um órgão com características supranacionais, a OHAMI.

O processo europeu de integração, contudo, é muito mais antigo do que o MERCOSUL, remontando aos anos 1950. No bloco europeu, a existência de instituições comuns e a relativa cessão de soberania dos Estados-membros nesse assunto facilitaram a aproximação legislativa, deixando espaço para a criação de um organismo destinado à administração das marcas comunitárias.

A experiência de marcas com alcance regional não é exclusiva da União Européia. Na África, países africanos de língua inglesa se reuniram em uma experiência regional de marcas por meio da *African Regional Intellectual Property Organization*¹⁰ (ARIPO). Por motivo de economia de recursos financeiros e humanos, esses países resolveram utilizar um mecanismo de proteção de marcas com alcance regional administrado por esse organismo.

Esse mecanismo não depende da harmonização das leis. Embora a intenção de harmonizar esteja expressa no tratado que criou a organização, o que se alcançou até agora foi a facilitação de procedimentos para depósito e administração das marcas em um espaço regional. Diferentemente da OHAMI, a criação desse escritório não se insere em um profundo estágio de integração regional, nem tampouco concentra o poder decisório sobre as marcas, sendo essa tarefa reservada a cada escritório nacional envolvido.

Sendo assim, o presente trabalho visa refletir sobre algumas possibilidades de criação de uma marca com alcance regional no espaço do MERCOSUL. Visa, ainda,

¹⁰ Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (tradução livre).

identificar desafios jurídicos para a sua criação e para o estabelecimento de regras comuns para os países do bloco.

Diante do objetivo principal do trabalho, algumas perguntas emergem. A estrutura política e institucional do MERCOSUL permite que se avance na criação de uma marca regional ou na formulação de acordos que estabeleçam algumas regras comuns em matéria de direito marcário? Há possibilidade de formulação de algum acordo no MERCOSUL em uma realidade internacional na qual o TRIPS se apresenta como limitador das legislações nacionais desses países?

A presente pesquisa justifica-se, pois é importante que se reflita sobre a falta de avanços mais significativos em matéria de propriedade intelectual no MERCOSUL e também é relevante que se apresentem reflexões para futuras ações nesse sentido. Até agora, pouco se avançou no tema, embora tenha sido demonstrada, por meio da criação da Comissão de Propriedade Intelectual, a intenção de formular políticas nessa área.

Como metodologia de pesquisa, foram utilizadas revisão bibliográfica e análise comparativa. A revisão bibliográfica abrange dois grandes blocos temáticos: o MERCOSUL e as marcas. Quanto ao MERCOSUL, procura-se resgatar o debate sobre a pertinência do adensamento da integração para o Estado brasileiro, realizando, ao mesmo tempo, um resgate do histórico do bloco e da inserção do tema propriedade intelectual no MERCOSUL. Quanto às marcas, pretende-se demonstrar como elas extrapolaram as fronteiras nacionais, passando a ser objeto de acordos de alcance internacional. Pretende-se também demonstrar a importância das marcas no atual mundo globalizado, como elas se inserem no regime internacional de propriedade intelectual vigente e como se tornaram objeto de acordos regionais, como na União Européia e na ARIPO. Partindo dessa revisão bibliográfica, é realizada uma análise comparativa com base nas experiências européia e africana. Essa análise contribuiu para que se refletisse sobre propostas apresentadas de criação de uma marca regional no MERCOSUL.

No capítulo 2, levanta-se a discussão sobre o MERCOSUL como meio de inserção internacional do Brasil. Pretende-se caracterizar o bloco como ponto central da agenda de política externa brasileira e a dimensão político-estratégica do MERCOSUL que justifica ações para o aprofundamento do processo de integração regional.

No capítulo 3, almeja-se compreender como as marcas foram introduzidas no regime de propriedade intelectual estabelecido pelo TRIPS. Pretende-se também discutir o papel das marcas no mundo contemporâneo e discorrer sobre o Protocolo de Madri, como meio de facilitação do depósito de marcas em diversos países.

No capítulo 4, são abordadas duas experiências de marcas regionais: a marca comunitária, administrada pela OHAMI, que surgiu em meio a um processo profundo de integração econômica; e a marca regional, administrada pela ARIPO, criada com a finalidade precípua de melhor utilização dos gastos com recursos humanos e físicos de cada escritório de propriedade industrial nacional.

Partindo-se dessas experiências de marcas regionais, no capítulo 5, pretende-se levantar possíveis desafios para a tentativa de construção de regras comuns de marcas no MERCOSUL e na tentativa de estabelecimento de uma marca regional no bloco. Apresenta-se um resgate das ações realizadas por uma maior cooperação em matéria de marcas nesse processo de integração regional, e, por fim, são analisadas proposições à constituição de uma marca regional no MERCOSUL.

2. MERCOSUL na agenda internacional do Brasil.

O MERCOSUL, estabelecido formalmente pelo Tratado de Assunção em 1991, constitui-se em um marco da política externa brasileira no que tange à reaproximação com os países do Cone Sul após décadas de regimes autoritários na região.

O surgimento do bloco se deu em uma conjuntura política e econômica nas quais os países buscavam “melhorar o posicionamento das economias nacionais nas correntes de investimento e comércio globais” (CAMPBELL et al., 2000, p. 103). Pode-se dizer, dessa forma, que uma das principais motivações que o Brasil teve para o seu estabelecimento foi a necessidade de inserção internacional das empresas brasileiras, que teriam acesso a uma espécie de aprendizado ao comercializarem os seus produtos em um espaço de proporções menores do que o mercado mundial.

A busca de acordos de integração regional, como o MERCOSUL, apresentou-se como alternativa viável de inserção econômica internacional não apenas para o Brasil, mas para todos os países que ingressavam em um processo de liberalização econômica:

Assim, no início da década de 1990, percebia-se que as relações econômicas internacionais (comerciais, financeiras e de investimentos) teriam durante a década um forte componente de relações interblocos e intrablocos, enfraquecendo-se, portanto, o tradicional vínculo país a país (ibid, p. 103)

Vaillant (2007) afirma que o movimento de integração regional dos anos 1990 se apresentava como uma alternativa à estratégia multilateral de inserção econômica. O autor se refere especialmente à experiência da Rodada Uruguai, cujo ápice de negociações acerca da liberalização comercial multilateral deu-se no início da década de 1990. Segundo Vaillant (2007), os países mantinham-se céticos diante das longas negociações e dos seus incipientes resultados provenientes das negociações multilaterais. Esse ceticismo, por sua vez, levou-os a optar, muitas vezes, pela integração regional.

A opção pelo MERCOSUL se mostrou vantajosa nos anos 1990 do ponto de vista comercial, quando o comércio intrabloco se tornou mais intenso. Com o passar dos anos, entretanto, espera-se que esse processo de integração regional avance da esfera mais comercial, que marcou o início do processo, para outras áreas (D'ANGELIS, 2001), como a coordenação de políticas macroeconômicas, já que o objetivo de formação de um mercado comum, previsto no Tratado de Assunção, pressupõe a coordenação dessas políticas (SILVA, 1992).

Na realidade, o bloco não alcançou ainda esse objetivo inicial, enquadrando-se hoje como uma União Aduaneira. Sendo assim, para entender a atual situação do MERCOSUL, cabe realizar um resgate histórico do processo de integração e compreender a estrutura sobre a qual o bloco se firmou.

2.1 Principais marcos históricos do processo de integração do MERCOSUL

A Ata de Iguazu, firmada em 1985 entre Raul Alfonsín e José Sarney, então presidentes da Argentina e do Brasil, constituiu-se em um dos marcos para a formação do MERCOSUL. O documento representou a aproximação política de dois países fronteiriços que nas décadas anteriores passaram por crises de confiança, motivadas principalmente pela coexistência de regimes ditatoriais em ambos os países.

Sendo assim, a ata representou não apenas alguma afinidade momentânea entre dois governos, e sim o forte movimento de redemocratização por que passava toda a América Latina.

Dois fatores de caráter endógeno motivaram a decisão dos formuladores de política externa brasileira de investir estrategicamente na implantação de um projeto de integração. Em primeiro lugar, o retorno à democracia durante a década de 1980 contribuiu para a distensão das relações com a Argentina, diminuindo os conflitos potenciais entre os dois países (o último dos quais havia girado em torno da questão Corpus – Itaipu), abrindo espaço para ações diplomáticas cooperativas. (...) O segundo fator que contribuiu para viabilizar o projeto de integração foi a decisão do governo brasileiro de promover a desregulamentação e a abertura da economia no

início da década de 1990 e, paralelamente, buscar uma inserção competitiva no mercado internacional. (ARDISSONE, 2001, p 157).

A motivação política inicial não minimizou a importância econômica da integração. Nesse sentido, o Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE) de 1986 e o Tratado de Integração Econômica de 1988 atribuíram dimensão econômica à Ata de Iguazu (ARDISSONE, 2001)

O PICE representou um projeto de integração setorial, por meio do qual seriam potencializadas as complementariedades setoriais entre os países do bloco. No entanto, as transformações por que passava a economia mundial naquele momento, inclusive no modo de produção e de atração de investimentos, influenciaram para que o projeto inicial, focado nos setores, se tornasse algo mais abrangente, de forma que o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento de 1988, de integração econômica, já previa a formação de um mercado comum em um prazo de 10 anos (PEREIRA, 1997, p.16).

O mercado comum, previsto no Tratado de 1988, representava um exemplo de bloco regional, baseado no interesse dos países em uma forma de integração que tornasse seus produtos mais competitivos diante dos bens produzidos em outros países.

Embora a figura do bloco regional já fosse antiga, tendo como exemplo as Comunidades Européias, os novos processos de integração regional se inseriam em um contexto diverso. A realidade dos novos blocos regionais era complementar ao conceito de globalização. A experiência regional servia, assim, como uma espécie de aprendizado para a inserção global. O aprendizado consistia no aumento da prática comercial das empresas nacionais que comercializariam os seus produtos em um espaço maior do que o nacional, mas de proporções menores do que o mercado mundial, com a finalidade de se tornarem competitivas no ambiente global.

Enquanto as modalidades de regionalismo dos anos 50 e 60 eram vistas ou como uma estratégia ótima de contenção ao comunismo, como no caso europeu, ou como uma estratégia dos países periféricos para estreitar e potencializar suas políticas de produção substitutiva, como no caso das experiências latino-americanas, o regionalismo possui hoje caráter bem distinto. Presentemente, os novos pactos de integração regional se sustentam em políticas orientadas para a liberalização seletiva das economias nacionais, bem como na ampliação pactuada dos laços econômicos e comerciais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Assim, além de propiciarem um mecanismo imediato para a expansão de seus mercados nacionais, aumentando as possibilidades de novos fluxos de investimento, tecnologia e aumento de competitividade internacional, as atuais políticas de regionalização parecem contribuir decisivamente para o aprofundamento dos mecanismos bilaterais e multilaterais de negociação comercial (FERREIRA JUNIOR, 2003, p 57)¹¹.

O MERCOSUL corresponde a um desses novos blocos regionais, que, ao mesmo tempo em que foca a integração regional, se insere em um processo de abertura multilateral, o que de acordo com Baumman (2005)¹² se caracteriza por um regionalismo aberto.

A racionalização relativa à simultaneidade dos processos de integração regional e de abertura multilateral passou a ser concebida como um *regionalismo aberto*. Segundo essa concepção - que basicamente reconhece uma situação de fato existente na região - o processo de integração deve ser compatível com a abertura multilateral, sendo um passo no sentido de promover essa abertura. Para tanto, os acordos de integração devem prover a liberalização extensiva: a) dos mercados, na maior parte dos setores e b) dos países - os acordos devem ser formulados com critérios flexíveis de participação. (BAUMMAN, 2005, p. 6)

Autores, como Mello (1997), analisam positivamente essa característica de regionalismo aberto, atribuída ao bloco, enfatizando a iniciativa como fator de dinamização de trocas comerciais e de integração econômica entre os países da região. Essa capacidade de

¹¹ Hurrell (1995) afirma que o termo “regionalismo” é ambíguo, dando margem a diversas interpretações. O autor decompõe a noção de regionalismo em cinco categorias, que seriam regionalização, consciência e identidade regionais, cooperação regional entre Estados, integração econômica promovida pelo Estado e coesão regional. “Regionalização diz respeito ao crescimento da integração da sociedade em uma região e aos processos muitas vezes não dirigidos de interação social e econômica” (HURRELL, 1999, p. 26) Consciência e identidade regionais, por sua vez, correspondem a idéia de pertencimento a uma determinada região. Essas duas primeiras categorias não dependem obrigatoriamente de políticas concertadas dos Estado. Já as categorias de cooperação regional e integração econômica regional dependem da iniciativa estatal. A cooperação não exige níveis elevados de institucionalização nem de formalidade, envolvendo negociação e construção de acordos intergovernamentais. “A integração regional envolve decisões específicas de políticas por parte dos governos, destinadas a reduzir ou remover barreiras ao intercâmbio mútuo de bens, serviços, capital e pessoas” (ibid, p. 29) A Coesão social corresponde ao “surgimento de uma unidade regional coesa e consolidada”, resultante da combinação das quatro primeiras categorias (ibid, p. 29).

¹² A concepção defendida por Baumman (2005) se insere dentro da lógica do pensamento cepalino, da Comissão para América Latina e Caribe, criada nos anos 1950, cuja função era desenvolver estudos que auxiliassem o desenvolvimento das economias dos países da região.

conjugar o processo de abertura multilateral ao de integração econômica contribuiu para que, embora não se constitua na primeira experiência integracionista da América Latina¹³, o bloco enquadre-se como um dos que mais apresentou resultados práticos da integração¹⁴, sendo um deles a intensificação das trocas comerciais.

No Brasil, por exemplo, onde se concentra a maior economia no bloco,¹⁵ aumentaram consideravelmente tanto as exportações para os demais países do MERCOSUL como as importações provenientes deles, conforme pode ser verificado na tabela 1.

Tabela 1: Exportações/importações- Brasil x Mercosul

Ano	Exportação (I)	Importação (X)	Corrente de Comércio (I + X)
	US\$	US\$	US\$
1989	1.379.717.221	2.191.679.110	3.571.396.331
1999	6.778.178.415	6.719.244.536	13.497.422.951
2009	15.828.946.773	13.107.128.183	28.936.074.956

Fonte: Elaboração própria com base em dados do MIDC.

Embora não tenha alcançado o objetivo de formação de um Mercado Comum, estabelecido no Tratado de Assunção, o bloco, com significativo fluxo comercial, passou a ser enquadrado como uma União Aduaneira, após o estabelecimento da Tarifa Externa Comum (TEC)¹⁶, para a comercialização com países de fora do bloco, posta em vigência pelo Protocolo de Ouro Preto, de 1994.

¹³ Houve algumas experiências anteriores de integração na América Latina. Uma das que Ferreira Junior (2003) destaca é a Aliança para América Latina e Caribe (ALALC) da década de 1950. A aliança chegou a projetar uma zona de livre comércio, contudo, o forte protecionismo dos países na época invalidava qualquer tipo de integração mais profunda.

¹⁴ Mello (1997) afirma que o processo de substituição de importações e as políticas protecionistas contribuíram para o fracasso das iniciativas de integração anteriores.

¹⁵ O PIB do Brasil em 1997 atingiu a cifra de US\$ 1.314.199 milhões, enquanto os demais membros plenos do bloco tiveram os seguintes resultados: Argentina, US\$ 262.327 milhões; Paraguai, US\$ 12.004 milhões; e Uruguai, US\$ 23.087 milhões. (IBGE – países)

¹⁶ O objetivo de União aduaneira não foi concluído, pois ainda existem as chamadas listas de exceções, ou seja, os integrantes do MERCOSUL podem apresentar listas de produtos para os quais não desejam aplicar uma tarifa externa única. Como uma União Aduaneira requer a unificação de tarifas comerciais do bloco relativas a terceiros países, pode-se considerar o MERCOSUL como uma União Aduaneira incompleta ou imperfeita

O significativo fluxo comercial da União aduaneira não impediu, contudo, a existência de diversas intempéries no relacionamento intra-regional, como a crise cambial brasileira e a quase concomitante crise argentina que arrefeceram as trocas comerciais na virada do último século.

No Brasil, a transição do regime cambial para um sistema de taxas flutuantes ocasionou forte depreciação do Real e queda no nível de atividade, afetando de maneira negativa a balança comercial argentina, cujos saldos até aquele momento eram em grande parte garantidos pelas exportações para o mercado brasileiro. (ENGE, 2005, p 90)

A crise argentina não foi unicamente resultado das variações cambiais da moeda brasileira. Enge (2005) destaca como as diversas decisões de política macroeconômica do governo argentino desde a década de 1980, que incluíam, por exemplo, a manutenção de paridade do peso com o dólar, minaram os recursos econômicos do país. A desvalorização do real frente à moeda argentina só contribuiu para agravar a situação, pois impulsionou a elevação das exportações brasileiras para aquele mercado. Embora os déficits na balança comercial referentes às trocas efetuadas com o Brasil tenham sido sentidos pela economia argentina somente em 2002, a queda nas exportações para o mercado brasileiro e as insatisfações foram imediatas, levando a questionamentos sobre o futuro da integração.

Onuki (2006) afirma que a desvalorização da moeda brasileira atingiu também os demais sócios do MERCOSUL. A autora assinala o período de 1999 a 2001, que engloba a crise cambial brasileira e a crise argentina, como extremamente crítico para o processo de integração, no qual além da queda do ritmo de trocas comerciais, foram preponderantes as decisões unilaterais por parte dos governos que colocavam em risco o avanço da integração. O período de 2002 a 2004 é delineado pela autora como a fase de superação das supracitadas

crises internas ao MERCOSUL. No entanto, mesmo superados esses problemas conjunturais, a autora destaca falhas no grau de comprometimento dos países do bloco.

Embora o MERCOSUL tenha sido colocado como prioridade nos discursos diplomáticos e assim tenha permanecido ao longo dos governos não foi totalmente incorporado como prioridade de fato nas agendas de políticas externas dos países-membros, avançando de acordo com as mudanças conjunturais domésticas e sendo influenciado por instabilidades internacionais. (ONU, 2006, p 300)

Apesar da crítica, sustentada por Onuki (2006), deve-se reconhecer que ainda no início da integração, mais especificamente no Tratado de Assunção, foram criados grupos de trabalho cujo objetivo era a busca de políticas econômicas comuns, o que já demonstrava alguma intenção de no futuro obter comprometerimentos mais profundos no processo de integração. Corrêa (2000), há mais de dez anos, já destacava que o processo de integração compreendia, mesmo que de forma incipiente “áreas como coordenação de políticas externas, a cooperação de matéria de segurança interna e de assuntos judiciários, ou, ainda, da educação” (CORRÊA, 2000, p. 208).

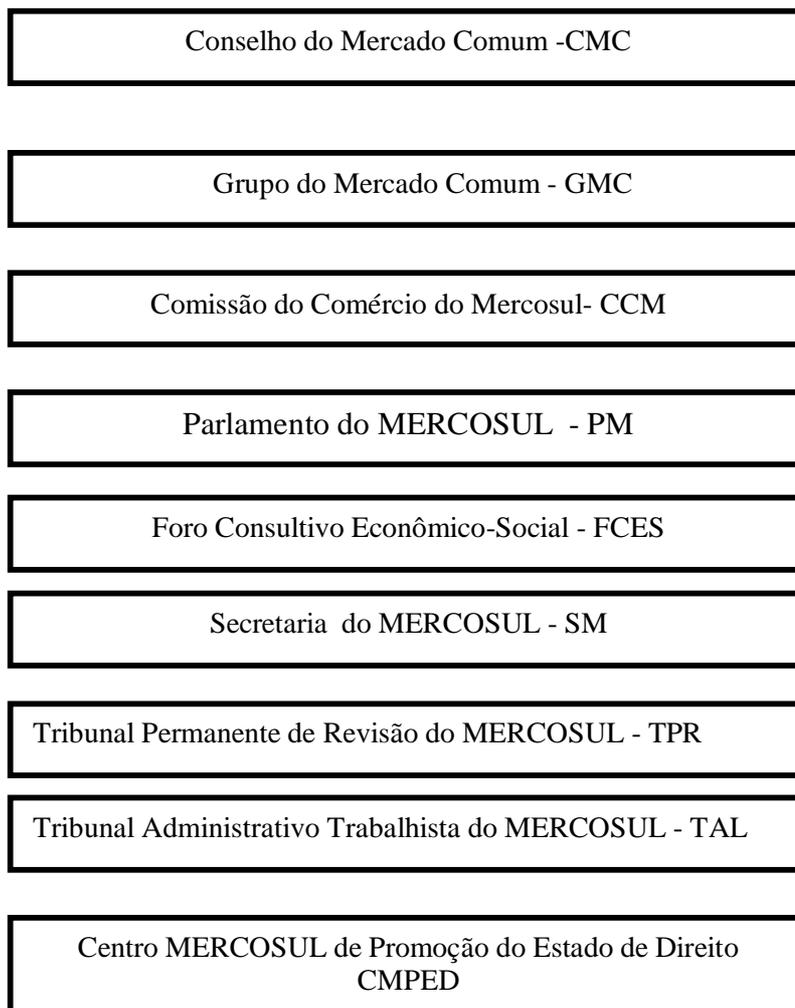
Ademais, alguns acordos firmados entre os países do MERCOSUL atribuíram maior grau de institucionalização ao bloco, ou seja, deram maior consistência formal ao MERCOSUL. O Protocolo de Ouro Preto, de 1994, por exemplo, atribuiu personalidade jurídica internacional ao bloco, permitindo ao MERCOSUL firmar acordos formais com outros países ou blocos. O Protocolo de Olivos, de 2001, por sua vez, instituiu um Tribunal Permanente de Solução de Controvérsias, para o qual podem ser encaminhadas, em primeira instância, reclamações de qualquer Estado-Parte quanto ao descumprimento dos regulamentos do MERCOSUL por seus pares, caso haja acordo entre os envolvidos na controvérsia, ou como revisão de eventuais decisões tomadas no Tribunal Arbitral para Solução de Controvérsias do MERCOSUL¹⁷. A existência de um Tribunal Permanente voltado para inibir

¹⁷O Tribunal Arbitral para Soluções de Controvérsias foi instituído pelo Protocolo de Brasília.

o descumprimento das regras de livre comércio dentro do bloco é extremamente relevante em um ambiente de intensas trocas comerciais em que eventuais conflitos podem emergir.

Sendo assim, os principais órgãos da atual estrutura do MERCOSUL são apresentados a seguir:

Organograma institucional do MERCOSUL



Fonte: Elaboração do autor com base em dados da página brasileira do MERCOSUL.

O Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum e a Secretaria do MERCOSUL foram criados pelo Tratado de Assunção. No Tratado, o Conselho do Mercado Comum é caracterizado como o órgão superior, responsável pela condução política do processo de integração. O Grupo do Mercado Comum é um órgão executivo que tem entre as suas funções a responsabilidade de propor medidas concretas à coordenação de políticas

macroeconômicas. A Secretaria do MERCOSUL foi encarregada da administração de documentos e comunicações produzidos pelo Grupo do Mercado Comum (MERCOSUL, 1991).

No Protocolo de Ouro Preto, além de as funções dos órgãos já criados pelo Tratado terem sido melhor detalhadas, foram criados mais três órgãos principais: a Comissão de Comércio do MERCOSUL que deve dar assistência ao Grupo do Mercado Comum no que se refere à aplicação de instrumentos de política comercial; o Foro Consultivo Econômico Social, com função consultiva, podendo se manifestar mediante Recomendações ao Grupo do Mercado Comum; e a Comissão Parlamentar Conjunta, com representantes dos parlamentos nacionais, depois substituída pelo Parlamento do MERCOSUL, por meio do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL, de 2005.

O Tribunal Administrativo Trabalhista do MERCOSUL foi criado por uma resolução do Grupo do Mercado Comum em 2003, com a função de servir como instância jurisdicional às reclamações trabalhistas relacionadas à Secretaria do MERCOSUL (MERCOSUL, 2003). O Centro MERCOSUL de Promoção do Estado de Direito, por sua vez, foi criado em 2004 pelo Conselho do Mercado Comum tendo entre as suas funções a responsabilidade de zelar pela governabilidade democrática¹⁸ (MERCOSUL, 2004.a).

A atual composição do MERCOSUL demonstra que, com o passar dos anos, a estrutura do bloco se tornou mais complexa. Houve também avanços em áreas que extrapolam as questões mais estritamente comerciais. Um dos exemplos que pode ser citado é a criação do Centro de Promoção do Estado de Direito, que reflete preocupações de cunho político, de manutenção dos valores democráticos.

Apesar de alguns reconhecidos avanços institucionais do MERCOSUL, admite-se que existe uma série de questões, sobre as quais o bloco não avançou significativamente. Uma delas é a Propriedade Intelectual. O assunto foi inserido nas discussões do Subgrupo 7

¹⁸ Essa preocupação com os valores democráticos já havia sido expressa pela promoção do Protocolo de Ushuaia, de 1998, no qual os países envolvidos se comprometeram a zelar pela democracia.

do Grupo de Trabalho de Coordenação de Políticas Macroeconômicas, criado pelo Grupo do Mercado Comum. Em 1992, foi criada, pelo Subgrupo 7, uma Comissão sobre Propriedade Intelectual. No entanto, até hoje, não existe um tratado sobre o assunto que seja válido para o conjunto de países do bloco.

O aprofundamento de assuntos como a propriedade intelectual e a velocidade dos avanços para a institucionalização do bloco ocorrem em parte de acordo com a prioridade que os governos dão ao processo de integração econômica e aos assuntos a serem tratados. Embora devam ser considerados outros fatores, como o contexto macroeconômico e o histórico dos países envolvidos no processo de integração regional, essa prioridade é um elemento relevante para que se avance nas discussões em matéria de propriedade intelectual.

Durante os últimos vinte anos, desde a constituição do Tratado de Assunção, houve momentos em que foi dada maior prioridade ao MERCOSUL e outros em que a esfera regional, embora não tenha sido abandonada, recebeu menor importância pelos governos envolvidos. A prioridade dada ao bloco se justifica principalmente pela dimensão político-estratégica que o MERCOSUL vem assumindo ao longo dos anos, que se pretende discutir a seguir.

2.2.O MERCOSUL e a sua dimensão político-estratégica

Barbosa (2007) afirma que existem duas dimensões no MERCOSUL: o MERCOSUL comercial que pode ser considerado bem-sucedido pela quantidade de trocas comerciais intrabloco que conseguiu promover, e o MERCOSUL institucional que transmite a percepção de que o bloco “está patinando e deixando de ser atraente para os países membros” (BARBOSA, 2007, p. 294). Isso ocorre, tendo em vista “a falta de disposição das partes para definir prioridades, visando corrigir desvios institucionais e aprofundar a integração” (BARBOSA, 2007, p. 294).

A decisão pelo aprofundamento no grau de integração depende principalmente de como os representantes da política externa, que conduzem o processo, posicionam o bloco, entendendo-o como prioritário para suas economias e agendas políticas ou relegando-o a um plano de menor importância. “Primeiramente, sabemos que quem conduz o Mercosul são os negociadores oficiais dos quatro países, os quais representam a vontade dos países a que pertencem.” (LORENTZ, p. 32, 2001).

Há quem defenda que o Brasil, maior economia do bloco, deveria se apresentar como liderança natural no processo de integração “pelo fato de ter quase 80% da população do Mercosul, mais de 70 % da área geográfica do bloco e em torno de 2/3 do PIB da região” (GIAMBIAGI e MARKWALD, 2002, p. 8).

Por essa análise, estaria principalmente a cargo dos negociadores brasileiros coordenarem o processo de aprofundamento no grau de integração.

Cervo (2008) afirma que a política externa brasileira, desde o início da formação do MERCOSUL, manteve agenda ativa para as discussões acerca da integração regional, conjugando essas discussões à prática multilateral. Contudo, o autor destaca que cada gestão governamental tem-se comportado de maneira distinta quanto ao grau de importância que atribui à opção regional.

Com a finalidade de compreender a ação da política externa brasileira, Cervo (2008) trabalha com os conceitos de paradigmas. Os paradigmas correspondem à “imagem que uma determinada formulação conceitual”, nesse caso o Brasil, “projeta dos outros povos, nações ou do mundo todo” (CERVO, 2003, p. 01). O paradigma do Estado desenvolvimentista predominou no Brasil dos anos 1930 até 1989. Durante o período, destacava-se a postura dos representantes estatais de conceber o Estado como grande vetor do desenvolvimento, com forte interferência na economia, exercida inclusive por meio das empresas estatais, que atuavam para suprir as necessidades do setor produtivo. As empresas em território nacional, protegidas pela égide do Estado, que controlava a entrada de produtos

importados, tinham relativa liberdade para a gestão do mercado interno (CERVO, 2008). O paradigma do Estado normal corresponde à prática do Estado mínimo, com pouca ou nenhuma interferência na economia. Cervo (2008) afirma que esse paradigma surgiu em 1990, fortemente influenciado pelo neoliberalismo econômico, predominante nessa década. O paradigma do Estado logístico, por sua vez, seria uma espécie de meio termo entre os dois outros paradigmas: ao mesmo tempo em que se diferencia do paradigma desenvolvimentista, por transferir à sociedade as responsabilidades do Estado empresário, diferencia-se do normal, por consignar ao Estado a responsabilidade de prover a estabilidade econômica (CERVO, 2008, p 87). Cabe ressaltar que o paradigma do Estado logístico não se opõe frontalmente ao desenvolvimentista, podendo contribuir para o desenvolvimento.

Para Cervo (2008), o abandono do paradigma do Estado desenvolvimentista e o predomínio do paradigma normal na década de 1990 fizeram com que a opção multilateral¹⁹ estivesse muito mais proeminente do que a busca de avanços no processo de integração regional. O autor admite que a agenda do MERCOSUL não foi deixada de lado, no entanto, afirma que a esfera multilateral teria sido sobrevalorizada. Com o maior foco nas esferas multilaterais, a agenda de integração do MERCOSUL apresentava-se assim aquém do que teria sido idealizado pelos seus precursores: o alcance de um mercado comum com livre circulação de fatores de produção: bens, pessoas e capitais.

Além da prática do paradigma normal, a crise cambial brasileira e a crise econômica argentina, na década de 1990, podem ser citadas como empecilhos a maiores avanços no bloco (ONUKEI, 2006).

Soma-se a essa realidade, contrária ao processo de integração, as assimetrias econômicas existentes entre os países, cujas economias possuem tamanhos distintos e complexidades estruturais diferentes. Segundo Serna (2001), é notória a posição

¹⁹ O multilateralismo pressupõe que as normas de conduta dos Estados nos mais diversos campos de atuação sejam concertadas por parte significativa da comunidade internacional. “Sabe-se, em princípio, que o multilateralismo beneficia a razão média, o middle course, o equilíbrio desejado.” (SARAIVA, 2006, p. 79).

economicamente vantajosa do Brasil, seguido da Argentina, que seriam os grandes do MERCOSUL frente aos pequenos, Paraguai e Uruguai. O maior peso econômico do Brasil contribui para que os demais integrantes do bloco o vejam com certa desconfiança, de forma a dificultar tentativas de liderança da política externa brasileira no sentido de aprofundamento no processo de integração.

En todo proceso de integración, las asimetrías son un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que pueden abortar las posibilidades de progreso de los aspectos institucionales del bloque. Las disparidades entre los distintos países que buscan integrarse pueden manifestarse por diferencias importantes de tamaño o grado de desarrollo, o por disparidades de intereses, que deben ser cuidadosamente analizados a fin de perseguir un objetivo mutuamente beneficioso a todos los socios.²⁰(SICA, 2007, p. 77)

Para que haja avanços no MERCOSUL, devem ser consideradas as diferentes percepções que os demais países tem do processo de integração. Sica (2007) afirma que a Argentina²¹ se sente em situação de desvantagem em relação ao Brasil, tendo em vista as diferentes estruturas industriais dos dois países, e que isso tem dificultado as suas aspirações de consolidação industrial. Quanto ao Uruguai, o autor declara que, por ser um país pequeno e, por não ter uma indústria a defender, o país é agressivo no processo de integração regional²², enquanto que o Paraguai se ressentido dos resultados da integração, já que acredita que o processo não gerou nem o crescimento, nem a diversificação da economia paraguaia.

Em que pese as percepções negativas desses países, Sica (2007) conclui que “cada avance que se produce representa un mayor capital para la integración y un nuevo

²⁰ Em todo processo de integração, as assimetrias são um aspecto muito importante a ter em conta, já que podem ser abortadas as possibilidades de progresso dos aspectos institucionais do bloco. As disparidades entre os distintos países que buscam se integrar podem se manifestar por diferenças importantes do tamanho e grau de desenvolvimento, ou por disparidades de interesses que devem ser cuidadosamente analisados a fim de perseguir um objetivo mutuamente benéfico a todos os sócios (Tradução livre)

²¹ Markwald e Iglesias (2000) ressaltam que os integrantes da política externa argentina tinham dúvidas quanto ao parceiro estratégico que otimizaria a inserção do país na economia mundial, o Brasil, por meio do MERCOSUL, ou os Estados Unidos, por meio do North American Free-Trade Agreement (NAFTA)– Acordo de Livre Comércio da América do Norte. “A polêmica adquiriu certa relevância em 1993, e se estendeu até fins de 1994, quando ficou óbvio que inexistia da parte dos EUA qualquer disposição para incorporar a Argentina ao NAFTA.” (MARKWALD e IGLESIAS, 2000, p. 284).

²² A despeito de ser agressivo no processo de integração regional, o Uruguai sinalizou a possibilidade de estabelecer um acordo de livre comércio com os EUA, o que enfraqueceria o MERCOSUL (SICA, 2007).

elemento de aprendizaje en la tarea de conformar un espacio económico **mutuamente benéfico**²³.”(grifo nosso) (SICA, 2007, p. 99).

Entende-se, assim, que a atuação do Brasil, como formador de consensos, possui grande peso para futuros adensamentos no bloco, já que o país seria o que apresenta maiores vantagens quanto à estrutura e complexidade da sua indústria e quanto ao tamanho do seu PIB, podendo fazer concessões que minimizem as assimetrias econômicas entre os países do bloco.

Muitas vezes, no entanto, a posição brasileira foi contrária a tentativas de institucionalização no bloco. Ao discursar sobre a percepção que o Brasil possui sobre o MERCOSUL, Sica (2007) afirma que “o bloco parece ter pouco a oferecer ao Brasil nas condições atuais, sobretudo em termos de desenvolvimento econômico e comercial” (SICA, 2007, p. 92).

Nesse contexto, se o peso comercial do MERCOSUL para o Brasil arrefeceu ao longo dos anos, a importância político-estratégica do bloco para o país tem sido crescente, de forma que o Brasil seria favorecido pela maior institucionalização do MERCOSUL. Rubens Barbosa, presidente do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), afirma que “mesmo reconhecendo o reduzido impacto para a estrutura produtiva nacional (...), o processo de integração sub-regional é um ganho político e econômico para os países-membros, pela relevância no plano estratégico-diplomático” (BARBOSA, 2011, p. 01).

De acordo com Cervo (2008), o processo de integração regional, no Governo Lula²⁴, foi revisitado. Não apenas o MERCOSUL assumiu maior importância para o meio diplomático no que se refere a negociações com terceiros países, ressaltando o aspecto político-estratégico, como também se buscou a ampliação do movimento de integração

²³ Cada avanço que se produz representa um maior capital para a integração e um novo elemento de aprendizagem na tarefa de conformar um espaço econômico mutuamente benéfico. (tradução livre).

²⁴ Luís Inácio Lula da Silva (LULA) foi presidente do Brasil durante dois mandatos, de 2003 a 2010.

regional, surgindo iniciativas como a Comunidade Sul-Americana das Nações (CSN), hoje denominada União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), que envolve a quase totalidade dos países sul-americanos.²⁵

A proposta de criação da CSN pelo governo brasileiro foi vista com pessimismo por autores como SEINTEFUS (2005). De acordo com o autor, “as recorrentes crises no interior do MERCOSUL, sua incapacidade de se afirmar institucionalmente, a falta de uma ação comum efetiva de combate às assimetrias e a recente proposta brasileira de criação de uma Comunidade Sul-América das Nações” demonstravam as “profundas debilidades” do processo de integração regional (SEINTEFUS, 2005, p. 300).

Posição distinta foi apresentada por Bandeira (2006):

O Brasil, ao encorajar o lançamento da Comunidade Sul-Americana das Nações, na reunião de Cuzco, teve um objetivo estratégico, visando tornar, não propriamente a si mesmo, mas o conjunto dos países do subcontinente uma potência mundial, não só econômica, mas também política. (BANDEIRA, 2006, p. 295)

Onuki (2006) também destaca a importância que a Gestão Lula atribuiu ao movimento de integração regional, mas diferentemente de Bandeira (2006), destaca insatisfações quanto à tentativa de liderança que o Brasil exerce sobre o bloco.

O atual governo Lula tem mantido o MERCOSUL como uma das prioridades da agenda de política externa. Mas dificuldades do próprio processo de integração e acusações de que o Brasil tem buscado a liderança regional a qualquer custo, sem levar em consideração os interesses dos países vizinhos aumentam as percepções negativas sobre o bloco. (ONUKE, 2006, p 315)

As dificuldades de liderança são destacadas também por Giambiagi e Markwald (2002). No entanto, esses autores afirmam que o MERCOSUL não pode avançar muito sem uma liderança. O Brasil seria o líder natural no bloco, devendo arcar com os custos para isso, o que pode corresponder inclusive à renúncia de parcelas da sua soberania (GIAMBIGI e MARLKWALD, 2002, p. 13).

²⁵ No Governo Fernando Henrique Cardoso, foi dada ênfase à proposta de formação da Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA), que surgiu ainda no Governo Itamar Franco. A ALCSA correspondia a uma área de livre comércio na América do Sul que extrapolaria o escopo do MERCOSUL (CHALOULT, 1994).

De acordo com Basso (1997), em cada estágio ou nível de colaboração nos processos de integração regional, os Estados “renunciam parcelas sempre maiores de suas competências soberanas, que são transferidas às instituições ou órgãos que trabalham para a integração, que as deterão de forma exclusiva e irreversível” (BASSO, 1997, p. 01).

A cessão de parcelas de soberania pela política externa brasileira contribuiria para mudar as percepções negativas, ressaltadas por ONUKI (2006) e para que se pudesse avançar na institucionalização do bloco para a formação de um mercado comum. Vigevani et al. (2008), no entanto, afirmam que há “uma dificuldade objetiva em delegar ou compartilhar soberania com instituições comunitárias regionais” (VIGEVANI et al., 2008, p. 105).

Os autores também ressaltam que existem “visões divergentes quanto à importância da região para a inserção internacional dos países”(ibid, p. 105) e declaram que há problemas estruturais que dificultam o avanço institucional do bloco, mas destacam que no Governo Lula, o simbolismo da integração regional foi valorizado.

Enquanto para Cervo (2008) a contribuição do Estado brasileiro na Gestão Lula foi positiva para o fortalecimento do MERCOSUL, para o embaixador José Botafogo Gonçalves²⁶, essa administração não foi efetiva para o processo de institucionalização da integração regional. Por ocasião dos vinte anos de formação do bloco, o embaixador declarou que: “o Governo Lula tentou ter boas relações com os vizinhos, mas nenhuma delas em um contexto de reforço institucional do MERCOSUL (PINHEIRO, 2011, p. 01).

Embora não estejam de acordo em relação ao papel da Gestão Lula no processo de integração, tanto Cervo (2008) quanto José Botafogo Gonçalves defendem que a opção regional para a inserção do Brasil extrapola a esfera comercial ou econômica. Cervo (2008) afirma que a busca do processo de integração regional tem convivido com a

²⁶ Atualmente presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, José Botafogo Gonçalves foi Ministro da Indústria, Comércio e Turismo e depois representante especial para assuntos do MERCOSUL no Governo Fernando Henrique Cardoso. Foi embaixador do Brasil em Buenos Aires de 2002 a 2004, nomeado por Fernando Henrique Cardoso e mantido por Lula até 2005.

participação ativa do Brasil em foros multilaterais²⁷, já que a escolha pela integração regional não inviabiliza a prática do multilateralismo²⁸. A opção regional inclusive fortalece o posicionamento do país nesses foros, caso sejam encontrados consensos dentro do bloco. Gonçalves, por sua vez, declara que “os quatro países juntos, nas negociações internacionais, valem mais do que cada um separadamente” (PINHEIRO, 2011, p. 01)

De acordo com Saraiva (2006), dentro das novas tendências do multilateralismo²⁹, o Brasil seria um dos Estados que tem assumido a gerência do novo Sul³⁰, enquadrando-se como um dos Estados “com uma certa capacidade de atração geopolítica em seu espaço regional, dotados de certa pujança econômica” e também “com vontades políticas de participar do xadrez internacional (...)” (SARAIVA, 2006, p.77). A participação do Brasil no MERCOSUL só contribui para esse enquadramento do país.

A existência do MERCOSUL também pode contribuir para fortalecer o posicionamento do Brasil em negociações com terceiros países. Por vezes, a política externa brasileira tem empreendido tentativas de negociar, por meio do bloco, questões de interesse compartilhado, como ocorreu nas discussões para a formação da ALCA, principalmente em assuntos sensíveis para países em desenvolvimento, como a propriedade intelectual. Markwald e Iglesias (2000) ressaltam que os países do MERCOSUL atuaram em bloco nas negociações da ALCA, defendendo posições previamente acertadas. A importância de

²⁷ Saraiva (2006) destaca ainda a participação do Brasil em duas coalizões internacionais: no grupo dos 4, composto pela Alemanha, Brasil, Índia e Japão, com pretensões de reformar o Conselho de Segurança da ONU; e no fórum de concertação política, formado por Índia Brasil e África do Sul (IBAS), que trata de assuntos que “vão da segurança à ação conjunta internacional”(SARAIVA, 2006, p 77).

²⁸ Cabe ressaltar também a participação do país no grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), sendo enquadrado como uma das potências econômicas emergentes que se destacam no século XXI.

²⁹ Saraiva (2006) resalta a decadência do multilateralismo tradicional que “permite que os atores da cena internacional possam construir, no diálogo, as saídas para as crises, sejam políticas, econômicas, sociais ou mesmo de ordem cultural” (SARAIVA, 2006, p.79). Para o autor, prevalecem no momento em substituição ao antigo multilateralismo os “arquipélagos de sociedades internacionais”, ou seja, grupo de Estados que se organizam em torno de um Estado, com recursos medianos de poder, compartilhando muitas vezes valores culturais e históricos semelhantes.

³⁰ Saraiva (2006) define, como novo Sul, um grupo de países em desenvolvimento e menos desenvolvidos que, na atual conjuntura internacional, distante do entusiasmo dos anos 1990 com o multilateralismo, tem-se articulado em coalizões internacionais em prol da defesa dos seus interesses. De acordo com o autor, ocorrem “(...) inclusões eventuais dos Estados menos desenvolvidos do Norte” no grupo (SARAIVA, 2006, p. 77).

negociar com base em posições do bloco tem-se dado também com a União Européia, com a qual o MERCOSUL possui um acordo-quadro³¹ desde 1995.

Diante disso, não existiriam maiores vantagens para a inserção internacional do Brasil ou até mesmo para os outros integrantes do MERCOSUL de forma isolada. Giambiagi e Markwald (2002) afirmam ainda que Brasil e Argentina, os maiores parceiros dentro do bloco, são reféns da geografia, pela fronteira que compartilham. Sendo assim, o abandono do processo de integração não seria o caminho mais coerente e nem mais vantajoso para os envolvidos.

Diniz (2006) propõe que os países do MERCOSUL deveriam afastar-se de uma cultura meramente comercial, que os torna dependentes do lucro de curto prazo. Sendo assim, o bloco deveria se voltar para outros propósitos, dentre os quais se encontra a defesa de interesses políticos e estratégicos.

O aprofundamento do processo de integração no MERCOSUL pode contribuir para que os Estados integrantes se fortaleçam econômica e politicamente³² de forma a estarem em melhor posição de atuarem nos foros e iniciativas multilaterais, assim como em negociações com terceiros países.

No entanto, avanços no bloco, principalmente em áreas sensíveis, dependerão de que haja vontade política suficiente para tanto (CORRÊA, 2000) e também de que o Brasil arque com os custos de liderança no processo de integração (GIAMBIAGI e MARKWALD, 2002).

A propriedade intelectual é um dos assuntos sensíveis, sobre os quais a formação de consensos no bloco pode melhorar o posicionamento do MERCOSUL e, por conseguinte, dos seus integrantes em possíveis negociações com terceiros países, em um contexto ampliado de integração que inclua os Estados Unidos, a exemplo do ocorrido nas

³¹ Acordo-quadro é um acordo sem termos específicos, no qual se firma a intenção de permanecer negociando em uma determinada área de interesse. Sendo assim, os termos de um acordo comercial com a União Européia permanecem indefinidos até hoje, sendo ainda objeto de negociação.

³² Além da sua importância política e estratégica de inserção internacional da economia brasileira, o MERCOSUL apresentou-se também como um símbolo do movimento de redemocratização da América Latina que contribuiu para a aproximação dos dois países pilares do MERCOSUL: o Brasil e a Argentina.

negociações da ALCA (ROSEMBERG, 2003), ou em uma realidade de acordos com países desenvolvidos, como os da União Européia.

O melhor posicionamento em discussões sobre o assunto com terceiros países beneficia significativamente o Brasil. O país possui indústria e estrutura científica e tecnológica complexas. Eventuais acordos desfavoráveis em matéria de propriedade intelectual podem, assim, gerar obrigações restritivas para a formulação de políticas industriais e tecnológicas que não sejam do seu interesse.

O MERCOSUL passa a cumprir, nesse contexto, o seu papel de inserção internacional do Brasil de uma forma muito mais ampliada do que a idealizada inicialmente, abarcando temas importantes para a política científica e tecnológica do país, que não só dizem respeito à maior competitividade das empresas brasileiras como também ao bem-estar da sociedade.

O Brasil, diante de avanços na formação de consensos em propriedade intelectual, teria sua participação potencializada nos foros multilaterais que se relacionam com o atual regime internacional de propriedade intelectual.

Avanços significativos em temas sensíveis como a propriedade intelectual seriam viabilizados pela maior institucionalização do bloco, que, por sua vez, depende de vontade política, da capacidade de lidar com as disparidades entre as distintas economias envolvidas e do exercício de uma iniciativa brasileira no sentido de buscar consensos dentro do bloco.

Entende-se, assim, que a prioridade que, de acordo com Cervo (2008), foi dada ao MERCOSUL pela política externa brasileira na Gestão Lula não deve ser abandonada. Essa prioridade deve ser acompanhada por uma maior institucionalização do bloco e pelo aprofundamento de questões importantes para um eventual futuro mercado comum, passando dos interesses meramente comerciais para assuntos de abrangência político-estratégica, como a propriedade intelectual.

3. As marcas e o novo regime de propriedade intelectual.

Os regimes internacionais, de acordo com Krasner (1995) correspondem a um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão implícitos ou explícitos sobre os quais as expectativas dos atores envolvidos convergem em *uma* dada área de relações internacionais. Valendo dessa concepção, Gandelman (2004) define assim o regime internacional de propriedade intelectual:

O regime internacional de propriedade intelectual é constituído por normas, regras e procedimentos que têm como objeto um direito de propriedade sobre bens imateriais, mas especificamente sobre conhecimento produzido e acumulado pelo homem, bem como a tecnologia desenvolvida como resultado do conhecimento acumulado. Divide-se em dois subsistemas: Direito Autoral e Propriedade Industrial. (GANDELMAN, 2004, p. 55).

O assunto propriedade intelectual não é objeto novo das relações internacionais. O tema extrapolou as fronteiras nacionais ainda no final do século XIX, com o estabelecimento de um acordo internacional denominado a Convenção da União de Paris (CUP), que constituiu o regime de propriedade intelectual da época.

Na segunda metade do século XX, esse tema foi se tornando cada vez mais relevante e ganhando espaço significativo nas discussões globais, podendo ser destacada a celebração do TRIPS, na Rodada do Uruguai, no contexto de formação da OMC, como um dos marcos da importância crescente do tema.

Com a celebração do tratado, ocorreram mudanças nos princípios e normas de propriedade intelectual, o que de acordo com Krasner (1995) corresponde a uma alteração no regime antes constituído.³³ A função básica dos regimes é “to coordinate state behavior to achieve desired outcomes in particular issue-areas³⁴.” (KRASNER, 1983, p. 7). O tratado serviu, assim, para o estabelecimento de padrões mínimos, fortalecendo os direitos de

³³ O autor afirma que quando há mudança nas regras e nos processos de tomada de decisão, existem alterações dentro do regime existente. No entanto, quando há mudanças nos princípios e normas, há alteração do próprio regime. Isso ocorre pois os princípios e as normas atribuem as características básicas a um regime.

³⁴ “coordenar o comportamento estatal para alcançar resultados desejados em determinados temas” (tradução livre)

propriedade intelectual no mundo, e contribuindo para o surgimento de um novo regime de propriedade intelectual (GANDELMAN, 2004).

Nesse contexto, as marcas se apresentam como um dos instrumentos da propriedade intelectual, objeto do TRIPS, cuja função econômica, destacada por autores como Economides (1998) e Barbosa (2006.b), tem relevância também crescente, tendo em vista, entre outros motivos, o atual ambiente globalizado e de intensas trocas comerciais entre os países, no qual as marcas servem como agregadoras de valor aos produtos.

3.1 Marcas e seu papel diferenciador no mundo contemporâneo

Cerqueira (1982) destaca a importância pronunciada que as marcas possuem no mundo contemporâneo. O autor trabalha abundantemente a noção de marcas de fábrica e de comércio, definindo as marcas como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (ibid, p. 755).

Nas últimas décadas, contudo, não apenas se torna mais importante diferenciar os produtos e artigos das indústrias como também há a crescente necessidade de distinguir prestadores de serviços, de forma que a definição de marcas constante do TRIPS abrange também as marcas de serviços. Segundo o acordo, “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca”(TRIPS, Parte II, Seção 2, art. 15). Nesse sentido, Tinoco (2003) afirma que visa “também o sinal que constitui marca distinguir os serviços executados ou fornecidos por profissional autônomo, entidade ou empresa (TINOCO, 2003, p. 113).

Embora a marca tenha assumido posição de destaque no ambiente contemporâneo e globalizado, a necessidade de se diferenciar dos demais não é algo novo.

Ainda no século XIX, a marca se tornou necessária à concorrência, pois a liberdade de iniciativa econômica contribuiu para a “pluralidade de sujeitos econômicos que actuam em uma direção do mercado” (OLAVO, 2004, p. 7). Com essa pluralidade, tanto de fornecedores como de consumidores, a possibilidade de confusão entre os produtos e a sua origem tornou-se elevada, de forma que a marca, ao auxiliar na capacidade distintiva de produtos com características análogas e a identificação de uma única fonte, auxiliou no próprio processo concorrencial.

Em meados do século XIX, surgiram as “primeiras leis específicas e sistemáticas de protecção de marcas”³⁵ (GONÇALVES, 1999, p. 25). Essas leis foram motivadas pela ascensão da livre concorrência de mercado, pois “a marca tornou-se necessária à concorrência, não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível” (ibid, p. 26), já que a marca “é um sinal distintivo de uma série de produtos ou serviços, perante os restantes” (ASCENSÃO, 2001, p. 1198). Aquele que obtém o título de uma marca, portanto, pode excluir o uso por terceiros e se diferenciar em relação aos seus concorrentes.

Cerqueira (1982) destaca o papel da marca na concorrência industrial ou comercial do mundo contemporâneo, afirmando que o fabricante ou comerciante que consegue atingir a preferência dos consumidores com seus produtos tem o “máximo de interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que não se confundam com outros similares” (CERQUEIRA, 1982, p. 755).

O autor acrescenta ainda que a função de indicar origem, que compunha o conceito primitivo de marca, foi desviada “no sentido de identificar os próprios produtos e artigos” (ibid, p. 757). Isso ocorre, pois, muitas vezes, a marca escolhida para o produto não faz referência ao fabricante, dificultando o reconhecimento da origem. Algumas empresas, de maior porte, chegam a oferecer produtos destinados a mesma aplicação, mas com marcas diferentes, com a estratégia de alcançar distintos nichos de mercado, o que demonstra que, na

³⁵ Cerqueira (1982) destaca a existência das marcas e inclusive de decretos reais sobre a matéria ainda na Idade média. Contudo, apenas no século XIX, apareceram as primeiras leis nacionais específicas sobre marcas. O autor destaca, ainda, a lei francesa de 1857 como inspiração das leis em matéria de marcas para a maioria dos países (CERQUEIRA, 1982, p. 755).

atualidade, a função distintiva da marca assume maior destaque do que a função de indicar a origem, presente no surgimento dos primeiros ordenamentos jurídicos em matéria de marcas.

Enquanto para o fornecedor, a marca auxilia na tarefa de indicar que um determinado rol de produtos e serviços se caracteriza por certos atributos que os distinguem dos demais; para o consumidor, a marca diminui o esforço de tomada de decisão na compra de um produto ou na aquisição de um serviço. O signo marcário reúne uma série de características que leva o consumidor a identificar o produto ou o serviço de forma mais rápida, de modo que, mais do que apenas uma barreira à entrada de novas empresas ofertantes, a marca atende a necessidade do público consumidor de busca de qualidade do produto (ECONOMIDES, 1986).

A trademark conveys information that allows the consumer to say to himself, “I need not investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoyed earlier.”³⁶ (LANDES e POSNER, 2003, p. 167)

Na era da globalização e com a evolução das trocas comerciais, a pluralidade de fornecedores, consumidores, produtos e serviços transacionados passou a ser muito mais significativa. Sendo assim, tanto a necessidade dos fornecedores de se diferenciar dos demais no mercado, como a vantagem dos consumidores de obter auxílio na tomada de decisão que envolve a compra de um produto ou aquisição de um serviço passaram a ser mais relevantes.

O mercado, que no surgimento das primeiras leis específicas sobre marcas, era localizado, atingindo algumas regiões ou países, passou a atingir o espaço globalizado.

Ora, num mercado cada vez mais competitivo e globalizado a capacidade que cada empresário tenha de inovar e de se distinguir dos demais constitui indiscutível vantagem. (...) E é vantagem acrescida a circunstância de os consumidores reconhecerem com facilidade essa capacidade de inovação e distinção (OLAVO, 2004, p.8).

³⁶ “Uma marca transmite informações que permitem ao consumidor dizer para si mesmo “Eu não necessito investigar os atributos de uma marca que estou prestes a comprar, pois a marca é uma maneira simplificada de me dizer que os atributos são os mesmos assim como os da marca que eu já consumi antes.” (tradução livre).

Juntamente com a capacidade de diferenciar, na atualidade, o poder da propaganda torna-se mais decisivo, de modo que as marcas são difundidas de forma muito mais ampliada, agregando uma série de valores sociais e culturais que inserem no ideário do consumidor a noção de qualidade necessária à satisfação do seu bem estar. Muitas vezes, as características evocadas pelo ofertante e titular da marca podem ser apenas uma estratégia de mercado, de conquista de um determinado público ao atingir os seus desejos ou necessidades de afirmação social ou psicológica. Mendonça et al. (2004) defendem que os signos marcários extrapolam a concepção de mercado, tornando-se referências culturais. *Brands have become genuine cultural references, especially since the late 19 th century with the rise of consumer product industries oriented toward mass markets in western societies*³⁷(MENDONÇA et al., 2004)

A associação desses valores e referência às marcas permitem que algumas delas alcancem altas cifras no mercado. Segundo pesquisa da empresa Interbrand (2010), a marca Coca-Cola, por exemplo, aparece como a marca global mais valiosa de 2010, com valor estimado em torno de setenta bilhões de dólares. A IBM fica em segundo lugar, com valor estimado de cerca de sessenta e quatro bilhões de dólares, enquanto que em terceiro lugar fica a Microsoft, com cerca de sessenta bilhões de dólares

No mercado globalizado, várias marcas convivem entre si, desde as mais valiosas às menos conhecidas, reunindo uma pluralidade de consumidores e ofertantes muito maior do que os existentes quando surgiram, no século XIX, as primeiras leis nacionais específicas de marcas.

Apesar desse alcance ampliado das marcas que é visto na atualidade, o depósito, exame e concessão das marcas continua sendo essencialmente nacional, com

³⁷ Marcas têm-se tornado referências culturais genuínas, especialmente desde o fim do século XIX, com o surgimento das indústrias dos produtos de consumo orientados para o mercado de massas nas sociedades ocidentais. (tradução livre)

algumas exceções, como a facilitação do depósito, viabilizada pelo Sistema de Madri, e a marca comunitária na União Européia, cujo exame e concessão gera efeitos regionais.

Nesse ambiente de distintas legislações nacionais e de alcance global das marcas, houve a formulação do TRIPS, com objetivo de estabelecer padrões mínimos de proteção para a propriedade intelectual, válidos para o conjunto de países que fazem parte da OMC. O acordo surgiu como resultado da pressão feita por empresas norte-americanas (DRAHOS, 1995), preocupadas em preservar o valor dos seus ativos intangíveis.

Resta saber, assim, quais foram as implicações do TRIPS no direito marcário.

3.2 TRIPS e suas implicações no direito marcário.

A inclusão do tema propriedade intelectual no contexto de formação da OMC, por meio do TRIPS, coadunava com o contexto tecnológico e econômico da época³⁸, no qual a intensa internacionalização das economias resultava na presença de multinacionais ao redor do mundo, desejosas por proteger a sua propriedade imaterial, como as marcas e as patentes, porém muitas vezes desfavorecidas pelas legislações de cada país³⁹.

Nesse contexto, a tentativa de harmonizar essas leis em nível global, por meio do TRIPS, apresentou-se como um dos focos dos formuladores de política norte-americana⁴⁰,

³⁸ Com o avanço das tecnologias de informação, na segunda metade do século XX, empresas de países desenvolvidos passavam a ter sua mobilidade incrementada, permitindo a instalação de plantas produtivas em outros países nos quais os fatores de produção fossem menos onerosos. Com o maior fornecimento de produtos tecnológicos advindos dessas multinacionais, alguns temas sensíveis aos países menos desenvolvidos, como a propriedade intelectual, ganharam mais importância, o que acabou refletindo nas negociações no foro de discussões comerciais vigente, o GATT, o que ocorreu por meio da Rodada Uruguai.

³⁹ Nesse sentido, cabe ressaltar a abordagem de Teece (1986) que refletia, em boa parte, a preocupação dos formuladores de políticas públicas norte-americanos sobre a possibilidade de ocorrer uma desindustrialização dos EUA. A preocupação se baseava pela nova dinâmica de atuação das empresas norte-americanas, que passaram a descentralizar o processo fabril para outros países e deter nas matrizes o conhecimento tecnológico originado nos seus centros de pesquisa. Havia o temor de que os outros países se valessem desse conhecimento de forma gratuita para desenvolverem as suas indústrias nacionais.

⁴⁰ Ao inserir os padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, por meio do TRIPS, os representantes norte-americanos usavam, também, do seu poder de negociação ou do que foi chamado por Nye (2002) de *soft power*, para atender uma demanda da sua sociedade civil de garantir os ganhos com os ativos intangíveis. O *soft power* ou poder brando foi um conceito desenvolvido por Nye (2002), ao abordar o novo posicionamento que os Estados Unidos deveriam ter diante do surgimento de outros países com recursos de poder, militar ou econômico, que poderiam rivalizar com os norte-americanos. Segundo a abordagem, o poder brando corresponde à influência cultural e ideológica que os Estados Unidos exercem sobre os demais. Por meio dele, os norte-americanos poderiam evitar um possível isolamento, resultante do fim da bipolaridade.

já que nos EUA encontrava-se boa parte das matrizes dessas multinacionais (DRAHOS, 1995).

O fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, instituído principalmente por meio do TRIPS, inseriu-se em um contexto de difusão de práticas de boa governança, segundo as quais os países, ao darem maior proteção legal aos direitos intangíveis, teriam maiores oportunidades de atração de investimentos externos.

Chang (2004) denuncia a influência dos países desenvolvidos no sentido desse fortalecimento de direitos privados como uma forma de “chutar a escada” que esses mesmos países teriam escalado para alcançar o estágio de desenvolvimento avançado em que se encontravam no final do século XX. Segundo o autor, os países desenvolvidos completaram as suas trajetórias de política científica e tecnológica, ignorando os direitos de propriedade intelectual, e, após alcançarem um estágio avançado de desenvolvimento econômico, passaram a promover o fortalecimento desses direitos, impedindo que os países que ainda não haviam alcançado o mesmo grau de desenvolvimento chegassem ao mesmo nível ocupado por esses países desenvolvidos. Essa prática contribuiu, assim, para um quadro de profundas assimetrias econômicas, científicas e tecnológicas.

O TRIPS não foi o primeiro tratado internacional em matéria de propriedade intelectual, mas se diferenciou por restringir significativamente a condução da política científica e tecnológica dos países e por ser resultado dessa conjuntura de coexistência de Estados com níveis de desenvolvimento econômico e tecnológico muito distintos.

Antes desse Tratado, surgiram outros acordos que regulavam a matéria. Ainda no final do século XIX, mais precisamente em 1883, alguns países acordaram a CUP, versando sobre assuntos da propriedade industrial. A referida convenção vigora até hoje, tendo passado apenas por algumas revisões, sendo a última, a revisão de Estocolmo em 1967.

Desde que foi constituída, a Convenção ganhou um número considerável de participantes: dos primeiros onze membros, o documento conta hoje com cento e setenta e três

partes contratantes. O sucesso da sua permanência e da expressiva adesão tem sido destacado por alguns autores, como Gontijo (2008). “A principal explicação para tal êxito reside no fato de que a Convenção não tentava uniformizar as leis nacionais, nem condicionava o tratamento nacional à reciprocidade.”(GONTIJO, 2008, p. 197). “Os países ficavam livres para estabelecer seus padrões de proteção, desde que não criassem regras de não discriminação aos titulares de propriedade estrangeira, ou seja, desde que fosse adotado em suas leis domésticas o princípio do tratamento nacional.” (GANDELMAN, 2004, p. 101).

O tratamento nacional, o instituto da prioridade e a independência das patentes foram princípios relevantes introduzidos pela CUP (GANDELMAN, 2004, p. 183). O tratamento nacional determina que o estrangeiro deve estar submetido às mesmas exigências e obrigações que o nacional e também ter possibilidade de pleitear os mesmos direitos. O instituto da prioridade permite que um usuário do sistema que tenha feito um depósito de marcas ou de patentes em qualquer país membro da União de Paris possa reivindicar a prioridade do primeiro depósito para algum requerimento que faça em outro país, também parte da CUP, obedecendo os prazos, que atualmente são de seis meses para as marcas e de doze meses para patentes. O princípio de independência dos depósitos de patentes ou de marcas, por sua vez, traz na sua essência a consagração da sua idéia de soberania nacional, pois permite que cada país decida pela concessão ou não do direito, independentemente do que tenha ocorrido em outros escritórios de propriedade industrial no mundo.

A flexibilidade da CUP e o respeito às legislações nacionais encontrados na Convenção são distintos do que se encontra na formulação do TRIPS. Este último acordo visa o estabelecimento de padrões mínimos de proteção e foi idealizado para que sua aplicação se estendesse a todos os países membros da OMC. Ele foi inserido no anexo 1 C do acordo constitutivo da organização, com objetivo de que as suas determinações fossem obrigatórias no momento em que qualquer país acesse à organização. A idéia de harmonização contida

nesse último tratado apresenta-se, assim, de forma mais impositiva e assertiva do que a encontrada na CUP.

A imposição de padrões mínimos de proteção apresentada pelo TRIPS, que impede iniciativas legislativas contrárias a esses padrões, não é a única novidade introduzida pelo acordo. Uma das características mais relevantes na sua formulação foi a coexistência de questões comerciais e sobre propriedade intelectual no mesmo foro de negociações. Dessa forma, muitas vezes, concessões no comércio em benefício de países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos foram atreladas a concessões em favor dos países desenvolvidos na área de propriedade intelectual, ou seja, a harmonização de legislação baseou-se em condições de significativas assimetrias econômicas.⁴¹

Ademais, no momento em que a discussão sobre a propriedade de ativos intangíveis foi levada à Rodada Uruguai, interferia-se em uma das atribuições da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)⁴², que até então era a única organização multilateral que tratava de aspectos relativos à propriedade intelectual. A introdução desse tema no GATT não foi, todavia, pacífica. *“Brazil and some other developing countries spent the first years of the Uruguay Round voicing her objections to the inclusion of Intellectual Property theme into the GATT environment”*⁴³. (BARBOSA, 2006.a, p. 02)

Barbosa (2006.a) afirma que os países resistentes à inclusão da matéria teriam sido convencidos pela promessa de multilateralismo da organização e pela crença de que restrições bilaterais que envolvessem propriedade intelectual estivessem no fim. Um exemplo dessas restrições ocorreu com o Brasil, imposta pelos Estados Unidos, na década de 1980,

⁴¹ A harmonização de normas em matéria de propriedade intelectual e em nível global, alcançada no interior da OMC, embora tenha sido resultado de negociações de países soberanos, refletiu assim o quadro de assimetria mundial, no qual os menos desenvolvidos cederam no que se refere aos direitos de propriedade intelectual para alcançarem outras vantagens comerciais.

⁴² A OMPI é uma organização do sistema ONU que começou a funcionar na década de 1970 e cuja função é, entre a outras, a promoção da modernização das legislações de propriedade intelectual e de uma maior correspondência entre os diversos ordenamentos jurídicos. Até o surgimento da Rodada Uruguai, a OMPI era a única organização multilateral que administrava acordos sobre propriedade intelectual.

⁴³ O Brasil e outros países em desenvolvimento passaram os primeiros anos da Rodada Uruguai declarando as suas objeções à inclusão do tema Propriedade Intelectual no contexto do GATT. (tradução livre)

condicionando a permanência brasileira no Sistema Geral de Preferência desse mercado à concessão de patentes na área farmacêutica, já que o Brasil optara por não conceder proteção patentária para esse campo tecnológico⁴⁴ Além da pressão exercida pelos EUA, houve também uma reorientação de postura do Brasil de passar do foco da oposição ao objetivo de inclusão do tema agricultura na agenda de negociações.

A promessa de que os acordos seriam basicamente negociados em bases equitativas em foros multilaterais se mostrou superestimada, quando na década de 1990 ainda começaram a se multiplicar acordos bilaterais entre países desenvolvidos e outros menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, que condicionavam a propriedade intelectual a concessões comerciais. Os Estados Unidos recorriam ao bilateralismo para estabelecer regras de propriedade intelectual consideradas TRIPS plus, por serem mais restritivas do que as contidas no acordo original.⁴⁵

Além disso, o uso que alguns países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos fizeram do TRIPS muitas vezes extrapolou os contornos de proteção do acordo. Barbosa (2006.a) aborda como o surgimento do tratado levou a América Latina a reforçar o sistema de propriedade intelectual, estabelecendo, muitas vezes, mais direitos do que aqueles estipulados pelo TRIPS, por meio da promulgação de leis nacionais.

Um exemplo dessa ampliação de direitos ocorreu no Brasil. Apesar de ter sido concedido o prazo de cinco anos aos países para iniciar a aplicação do TRIPS, os legisladores brasileiros renunciaram ao período de transição, previsto pelo tratado, antecipando a validade de normas do TRIPS no país, como as que ampliavam as concessões na área de patentes farmacêutica.

Assim como o acordo trouxe mudanças para as políticas nacionais de concessão de direitos de patentes, ele proporcionou também algumas alterações nas leis

⁴⁴ Esse procedimento era permitido pela CUP, da qual o Brasil era signatário desde 1883.

⁴⁵ Atualmente, existe um processo de negociações, liderado pelos EUA, de um acordo plurilateral, denominado *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), acordo de comércio de combate à contrafação, cujo objetivo é adensar a cooperação internacional e promover práticas de *enforcement* para as regras contra a pirataria e contrafação. (USTR, 2011)

marcarias dos países. Nielsen (2008) aborda como a preocupação com a utilização indevida das marcas norte-americanas ao redor do mundo serviu como uma das motivações do tratado. “O TRIPS nasceu de uma pressão norte-americana no sentido de se tornar coativa a repressão aduaneira à contrafação de marcas registradas, preocupação já existente no âmbito do GATT”. (NIELSEN, 2008, p. 28)

A seção específica sobre direito marcário enquadra-se na Parte II⁴⁶ do acordo, composta apenas por sete artigos, do art. 15 ao 21. No entanto, ao longo do tratado pode-se visualizar a menção a marcas relacionadas a outros direitos, como indicação geográfica, e à prática do comércio. Nesses artigos específicos, aparecem normas que, entre outras funções, reconhecem o caráter distintivo das marcas, determinam a necessidade de publicação, e estendem a abrangência do instituto das marcas notoriamente conhecidas, consagrado pela CUP no seu art. 6 bis. Esse instituto permite que um país signatário da Convenção rejeite um pedido ou invalide um registro com base na imitação ou semelhança de uma marca notoriamente conhecida proveniente de outro país que seja também signatário da CUP.

No Brasil, antes do TRIPS, era razoavelmente comum a prática de algumas empresas nacionais de depositarem marcas imitando consagrados signos estrangeiros, principalmente norte-americanos, que, embora fossem conhecidos na sua área de atuação, não possuíam registro no Brasil⁴⁷. Isso era possível tendo em vista o princípio da territorialidade, segundo o qual as marcas são válidas dentro do território nacional, de forma que uma mesma marca poderia, a princípio, ser concedida a titulares diferentes em países distintos.

Nessa situação, quando as empresas titulares dos signos imitados nos seus respectivos países decidiam atuar no Brasil encontravam, muitas vezes, as suas marcas registradas por terceiros, pois não havia na lei de propriedade industrial anterior ao TRIPS, o

⁴⁶ A parte II se refere aos padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual,

⁴⁷ Gusmão (1987) apresenta críticas ao Instituto de Propriedade Intelectual brasileiro, cujo exame seria dotado de caráter defensivo às marcas estrangeiras, contribuindo para a imitação dessas por empresas nacionais.

CPI, dispositivo que permitisse ao Instituto responsável pelo exame da marca, refutar a solicitação de ofício, baseando-se em marca notoriamente conhecida no Brasil.

Cabe ressaltar, todavia, que o art. 6 BIS da CUP⁴⁸, da qual o país é signatário desde a sua criação, determinava que um Estado Parte devesse rejeitar um pedido ou invalidar um registro se as autoridades competentes para tal entendessem que a solicitação imitasse ou se assemelhasse à marca considerada notoriamente conhecida, porém o artigo deixava a critério dos países e das suas legislações a aplicação da norma *ex officio*.

Com o TRIPS, dotado de um caráter mais pró-ativo em relação à defesa e harmonização dos direitos de propriedade, os legisladores introduziram no atual ordenamento jurídico brasileiro sobre propriedade industrial, por meio do art. 126 da lei 9279/96, a possibilidade de rejeição de um pedido de marca ou invalidação de um registro com base em uma marca notoriamente conhecida no Brasil.

Além da importância dada, no tratado, à marca notoriamente conhecida, cabe ressaltar que ao longo do texto do acordo, pode-se visualizar ainda especial atenção aplicada às marcas contrafeitas. Para combatê-las, o tratado previu inclusive cooperação internacional:

Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse fim, estabelecerão pontos de contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados. (TRIPS, PARTE III, seção 05, art 61)

O Tratado prevê ainda que os Estados Partes deveriam aplicar punições aos responsáveis por esses crimes: “Os membros proverão a aplicação de procedimentos penais e

⁴⁸ 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial.” (TRIPS, PARTE III, seção 05, art 61)

Apesar de a apreensão de mercadoria com marcas contrafeitas já ter sido prevista pela CUP, o TRIPS é mais enfático por prever a cooperação internacional e por ampliar o escopo de combate à contrafação, passando explicitamente da apreensão para o âmbito mais geral de aplicação de penalidades.

Essas alterações trazidas pelo TRIPS ampliaram a CUP no sentido de fortalecer o regime de apropriação dos direitos de propriedade intelectual no mundo. Teece (1986) demonstra a preocupação existente na época quanto à atuação de empresas norte-americanas em países com regime de apropriação fraco, nos quais defender o fortalecimento dos direitos marcários⁴⁹ apresentava-se como uma das prioridades dessas empresas.

Entendem-se assim, as alterações introduzidas pelo TRIPS no âmbito do direito marcário como resultado de um contexto de internacionalização da economia, possibilitado pela expansão das empresas multinacionais, que, por sua vez, em muitos casos, tendo abdicado do processo de manufatura, geralmente realizado a baixo custo em países periféricos, dependiam da posse dos ativos intangíveis para se manterem economicamente estáveis. As motivações econômicas dessas empresas teriam, dessa forma, contribuído para mudanças das legislações nacionais por meio do TRIPS, buscando uma espécie de harmonização que atendessem aos titulares de marcas em um mundo globalizado.

Embora o TRIPS tenha alterado as legislações nacionais dos países signatários, o tratado não alterou os procedimentos formais para solicitar e manter uma marca registrada em cada país. A tentativa de unificar esses procedimentos em nível internacional, todavia,

⁴⁹ “Teece enquadra as marcas entre os ativos complementares que, por sua vez, podem ser definidos como recursos que viabilizam a produção e a colocação de uma inovação no mercado. De acordo com esse autor, os ativos complementares são especialmente importantes nos setores em que, tendo em vista a sua natureza, a tecnologia é fácil de ser copiada.” (SILVA, 2009,p.58)

antecede o próprio TRIPS, estando presente no sistema de Madri sob a administração da - OMPI⁵⁰, responsável também por administrar outros tratados internacionais em matéria de marcas⁵¹.

3.3 O Sistema de Madri como facilitador do depósito de marcas no exterior.

Atualmente, para solicitar uma marca em outro país que não seja o de origem do ofertante⁵², existem basicamente duas vias⁵³: a via direta, na qual o solicitante procura o escritório nacional de propriedade industrial, diretamente ou por meio de um representante legal⁵⁴, para realizar um depósito de marcas; e a via do Sistema de Madri, no qual o interessado pode, a partir de uma solicitação encaminhada pelo escritório nacional de propriedade industrial do seu país de origem à OMPI, requerer que a sua marca seja encaminhada para o depósito em outros países signatários.

O sistema de Madri envolve o Acordo e o Protocolo de Madri. O Acordo, firmado em 1891, se caracterizou principalmente pela presença de países europeus⁵⁵. O objetivo deste tratado era, com base em um registro de marcas no país de origem do

⁵⁰ A Convenção da OMPI que estabeleceu a nova organização é datada de 1967, porém só entrou em vigor em 1974, quando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual surgiu como uma agência especializada do sistema das Nações Unidas. Segundo o tratado de estabelecimento, a organização : (i) shall promote the development of measures designed to facilitate the efficient protection of intellectual property throughout the world and to harmonize national legislation in this field .(WIPO, 1967, article 14)

⁵¹ Os tratados administrados pela OMPI relacionados com a proteção de marcas são: a CUP, o Tratado de Nice (Classificação Internacional de produtos e serviços), o Tratado de Viena (Classificação de elementos figurativos), o sistema de Madri, o Trademark Law Treaty, o tratado de Cingapura, Tratado de Nairóbi sobre a proteção dos símbolos olímpicos e Tratado de Madri para a repressão da indicação falsa ou enganosa da origem dos produtos.

⁵² Fink et al (2003) investigam as motivações para os usuários depositarem suas marcas em outros países. Eles afirmam que “a producer will only file an application if the expected benefits from protection exceed its costs” (FINK et al, 2003, p. 6) Os custos que envolvem um depósito em outro país são muitos, já que, além das taxas cobradas pelos escritórios de propriedade industrial, existe o custo com representantes legais, traduções, entre outros. Como os custos são, em geral, altos, para que seja feito um depósito de uma marca, é necessário que o usuário perceba que os benefícios justificam os custos. Os autores concluem que os fornecedores de produtos de melhor qualidade têm maior tendência a depositar marcas, já que seriam aqueles para quem os benefícios advindos do depósito são mais significativos. Esses produtores teriam mais a perder se terceiros imitassem as suas marcas em produtos de qualidade inferior.

⁵³ Os acordos regionais referentes à proteção marcária, como o que estabelece a marca comunitária, apresentam-se como exceção a essa regra.

⁵⁴ Em alguns países, como no Brasil, exige-se que haja um representante legal residente em território nacional.

⁵⁵ Embora mais circunscrito em um conjunto de países europeus, o Acordo foi assinado por outros países. O Brasil, por exemplo, foi signatário desse tratado na década de 1930 por um breve período.

depositante, facilitar a obtenção de registros em outros países por meio da unificação de alguns prazos e procedimentos de depósito e de manutenção da marca (NIELSEN, 2008).

No final do século XIX, quando foi formulado o acordo, o mercado europeu já continha um volume de trocas comerciais considerável, sendo isso suficiente para que algumas empresas tivessem interesse em solicitar suas marcas em outros países em que também atuassem. O Protocolo de Madri, de 1989, surgiu em outra realidade internacional, na qual a intensidade de trocas comerciais entre países e a exposição das marcas em nível global passaram a ser ainda mais significativas, justificando o crescente interesse por solicitações de marcas em mercados estrangeiros.

“A criação do Protocolo de Madri teve como objetivo principal adaptar a sistemática do registro internacional de marcas estabelecida pelo Acordo às tendências mundiais.”(NIELSEN, 2008, p. 52). Uma das diferenças entre o Acordo e o Protocolo, que torna o segundo instrumento mais simples, é a de que no Acordo é necessário que haja um registro-base no país de origem do usuário do sistema, enquanto no Protocolo admite-se a possibilidade de que haja apenas um pedido no país de origem.

A sistemática do Protocolo de Madri é basicamente a seguinte: a empresa ou pessoa física que mantém algum vínculo⁵⁶ com um país signatário do Protocolo apresenta ao escritório nacional de origem um pedido internacional (*international application*), indicando os serviços ou produtos pretendidos e os países nos quais deseja a proteção da sua marca. Para a realização do pedido internacional, é necessário que o solicitante possua no país de origem um pedido ou um registro, chamado de pedido ou registro-base, cujo conteúdo serve de referência para o pedido internacional.

O pedido internacional é encaminhado à OMPI que se encarrega de verificar aspectos formais, como a adequação da classe internacional informada. Atendidas as

⁵⁶ Os vínculos exigidos são: ser nacional, residente ou possuir uma atividade estabelecida no país.

formalidades, o pedido internacional se transforma na inscrição internacional⁵⁷ (*international register*), expressão também traduzida como registro internacional.⁵⁸

Na realidade, os efeitos jurídicos de uma inscrição internacional equivalem aos de um depósito de marca realizado diretamente no país pretendido. A OMPI encaminha essas inscrições internacionais para os países designados pelo solicitante e cada país a partir de então aplica os critérios de exame da legislação em vigor no território nacional, podendo aceitar ou recusar as referidas inscrições.

Sendo assim, o Protocolo não garante a concessão automática de uma marca nos países nem institui o que equivalente a uma marca com validade internacional.

O Tratado atua como facilitador do depósito, unificando prazos, como os de renovação da marca⁵⁹, e simplificando procedimentos. Nos países em que não vigora o Protocolo e nenhum outro tipo de acordo regional, o depositante precisa se dirigir ao escritório nacional de propriedade industrial, utilizando a via direta do depósito, o que geralmente tende a dificultar o processo de solicitação de uma marca. Para empresas que desejam obter a proteção de suas marcas em vários países, a via direta é muito mais custosa e burocrática.

O Protocolo de Madri corresponde a um sistema por meio do qual um titular de marcas de um dos países signatários pode efetuar simultaneamente o depósito de suas marcas em um ou mais dos países signatários, utilizando um único idioma e sem a obrigatoriedade de um representante legal para iniciar o processo. A simplificação dos procedimentos coaduna com o ambiente global de intensas trocas comerciais e internacionalização da economia em que as empresas buscam proteger suas marcas em outros países.

⁵⁷ Freitas (2009) esclarece a utilização dos termos “inscrição internacional” como equivalente à “international register”, em vez de “registro internacional”. “O pedido internacional torna-se uma “Inscrição Internacional” quando é registrado na OMPI, mas ainda não tem valor de registro nos membros designados. Isso só ocorrerá quando cada membro examinar a Inscrição Internacional de acordo com suas leis domésticas. E isso pode levar a que a Inscrição Internacional se torne registro de fato em algumas Partes Contratantes e em outras não. Portanto, segue-se a tendência do INPI de evitar a confusão da utilização do termo “Registro””. (FREITAS, 2009, p. 1121)

⁵⁸ A terminologia “inscrição internacional” parece a mais adequada, pois a expressão “registro internacional” pode transmitir a falsa idéia de que a proteção da marca já foi concedida.

⁵⁹ O prazo para renovação da marca em todos os países indicados é de dez anos contados da data da inscrição internacional.

A existência de um sistema facilitador do depósito e da manutenção das marcas em nível internacional como o de Madri não impede que os países busquem outras alternativas para simplificar a administração do depósito de marcas em um espaço que extrapole o território nacional. Prova disso é a existência de experiências regionais, como a da ARIPO, organização formada por países africanos de língua inglesa, que administra o depósito e a manutenção das marcas dos seus membros.

Os padrões mínimos estipulados pelo TRIPS, desde que não sejam infringidos os dispositivos do acordo⁶⁰, também não impedem que surjam experiências regionais que busquem harmonizar as suas legislações, como ocorreu na União Européia, no contexto de formação da marca comunitária.

Assim como nos foros multilaterais, o direito à propriedade das marcas tem relevância crescente nos espaços regionais, tendo em vista o ambiente intenso de trocas comerciais entre os países que se envolvem em um processo de integração regional.

No MERCOSUL⁶¹, todavia, não há ainda tratado em matéria de marcas em vigor para o conjunto de países do bloco nem no que se refere a uma harmonização das legislações marcarias dos Estados envolvidos, nem no que se refere à facilitação do depósito e manutenção de uma marca no espaço regional.

O Protocolo de Madri, nesse contexto, até poderia servir como uma alternativa para as empresas que desejam depositar suas marcas em mais de um país, caso todos os membros do bloco o ratificassem. Para isso, os países deveriam se submeter às regras e prazos estipulados no Tratado, o que tende, muitas vezes, a despertar resistências por parte desses Estados que não participaram do processo de formação dessas regras.

⁶⁰ O TRIPS limita, atualmente, eventuais tratados de abrangência regional que forneçam mais vantagens aos nacionais dos países envolvidos do que ao estrangeiro, tendo em vista o princípio de não-discriminação consagrado pela OMC.

⁶¹ Os países do MERCOSUL não são signatários do Protocolo de Madri.

Uma experiência regional construída por esses países contribui para suprir as necessidades específicas dos países envolvidos no que se refere aos prazos e normas de processamento do pedido.

Sendo assim, as experiências regionais da União Européia e da ARIPO podem auxiliar nas reflexões para uma futura iniciativa no MERCOSUL em matéria de marcas, de forma que é recomendável refletir sobre as trajetórias dessas experiências regionais.

4. Experiências de marcas regionais em perspectiva comparada

O registro de uma marca fornece proteção circunscrita ao território nacional. Embora existam acordos como o Protocolo de Madri, em prol de facilitar os procedimentos de depósito de uma marca, e o TRIPS, que estabelece padrões mínimos de proteção, em regra geral, cada país dispõe de uma estrutura própria para o depósito e concessão dos registros de marcas.

As marcas regionais são, assim, exceção a essa regra territorial. Elas se baseiam na proteção em um espaço regional, englobando um grupo de países. A marca comunitária existente no âmbito da União Européia é a que tem recebido mais destaque. Contudo, cabe também ressaltar outra experiência de marcas regional, como é o caso das marcas administradas pela ARIPO⁶², na qual embora haja uma marca regional, não há traços de integração econômica e política similares aos da UE.

4.1 A marca comunitária

O surgimento da marca comunitária ocorreu em resposta ao conflito entre o direito nacional de uso exclusivo das marcas e a necessidade de livre circulação de produtos no ambiente da UE (GARRIDO, 1995).

Noronha (2001) afirma que, atualmente, “a União Européia possui um sistema complexo de integração, atingindo um estágio mais evoluído de relações” (NORONHA, 2001, p 662). Esse estágio mais evoluído de relações podia ser visualizado ainda na década de 1980, quando chegaram ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias⁶³, as primeiras controvérsias que opunham o direito marcário nacional à livre circulação de mercadorias no âmbito dos países que compunham a Comunidade.

⁶² No continente africano, existe ainda a marca regional sob a égide da Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI), constituída por países francófonos. (OAPI, 2010).

⁶³ A Comunidade Econômica Européia (CEE), ou comunidades européias, foi criada pelo Tratado de Roma, em 1957, com objetivo de construção de um mercado comum europeu. Somente em 1993, com o Tratado de Maastrich, as comunidades passaram a ser designadas União Européia. “O núcleo de Maastrich, entretanto, era o estabelecimento da União Econômica e Monetária.”(LESSA, 2006, p. 57).

A primeira sentença do Tribunal referia-se a uma controvérsia entre duas sociedades europeias, a *Grundig*, alemã, titular da marca GINT na Alemanha, e a *Unef*, francesa, que comercializava produtos, importados da Grundig, com a marca GINT na França (GARRIDO, 1995, p 18).

A empresa *Grundig* havia autorizado a outra empresa francesa, denominada *Consten*, com a qual tinha um acordo de distribuição exclusiva em território francês, a registrar a marca GINT na França⁶⁴. A *Consten*, por sua vez, acionou a *Unef* por infração de marca, por comprar os produtos com a marca GINT na Alemanha e os distribuir na França a preços mais baixos do que a *Consten*. A *Unef*, em seguida encaminhou o caso à Comissão das Comunidades Europeias⁶⁵ que entendeu que o acordo de distribuição exclusivo e de registro de marca feria as regras de concorrência nos termos do tratado Constitutivo das Comunidades Europeias⁶⁶. A *Consten* e a *Grundig* encaminharam a decisão da Comissão ao Tribunal, que ratificou a posição anterior (GARRIDO, 1995, p 19).

A primeira sentença do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias orientou-se pela proteção do princípio de livre concorrência, o que não significou o abandono em definitivo do direito exclusivo à marca consignado nas legislações nacionais. A postura do Tribunal, contudo, combatia a possibilidade de que esse direito fosse atrelado a uma prática abusiva de comércio.

El TJCE concluye que ni los principios del Derecho Comunitario ni las reglas relativas a la libre circulación de mercancías y a la competencia prohíben A titular de una marca em todos los Estados miembros de la Comunidad el ejercicio de SUS

⁶⁴ O registro da marca em nome da empresa Consten estava condicionado ao contrato de distribuição. Caso esse contrato se encerrasse a Consten se obrigava a renunciar ao direito da marca em favor da Grundig (GARRIDO, 1995).

⁶⁵ A Comissão das Comunidades Europeias, atual Comissão da União Europeia, é um dos órgãos da CEE, composta por um representante de cada Estado e equivale ao que seria o poder Executivo dentro de cada Estado. Com a transformação das Comunidades Europeias em União Europeia, esse órgão teve ampliada sua capacidade de iniciativa, execução e gestão. (LESSA, 2006, p. 54)

⁶⁶ O Tratado constitutivo das Comunidades Europeias, também chamado de Tratado de Roma, de 1957, no título VI, intitulado “AS REGRAS COMUNS RELATIVAS À CONCORRÊNCIA, À FISCALIDADE E À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES”, capítulo I, “AS REGRAS DE CONCORRÊNCIA”, seção I “AS REGRAS APLICÁVEIS, estabelece que as empresas não podem se utilizar de acordos ou decisões concertadas que visem a impedir ou restringir a concorrência no que se refere, entre outros, à distribuição de produtos.

derechos de marca, reconocidos por la legislación nacional de cada país miembro, para oponer-se a la venta o la fabricación por un tercero en la Comunidad de productos revestidos de la misma marca, detentada en un país extranjero por dicho tercero, **siempre que el ejercicio de esos derechos no sea el resultado de un acuerdo o de prácticas concertadas para aislar o compartimentar el Mercado Comum.** (*grifo nosso*)(GARRIDO, 1995, p. 24)⁶⁷

A mudança de postura do Tribunal no sentido de considerar os direitos marcários, concedidos pelos países, norteou-se pela noção de objetivo específico, surgida com a evolução da jurisprudência criada pelo próprio Tribunal. O objetivo específico da propriedade industrial e comercial seria o de proteger os titulares contra o uso em um dos Estados partes da União Européia de marcas confundíveis, mesmo que aqueles que as utilizassem tivessem um título válido de proteção do direito nos seus países de origem (GONÇALVES, 1995).

Baseando-se nessa noção, em 1976, houve decisão do Tribunal favorável às pretensões da empresa alemã, *Terranova Industrie*, fabricante de material de construções e titular das marcas TERRA e TERRANOVA na Alemanha, de impedir o registro da marca TERRAPIN, em território alemão, por uma empresa britânica, destinada a casas pré-fabricadas e material de construção (GONÇALVES, 1999). A decisão do tribunal coadunou, assim com os princípios de preservação do direito marcário. Contudo, o conceito de objetivo específico não impediu que o Tribunal permanecesse emitindo pareceres contra medidas consideradas abusivas à livre circulação de mercadorias, o que foi aplicado ao caso *Centralpharm-Winthrop*.

A empresa holandesa *Centralpharm* importava, do Reino Unido para a Holanda, medicamentos com a marca NEGRAM, sendo que os mesmos produtos eram comercializados no mercado holandês com a mesma marca por outra empresa holandesa denominada *Winthrop*. A *Winthrop* tentou impedir que a *Centralpharm* continuasse

⁶⁷ O TCJE conclui que nem os princípios do Direito Comunitário nem as regras relativas a livre circulação de mercadorias e à concorrência proíbem ao titular de uma marca em todos os Estados membros da Comunidade o exercício dos seus direitos de marca, reconhecidos pela legislação nacional de cada país membro, para opor-se à venda ou à fabricação por um terceiro na Comunidade de produtos revestidos da mesma marca, na titularidade em um país estrangeiro do dito terceiro, sempre que o exercício desses direitos não sejam o resultado de um acordo ou de práticas concertadas para isolar ou compartimentar o Mercado Comum. (tradução livre)

utilizando a marca NEGRAM no território holandês para os referidos produtos. Como tanto a empresa britânica, exportadora dos medicamentos, como a empresa *Winthrop* eram filiais de uma única empresa matriz americana, denominada *Sterling Drug Inc*, o Tribunal entendeu que “tratando-se de produtos comercializados no país de importação pelo titular do direito no país de exportação ou por direito com seu consentimento (...) devia prevalecer o direito de livre circulação de mercadorias” (GONÇALVES, 1999, p. 60).

Com a decisão acerca do caso *Centralpharm-Winthrop*, preservava-se o conceito também construído pela jurisprudência de função essencial da marca como sendo a de “garantir aos consumidores a identidade e a origem do produto” (GONÇALVES, 1999, p. 59). Como no caso em questão, a origem era a empresa americana *Sterling Drug Inc*, operando por duas filiais instaladas em países distintos, não havia o que se pudesse considerar usurpação de marcas.

Depois de seguidas decisões do Tribunal que tentavam conciliar os direitos marcários de âmbito nacional e o direito de livre concorrência no âmbito das Comunidades Européias, surgiu a primeira diretiva do Conselho das Comunidades Européias⁶⁸, em 1988, que buscava a aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas⁶⁹(GARRIDO, 1995, p. 56). Gonçalves (1999) afirma que a Diretiva teria alcançado uma “uniformidade mínima”, “um denominador comum” em matéria de marcas, ou seja, as legislações nacionais mantiveram algumas diferenças, no entanto, com uma base comum em alguns aspectos do direito marcário, como por exemplo, acerca da definição de marcas.

A marca comunitária resultou dessa tentativa de aproximação entre as legislações nacionais estabelecida pela primeira Diretiva do Conselho das Comunidades Européias acerca do assunto e teve por objetivo ampliar o escopo de proteção.

⁶⁸ O Conselho das Comunidades Européias, atual Conselho da União Européia, era um dos órgãos da CEE, responsável por emitir as diretrizes de atuação das Comunidades. O órgão é composto pelos chefes de Estado e de Governo, sendo assim responsável pelos impulsos políticos da integração. (LESSA, 2006). As determinações do Conselho são denominadas diretivas.

⁶⁹ A Diretiva do Conselho das Comunidades Européias, de 1988, foi substituída sem mudanças substanciais, pela Diretiva conjunta do Conselho e Parlamento da União Européia, sob n° 2008/95/EC, de 22 de outubro de 2008, atualmente em vigor (OHIM (2), 2010)

A lei específica de marcas no Direito Comunitário surgiu com a ascensão do livre comércio no ambiente da Comunidade Européia, se assemelhando significativamente ao que foi destacado por Gonçalves (1999) quanto ao surgimento das primeiras leis nacionais específicas em matéria de marcas no século XIX, que ocorreram também com a ascensão da liberdade de trocas comerciais, tendo por finalidade tornar a competição possível em vez de simplesmente restringi-la.

A marca comunitária entrou em vigor na UE em 1996, sob a administração da OHAMI, uma agência autônoma da União cuja função é administrar não só as marcas comunitárias como também os registros de desenho industrial no âmbito regional (OHIM, 2010).

A proteção conferida à marca comunitária abrange atualmente os vinte e sete países que compõem a União. Por um único pedido, uma marca pode ser protegida no conjunto de países da União Européia, desde que solicitada a um dos Estados membros, à organização formada por Bélgica, Holanda e Luxemburgo (BENELUX), também parte da União Européia, ou diretamente à OHAMI, organização responsável por todos os procedimentos que envolvem a concessão e manutenção de uma marca comunitária.

À primeira vista, os meios para a obtenção de uma marca comunitária podem se assemelhar aos procedimentos para solicitar uma marca pelo Sistema de Madri. Contudo, uma diferença fundamental é que no Sistema de Madri, cada país decide independentemente pela possibilidade de existência da marca, não interferindo na decisão do outro; já com a marca comunitária, a aceitação de um registro confere direito ao uso exclusivo do signo marcário no conjunto da União Européia⁷⁰. Conforme Garrido (1995), a marca comunitária:

No es una marca de un Estado miembro de la Unión Europea que como consecuencia de un depósito internacional produce el nacimiento de marcas

⁷⁰ Desde de 2004, existe a possibilidade de designar a União Européia em uma solicitação via protocolo de Madrid, sendo assim viável obter proteção equivalente a uma marca comunitária, se a marca solicitada for passível de proteção no conjunto de países da União Européia.

nacionales en los otros Estados de la Unión, es una única marca que extiende sus efectos a todo el territorio de la Unión Europea.⁷¹ (GARRIDO, 1995, p 65)

Embora privilegie o território abrangido pelos países da comunidade europeia, a legislação comunitária em matéria de marca respeita o princípio de não discriminação do TRIPS, segundo o qual não pode haver diferença de tratamento entre o nacional e o estrangeiro. Encontram-se habilitados à titularidade de uma marca comunitária, não apenas os nacionais da União Europeia, como também os nacionais de Estados que façam parte da CUP ou que mantenham reciprocidade de tratamento, ou ainda aqueles que embora não façam parte desses Estados, tenham domicílio ou atividade industrial ou comercial séria e efetiva em um dos países da Comunidade ou em um Estado que seja parte da CUP.

O diferencial da marca comunitária em face da proteção nacional é a abrangência ampliada do território. As marcas nacionais nos países da União, contudo, não deixaram de existir. As legislações e escritórios nacionais de propriedade industrial do ambiente da União Europeia convivem com o instituto da marca comunitária, mantido pelo aparato da OHAMI, como se pode depreender do estabelecido do regulamento básico da marca comunitária, promulgado pelo Conselho⁷² da União Europeia.

(6) The Community Law relating to trade marks nevertheless does not replace the laws of the Member States on trade marks. It would not in fact appear to be justified to require undertakings to apply for registration on their trade marks as Community trade marks. National trade marks continue to be necessary for those undertakings which do not want protection of their trade marks at Community levels. (EUROPEAN COMMUNITY, 2009, p. 01)⁷³

⁷¹ Não é uma marca de um Estado membro da União Europeia que como consequência de um depósito internacional produz o nascimento das marcas nacionais em outros Estados da União, é uma única marca que estende seus efeitos a todo o território da União Europeia.

⁷² A designação Conselho da União Europeia em substituição a Conselho das Comunidades Europeias passou a existir após o Tratado de Maastrich, de 1993, quando a Comunidade Econômica Europeia (CEE) passou igualmente a ser denominada União Europeia.

⁷³ “A lei comunitária relativa às marcas, no entanto, não substitui as leis marcarias dos Estados-membros, que em efeito não parece justificado obrigar às empresas a registrarem suas marcas como marcas comunitárias, já que as marcas nacionais continuam sendo necessárias para aqueles que não querem a proteção de suas marcas no nível comunitário” (tradução livre).

O titular de uma marca, com proteção em qualquer país da União Européia⁷⁴, pode inclusive se opor à registrabilidade⁷⁵ de uma marca comunitária que lhe seja posterior. Para isso, é necessário que a proteção pleiteada no âmbito comunitário se refira a um signo marcário idêntico à marca anterior, e que seja aplicável a produtos e serviços também idênticos aos protegidos pela anterioridade marcária, ou ainda, que se refira a um signo marcário que reproduza marca anterior, quer pela identidade ou pela similaridade das marcas ou dos produtos ou serviços assinalados por ambas, de forma que possa causar confusão no público consumidor do país em que a marca anterior é protegida, ou ainda que possa suscitar associação indevida por parte desse mesmo público (*EUROPEAN COMMUNITY*, 2009).

A possibilidade de apresentar oposições é viabilizada com a publicação da marca⁷⁶ no veículo oficial de comunicação da OHAMI, o boletim de marcas comunitárias. As oposições eventuais à registrabilidade dessas marcas são encaminhadas a essa organização, dotada de uma complexa estrutura administrativa, que engloba uma Divisão de Oposição, responsável por avaliar se as alegações de terceiros contra a marca contestada são procedentes ou não, e uma Corte de Apelação, que, por sua vez, é encarregada de julgar os recursos contra as decisões dos órgãos de 1ª instância, inclusive as da Divisão de Oposição.

⁷⁴ O regulamento do Conselho da União Européia define como marca anterior: as marcas comunitárias; as marcas registradas em um Estado membro ou no escritório de propriedade industrial do BENELUX, ou aquelas marcas que se encontrem ainda como pedidos, desde que condicionadas à situação de se tornarem registro; as marcas que tenham sido objeto de registro internacional com efeitos em um país membro da União; ou ainda, aquelas que tenham sido consideradas notoriamente conhecida em um desses países. (*EUROPEAN COMMUNITY*, 2009).

⁷⁵ As leis marcarias contém, geralmente elencados no seu texto, motivos absolutos e relativos para a denegação de marcas. Os motivos absolutos para que se possa rejeitar uma marca seriam, em linhas gerais: a falta de distintividade, requisito mínimo para uma marca existir; e a utilização de expressões que atentem contra a moral, bons-costumes e a ordem pública. O regulamento básico sobre a marca comunitária elenca, no seu artigo 7, os motivos absolutos para a denegação do registro de uma marca comunitária, enquanto que os motivos relativos, que seriam aqueles que atingem direitos de terceiros, são elencados no artigo 8 do referido regulamento. A aplicação dos motivos absolutos no exame de uma marca comunitária é realizada *ex officio*, no entanto, os motivos relativos só são aplicados por manifestação de terceiros interessados.

⁷⁶ O processamento de uma marca comunitária até o momento da oposição segue basicamente os seguintes trâmites: o pedido, após depositado, passa por um exame formal, com o objetivo de identificar erros crassos; caso não seja verificado nada incorreto ou as incorreções sanadas, é feito um exame com base em motivos absolutos que possam impedir o registro; passada essa etapa, a OHAMI, contando também com o auxílio de escritórios nacionais de propriedade industrial da União Européia, produz relatórios de busca de marcas anteriores que podem eventualmente serem utilizadas em uma futura oposição, com a finalidade de informar o requerente da marca, oferecendo a esse, assim, a oportunidade de retirar o requerimento antes mesmo de sofrer oposição; após emitidos os relatórios, a marca é publicada e abre-se o prazo de três meses para que terceiros entrem com oposição. (OHIM (3), 2010)

Existe ainda a possibilidade de cancelamento de uma marca comunitária, por anulação ou revogação dos direitos marcários concedidos. O pedido de anulação pode ser feito sob a alegação de que o registro de uma marca afeta direitos de terceiros, sendo assim, estabelecida com base em motivos relativos, ou sob a alegação de que teria infringido um dos motivos absolutos elencados no artigo 7 do Regulamento básico sobre marca comunitária, ou ainda sob a alegação de má-fé. O pedido de revogação pode ser interposto baseando-se nos seguintes motivos: desuso não justificado da marca por mais de cinco anos consecutivos, existência de um caráter enganoso que tenha sido adquirido pelo uso da marca e a degenerescência⁷⁷ da marca em um termo ou expressão de uso comum.

Pedidos de cancelamento de marcas de terceiros também podem ser encaminhados como ações judiciais interpostas aos tribunais de justiça dos Estados-partes, denominados tribunais comunitários no Regulamento básico das marcas comunitárias. De acordo com o artigo 91 do regulamento, “Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia (...)”⁷⁸(GARRIDO, 1995, p 171).

O mesmo regulamento estabeleceu também a jurisdição dos tribunais comunitários dos Estados-membros sobre controvérsias, envolvendo violação de direitos de marcas.

A convivência de instâncias comunitárias, como o caso da OHAMI, com instâncias nacionais, como os tribunais estabelecidos pelos Estados Partes, reflete o avanço do bloco na integração em matéria de marcas. A existência da OHAMI, inclusive, só é possível pelo nível de aprofundamento da integração que permitiu a construção de instituições comuns, nas quais podem ser vistos elementos de supranacionalidade, segundo os quais os Estados

⁷⁷ A degenerescência, degeneração ou generificação da marca. ocorre “quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele Xerox, Gillete e pirex são alguns casos óbvios.” (BARBOSA , 2005, p. 8).

⁷⁸ Os Estados-membros designarão em seus territórios um número tão limitado como seja possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância. (tradução livre)

cedem parcela de sua soberania para a instituição. A supranacionalidade constitui-se em um “poder que se coloca acima dos Estados, resultante da transferência definitiva de parte de suas funções próprias aos domínios abrangidos pela entidade supranacional.”(MEDEIROS, 1997, p. 164).

O processo decisório da OHAMI reúne esses elementos de supranacionalidade, já que, por meio de um corpo funcional próprio de mais de setecentos funcionários, a instituição tem autonomia para decidir pela registrabilidade como marca comunitária dos signos marcários que são solicitados.

No entanto, no que se refere à formulação de regulamentos criados para a instituição, o princípio de intergovernabilidade, segundo o qual as decisões dependem do consenso entre os entes estatais, se faz presente. O conjunto de legislações sob o qual a OHAMI toma as suas decisões foi construído com base no consenso entre os representantes de cada Estado da União.

Mesmo em um ambiente tão integrado como o da União Européia, permanecem significativos elementos de intergovernabilidade em áreas nas quais a harmonização vem sendo promovida à longa data. Por conseguinte, a persistência de elementos de intergovernabilidade no que tange a algo importante para os Estados, como o estabelecimento de legislações, demonstra, em parte, como é árdua a tarefa de criar instituições comuns e meios decisórios comunitários.

A União Européia, até o momento, apresenta-se, todavia, como o espaço mais avançado nesse aspecto, de forma que, ao entender a trajetória seguida pelo bloco para alcançar as instituições comuns, podem ser extraídas lições úteis a outros arranjos regionais que desejem promover a integração das suas leis de propriedade industrial.

4.1.1 A construção de instituições comuns e a relação com o desenvolvimento do Direito comunitário sobre marcas.

No início da década de 1950, foram criadas duas Comunidades no cenário europeu, envolvendo seis países da Europa ocidental, a França, a Alemanha, então República Federal da Alemanha⁷⁹, a Itália e os países do BENELUX- Bélgica, Holanda e Luxemburgo: a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA) e a Comunidade Européia de Energia Atômica (EURATOM)

As comunidades tratavam de assuntos considerados sensíveis⁸⁰ para países recém saídos da Segunda Guerra Mundial. França e Alemanha, por exemplo, que representavam o cerne do novo projeto integrador, haviam participado do conflito como inimigos.

Foi nesse contexto que Jean Monet, experiente negociador e construtor da paz, propôs ao ministro de Negócios Estrangeiros francês, Robert Shuman, e ao chanceler alemão, Konrad Adenauer, a idéia de criar interesses comuns entre os seus países, ou seja, a gestão, sob o controle de uma autoridade independente, do mercado do carvão e do aço, setor estratégico para o desenvolvimento econômico de ambos. (MENEZES E PENNA FILHO, 2006, p. 25)

As Comunidades Européias, CECA e EURATOM, foram objeto de dois acordos firmados em 1957, denominados Tratados de Roma, que transformaram as duas comunidades, respectivamente, na Comunidade Econômica Européia (CEE) e na nova EURATOM. A CEE previa a formação de um mercado comum e já estabelecia políticas comunitárias (LESSA, 2006, p. 48).

A cooperação econômica no âmbito da CEE avançou muito desde a sua formação, porém o consenso quanto ao grau de integração ideal não se apresentou de forma fácil. Lessa (2006) afirma que os países que compunham o bloco possuíam divergências

⁷⁹ No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre a parte capitalista, denominada República Federal da Alemanha, e a parte comunista, denominada República Democrática da Alemanha.

⁸⁰ A região produtora de carvão e aço localizada na fronteira entre Alemanha e França foi palco de vários embates entre os dois Estados, envolvendo inclusive os que compuseram à Segunda Guerra mundial. A CECA apresentava-se assim como uma solução para integrar os recursos naturais de ambos países, buscando o ganho conjunto no lugar do combate, o que poderia gerar novos conflitos.

quanto à intensidade da integração, pois a natureza e o papel das instituições comunitárias, por englobarem assuntos que sempre foram prerrogativas dos governos nacionais, passaram a ser objeto de críticas.

Esse autor afirma ainda que o debate entre os limites a serem impostos à intergovernamentalidade e à supranacionalidade paralisaram por anos o processo de aprofundamento. A paralisia das negociações seria então interrompida com a Conferência de Cúpula de Haia, que de acordo com Lessa (2006), relançou a “Europa em grande estilo” (LESSA, 2006, p. 50).

O relançamento da Europa em grande estilo contou com comprometimentos dos governos envolvidos no sentido de alargar o bloco e aprofundar a integração. No entanto, na década de 1970, espalhou-se pelo mundo uma crise econômica que afetou significativamente o continente europeu, a crise do petróleo de 1973, que correspondeu à elevação repentina do preço do petróleo pelos países produtores. A crise gerou recessão, desemprego na Europa e com eles o fenômeno chamado *europessimismo*⁸¹, que correspondia a uma descrença profunda nos benefícios trazidos pela integração.

Essa descrença foi alimentada principalmente pelo fato de que os governos da CEE enfrentaram os efeitos da crise de forma individual e não comunitária, como poderia se esperar. Apesar da crise, Lessa (2006) afirma que “tanto o governo alemão como francês, estavam convencidos de que as dificuldades poderiam ser vencidas, mais uma vez, por um novo esforço de relançamento” (ibid, p. 51) Sendo assim, se a década de 1970 não apresentou grandes avanços na integração econômica, representou, contudo, mais uma evolução no comprometimento político, empreendido pelos países que seriam o cerne do projeto integrador.

⁸¹ Nos anos 1970, ocorreu a crise internacional conhecida como “choque do petróleo”, que representou a elevação do preço dessa *commodity*, prejudicando a atividade industrial que dependia dela como fonte de energia. O choque do Petróleo deu início a uma crise econômica internacional, que envolveu, entre outros, os países das Comunidades Européias. Diferentemente do que poderia ser esperado, os problemas advindos da crise foram combatidos com bases nacionais e não comunitárias, levando ao fenômeno de *europessimismo*, ou seja, à descrença de que o processo de integração estivesse surtindo resultados práticos para o conjunto de países.

Durante essa mesma década, a CEE recebia também, como destacam Menezes e Penna Filho (2006), a adesão da Inglaterra, Dinamarca e Irlanda, e o bloco se preparava para a entrada da Grécia, considerado um grande desafio, tendo em vista o desnível entre o grau de desenvolvimento econômico apresentado pelo país, quando comparado aos integrantes das Comunidades Européias.

Além do alargamento do bloco, como exemplo do avanço no comprometimento político, podem ser destacadas as eleições diretas, em 1979, por sufrágio universal do Parlamento Europeu, um dos órgãos da CEE criado em 1952, ainda no âmbito das Comunidades Européias. Menezes e Penna Filho (2006) destacam que até esse ano, o referido órgão era composto por membros dos parlamentos nacionais, nomeados como representantes dos seus respectivos países. A partir de então, os integrantes do Parlamento Europeu passaram a ser eleitos por voto direto em cada um dos países da CEE para cumprirem um mandato de cinco anos.

Os comprometimentos políticos da década de 1970 e a superação da crise econômica e do que foi chamado de europessimismo contribuiu para que na década posterior, como destaca Lessa (2006), houvesse “o retorno da grande ambição de formação de união política entre os membros da Comunidade Européia” (LESSA, 2006, p. 54), que ficou consignado pelo Ato Único Europeu.

O documento surgiu como resultado de duas propostas, uma originada do Parlamento Europeu e outra proveniente do Conselho Europeu, que foram incorporadas em um relatório da Comissão Européia. As propostas eram consensuais quanto à necessidade de fortalecer as instituições comunitárias, o que incluía o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, que deveria ter sua jurisdição ampliada para novas matérias de conflito. Outro consenso estabelecido foi a necessidade de estabelecimento de um verdadeiro mercado comum, conforme havia sido previsto no Tratado de Roma. A Comissão européia, baseando-se nessas idéias, apresentou ao Conselho Europeu proposta de “adoção de medidas que

permitissem a realização do “espaço econômico sem fronteiras”, franqueando a livre circulação de bens, capitais e trabalho” (ibid, p 55).

O “Ato Único, assinado pelos então 12 Estados membros da Comunidade, reafirmou o propósito da criação da União Política e promoveu o revigoramento do processo de integração na Europa” (MENEZES e PENNA FILHO, 2006, p. 33), abrindo caminho para que fosse firmado o Tratado da União Européia de 1993 em Maastricht.

O Tratado de Maastricht representou uma nova dimensão ao processo integrador. Com o tratado, a CEE passou a ser designada União Européia, estabelecida sobre três pilares: o pilar comunitário, a Política Externa e Segurança Comum (PESC) e a cooperação nos campos da justiça e das questões internas. O pilar comunitário refere-se principalmente à gestão do mercado interno e as políticas econômicas comuns e apresenta elementos significativos de supranacionalidade. Os outros dois pilares baseiam-se mais na intergovernabilidade.

Após o Tratado, o bloco evoluiu para o atual estágio de integração, mais avançado do que o mercado comum vislumbrado no início do processo, que corresponde a uma União Econômica, com o estabelecimento de um Banco Central Europeu e uma moeda única, ainda não adotada por todos os países.

Conforme afirmam Menezes e Penna Filho (2006), a União Européia é o exemplo mais proeminente de integração, porém como poderia ser previsto em qualquer projeto integrador de grande porte, existem avanços e recuos ao longo do processo. Um dos obstáculos mais evidentes em qualquer projeto semelhante é a resistência dos Estados envolvidos em cederem a sua soberania em prol de objetivos comuns.

Saraiva (2007)⁸² afirma que os países da então CEE só aceitaram uma diminuição no grau de suas autonomias porque no final da Segunda Guerra não eram capazes de construir políticas nacionais isoladas. Esse teria sido o grande mote para o

⁸² Saraiva (2007) baseia sua afirmação no britânico Alan Milward, um estudioso das relações internacionais.

aprofundamento da integração na Europa, a “abdição de parcela da soberania nacional para recuperá-la logo mais, por meio da busca da concertação comunitária”(SARAIVA, 2007, p. 239).

Menezes e Penna Filho (2006), todavia, apresentam motivos menos pragmáticos para o engajamento dos Estados no processo integrador. Os autores destacam que o início da integração, nos anos 1950, teria ocorrido como resposta do continente europeu à bipolarização do mundo e à Guerra Fria, como também, à necessidade de recuperação econômica do pós Segunda Guerra. No entanto, os demais avanços são associados à real vontade política que identificou na integração maiores benefícios do que nas estratégias nacionais isoladas.

Apenas com a cessão de parcela da soberania de cada Estado e com o fortalecimento de órgãos, como o atual Tribunal da União Européia, é que se tornou possível a harmonização dos principais aspectos das legislações marcarias dos Estados que compõem a União, pois foi por meio da jurisprudência, construída por esse tribunal, que foram reunidos elementos suficientes para a formação de um Direito Marcário comunitário. Ademais, somente com o avanço na integração, houve a possibilidade de surgimento da marca comunitária e da OHAMI, responsável seu processamento.

A cessão de parcelas das soberanias nacionais, que tornou possível essa harmonização, por parte dos Estados que hoje compõem a União Européia não foi algo fácil de ser alcançado. Como prova dessa dificuldade, pode-se citar a persistência do caráter mais intergovernamental na formulação da PESC, por exemplo.

O processo de adoção da supranacionalidade no bloco europeu foi acompanhado por críticas e resistências. A superação veio principalmente pela vontade política de avançar, já que esses países, que haviam sofrido as consequências negativas da Segunda Guerra, se convenciam de que, em muitos casos, as bases comunitárias eram mais vantajosas do que as nacionais (LESSA, 2006).

A experiência da marca regional na Europa surgiu, assim, como uma das áreas em que esse pensamento de valorização das bases comunitárias prevaleceu, tornando-se expressão de um intenso processo de integração regional.

Embora mereça certo destaque pela peculiaridade da sua criação, a marca comunitária, no entanto, não é a única iniciativa de marca regional que vigora atualmente, merecendo que se chame atenção também para a experiência da ARIPO.

4.2 Experiência de marcas regionais no continente africano.

A experiência da marcas regionais no continente africano, por meio da OAPI⁸³, que reúne países cuja língua oficial é a francesa, e da ARIPO, composta por países de língua inglesa, em muito se diferencia do caso europeu, tanto no que tange à integração dos países quanto à forma de administração dessas marcas.

4.2.1 O Caso ARIPO

A ARIPO surgiu, na década de 1970, como resultado de uma série de seminários sobre patentes e *copyrights* realizados entre países africanos de língua inglesa em Nairóbi.

Nesses encontros, foi identificada a necessidade de criação de uma instituição regional sobre propriedade industrial. No entanto, tendo em vista os poucos recursos que dispunham, solicitaram o auxílio de duas organizações internacionais, da *United Nation Economic Commission for Africa*⁸⁴ (UNECA), e da OMPI, que, por conseguinte, foram responsáveis por redigir a minuta do tratado de constituição da ARIPO, atualmente

⁸³ O sistema de marca regional da OAPI se aproxima mais do sistema de centralização das decisões em matéria de marcas adotado pela a OHAMI. Sendo assim, como no presente trabalho a proposta é de analisar experiências mais distintas que possam contribuir para o estabelecimento de uma marca regional no MERCOSUL, optou-se por apresentar apenas o caso ARIPO, já que a experiência da UE já foi abordada neste trabalho.

⁸⁴ Comissão Econômica das Nações Unidas para a África.

constituída pelos seguintes países: Botswana, Gâmbia, Gana, Quênia, Lesoto, Libéria, Malawi, Moçambique, Namíbia, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue (ARIPO, 2006 b).

A organização foi criada para administrar não só os direitos de propriedade industrial, como também *copyright*, incluindo atualmente ainda outros direitos, como conhecimentos tradicionais.

Uma das principais motivações para a criação da ARIPO foi a necessidade de maximizar a utilização de recursos humanos e financeiros na administração das marcas, baseando-se na cooperação entre os países. No *Lusaka Agreement*, tratado que funda a organização, há ainda a menção a uma futura aproximação das legislações (ARIPO, 2006.a).

O surgimento da organização, diferentemente do caso europeu, não ocorreu dentro de um projeto maior de integração econômica. A União Africana, uma das experiências de integração regional no continente, com o maior número de Estados Partes, só foi constituída em 2000, em substituição à Organização de Unidade Africana, de 1963, cujo objetivo era fortalecer a unidade e solidariedade entre os países, recém independentes (SEITENFUS, 2005).

O esforço dos países africanos em se restabelecer da herança negativa que a colonização deixara nos campos econômico, social e político, apresentou-se como obstáculo para avanços mais significativos de integração econômica, embora haja iniciativas como a da União Econômica e Monetária Oeste Africana (UEMOA), composta por oito países, com objetivo de formação de um mercado comum (BARROS, 2004, p. 218).

A falta de conexão das marcas regionais, administradas pela ARIPO, com um projeto integrador de maior monta, como o da UE, constitui uma das explicações para que os pedidos feitos no âmbito da organização sejam processados de forma distinta do que ocorre com as marcas comunitárias.

As regras referentes aos requerimentos de marcas na ARIPO encontram-se no Protocolo de Banjul, de 1993 (ARIPO, 2010). Apenas oito países dos que fazem parte da organização são signatários do Protocolo, a saber, Botswana, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zimbábue, Swatzerlândia, Tanzânia e Uganda (ARIPO, 2009).

Os procedimentos para a obtenção de um registro de marca concedido pela ARIPO são os seguintes: primeiramente, qualquer interessado que deseja obter uma marca, pode submeter a sua solicitação ao escritório de propriedade industrial de um dos países membros ou diretamente à organização, designando os países-membros nos quais deseja proteção; a ARIPO ou o escritório nacional que recebeu o pedido realiza o exame de aspectos formais do pedido; caso as formalidades sejam atendidas, ou se forem respondidas eventuais exigências referentes aos aspectos formais, o escritório nacional encaminha o pedido à ARIPO caso esse não tenha sido entregue diretamente à organização; a ARIPO, por sua vez envia o pedido para todos os escritórios de propriedade industrial dos Estados-membros para que se manifestem quanto à registrabilidade do signo marcário, de acordo com a sua legislação nacional, dentro de um prazo determinado (ARIPO, 2006.c).

Sendo assim, a ARIPO não possui autonomia equivalente à encontrada no caso europeu, já que depende da aprovação dos países para que se conceda o registro de uma marca. “Every application for the registration of a mark shall be examined in accordance with the national laws of Contracting State⁸⁵” (ARIPO, 2006.c).

A marca no sistema ARIPO, diferentemente do que ocorre na UE, não abrange a totalidade dos Estados-membros. Apenas metade dos Estados que fazem parte da organização africana são signatários do Protocolo de Banjul. Ademais, o requerente da marca pode não designar todos os signatários do Protocolo. E, por fim, caso haja um requerimento que abranja o conjunto de Estados-parte do protocolo, pode haver decisões diferentes, de forma que a marca seja aprovada em alguns países e em outros não.

⁸⁵ Todo requerimento de marca deverá ser examinado de acordo com as legislações nacionais do Estado Parte.

O sistema adotado pela ARIPO se assemelha mais ao constante no Protocolo de Madri em uma escala reduzida, pois além de existir a possibilidade de designar apenas alguns países em vez do conjunto de signatários do Protocolo de Banjul, o poder decisório dos Estado é mantido, estando obrigados apenas ao cumprimento de prazos⁸⁶.

Mesmo diante da manutenção do poder decisório, apenas a metade dos integrantes da ARIPO aderiu ao Protocolo de Banjul, o que demonstra que até agora não houve interesse suficiente dos países não signatários em assumir os compromissos contidos no texto do Protocolo.

A adesão reduzida ao documento enfraquece a idéia de uma marca regional, já que limita a possibilidade de proteção a alguns integrantes do ARIPO. Nesse sentido, a marca comunitária apresenta a vantagem de abranger a totalidade de membros da União.

Não há no caso ARIPO cessão de parcela da soberania no que se refere aos direitos marcários, como ocorre na OHAMI, mas sim um projeto de cooperação em matéria de marcas, que engloba não apenas a facilitação dos procedimentos para o depósito e administração da marca, como também troca de treinamento e de experiências entre os escritórios nacionais de propriedade industrial envolvidos.

A experiência dessa organização africana surgiu da necessidade de economia de recursos, sendo útil para os países envolvidos no projeto. O caso ARIPO pode não ser um modelo de integração econômica ou de prevalência da supranacionalidade em matéria de direitos de marcas, mas atende às necessidades de desburocratização do direito para os países signatários do Protocolo de Banjul, apresentando-se como um exemplo válido para futuras pretensões de uma marca regional no MERCOSUL.

⁸⁶ No Sistema ARIPO, cada parte designada deve fornecer uma comunicação à organização dentro do prazo de doze meses. Caso, essa comunicação não seja fornecida, a marca é considerada automaticamente concedida. (ARIPO, 2006.c).

4.3. Contribuições do caso UE e ARIPO para uma futura marca regional no MERCOSUL.

As experiências da marca comunitária e da marca regional da UE e da ARIPO podem servir como exemplo para uma futura construção de um sistema de depósitos e registros de marcas que tenha abrangência regional no espaço do MERCOSUL. Para isso, devem ser consideradas, contudo, as diferenças significativas entre os estágios de desenvolvimento e integração entre o MERCOSUL e os dois arranjos.

Por um lado, a UE, com um economia muito mais desenvolvida e integrada, vem há muito mais tempo empenhando-se na construção de instituições comuns, das quais necessita o MERCOSUL, para que se atinja um grau de integração semelhante. Por outro lado, a iniciativa africana, composta por países em geral menos desenvolvido do que os do MERCOSUL, embora tenha alcançado o instituto de uma marca regional, apresenta um sistema que se assemelha muito mais ao que seria uma espécie de Protocolo de Madri.

O sistema africano consegue atingir o objetivo de redução da burocracia para o depósito e manutenção de uma marca, porém, não concede direitos que valham para todos os países membros da organização. Enquanto, na UE, a marca concedida é válida para todos os países da União, no sistema africano, não existe esse aspecto de unicidade do registro da marca, pois o registro só é válido no país que o aprova.

Os elementos de supranacionalidade existentes na OHAMI não são, assim, reproduzidos na ARIPO. No sistema, gerido por esta organização, cada país possui autonomia para decidir pela registrabilidade de uma marca dentro do seu território.

Diante desse quadro, cabe aos meios negociadores do MERCOSUL avaliar primeiramente se a integração em matéria de marcas no espaço regional é desejável e, caso seja, determinar o melhor caminho a seguir.

Qualquer avanço em direção à integração dependerá de vontade política dos Estados envolvidos. No caso ARIPO, os países tiveram de se engajar em uma iniciativa de

criação de uma organização regional, com algum aparato administrativo que permitisse a gestão das marcas. No caso da UE, essa vontade política apresentou-se muito mais expressiva, já que a integração em matéria de marcas dependeu da cessão de parcela da soberania dos países no processo decisório da marca comunitária e na constituição de instituições comuns.

Como o MERCOSUL tem como objetivo precípuo a formação de um Mercado Comum, entende-se que a integração deva seguir no sentido de atribuir maior poder decisório às instituições do bloco por meio da cessão gradual de parcelas de soberania dos Estados envolvidos, já que de, acordo com Basso (1997), o avanço em cada etapa do processo de integração está condicionado à essa cessão.

Contudo, deve-se considerar que o histórico de formação do MERCOSUL em muito se diferencia do processo de constituição da UE, de modo que a trajetória a ser seguida pelo bloco não constitua em uma mera tentativa de imitação dos caminhos seguidos pelo processo de integração europeu.

Embora a União Européia tenha sido a inspiradora do Mercosul, cabe reconhecer a existência de profundas diferenças entre as duas organizações. O Mercosul preconiza a instituição de um mercado comum, através da união aduaneira e da livre circulação dos bens e das pessoas, enquanto a União Européia preconiza uma união econômica e monetária, além da concretização da integração econômica e política. São muitos diferentes também os fatores que levaram à associação: na Europa, a conjuntura do pós-guerra; no Cone Sul, a conjuntura de globalização e interdependência. Na Europa, razões de ordem político-militar (controle do uso do carvão e do aço) e de ordem econômica e social (pobreza e carência de produtos alimentares); na América do Sul, razões de ordem essencialmente econômica. Há ainda diferenças estruturais e orgânicas: o Mercosul assenta-se no princípio de intergovernabilidade e de igualdade jurídica e funcional dos Estados partes, enquanto a UE assenta-se no institucionalismo e no princípio de proporcionalidade e da desigualdade funcional dos Estados membros, com órgãos representativos dos governos e órgãos próprios da organização. (BONIOLO, 2004, p. 01)

O exemplo da ARIPO pode se apresentar como contraponto à experiência europeia, servindo para nortear uma possível discussão que se baseie em um caráter mais intergovernamental em que os países participam diretamente do processo de tomada de decisão que envolve a concessão de direitos marcários.

Na escolha do caminho para a criação de uma marca regional, as experiências da UE e da ARIPO, cada uma com as suas singularidades, poderão servir ao MERCOSUL como aprendizado.

5. Desafios para a criação de uma marca regional no MERCOSUL.

A possibilidade da existência de uma marca regional no MERCOSUL ou de uma harmonização em matéria de marcas no âmbito do bloco tem feito parte de alguns estudos como o de Araujo (2003). Um modelo de integração nessa área geralmente sugerido é o da marca comunitária, já que esse tem sido o mais avançado exemplo de harmonização em direito marcário (ARAUJO, 2003).

A realidade do MERCOSUL, contudo, apresenta várias diferenças quando comparada ao contexto em que a UE e o instituto da marca comunitária foram criados.

Uma das diferenças que podem ser apontadas é o tempo de existência e maturação de cada um desses blocos. Afinal, como afirmam Menezes e Penna Filho (2006), a UE representa um projeto ousado e relativamente bem-sucedido de integração regional. Esse projeto surgiu ainda na década de 1950, com o Tratado de Roma, e passou por longo período de construção de instituições comuns e aprofundamento. O MERCOSUL, contudo, surgiu na década de 1990, com o Tratado de Assunção, e está completando vinte anos de existência, ou seja, o projeto do MERCOSUL é pelo menos trinta anos mais novo do que o europeu, não apresentando ainda um grau de construção de instituições comuns que possa equivaler ao da UE.

A maturidade alcançada no bloco europeu permitiu o surgimento de elementos de supranacionalidade em questões como o direito marcário e o instituto da marca comunitária.

Na UE, a harmonização de legislações marcárias e a criação da marca comunitária foi facilitada pela existência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, uma instituição com caráter supranacional. O Tribunal reuniu jurisprudência em diversas

controvérsias levadas a juízo que envolviam o direito de marcas e questões de livre comércio (GARRIDO,1995).

No MERCOSUL, a ausência de instituições supranacionais (BAHIA, 1998) tende a dificultar o avanço do processo de integração, principalmente em assuntos como a propriedade intelectual.

A ausência de um ordenamento jurídico comunitário, de efetividade supranacional, prevalente sobre o direito nacional nas matérias específicas de interesse da comunidade constitui-se em um dos obstáculos ao sucesso da integração dos Estados-Partes do MERCOSUL. (SILVA e SILVA, 2002)

Sendo assim, torna-se essencial para a discussão aqui apresentada que se avalie a importância da supranacionalidade para o adensamento do processo de integração em questões de propriedade intelectual.

5.1 Supranacionalidade e Intergovernmentabilidade no MERCOSUL.

A supranacionalidade requer cessão de parcela de soberania por partes dos Estados com o objetivo de satisfação de um bem comum (LORENTZ, 2001, p. 33). Conforme Bahia (1998), a supranacionalidade pode ser entendida por duas acepções diferentes:

Em um primeiro sentido, pode ser entendida como a formação das decisões do bloco de modo superior à vontade das partes (decisão por maioria, qualificada ou simples, ponderada ou não). Em um outro sentido, tomando-se como referencial o direito a ser aplicado em cada Estado Parte, pode ser compreendida como a consideração da norma comunitária em patamar superior ao direito interno. O primeiro tipo poderia ser denominado de supranacionalidade comunitária, enquanto o segundo de supranacionalidade interna. (BAHIA, 1998, p.193)

No MERCOSUL, não há o que Bahia (1998) denomina de supranacionalidade comunitária, já que as decisões são alcançadas por consenso. O processo decisório nas instituições do bloco é intergovernamental, como assinala Vazaquez (2001):

La realidad institucional de este Mercado Común del Sur muestra hasta ahora un carácter netamente intergubernamental porque tanto sus instituciones como sus funcionarios reciben instrucciones o directivas de los países que a los cuales representan y están sujetos a su poder disciplinario. (VAZAQUEZ, 2001, p. 20)⁸⁷

Não existe no bloco também o que o autor conceitua como supranacionalidade interna. As regras do MERCOSUL nem sequer são autoaplicáveis (ALVAREZ, 2008). Quando se alcança uma decisão dentro do bloco, a mesma deve passar por um processo equivalente à recepção na legislação interna de um tratado internacional⁸⁸. “A obrigatoriedade somente surge para os Estados membros após a incorporação das normas comunitárias ao direito nacional.”(BAHIA, 1998, p. 194).

Para Carvalho e Benjamin (2007), a ausência de supranacionalidade ou a natureza intergovernamental do MERCOSUL não compromete por completo a sua efetividade. Os autores reconhecem que há uma espécie de déficit institucional⁸⁹ no bloco, mas afirmam que “o gradualismo e a flexibilidade que têm pautado a construção jurídico-institucional do MERCOSUL nesses últimos quinze anos revelaram-se fundamentais para a preservação e a consolidação do projeto de integração” (CARVALHO e BENJAMIM, 2007, p. 108).

Os autores afirmam que, independentemente da ausência de supranacionalidade, o dinamismo do processo de integração pode ser constatado por uma série de iniciativas que surgiram desde a formação do bloco, o que inclui, por exemplo, o estabelecimento de grupos e subgrupos de trabalho destinados a promover a coordenação de políticas macroeconômicas.

⁸⁷ A realidade institucional deste Mercado Comum do Sul mostra até agora um caráter meramente intergovernamental porque tanto suas instituições como seus funcionários recebem instruções ou diretivas dos países os quais representam e estão sujeitos ao seu poder disciplinar. (tradução livre)

⁸⁸ No Brasil, esse procedimento é composto pela submissão do tratado ao parlamento, que pode aprovar ou rejeitar o documento. No caso de aprovação, o tratado, em regra geral, ganha *status* de lei ordinária, hierarquicamente inferior à constituição brasileira.

⁸⁹ De acordo com Meza (2000) “se entende por institucionalidade tudo o que é vinculado às normas que regulam ou regulamentam a existência, composição, competência dos órgãos – e sobretudo – das instituições, estabelecidos em um esquema de integração regional e as formas de interrelacionamento recíproco previstas efetivamente, para alcançar objetivos comuns” (MEZA, 2000, p. 264) (tradução livre). Sendo assim, o *déficit* institucional corresponde à falta dessas normas e instituições.

A criação desse grupos e subgrupos possibilitou as primeiras negociações em matéria de propriedade intelectual, já que o subgrupo 7 do grupo de coordenação de políticas econômicas criou a Comissão de Propriedade Intelectual voltada para promover negociações sobre o tema (MORO, 1998).

A ausência de supranacionalidade no bloco também é avaliada por Meza (2000). Segundo o autor, o conceito de supranacionalidade encontra-se no âmago da constituição da União Européia. O termo estaria, dessa forma, profundamente relacionado ao caminho que o bloco europeu decidiu seguir. Sendo assim, “no es conveniente examinar la cuestión de la institucionalidad del Mercosur desde una perspectiva comparativa con la U. E. porque los dos proyectos son distintos⁹⁰” (MEZA, 2000, p. 270).

Carvalho e Benjamin (2007) afirmam que a intergovernamentalidade no MERCOSUL atribui inclusive maior legitimidade às decisões do bloco. Apesar disso, os autores admitem que a complexidade do processo decisório, dependente do consenso entre os países membros, pode dificultar a aprovação de algumas medidas.

Não há como contestar que a necessidade de contar em todas as circunstâncias com o consenso dos quatro (em breve cinco) Estados Partes para a adoção de uma norma pode tornar o processo decisório um exercício complexo, lento e, às vezes, mesmo frustrante (CARVALHO e BENJAMIN, 2007, p. 110).

A intergovernamentalidade preserva a soberania estatal, mas dificulta algumas ações mais ousadas em matéria de integração econômica (CARVALHO e BENJAMIM, 2007).

O caso ARIPO, por exemplo, demonstra que é possível a criação de algum sistema marcário regional com a manutenção da soberania dos países, para simplificar e desburocratizar o requerimento de uma marca, porém demonstra as dificuldades de ter como base da experiência de marca regional o caráter intergovernamental, já que nem todos os

⁹⁰ “Não é conveniente examinar a questão da institucionalidade do MERCOSUL de uma perspectiva comparativa com a EU porque os dois projetos são distintos.” (tradução livre).

países que fazem parte da ARIPO são signatários do Tratado sobre marcas e cada um pode decidir de forma distinta a respeito dos pedidos encaminhados (CARVALHO e BENJAMIM, 2007).

O modelo da UE, entretanto, demonstra que a supranacionalidade alcançada no bloco facilitou o processo de integração em matéria de marcas.

No MERCOSUL, a supranacionalidade, definida como comunitária por Bahia (1998), ou seja, aquela que abarca outros tipos de decisão, que não seja por consenso, até pode ser alcançada, sem grandes alterações no ambiente jurídico de cada Estado envolvido, se houver vontade política para mudar o procedimento decisório do bloco. Contudo, a supranacionalidade interna, aquela que define que as leis comunitárias são superiores às leis internas, não seria possível dentro do quadro jurídico atual, pois, de acordo com Bahia (1998), as constituições brasileiras e uruguaias não permitem.

Silva e Silva (2003) afirmam que a promulgação de uma emenda constitucional poderia promover a supranacionalidade interna no caso brasileiro. Contudo, os autores ressaltam que houve tentativa de inserir o instituto da supranacionalidade no ordenamento jurídico brasileiro em 1995, mas não houve aprovação do Congresso Nacional, o que demonstra certa resistência em aceitar esse instituto.

Quanto ao Uruguai, os autores destacam que, por ocasião de alterações realizadas no texto constitucional da República Oriental do Uruguai em 1994, foi modificado de “forma bastante tímida” o artigo 6º da Constituição (ibid, p 01), passando a prever que “(...)La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. (...)”⁹¹ (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 2004).

Embora Silva e Silva (2003) destaquem uma certa propensão do Uruguai em uma futura aceitação do instituto da supranacionalidade, cabe ressaltar que, no mesmo texto

⁹¹ A República procurará integração social e econômica dos Estados Latino-americanos no que se refere a defesa comum dos seus produtos e matérias-primas. (tradução livre).

constitucional uruguaio, o artigo 4 afirma a soberania do Estado na formulação de leis. “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.”⁹² (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 2004), não deixando muito espaço para que esse instituto seja aceito sem que haja modificações significativas no texto constitucional.

A Argentina já realizou mudanças no seu texto constitucional, permitindo ao Congresso Nacional aprovar tratados de integração que “deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.”⁹³ (REPUBLICA ARGENTINA, 1994, art 75, inc. 24).

Silva e Silva (2003), ao discorrerem sobre a supranacionalidade no MERCOSUL, mencionam o texto constitucional paraguaio, de 1992, em que a República do Paraguai “em condições de igualdade com outros Estados, admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, econômico, social e cultural” (ibid, p. 01).

Sendo assim, para que se alcance a supranacionalidade no bloco, considerando os quatro membros plenos e fundadores, seria necessário que se promovessem alterações significativas nos textos constitucionais uruguaio e brasileiro (BAHIA, 1998).

Enquanto não se alcancem instituições supranacionais no MERCOSUL, uma das soluções encontradas para que se avance na integração econômica do bloco seria a busca de concertação, nos grupos e subgrupos de discussão criados, para o aprofundamento da cooperação e coordenação entre os países-membros (CORREIA, 2000). Embora seja o meio

⁹² A soberania em toda a sua plenitude existe radicalmente na Nação, à que compete o direito exclusivo de estabelecer suas leis do modo que mais adiante se expressará. (tradução livre).

⁹³ “deleguem competência e jurisdição a organizações supraestatais em condições de reciprocidade e igualdade e que respeitem a ordem democrática e os direitos humanos. As normas ditadas em sua consequência tem hierarquia superior às leis.”. (Tradução livre)

mais complexo de se promoverem avanços, a maior integração em matéria de marcas, na ausência de bases supranacionais, passa por essa concertação.

Resta saber se um sistema de marca regional em bases apenas cooperativas seria eficaz ao ponto de, pelo menos, envolver todos os Estados do MERCOSUL. No caso da ARIPO, foi visto que nem todos membros estão engajados no sistema regional criado pela organização. Ademais, o objetivo de harmonização de leis em propriedade industrial, previsto no Tratado de Lusaka, permanece como prioridade estratégica de 2011-2015 (ARIPO, 2010), não sendo possível assegurar que esse objetivo seja alcançado, já que se depende da cooperação dos países envolvidos.

As discussões sobre a propriedade intelectual no MERCOSUL têm sido até hoje principalmente baseadas na coordenação de políticas macroeconômicas. A Comissão de Propriedade Intelectual surgiu, assim, para abordar essa temática, em um dos subgrupos que se destinam à coordenação dessas políticas.

Por meio da tentativa de coordenação, se alcançou o texto de um Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem que apesar de não criar uma marca regional, buscava estabelecer regras comuns aos países membros. O Protocolo foi ratificado apenas pelo Uruguai e pelo Paraguai e até hoje não há acordo de harmonização em matéria de propriedade industrial vigente em todos os países do bloco (MRE-PY, 2010).

Diante disso, entender a trajetória das questões “propriedade intelectual” e, principalmente, “marcas” no MERCOSUL torna-se essencial para que se possa analisar propostas de uma futura marca regional.

5.2 Propriedade intelectual no MERCOSUL: as marcas no projeto de integração.

Além dos foros multilaterais, como a OMC e a OMPI, a propriedade intelectual tem

sido objeto também dos processos de integração regional, como na União Européia, em que foi criada a marca comunitária.

No MERCOSUL, embora não sejam ainda encontrados avanços em matéria de propriedade intelectual equivalentes aos que ocorreram no continente europeu, o assunto, tem estado nas pautas de negociações do bloco desde a década de 1990 (MORO, 1998).

Prado (1994) ressalta que a proteção da propriedade industrial é basilar para o livre fluxo de mercadorias entre os países do bloco. O estabelecimento de regras eficientes em matéria de propriedade intelectual é necessário para a eliminação de obstáculos ao comércio internacional e para a repressão às práticas desleais do comércio (MORO, 2003, p. 219)

A propriedade intelectual foi inserida como assunto a ser tratado no Subgrupo de Trabalho 7⁹⁴, do Grupo do Mercado Comum⁹⁵, criado pelo anexo V do Tratado de Assunção, para fins de coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. O subgrupo criou, em 1992, validado pela resolução nº 25 do Grupo do Mercado Comum, uma comissão temática sobre o assunto, denominada Comissão de Propriedade Intelectual. Nesse momento, a propriedade intelectual ainda fazia parte das discussões na Rodada Uruguai, que formularam o TRIPS.

O tema foi também objeto de discussão dentro de uma esfera geográfica bem mais ampliada do que o MERCOSUL, a ALCA, que tinha na propriedade intelectual um dos seus principais temas da integração, tendo em vista, principalmente, a liderança dos Estados Unidos no processo (ROSENBERG, 2003).⁹⁶

⁹⁴ O Subgrupo de Trabalho VII é composto pela participação de setores governamentais, privados (empresários e sindicalistas) e órgãos e entidades que atuam nos temas de interesse. Entre as partes, encontram-se o MRE, INMETRO, SEBRAE, BNDES, MCT, representantes da CNI, entre outros. (MDIC, 2010)

⁹⁶ O projeto de criação da Área de Livre Comércio das Américas surgiu em decorrência da “Iniciativa para as Américas”, no governo norte-americano Bush pai, foi retomada por Clinton em 1994 e foi objeto de profundas discussões ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000. Rosenberg (2003) destaca como a sociedade percebia o projeto como uma necessidade de impor aos demais países a legislação nacional norte-americana, indo além dos limites de proteção do TRIPS.

Ao longo das negociações da ALCA, a estratégia adotada pelos países do MERCOSUL foi a busca de consensos entre eles. Rosenberg (2003) afirma que o Brasil levou propostas sobre a propriedade intelectual, antes negociadas no MERCOSUL, tendo por premissa que a defesa de possíveis interesses comuns relativos ao tema fortalecia o poder de barganha dos países do bloco em um foro maior de negociações com a presença dos Estados Unidos. Nesse sentido, Markwald e Iglesias (2000) ressaltam que os países do MERCOSUL atuaram em bloco nas negociações da ALCA, defendendo posições previamente acertadas.

O projeto de integração hemisférica arrefeceu, porém o alcance de consensos em propriedade intelectual, ou ainda, do estabelecimento de regras comuns sobre a matéria, permanece importante para que se avance na integração no MERCOSUL (ARAÚJO, 2003).

As diversidades nos interesses nacionais de condução de política tecnológica podem, no entanto, apresentar-se como desafio para possíveis tentativas de harmonizar os direitos de propriedade intelectual nos países-membros do MERCOSUL, principalmente quando se considera que, embora se tratem todos de países em desenvolvimento, conforme Sica (2007), existem assimetrias econômicas significativas entre seus membros. O tamanho e a diversidade da economia brasileira supera em muito a de outros membros como o Paraguai, por exemplo.

Mesmo diante desse desafio, houve intenção dos que conduzem o processo de integração de buscar algum tipo de harmonização, conforme destaca Moro (1998):

(...) a princípio a harmonização que seria feita deveria abordar toda a matéria referente à propriedade intelectual, mas não foi possível tal feito devido à várias divergências que foram surgindo no transcorrer das negociações. Além disso à época vários desses temas não tinham legislação própria em alguns países do MERCOSUL, ou ainda não havia consenso na discussão de certos temas relativos à Patentes, visto que o Brasil e a Argentina estavam discutindo internamente o tema. Assim, foi sendo a matéria consideravelmente reduzida aos pontos que menos polêmicas causavam. (MORO, 1998, p 89)

Os pontos aparentemente menos polêmicos, destacados pela autora, são os que referem às marcas, indicações de procedência, denominações de origem e desenho industrial, para os quais foram formulados dois protocolos de harmonização, respectivamente, em 1995 e 1998. O segundo protocolo não foi ratificado por nenhum país-membro ainda. Quanto ao primeiro, mesmo completos quinze anos do estabelecimento do acordo na esfera do MERCOSUL, os efeitos do tratado não vigoram em todos os países-membros, apenas no Paraguai e no Uruguai, que já ratificaram o referido acordo. (MRE-PY ,2010)⁹⁷

O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem chegou a ser encaminhado ao Congresso Nacional brasileiro para ser ratificado, porém o Poder Executivo brasileiro solicitou que o acordo fosse retirado de tramitação, por meio da mensagem presidencial nº 1872⁹⁸, publicada no dia 19 de maio de 2000 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000). Como motivo para a retirada, foram alegadas as mudanças introduzidas pelo Acordo TRIPS e pela legislação brasileira.

No mesmo ano em que o acordo foi retirado de tramitação do Congresso Nacional brasileiro, os países do MERCOSUL reafirmaram, em reunião ordinária do Subgrupo de Trabalho 7, a necessidade de harmonização no âmbito de marcas. Nesse encontro, os países também declararam que o bloco buscaria posições convergentes nas negociações em foros internacionais que afetassem as legislações nacionais em matéria de propriedade intelectual (MERCOSUR, 2000).

⁹⁷ Em geral, as regras do MERCOSUL são aplicáveis quando todos os países depositam os instrumentos de ratificação na Secretaria do bloco. No Protocolo sobre marcas, indicação de procedência e denominações de origem, contudo, havia a determinação no próprio instrumento que as normas seriam aplicáveis, nos países que já o tivessem ratificados, após a segunda ratificação. O depósito do segundo instrumento de ratificação ocorreu em agosto de 2000.

⁹⁸ A mensagem 1872 foi uma mensagem presidencial publicada no Diário da Câmara dos Deputados no qual o executivo solicitou ao Congresso a retirada de tramitação do Protocolo de Harmonização sobre Normas de Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem.

Em 2001, de acordo com ata de reunião ordinária do Subgrupo de trabalho 7, a Comissão de Propriedade Intelectual passou a ter como objetivo a revisão do Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem (MERCOSUR, 2001). Em 2004, as matérias “marcas” e “indicações geográficas”, que envolve indicações de procedência e denominações de origem, foram negociadas em protocolos separados e obteve-se um novo texto do tratado referente às marcas no âmbito do Subgrupo (MERCOSUR, 2004). No entanto, esse documento em matéria de marcas ainda não foi aprovado como norma do bloco⁹⁹.

Pode-se afirmar que uma série de questões emergem com as tentativas de harmonização em propriedade intelectual no MERCOSUL. Uma delas é a existência do TRIPS, que já estabelece padrões mínimos para a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Esses padrões tornaram-se mais rígidos para os países em desenvolvimento, desfavorecidos pelas assimetrias econômicas e tecnológicas em relação aos países desenvolvidos (CHANG, 2004).

No TRIPS, também se estabelece que qualquer vantagem dada a um dos membros da OMC em matéria de propriedade intelectual deve ser automaticamente estendida aos demais membros, conforme o art. 4:

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida a um Membro que (...) d) resultem de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Consultivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPs e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra nacionais dos demais Membros. (TRIPS, art. 4)

⁹⁹ O Grupo do Mercado Comum precisa editar resolução a respeito para que o novo documento seja válido como norma do MERCOSUL. (MERCOSUL, 1994)

Diante desse artigo, iniciativas atuais que envolvam harmonização de direitos, atribuindo vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade não podem estar restritas aos nacionais do bloco, sejam empresas ou pessoas físicas.

A possibilidade de infração desse acordo multilateral tem sido uma preocupação demonstrada por representantes do governo brasileiro. O então presidente do INPI, Roberto Jaguaribe, ao discursar sobre as perspectivas do desenvolvimento internacional da proteção da propriedade intelectual no MERCOSUL em um seminário ministrado em 2006 demonstrou essa preocupação. O seminário reuniu os dirigentes dos institutos nacionais de propriedade industrial do MERCOSUL, associações e agentes privados de propriedade industrial.

Existem ainda algumas questões relativas a como é que seria a percepção do ponto de vista multilateral, de eventuais concessões que se façam no âmbito da propriedade intelectual do MERCOSUL; em que medida essas concessões viriam a conflitar com a cláusula de nação mais favorecida no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC, e essa é matéria ainda não claramente assentada ou resolvida. (JAGUARIBE, 2006, p. 152)

A não ratificação do Protocolo pelo Brasil foi justificada pela dúvida quanto à adequação do texto do acordo regional ao princípio da “nação mais favorecida”, estipulado no TRIPS. O MIDC, ao qual está vinculado o INPI brasileiro, e o MRE, vinham estudando a possibilidade de aplicar uma exceção a esse princípio, com base na disposição do próprio TRIPS, estabelecida no art. 4 d (MORO, 2003, p. 222).

A dúvida quanto a um eventual descumprimento do TRIPS é originada principalmente da utilização do termo nacional no texto do Protocolo elaborado no MERCOSUL, para descrever os beneficiados por esse acordo. O termo poderia ser entendido como discriminação não justificada, ao atribuir mais direitos aos nacionais dos Estados Partes que ao estrangeiro. (MERCOSUL, 1995) O artigo 3, denominado de Tratamento nacional, apresenta o seguinte texto:

Cada Estado Parte concederá aos nacionais dos demais Estados Partes um tratamento não menos favorável ao que concede a seus próprios nacionais quanto à proteção e exercício dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem. (ibid, art. 3)

O objetivo do Protocolo não é promover a harmonização total, mas estabelecer princípios mínimos de proteção em matérias que podem ter maior incidência em um Mercado Comum (SALIS, 1999).

Salis (1999) discorre sobre as matérias tratadas pelo Protocolo. Em linhas gerais, o documento estabelece um conceito para as marcas, indica de quem é a preferência ao registro da marca¹⁰⁰, estipula os motivos para recusar uma marca, o conteúdo e os limites do direito de marca, os prazos de vigência e de prorrogação do direito marcário¹⁰¹, os critérios para aplicação de nulidade e para prova de uso de uma marca¹⁰², além de adotar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice¹⁰³.

O artigo 5 do Protocolo apresenta uma definição bem abrangente para as marcas. De acordo com esse artigo, os Estados devem considerar para o registro qualquer signo que seja capaz de distinguir no comércio produtos ou serviços (MERCOSUL, 1995). Essa proteção extrapola, por exemplo, a contida na legislação brasileira, que é limitada aos signos visualmente perceptíveis (BRASIL, 1996).

Não há conflito com a norma legal brasileira, pois o tratado estipula, no próprio artigo 5, item 2, que “Qualquer Estado Parte poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível.”(MERCOSUL, 1995).

¹⁰⁰ A preferência ao registro é de quem primeiro a deposita. O documento apresenta uma exceção que é o uso pacífico, público e de boa fé em qualquer Estado Parte por no mínimo seis meses. O usuário que se enquadre nessa situação pode tentar impugnar a marca, desde que efetue também a solicitação do registro.

¹⁰¹ De acordo com o tratado, o registro da marca é válido por dez anos da sua concessão, o que se assemelha à legislação brasileira.

¹⁰² Em países como o Brasil, a falta de uso de uma marca, por mais de cinco anos, pode levar a sua extinção. O Protocolo deixa à disposição dos países que aplicam a caducidade, o poder de fazê-lo. O que há de novo é que a comprovação de uso pode ser feita desde que a utilização tenha ocorrido em qualquer Estado Parte.

¹⁰³ A Classificação de NICE é um dos tratados administrado pela OMPI cujo objetivo é estabelecer classes para o enquadramento de produtos e serviços. A divisão por classes facilita o exame das marcas, já que marcas semelhantes de requerentes distintos podem conviver desde que se destinem a proteger produtos e/ou serviços distintos.

O protocolo admite também proteção ainda mais abrangente do que a possibilitada pela marca notoriamente conhecida, estabelecendo um dispositivo semelhante ao que na legislação brasileira ficou consignado como marca de alto renome, ao determinar no seu artigo 9 (6) que:

Os Estados Partes assegurarão em seus territórios a proteção das marcas dos nacionais dos Estados Partes que tenham alcançado um grau de conhecimento excepcional contra sua reprodução ou imitação, em qualquer ramo de atividade, sempre que houver possibilidade de prejuízo. (MERCOSUL, 1995)

A marca notoriamente conhecida é observada dentro do seu ramo de atividade, já a proteção, conferida no artigo , admite proteger as marcas em qualquer ramo de atividade, extrapolando o princípio de especialidade das marcas¹⁰⁴.

Ainda que o Protocolo estabeleça proteção abrangente em determinados pontos, a exemplo do que ocorreu na UE, existe uma tentativa de conciliar o direito marcário com o objetivo de livre circulação de mercadorias, conforme pode se verificar no artigo 13, denominado “Exaustão de direitos¹⁰⁵”:

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro. (MERCOSUL, 1995)

No preâmbulo do tratado, demonstra-se que a formulação do acordo provém do desejo de reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção (MERCOSUL, 1995). A tentativa de harmonização em matéria de marcas expressa pelo acordo fez parte, assim, de um projeto maior de integração regional destinado ao objetivo de instituição de um Mercado Comum.

¹⁰⁴ De acordo com o princípio da especialidade, a proteção da marca circunscreve ao seu ramo de atividade. O titular de uma marca tem assim direito de excluir terceiros da utilização de marca em produtos ou serviço idêntico semelhante ou afim.

¹⁰⁵ A exaustão de direitos indica “a possibilidade de, uma vez posto o produto no mercado, o titular perder o direito de impedir a sua circulação. Assim, o titular, quando põe o produto no mercado, encontra-se automaticamente remunerado e, dependendo do sistema adotado, não poderá impedir que tal produto circule indiscriminadamente.”(OLIVEIRA, 2007, p. 01).

O tratado não tinha a finalidade de instituir uma marca regional ou algo equivalente. A finalidade básica era o estabelecimento de patamares mínimos para proteção dentro do espaço do MERCOSUL.

As bases em que se deram as negociações foram intergovernamentais, reservando aos países integrantes o direito de ratificar ou não o tratado. Como o Brasil e a Argentina não ratificaram o acordo, mesmo depois de quinze anos da sua elaboração, não há no MERCOSUL tratado sobre a propriedade intelectual vigente para todo o bloco.

Na ausência de um acordo regional, uma das estratégias utilizadas para tratar o tema propriedade industrial, tem sido a intercomunicação (INPI, 2009). A intercomunicação corresponde à troca de informações sobre o tema entre os escritórios nacionais de propriedade industrial da América do Sul. Cabe, assim, refletir sobre como a intercomunicação se diferencia da harmonização jurídica e de que forma a troca de informações pode contribuir para que se avance nas discussões sobre o tema no bloco.

5.3. Harmonização jurídica e intercomunicação em matéria de marcas

Na UE, além de se criar uma marca de abrangência regional, a marca comunitária, houve a harmonização jurídica por meio da aproximação das leis marcarias dos países membros do bloco (GARRIDO, 1995). Esses objetivos foram viabilizados pela existência de organismos comuns de natureza supranacional, como o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias (GONÇALVES, 1999).

No MERCOSUL, a ausência de supranacionalidade dificulta a criação de instituições comunitárias que promovam os dois objetivos alcançados pelo UE: o de harmonização jurídica em matéria de marcas e o de criação de uma marca regional.

Como afirmam Carvalho e Benjamim (2007), a intergovernamentabilidade dificulta o processo de integração regional, mas não o inviabiliza. A alternativa encontrada

pelos governos da América do Sul para uma futura integração em matéria de propriedade intelectual tem sido por base intergovernamental.

Em relação à integração com a América do Sul, no que tange à propriedade intelectual, Ávila¹⁰⁶ defendeu um modelo de intercomunicação, promovendo o desenvolvimento de um ambiente cooperativo de depósito e exame de marcas e patentes. Este modelo, diferenciado da harmonização, defendida por outros países, contribui para a formação de um sistema de integração mais inclusivo e menos exigente e custoso para os países de um modo geral. (INPI, 2009, p. 1)

A intercomunicação, defendida pelo atual presidente do INPI brasileiro corresponde à troca constante de informação de forma a paulatinamente aproximar as legislações dos países em matéria de propriedade industrial de forma cooperativa.

Ávila (2010) rebate a prática de harmonização que resulte da imposição da vontade de um ou alguns Estados sobre outros. Ávila (2010) propõe um modelo de propriedade industrial “(...)que parta da oferta integrada de serviços e construa uma visibilidade interinstitucional que permita o intercâmbio de melhores práticas culminando na tradução seletiva dessas práticas em avanços jurisprudenciais e finalmente legislativos” (ÁVILA, 2010, p. 56), ou seja, o autor defende um modelo baseado em práticas intergovernamentais.

Autores como Carvalho e Benjamim (2007) defendem que a intergovernamentalidade pode atribuir maior legitimidade a processos de integração regional. A intenção de formar “um sistema de integração mais inclusivo e menos exigente” (ibid, p. 01) demonstra a preocupação com essa legitimidade.

A troca de informações entre os escritórios de propriedade industrial do MERCOSUL é defendida por Moro (2003). Segunda a autora, essa deveria ser a primeira

¹⁰⁶ Jorge Ávila é presidente do INPI desde novembro de 2006.

etapa do processo de integração nessa área, antes que se pudesse vislumbrar a criação de algo equivalente à marca comunitária.

A idéia defendida por Ávila é a de gerar “uma produção maior para que no futuro possamos ter marcas e patentes no MERCOSUL.” (CHIARINI, 2010, p. 01). A produção citada seria de mútuo conhecimento e de troca de informações entre técnicos dos institutos nacionais de propriedade industrial do MERCOSUL.

A intenção de trocar informações em matéria de propriedade industrial não tem sido, contudo, restrita ao MERCOSUL. Nos últimos anos, têm ocorrido reuniões e encontros entre representantes de escritórios nacionais de propriedade industrial de países da América do Sul, os quais tem como intuito promover essa troca e a gradual integração em matéria de propriedade intelectual (INPIs, 2010)..

Em decorrência desses encontros que se deram no âmbito da América do Sul, surgiu um projeto de cooperação regional em matéria de propriedade industrial que de acordo com Ávila (2010) apresenta três grandes eixos de cooperação e integração: a “oferta integrada de informação tecnológica e marcária, (...), a interface comum de acesso aos sistemas nacionais de proteção de marcas e patentes, (...) e a cooperação operacional no exame e na concessão de marcas e patentes.” (ibid, p. 57 e 28).

O primeiro grande eixo, a oferta integrada de informação tecnológica e marcária, apresenta a possibilidade de saber se uma marca encontra-se registrada ou se uma determinada tecnologia encontra-se protegida por patente em um ou mais dos países envolvidos. O segundo eixo, a interface comum de acesso aos sistemas nacionais de proteção de marcas e patentes, permite que em uma interface única sejam disponibilizados os requisitos e as exigências legais e procedimentais para se obter uma marca ou uma patente em cada país que participa do projeto. O terceiro e último eixo, a cooperação operacional no exame e na concessão de marcas, envolve o intercâmbio de informações entre os examinadores de marcas

e de patentes dos escritórios nacionais de propriedade industrial que participam do projeto (ÁVILA, 2010).

Esse conjunto de iniciativas pode ser inteiramente ancorado num projeto de construção de uma plataforma comum de sistemas de informação e banco de dados. É esse justamente, o espírito da ação que empreendem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. (...) A ação conjunta encontra-se em fase de especificação de requisitos, tomando-se por base os sistemas já em operação em cada um dos países integrantes. Segundo os planos aprovados até o momento, a iniciativa estará aberta à participação de outras nações sul-americanas e possivelmente de demais nações latino-americanas (ibid, p. 59)

A intercomunicação apresenta-se, dessa forma, como uma etapa necessária para alcançar algo equivalente a uma marca regional e tem sido impulsionada principalmente por meio desses encontros e reuniões realizados com os dirigentes dos institutos envolvidos. A unificação de banco de dados, por exemplo, constitui uma ação necessária para que possa ser criada mais tarde uma estrutura que seja capaz de administrar as marcas regionais, caso seja alcançado algum acordo nesse sentido.

A base na qual tem se desenvolvido essas discussões em matéria de propriedade industrial tem extrapolado o espaço do MERCOSUL. Um dos benefícios dessa abrangência maior é a ampliação do espaço em que uma futura marca regional possa ser criada. Contudo, a tentativa de ampliação pode acabar implicando em maior dificuldade em se encontrarem consensos que permitam a cooperação progressiva em matéria de propriedade industrial, já que quanto mais Estados envolvidos, mais interesses podem estar em pauta.

Ademais, os países que integram o MERCOSUL já demonstraram maior disposição para compromissos no que se refere à integração econômica, estando esses, ao menos teoricamente, muito mais propensos a acordos que atinjam assuntos intrinsecamente relacionados a questões econômicas, como a propriedade industrial.

Mesmo no ambiente mais restrito do bloco, deve-se admitir que países com tantas disparidades na composição do parque industrial e no tamanho das economias, como o Brasil e o Uruguai ou a Argentina e o Paraguai, por exemplo, apresentarão provavelmente interesses distintos (SICA, 2007). Esses interesses distintos refletem-se também no grau de

proteção que deve ser atribuído à propriedade intelectual, sendo assim, difícil que se alcancem consensos no bloco. Além disso, soma-se às dificuldades apontadas, o processo de entrada da Venezuela no bloco que além de apresentar características econômicas e tecnológicas também distintas e, conseqüentemente, interesses diferentes, passará por um processo de adaptação para se adequar às exigências do MERCOSUL.

Sendo assim, o espaço ampliado de discussão pode se apresentar como empecilho às negociações para a integração em propriedade industrial em um segundo momento em que a integração direcione para algo como a marca regional. A troca de informações apresenta menos obstáculos, já que não envolve, em um primeiro momento, grandes compromissos quanto a mudanças legislativas ou de infra-estrutura.

No MERCOSUL, cujos países estão envolvidos em um projeto maior de cooperação econômica, a intercomunicação praticada constitui ferramenta importante para o alcance de uma harmonização jurídica em matéria de marcas ou da criação de uma marca regional. No entanto, como previsto no projeto de cooperação em matéria de propriedade industrial na América do Sul, a intercomunicação não pode constituir um fim em si mesmo. Ela deve servir, sobretudo, como caminho para que paulatinamente se alcance uma harmonização jurídica em matéria de marcas no espaço do MERCOSUL, já que, como visto, a falta de supranacionalidade no bloco, apesar de não impedir por completo tentativas de harmonização, acaba restringindo essas ações.

Mesmo na União Européia, diante de órgãos comunitários, o primeiro avanço para o estabelecimento de uma marca regional no espaço europeu passou obrigatoriamente pela troca de informações, facilitada pela existência do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, que reunia casos envolvendo controvérsias em vários países do território europeu, permitindo a formação de uma jurisprudência consistente. Antes mesmo que se criasse a marca comunitária, procurou-se, por meio da jurisprudência formada, estabelecer alguns princípios em comum em matéria de marcas que valessem para toda a União Européia,

passando assim, obrigatoriamente pela aproximação entre as legislações (GONÇALVES, 1999).

A aproximação entre as legislações foi também um dos caminhos vislumbrados pela ARIPO, que embora não apresente uma marca como a comunitária, que valha para o conjunto de Estados-membros, logrou a criação de uma marca regional (ARIPO, 2006.a.) O problema identificado no caso ARIPO tem sido a baixa adesão ao Protocolo de Banjul, em matéria de marcas. Apenas metade dos Estados que fazem parte da organização são também parte do Tratado.

Essas experiências demonstram que a intercomunicação é extremamente necessária e que, em cada caso, dependendo do grau de integração, essa ação contribuirá para possibilidades de harmonizações jurídicas. A troca de informações entre os escritórios nacionais de propriedade industrial do MERCOSUL também contribui para que, mesmo diante da não harmonização jurídica de imediato, se alcance algo equivalente a uma marca regional

Ademais, a intercomunicação contribui para que se coíbam crimes contra a propriedade industrial, como a pirataria e a contrafação de marcas. O combate a esses crimes constitui uma das motivações para a integração em matéria de marcas no MERCOSUL.

5.4 Motivações para a integração em matéria de marcas no MERCOSUL

Uma das vantagens da instituição de uma marca regional no MERCOSUL é a facilitação do depósito da marca nos países do bloco, que, cabe lembrar, não são signatários do Protocolo de Madri nem de nenhum outro acordo com finalidade similar à do Protocolo. Dessa forma, o depósito de uma marca nos países do bloco deve ser feito de país em país, observando a legislação e os procedimentos administrativos de cada um deles, (SANTOS, 2001).

A desburocratização do depósito, por sua vez, contribui para que não apenas as empresas do MERCOSUL, como também as dos demais países, tenham interesse em introduzir suas marcas nesse mercado, agregando valor aos seus produtos por meio dos signos marcários.

Ademais, essa ação também combate a possível contrafação de marcas, o que pela proximidade territorial dos integrantes do bloco, pode ser agravado já que empresários ou empresas conhecedoras de uma marca registrada no país vizinho podem depositar a marca indevidamente em seu nome no seu país de atuação (PRADO, 1994).

Como agravante da problemática de colidência de marcas existem, ainda, inúmeros casos de “pirataria de marcas”, onde o registro de marca idêntica à já explorada por outra pessoa em outro EM é realizada de má fé, com o intuito de impor a aquisição da marca pelo “titular legítimo”, se este pretender manter a integridade de sua marca ou objetivando aproveitar indevidamente da reputação do criador da marca junto à clientela. Podemos citar algumas marcas brasileiras que foram objeto de “pirataria” no âmbito do MERCOSUL: aguardente 51, revólver Taurus, Xuxa e os defensivos agrícolas Nortox. (PRADO, 1994, p. 117)

Em alguns casos, o instituto da marca notoriamente conhecida pode ser utilizado para impedir a concessão de uma marca por terceiros. Para isso, contudo, é necessário o fornecimento de provas e, muitas vezes, de longas batalhas judiciais. Sendo assim, o advento de uma marca regional, além de simplificar o procedimento para obtenção e manutenção de uma marca contribuiria para evitar que marcas fossem contrafeitas ou que rendessem longos processos na justiça.

A contrafação constitui-se uma preocupação real em um ambiente de trocas intensas. Nesse sentido, além dos casos citados por Prado (1994), algumas controvérsias envolvendo marcas brasileiras utilizadas, ou até mesmo registradas em outros membros do MERCOSUL, podem ser apontadas. Uma delas ocorreu com a empresa Ortopé de Gramado, cuja marca vinha sendo utilizada por uma empresa uruguaia Fenac Cueros Ltda desde 1978, que também era depositária da marca no instituto uruguaio de propriedade industrial, o DNPI.

Na tentativa de expansão para o Uruguai, a Ortopé descobriu a utilização praticada pela Fenac Cueros Ltda. O caso foi resolvido porque o DNPI reconheceu a notoriedade da marca brasileira (PAP, 1998).

Problema semelhante ocorreu com a marca Picadilly na Argentina. Nesse país, a empresa brasileira Almiro Grings & Cia Ltda encontrou a marca em nome de um argentino. A empresa evitou as longas batalhas judiciais, negociando a marca. (PAP, 1998).

Esses casos demonstram que existem motivações para que se busque um acordo regional que crie regras comuns em matéria de marcas, ou, ao menos, que facilite a administração de uma marca no MERCOSUL, pelo instituto de uma marca regional. Tendo em vista a proximidade geográfica dos componentes do bloco, empresas que atuam em um desses países podem ter seus signos marcários registrados por terceiros nos outros integrantes do MERCOSUL.

O Protocolo em matéria de marcas, embora estabelecesse algumas regras comuns, não fazia referência à constituição de uma marca regional (MERCOSUL, 1995). Entende-se, contudo, que a promoção de uma marca com abrangência regional, que se assemelhasse aos modelos da marca comunitária ou até mesmo ao administrado pela ARIPO, facilitaria os procedimentos para depósito, obtenção e manutenção de uma marca.

Sendo assim, baseando-se nas experiências da UE e do ARIPO, cabe refletir sobre propostas para a constituição de uma marca regional no espaço do MERCOSUL.

5.4. Reflexões sobre propostas para criação de uma marca regional no MERCOSUL.

Araújo (2003) propõe o modelo da UE para a propriedade industrial no MERCOSUL. A autora sugere que seja criada uma organização supranacional que se assemelhe à OHAMI.

A comparação com o bloco europeu é muito comum, já que a UE representa o mais avançado projeto de integração regional. No entanto, o modelo europeu que originou as marcas comunitárias está intrinsecamente relacionado à supranacionalidade, algo que não está presente no MERCOSUL.

A experiência da marca comunitária na Europa compreendeu duas ações importantes: a aproximação das leis marcárias que permitiu uma harmonização jurídica consignada no Regulamento sobre as marcas comunitárias; e a criação de um aparato institucional, capaz de centralizar as decisões referentes a essas marcas na OHAMI.

Sendo assim, a etapa de harmonização das legislações marcarias alcançada no modelo europeu, embora não seja impossível, é de difícil aplicação no MERCOSUL. Para que haja avanços na área, considerando a atual estrutura do bloco, é necessário que haja a vontade política, defendida por Corrêa (2000).

A construção de um aparato institucional que centralize as decisões sobre as marcas, a exemplo da experiência europeia, se apresenta complexa quando se considera a atual estrutura jurídico-institucional do MERCOSUL. Os países teriam de ceder parcelas de sua soberania na tomada de decisões sobre as marcas: “A criação imediata de um órgão supranacional cuidando da propriedade industrial seria uma medida muito brusca, visto que a política integracionista do MERCOSUL não é essa, e, tal, como concebida até o momento tem se mostrado eficaz.”(MORO, 2003, p. 230)

Cabe ressaltar que no modelo da UE, a marca comunitária não substitui a nacional, que ainda pode ser solicitada de país em país. O Estado permanece soberano nas decisões que envolvem marcas requeridas diretamente no seu território, porém cede a soberania no processo decisório à OHAMI, quando se refere a marcas comunitárias.

No aparato jurídico-institucional da UE, foram estabelecidos também os Tribunais competentes para julgamento de controvérsias em matéria dessas marcas. Esses tribunais, apesar de pertencerem aos Estados Partes, obedecem aos princípios do Direito

Comunitário, no qual se insere também o regulamento básico da marca comunitária (GARRIDO, 1995).

No MERCOSUL, não há o que se falar em Direito Comunitário, já que não há normas supranacionais. No bloco, o que existe é o Direito de Integração¹⁰⁷, ou seja, uma série de tratados internacionais que só após serem ratificados pelos países de origem devem ser observados e aplicados pelos tribunais internos dos Estados Partes (BASSO, 2000).

Santos (2001) alega que, no MERCOSUL, embora não haja um tribunal supranacional ou equivalente, houve avanços significativos no que se refere à cooperação em matéria judicial, o que de certa forma poderia suprir a necessidade de instâncias judiciais para julgamento de controvérsias referentes à propriedade intelectual. O autor destaca dois acordos vigentes no bloco; o Protocolo de Las Leñas e o Protocolo de Ouro Preto, de 1994.

Quanto ao Protocolo de Ouro Preto, Santos (2001) afirma que o acordo “estabeleceu, de modo expreso que “não será aplicado no cumprimento das medidas cautelares o procedimento homologatório das sentenças estrangeiras” (art. 19)”, simplificando assim o processo de aplicação de medidas cautelares no MERCOSUL.

O protocolo de Las Leñas, por sua vez, regula a assistência jurisdicional, o reconhecimento e a execução de sentenças, e de laudos arbitrais estrangeiros (JAEGER JUNIOR, 2006, p. 14).

Embora reconheça a simplificação no processo de reconhecimento e aplicação de sentenças referentes a controvérsias de particulares no MERCOSUL, Santos (2001) sugere a criação de um tribunal supranacional no bloco para tratar de questões de propriedade intelectual. O autor também defende a harmonização das leis dos Estados membros nesta matéria e a criação de um registro comunitário.

¹⁰⁷ O Direito Comunitário é uma vertente do Direito da Integração, que pressupõe a existência de regras comunitárias. O Direito de Integração, por sua vez, inclui todas as normas alcançadas em um processo de integração regional.

Na Europa, os recursos das decisões emitidas pelos tribunais de marcas comunitárias podem ser encaminhados ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias¹⁰⁸, que funciona como um tribunal supranacional.

A falta de supranacionalidade no bloco, todavia, dificulta a criação de alguma instância recursal que funcione como um tribunal comunitário do MERCOSUL.

O outro modelo sugerido de integração regional em matéria de marcas, o da intercomunicação, foi defendido pelo presidente do INPI (INPI, 2009), Jorge Ávila. Esse modelo não envolve questões que demandem inicialmente de cessão de parcelas de soberania, como a criação de um tribunal supranacional, e se assemelha ao praticado na ARIPO, que se baseia no caráter intergovernamental.

O modelo ARIPO prevê, no Tratado que fundou a organização, a harmonização jurídica em matéria de propriedade industrial. No entanto, mesmo depois de algumas décadas da sua fundação, o objetivo de harmonização permanece sendo perseguido, como pode ser constatado do documento de planejamento estratégico de 2011 a 2015 (ARIPO, 2010.b).

O sistema administrado por bases intergovernamentais da ARIPO se assemelha à proposta de intercomunicação, proposta para o MERCOSUL, também baseada na intergovernamentabilidade. Um dos problemas desses sistemas é que, ao se contar com a vontade política dos meios envolvidos nas negociações, pode ocorrer baixa adesão aos tratados formulados, como ocorreu com o Tratado de Banjul, que versava sobre marcas.

Como o MERCOSUL é administrado por bases intergovernamentais, o modelo ARIPO é o que se aproxima do bloco, quando se considera a sua atual estrutura. Contudo, quando se consideram os propósitos nos quais se basearam a criação da organização africana e do MERCOSUL, verifica-se que a ARIPO foi criada essencialmente com a finalidade de

¹⁰⁸ O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é composto por três tribunais: o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Função Pública e o Tribunal de Primeira Instância. Os recursos relativos às marcas comunitárias são encaminhados para o Tribunal de Primeira Instância, que apesar da denominação, serve como instância recursal. (SALVIO e CABRAL, 2006)

melhor administração de recursos humanos e financeiros, enquanto que o bloco teve como objetivo estipulado no Tratado de Assunção o alcance de um Mercado Comum.

Nesse sentido, esse processo de integração na América do Sul se assemelha mais à experiência européia. Como o objetivo é alcançar um Mercado Comum, não se pode falar em avanços sem contar com cessão de parcelas de soberania (BASSO, 1997) que seja capaz de criar instituições comunitárias no bloco.

A troca de informações em matéria de propriedade industrial, como ressalta Moro (2003), é importante. Essa troca é fundamental para que se alcance algo similar a um organismo supranacional em matéria de marcas, a exemplo da OHAMI, ou seja, a intercomunicação não deve se apresentar como um fim em si mesmo.

Para que haja avanços no processo de institucionalização do bloco e de aprofundamento de questões, como a propriedade intelectual, é necessário, todavia, que o MERCOSUL seja visto além da função meramente comercial, ou seja, como um processo de integração regional de importância política-estratégica.

CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou reflexões sobre possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e sobre propostas para a criação de uma marca regional no MERCOSUL, bem como identificou desafios jurídicos que se opõem a iniciativas nesse sentido.

Quanto às possibilidades de harmonização jurídica, verificou-se que já existe tratado sobre a matéria no âmbito do MERCOSUL, porém o documento não se encontra em vigor para o conjunto de países do bloco, já que somente o Paraguai e o Uruguai o ratificaram.

No Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem, utilizou-se a terminologia “nacionais dos Estados Partes” para designar os beneficiários do acordo. O uso de tal terminologia suscitou dúvidas quanto à infringência do TRIPS e da cláusula da nação mais favorecida. A utilização do termo nacional, dessa forma, não se mostra adequada, já que, a exemplo da marca comunitária, o Protocolo deveria favorecer a todos os interessados em utilizar suas marcas no MERCOSUL independentemente da condição de serem nacionais desses países.

Para que não se infrinja o TRIPS, tentativas de harmonização em matéria de marcas devem privilegiar o território do MERCOSUL em vez da nacionalidade do requerente, de forma que qualquer interessado, seja esse nacional de um Estado Parte ou não, possa introduzir suas marcas no bloco, utilizando-se de legislações e procedimentos comuns ou de um sistema unificado de depósitos.

Uma eventual adesão ao Protocolo de Madri por parte de todos os integrantes do MERCOSUL pode até se apresentar como facilitador para depósitos de marcas no bloco, porém essa adesão não supriria necessidades específicas desses países, de adequarem as suas realidades institucionais aos procedimentos e aos prazos estabelecidos. Sendo assim, a criação de um sistema regional, que surja como resultado de negociações internas ao bloco, tende a

representar de modo participativo a vontade dos Estados envolvidos, que poderiam influenciar o processo de formação de normas e de prazos de modo mais adequado à realidade de cada um deles. Cabe esclarecer que a criação de um sistema regional de marcas não inviabiliza a participação no Protocolo de Madri, por parte dos Estados-membros que assim o desejarem. A exemplo do que ocorre na União Européia, uma iniciativa pode complementar a outra, já que na UE, a experiência da marca comunitária convive com a adesão ao Sistema de Madri.

No Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem, também, tratou-se, juntamente com o assunto marcas, de outros temas que podem apresentar demandas específicas para o ajuste das legislações dos países. Entende-se, contudo, que o assunto deveria ser tratado à parte, de forma a facilitar futuras iniciativas de harmonização jurídica referente ao Direito marcário.

Esse parece ser o entendimento que tem inspirado a Comissão de Propriedade Intelectual, que, pelo que se pode depreender de atas de reuniões analisadas, alcançou um novo acordo exclusivamente em matéria de marcas nas reuniões do Subgrupo 7, ainda não aprovado como norma do MERCOSUL.

Entre as dificuldades que se apresentam como obstáculos para o alcance da harmonização jurídica nos países do bloco e para a criação de um aparato jurídico-institucional que centralize as decisões em matéria de marcas, encontra-se a falta de supranacionalidade. As normas do MERCOSUL equivalem às regras de um tratado internacional, devendo ser ratificadas pelos Parlamentos dos países para serem aplicadas internamente. Para que essa realidade seja alterada, é necessário que haja mudanças nas constituições brasileira e uruguaia, o que não é de fácil realização.

Diante da ausência de supranacionalidade, observou-se que embora seja difícil alcançar a aproximação entre as legislações marcarias, por bases intergovernamentais, esse

fator não é decisivo para o estabelecimento de uma marca regional, que preserve o poder decisório dos países.

Existem duas experiências que podem contribuir para que se busque o melhor modelo de uma possível integração em matéria de marcas no MERCOSUL, a experiência da marca comunitária e a da marca regional administrada pela ARIPO.

A marca comunitária está intrinsecamente relacionada com a existência de instituições supranacionais e a centralização das decisões. O caso ARIPO, por sua vez, apresenta um sistema cooperativo, em que o poder decisório permanece na incumbência dos países.

Como o MERCOSUL representa um projeto de integração com o objetivo de se tornar um Mercado Comum, um caminho a ser considerado para o tratamento de assuntos, como a propriedade intelectual, seria a criação de instituições comunitárias, a exemplo do que ocorreu na UE. Enquanto isso não é possível, pode-se utilizar o caso ARIPO como modelo de desburocratização de depósitos em bases intergovernamentais e cooperativas.

A despeito da importância e da utilidade do estudo comparativo com as experiências apresentadas, os negociadores do MERCOSUL devem encontrar um caminho próprio para lidarem com o assunto marcas em uma esfera regional. Deve ser considerado que as realidades desses três espaços regionais são distintas e que as experiências anteriores, apesar de muito úteis, não são determinantes para o caso da América do Sul.

Entende-se, também, que a troca freqüente de informações entre os escritórios nacionais de propriedade industrial da América do Sul, com base na cooperação, tem fundamental importância no processo de se alcançar uma marca regional combinada com uma harmonização jurídica em matéria de marcas. Contudo, deve-se ater ao fato de que os componentes do MERCOSUL, pelos compromissos que assumiram até agora, seriam os mais aptos ao alcance de uma marca regional, que, por sua vez, poderia evoluir futuramente do espaço do bloco para a América do Sul.

Sugerem-se, ainda, estudos sobre questões que não puderam ser aprofundadas nesse trabalho, como: os motivos que contribuíram para os Estados do MERCOSUL não serem signatários do Protocolo de Madri; as vantagens e desvantagens de um sistema regional de marcas face ao Protocolo de Madri; a aplicação do Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual do MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem nos países que o ratificaram, de forma a identificar dificuldades na sua utilização. Ademais, sugere-se a análise de temas específicos das legislações de propriedade industrial, como a proteção de marcas equivalentes às de alto-renome no Brasil, entre outros.

Essa produção de conhecimentos conjugada à troca de informações não pode representar um fim em si mesmo. Para que haja avanços, ela deve ser superada no sentido de se obter a elaboração de um documento no âmbito do MERCOSUL em matéria de marcas, que caso não abranja todos os elementos que se relacionam ao depósito, concessão e manutenção de uma marca, ao menos facilite os procedimentos para se obter uma marca no espaço do MERCOSUL.

Sendo assim, os obstáculos que se opõem à criação de uma marca no MERCOSUL podem ser transpostos, desde que haja concomitantemente estudo continuado sobre o assunto e vontade política para a implementação de um acordo regional em matéria de marcas.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Odília. *MERCOSUL Completa 20 anos como União Aduaneira Imperfeita*. Rio: Portal PUC-Rio Digital, 31 de março de 2011. Disponível em <http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=8937&sid=42>. Dia de acesso: 08 de abril de 2011.

ALVAREZ, Armando Garcia. *Conflito entre normas do MERCOSUL e Direito Interno*. In: BASTOS, Celso Ribeiro e FINKEISTEIN, Cláudio. *MERCOSUL: Lições do período de transitoriedade*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.

ARAÚJO, Nizete Lacerda. *Harmonização de Legislação e Medidas de Implementação: um estudo sobre a propriedade industrial no MERCOSUL*. 2003. 108 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e Comunitário)- Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.

ARDISSONE, Carlos Maurício Pires e Albuquerque. *Percepções e Ações do Empresariado Industrial Brasileiro no Contexto do MERCOSUL*. In: FREIRE, Sirlene de Moraes. (org) *MERCOSUL em debate: Desafios da integração na América Latina*. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001.

ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization). *About ARIPO*. ARIPO, outubro de 2006, Disponível em: http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=53. Dia de acesso: 14 de dezembro de 2010.

_____.b. *Member States*. ARIPO, outubro de 2006. Disponível em: http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=13. Dia de acesso em: 14 de dezembro de 2010.

_____.c. *How to apply for a Trademark*. ARIPO. Setembro de 2006. Disponível em: http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=61 Acesso em: 02 de maio de 2010.

_____.a. *Legal Framework: ARIPO Protocols*. ARIPO: Julho de 2009. Disponível em: http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18:legalframework&catid=29:the-cms&Itemid=55 . Dia de acesso: 02 de maio de 2010.

_____.b. *ARIPO Medium-Term Strategic Plan – 2011-2015*. ARIPO – African Regional Intellectual Property Organization. (ARIPO), November 2010.

ÁVILA, Jorge. *Cooperação Sul-Americana em Propriedade Industrial*. In: PAROLIN, Sonia Regina Hierro e OLIVEIRA, Heloisa Cortiani. (org). *Inovação e Propriedade Intelectual na Indústria*. Curitiba: SENAI/SESI, 2010. (Coleção Inova; v. 4)

BAHIA, Saulo José Casali. *A supranacionalidade no MERCOSUL*. In: BASTOS C. R. e FINKELSTEIN, C. (Coord) *MERCOSUL: Lições do período de transitoriedade*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. *O Brasil e a América do Sul*. In: ALTEMANI, Henrique e LESSA, Antônio Carlos. (org) *Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas*. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Mercado pertinente e especialidade das marcas*. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/especialidade.pdf>. Dia de acesso: 30 de maio de 2010.

_____, *TRIPs art. 7 and 8, FTAs and Trademarks* (March 9, 2006.a). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=889107>. Dia de acesso: 30 de maio de 2010.

_____. *O Fator semiológico na Construção do Signo Marcário*. Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.b. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Dia de acesso: 08 de abril de 2011.

BARBOSA, Rubens A. *Agenda Futura do MERCOSUL: síntese dos trabalhos*. In: BARBOSA, Rubens A. *MERCOSUL Quinze anos*. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007.

BARBOSA, Rubens. *Mercosul 20 anos depois*. O Estado de S Paulo, 12/04/2011. Disponível em: <http://avaranda.blogspot.com/2011/04/rubens-barbosa-mercosul-20-anos-depois.html> Dia de acesso: 20 de abril de 2011.

BASSO, Maristela. *As fontes do Direito do Mercosul*. Revista Jus Navigandis, 07/2000. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/1624/as-fontes-do-direito-do-mercosul> . Dia de Acesso: 21 de maio de 2011.

_____. *Questões Jurídicas do Processo de Integração no Mercosul: Perspectivas do Mercosul através de uma visão econômico-jurídica*. REVISTA CEJ, V. 1 n. 2 mai./ago. 1997. Disponível em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/view/91/134> . Dia de acesso: 25 de abril de 2011.

BAUMANN, Renato. *Integração Regional e Desenvolvimento Econômico- com referência a Celso Furtado*. Brasília: CEPAL, 2005.

BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Brasília, 1996.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Mensagem presidencial nº 1872*. Diário da Câmara dos Deputados: 19 de maio de 2000.

CAMPBELL, Jorge. *Apresentação*. In: CAMPBELL, Jorge (org). ROSEMBERG, Ricardo e SVARZMAN, Gustavo. (coord). *MERCOSUL: entre a realidade e a utopia*. Rio de Janeiro; Relume Dumará, 2000.

CAMPBELL et al. *O MERCOSUL na década de 1990: Da abertura à globalização*. In: CAMPBELL, Jorge (org). ROSEMBERG, Ricardo e SVARZMAN, Gustavo. (coord). *MERCOSUL: entre a realidade e a utopia*. Rio de Janeiro; Relume Dumará, 2000.

CARVALHO, J. A. M. de. e BENJAMIN, Daniela. *Supranacionalidade ou efetividade? A dimensão jurídico institucional do MERCOSUL*. In: BARBOSA A. Rubens. (org) *MERCOSUL: Quinze Anos*. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. 304 p.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. Vol 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 1982.

CERVO, Amado Luís. *Política Exterior e Relações Internacionais do Brasil: enfoque paradigmático*. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol 46. nº 02. Brasília: Julho/Dezembro, 2003.

_____. *A ação internacional do Brasil em um mundo em transformação: conceitos, objetivos e resultados (1990-2005)*. In: ALTEMANI, Henrique e LESSA, Antônio Carlos. (org) *Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas*. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. *Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros*. São Paulo: Saraiva, 2008.

CHALOULT, Yves. *Formação de uma Nova Área de Livre Comércio na América do Sul*. Trabalho apresentado no Congresso Anual da Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies. Ottawa, 10-12 de novembro de 1994. Disponível em <http://www2.mre.gov.br/unir/webunir/bila/15/artigos/5chaloul.htm>. Dia de acesso: 19 de maio de 2011.

CHIARINI, Adriana. *INPI sugere padrão para marcas e patentes no MERCOSUL*. Agência Estado, 16 de dezembro de 2010. Disponível em: http://www.acaomagistral.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=493:inpi-sugere-padrao-para-marcas-e-patentes-do-mercosul&catid=44:forneecedor&Itemid=73. Dia de acesso: 21 de dezembro de 2010.

CHANG, Há-Joon. *Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica*. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA (CEE). *Versão Compilada do Tratado que constitui as Comunidades Européias*. Portugal: Jornal Oficial das Comunidades Européias, 2002. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_PT.pdf. Dia de acesso em 26 de novembro de 2010.

CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. *A visão estratégica brasileira do processo de integração*. In: CAMPBELL, Jorge (org). ROSEMBERG, Ricardo e SVARZMAN, Gustavo. (coord). *MERCOSUL: entre a realidade e a utopia*. Rio de Janeiro; Relume Dumará, 2000.

CHESNAIS, François. *A Mundialização do Capital*. Trad. Silvana Finzi Foá. São Paulo: Companhia das letras, 1998.

D'ANGELIS, Wagner Rocha. In: PIMENTEL, Luís Otávio. *Direito da Integração e Relações Internacionais; ALCA, MERCOSUL e EU*. Vol 2. Florianópolis: Fundação Boiteux Editora, 2001.

DRAHOS, Peter. *Property rights in information: The story of TRIPS at the GATT*. Prometheus, Vol 13, Nº 1, 1995.

_____. *Property rights in Information: The Trade Paradigm*. Prometheus, Vol 16, Nº 3, 1998.

EU - European Community. *Council Regulation (EC) 207/2009 on the Community Trade Mark*. EU: Official journal of European Union, 26 February, 2009.

ENGE, Leonardo de Almeida Carneiro. *A Convergência Macroeconômico Brasil-Argentina*. Brasília: Funag, 2005.

FERREIRA JUNIOR, Lier Pires. *Estado, Globalização e Integração Regional: Políticas exteriores de desenvolvimento e inserção internacional da América Latina no final do século XX*. Rio de Janeiro, América Jurídica, 2003.

FINK at all. *Income-Related Biases in International Trade: What Do Trademark Registration Data Tell Us?* World Bank: Policy Research Working Paper 3150, October 2003. Disponível em: <http://WWW.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDS/IB/2003/10/27/00016001620031027125811/Rendered/PDF/WPS3150.pdf>. Dia de acesso: 30 de maio de 2010.

FREITAS, Sílvia Rodrigues de. *O Protocolo de Madri: funcionamento e considerações sobre a adesão do Brasil*. in: NIELSEN, Vivivane. (org) *Marcas e Propriedade Industrial: uma visão multidisciplinar*. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 117-136.

_____. *Comparative study of legislation and examination practices concerning trademarks in Brazil and Japan*. Final Report of six month study-cum-research fellowship. JIII. Ásia-Pacific Industrial Property Center of Japan Patent Office. March, 31, 2010.

GANDELMAN, Marisa. *Poder e conhecimento na economia global: o regime internacional da propriedade intelectual da sua formação às regras de comércio atuais*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GARRIDO, José Luís Domingues. *Derecho Europeo de Marcas*. Madri: Oficina Española de Patentes e Marcas: 1995.

GONÇALVES, Luís M. Couto. *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. *As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips*. In BARBOSA, Denis (org). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Júris, 2008. p 193 a 218.

GIAMBIAGI, Fabio e MARKWALD, R. *A Estratégia de Inserção do Brasil na Economia Mundial: Mercosul ou Lonely Runner?*. Ensaio n.º 14. Rio de Janeiro: BNDES, maio de 2002. Disponível em http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ensaio/ensaio14.pdf, Dia de acesso: 13 de outubro de 2010.

GOBBO, Edelnira. *O Mercosul e a livre circulação de mercadorias*. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2003.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. *Accords et Propriété Industrielle: La protection des marque étranger au Brésil*, 1987. 162 f. (Dissetação em droit et des Science Politiques) Strasbourg: Université des Sciences Juridique, Poliyique Sociales et de Technologie de Strasbourg III, Centre d’ études internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), 1987.

HURRELL, Andrew. *O Ressurgimento do Regionalismo na Política Mundial*. CONTEXTO INTERNACIONAL, Rio de Janeiro, vol. 17, nº 1, jan/jun 95, pp. 23-59.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) – Países. *Economia: dados macroeconômicos dos países*. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php> Dia de acesso: 06 de julho de 2010.

INPI (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). *AULA do presidente do INPI inaugura terceira turma*. Notícias INPI, 2009. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/aula-do-presidente-do-inpi-inaugura-terceira-turma-1>. Dia de acesso: 14 de dezembro de 2010.

INPIs da América do Sul desenvolvem sistema integrado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2010. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/noticias/inpis-da-america-do-sul-desenvolvem-portal-de-propriedade-industrial/?searchterm=américa do sul](http://www.inpi.gov.br/noticias/inpis-da-america-do-sul-desenvolvem-portal-de-propriedade-industrial/?searchterm=américa%20do%20sul). Dia de acesso em 01 de fevereiro de 2010

INTERBRAND. *Best Global Brands – 2010 rankings*. (2010). Disponível em: <http://www.interbrand.com/en/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx> Dia de acesso: 26 de abril de 2011.

JAGUARIBE, Roberto. *Perspectiva do Desenvolvimento Internacional da Proteção da Propriedade Intelectual no MERCOSUL*. In: XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: propriedade intelectual e políticas públicas e desenvolvimento. ABPI: Anais 2006.

JAEGER JUNIOR, Augusto. *Impasses do Direito Processual Civil Internacional do MERCOSUL e a oportunidade para o revival das CIDIPS*. Fiscolex, 2007. Disponível em: http://www.fiscolex.com.br/doc_1135685_IMPASSES_DIREITO_PROCESSUAL_CIVIL_INTERNACIONAL_MERCOSUL_OPORTUNIDADE_REVIVAL_CIDIPS.aspx. Dia de acesso: 04 de janeiro de 2011.

KRASNER, Stephen. D. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In: KRASNER, Stephen. D. *International Regimes*. 8º Ed. Ithaca, New York: Cornell University Prss, 1995.

LANDES, M. William e POSNER, A. Richard. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. England: The United States of America: Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

LEIS, Sandra. *Organização Mundial do Comércio e Propriedade Intelectual*. São Paulo: ASPI Informa, outubro de 2006.

LESSA, Antônio Carlos. *A Europa, seus organismos e sua integração política-econômica*. In: OLIVEIRA, H. A. e LESSA, Antônio Carlos. (org). *Política Internacional Contemporânea: mundo em transformação*. São Paulo: Saraiva, 2006.

LORENTZ, Adriane Cláudia Melo. *Reflexões sobre o Tribunal de Justiça Supranacional: O Mercosul após uma década*. In: PIMENTEL, Luís Otávio. *Direito da Integração e Relações Internacionais; ALCA, MERCOSUL e EU*. Vol 1. Florianópolis: Fundação Boiteux Editora, 2001.

MARKWALD, Riçado e IGLESIAS, Roberto. *A Política Externa Econômica da Argentina: Uma Visão dos Anos 90*. In: GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. (org). *Argentina: Visões Brasileiras*. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Institucionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000.

MDIC-Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. *Coordenação MERCOSUL-Indústria MERCOSUL*. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=207> Dia de acesso: 09 de julho de 2010.

MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. *Tribunais supranacionais e aplicação do Direito Comunitário: aspectos positivos e negativos*. In: *Direito Comunitário do MERCOSUL*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

MELLO, Isabel Parente. *A inserção do Mercosul na Economia Mundial*. In: BRANDÃO A. S. P. e PEREIRA. (org) *Mercosul; perspectivas da integração*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997.

MENDONÇA, Sandro at all. "Trademarks as an indicator of innovation and industrial change" in *Research Policy*. Elsevier, November, vol. 33(9), pp. 1385-1404, (p. 1388), 2004.

MENEZES, Alfredo da Mota e PENNA FILHO, Pio. *Integração Regional: Blocos Econômicos nas Relações Internacionais*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

MERCOSUL- Mercado Comum do Sul. *Tratado de Assunção*. (1991) Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1/> Dia de Acesso: 09 de julho de 2010.

_____. *MERCOSUL/GMS/RES Nº 25/92*. (1992) Disponível em <http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/1992/mercocul-gmc-res-no-25-92/> Dia de acesso: 09 de julho de 2010.

_____. *Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul*. (1994). Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/protocolo-de-ouro-preto-1/>. Dia de acesso: 09 de julho de 2010.

_____. *MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/95: Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem*. 1995. Disponível em: http://www.mercosul.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Dec_008_095_Prot%20Harm%20Norm%20Intelect%20Proc%20Denom%20Origem_At%201_.pdf. Dia de acesso: 09 de julho de 2010.

_____. *MERCOSUL/GMS/RES N° 54/03*. (2003) Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/2003/mercosul-gmc-res-no-54-03/mercosul-gmc-res-no-54-03/> Dia de acesso: 22 de abril de 2011.

_____. *MERCOSUL/CMC/DEC. N° 24/04*. (2004). Disponível em: [http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisooes/2004/mercosul-cmc-dec-nb0-24-04/?searchterm=centro mercosul de promoção do estado de direito](http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisooes/2004/mercosul-cmc-dec-nb0-24-04/?searchterm=centro%20mercosul%20de%20promo%C3%A7%C3%A3o%20do%20estado%20de%20direito). Dia de acesso: 22 de abril de 2011.

_____. *Protocolo de Olivos para Solução de Controvérsias no MERCOSUL*. (2004). Disponível em: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/olivos/polivos_p.asp. Dia de acesso: 04 de janeiro de 2011.

MERCOSUL avança para a integração em propriedade industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2007. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/noticias/mercosul-avanca-para-integracao-em-propriedade-industrial/?searchterm=mercosul>. Dia de acesso: 22 de dezembro de 2010.

MERCOSUR – Mercado Común del Sur. *MERCOSUR/GMC/SGT N° 7/ATA N° 01/00*. (2000) Disponível em: <http://mercosur.int/show?contentid=383> Dia de acesso: 10 de maio de 2011.

_____. *MERCOSUR/GMC/SGT N° 7/ACTA N° 01/01*. (2001) Disponível em: <http://mercosur.int/show?contentid=383> Dia de acesso: 10 de maio de 2011.

_____. *MERCOSUR/GMC/SGT N° 7 XXIII/ATA N° 02/04*. (2004) Disponível em: <http://mercosur.int/show?contentid=383> Dia de acesso em 10 de maio de 2011.

MEZA, Raul Bernal-. *Sistema Mundial y MERCOSUR: Globalización, Regionalismo y Políticas Exteriores Comparadas*. Buenos Aires: Nuevohacer, 2000.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *A propriedade industrial no MERCOSUL*. In: BASTOS, Celso Ribeiro e FINKEISTEIN, Cláudio. *MERCOSUL: Lições do período de transitoriedade*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.

_____. *Direito de Marcas: Abordagem das Marcas Notórias na lei 9279/1996 e nos Acordos Internacionais*. Editora Revistas dos Tribunais: SP, 2003.

MRE-PY – MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES-PARAGUAI. *Estado de ratificaciones y vigências de tratados y protocolos del Mercosur y Estados Asociados*. Disponível em: <http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosu20mr/mercosurprincipal.htm> Dia de acesso: 09 de julho de 2010.

NYE JR, Joseph S. *O paradoxo do poder Americano. Por que a única superpotência do mundo não pode prosseguir isolada*. Trad. Luiz Antonio Oliveira de Araujo.- São Paulo: Ed UNESP, 2002.

NORONHA, Ticiania Cesar de. *A Integração Euro Latino-Americana: Um Panorama do Binômio MERCOSUL- União Européia*. In: PIMENTEL, Luís Otávio. *Direito da Integração e Relações Internacionais; ALCA, MERCOSUL e EU*. Florianópolis: Fundação Boiteux Editora, 2001.

OAPI –Organização Africana de Propriedade Intelectual. *Historique*. Disponível em: <http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/historique>. Dia de acesso:14 de dezembro de 2010.

OHIM - ORGANISATION FOR HARMONIZATION IN INTERNAL MARKETING. *Informação institucional*. (1995-2010).26 de julho de 2010. Extraído do sítio: <http://OHAMI.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/institutional.en.do>. Dia de acesso: 23 de novembro de 2010.

_____. (2). *Regulations and related texts*. (1995-2010). 26 de julho de 2010. Extraído do sítio: <http://OHAMI.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do>. Dia de acesso: 30 de novembro de 2010.

_____. (3). *The registration process*. (1995-2010). 26 de julho de 2010. Extraído do sítio: <http://OHAMI.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.en.do>. Acesso em 02 de dezembro de 2010.

OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial: Sinais distintivo do Comércio, Concorrência Desleal*. Volume Primeiro. 2ª Ed. Atualizada, revista e ampliada. Coimbra: Almedina, 2004.

OLIVEIRA, Leandro da Mota. Propriedade Intelectual e Exaustão de Direitos. Brasília, Correio Brasiliense, 31/05/2007. Disponível em http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Publicacoes/propriedade_intelectual_exaustao.pdf. Dia de Acesso: 23 de maio de 2011.

ONUKEI, Janina. *O Brasil e a Construção do MERCOSUL*. In: ALTEMANI, Henrique e LESSA, Antônio Carlos. (org) *Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas*. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

PAP (Paulo Afonso Pereira propriedade intelectual). *Cases no MERCOSUL*. 25 de fevereiro de 1998. Disponível em: http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/notimprensa.php?id_imprensa=28. Dia de acesso: 20 de dezembro de 2010.

PINHEIRO, Leo. “*O MERCOSUL ainda Vale à Pena*”. Valor Online, 25/03/2011. Disponível em: http://www.cebri.com.br/midia/documentos/o_mercosul_ainda_vale_a_pena_-_valor_25.03.2011.pdf. Dia de acesso: 23 de abril de 2011.

PRADO, Maurício C. de A. *A implementação do MERCOSUL e a Propriedade Industrial*. In: BAPTISTA, Luiz Olavo. (coord) e SAMPAIO, Martim de Almeida (org). *MERCOSUL: A Estratégia Legal dos Negócios*. 2ª Ed. São Paulo, Maltese, 1994. pp 109-122.

REPÚBLICA ARGENTINA. *Constitución Nacional*. 1994. Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php>. Dia de acesso: 06 de maio de 2011.

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. *Constitución de 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004*. Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm> Dia de acesso: 06 de maio de 2011.

ROSENBERG, Bárbara. *Propriedade Intelectual na ALCA*. In: AMARAL JUNIOR, Alberto e SANCHEZ, Michele Ratton. (orgs) *O Brasil e a ALCA: Os desafios da integração*. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

SALIS, Eli. *El Sistema de Marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino*. Temas de Derecho Industrial y la Competência. Derecho de Marcas. Tomo 3, Ciudad Argentina, 1999, p. 213 y ss. Disponível em: http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001079_F2-08%20Mercosur%20Marcas.pdf Dia de acesso: 05 de maio de 2011.

SALVIO, Gabriela Giovanna Lucarelli e CABRAL, Jeanine Gama Sá. *Reflexões sobre o mecanismo de solução de controvérsias no MERCOSUL e o impacto de suas decisões no*

mecanismo de soluções de controvérsias da OMC. CEBRI: outubro-dezembro, 2006. Disponível em: http://www.cebri.org.br/pdf/345_PDF.pdf. Dia de acesso: 04 de janeiro de 2011.

SANTOS, Onélio Luis S.. Considerações sobre a propriedade intelectual no processo de globalização mundial e integração regional. com uma sucinta abordagem sobre sua proteção no Mercosul e no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 52, 1 nov. 2001. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2436>. Dia de acesso: 7 de maio de 2011.

SARAIVA, José Flávio Sombra. *À busca de uma sociedade internacional: teoria e prática das Relações internacionais no início do século XXI*. In: ALTEMANI, Henrique e LESSA, Antônio Carlos. (org) *Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas*. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. *Détente, diversidade, intranqüilidade e ilusões igualitárias (1969- 1979)*. In SARAIVA, José Flávio Sombra (org). *História das Relações Contemporâneas: da sociedade internacional do século XIX à era da globalização*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

SEITENFUS, Ricardo. *Manual das Organizações Internacionais*. 4ª ed. rev., atual. e amp. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005.

SERNA, Miguel. Desarrollo “Desigual” e Integración: Las Múltiples Asimetrías del MERCOSUR. In: FREIRE, Silene de Moraes (org). MERCOSUL em Debate: Desafios da Integração na América Latina. Rio de Janeiro, Ed UERJ, 2001.

SICA, Dante. MERCOSUR: *Evolución y Perspectiva*. In: In: BARBOSA, Rubens A. *MERCOSUL Quinze anos*. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007.

SILVA, Olavo César da Rocha da. *A Coordenação de Políticas Econômicas no Mercado Comum do Sul- Mercosul*. Revista de Economia Política, vol. 12, nº 4 (48), outubro-dezembro/ 1992.

SILVA, Elisângela Santos da. *A importância da marca para a inovação na indústria brasileira* in: NIELSEN, Vivivane. (org) *Marcas e Propriedade Industrial: uma visão multidisciplinar*. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 57 a 69.

SILVA, Renata Cristina de Oliveira Alencar; SILVA, Osvaldo Alencar. *Supranacionalidade e integração: o caso Mercosul*. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 64, 1 abr. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3985>. Dia de acesso: 03 de maio de 2011.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres*. Volume 1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

USTR- Office of The United States Trade Representative. *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. 2011. Disponível em <http://www.ustr.gov/acta>. Dia de acesso: 24 de abril de 2011.

VAILLANT, Marcel. *Objetivos, Resultados y Restricciones de la Negociación Común con Terceros en el Mercosur*. In: BARBOSA A. Rubens. (org) *MERCOSUL: Quinze Anos*. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. 304 p.

VAZAQUEZ, Adolfo Roberto. *El MERCOSUR y su necesaria complementación mediante um tribunal supranacional*. In: PIMENTEL, Luís Otávio. (org). *Mercosul, ALCA e Integração Euro-Latina-Americana*. Vol I. Curitiba: Juruá, 2001.

VIGEVANI et al. *Relação entre Política Doméstica e Integração Regional.: Uma Interpretação do Brasil no Governo Lula da Silva*. In: AYERBE, Luís Fernando. *Novas Lideranças Políticas e Alternativas de governo na América do Sul*. São Paulo: Editora UNESP: Programa San Tiago Dantas de Pós Graduação em Relações Internacionais da UNESP, Unicamp e PUC-SP, 2008.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* of April 14, 1891, as revised at Brussels on December 14, 1999, at Washington on June 2, 1911, at the Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957 and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. Disponível em http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html Dia de Acesso: 21 de maio de 2010.

_____. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006 and on November 12, 2007.

_____. *What is WIPO?* Disponível em http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html. Dia de acesso: 21 de maio de 2010.

_____. *Convention establishing the World Intellectual Property Organization*. (Signed at Stockholm on July 14, 1967 and as amended on September 28, 1979), 1967. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#P68_3059. Dia de acesso: 21 de maio de 2010.

ANEXO 1

PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS SOBRE PROPRIEDADE INTELLECTUAL NO MERCOSUL EM MATÉRIA DE MARCAS, INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai ,

Desejando reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção;

Reconhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem e de garantir que o exercício de tais direitos não represente em si mesmo uma barreira ao comércio legítimo;

Reconhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e na aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem ;

Concordando que tais regras e princípios devem estar conforme com as normas estabelecidas nos instrumentos multilaterais existentes no plano internacional, em particular na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e no Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, firmado em 15 de abril de 1994, como anexo ao Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1

Natureza e Alcance das Obrigações

Os Estados Partes garantirão uma proteção efetiva à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem, assegurando, no mínimo, a proteção derivada dos princípios e normas enunciados neste Protocolo.

Poderão, no entanto, conceder proteção mais ampla, desde que não seja incompatível com as normas e princípios dos Tratados mencionados neste Protocolo.

Artigo 2

Vigência das Obrigações Internacionais

1) Os Estados Partes obrigam-se a observar as normas e princípios da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (1994).

2) Nenhuma disposição do presente Protocolo afetará as obrigações dos Estados Parte resultantes da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) ou do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (1994).

Artigo 3

Tratamento Nacional

Cada Estado Parte concederá aos nacionais dos demais Estados Partes um tratamento não menos favorável ao que concede a seus próprios nacionais quanto à proteção e exercício dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem.

Artigo 4

Dispensa de Legalização

- 1) Os Estados Partes procurarão, na medida do possível, dispensar a legalização de documentos e de assinaturas nos procedimentos relativos à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem.
- 2) Os Estados Partes procurarão, na medida do possível, dispensar a apresentação de traduções juramentadas ou legalizadas nos procedimentos relativos à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem, quando os documentos originais estiverem em idioma português ou espanhol.
- 3) Os Estados Partes poderão exigir uma tradução juramentada ou legalizada quando isto for indispensável em caso de litígio na via administrativa ou judicial.

MARCAS

Artigo 5

Definição de Marca

- 1) Os Estados Partes reconhecerão como marca para efeitos de seu registro qualquer signo que seja suscetível de distinguir no comércio produtos ou serviços.
- 2) Qualquer Estado Parte poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível.
- 3) Os Estados Partes protegerão as marcas de serviço e as marcas coletivas e poderão, igualmente, prever proteção para as marcas de certificação.
- 4) A natureza do produto ou serviço ao qual a marca haverá de aplicar-se não será, em nenhuma hipótese, obstáculo para o registro.

Artigo 6

Signos Considerados como Marcas

- 1) As marcas poderão consistir, entre outros, em palavras de fantasia, nomes, pseudônimos, “slogans” comerciais, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, linhas e franjas, combinações e disposições de cores, e a forma dos produtos, suas embalagens ou acondicionamentos, ou dos meios ou locais de venda dos produtos ou serviços.
- 2) As marcas poderão consistir em indicações geográficas nacionais ou estrangeiras, sempre que não constituam indicações de procedência ou uma denominação de origem conforme definido nos artigos 19 e 20 deste Protocolo.

Artigo 7

Das Condições do Registro

Poderão solicitar o registro de uma marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado que tenham legítimo interesse.

Artigo 8

Preferência para o Registro de uma Marca

Terá preferência à obtenção do registro de uma marca aquele que primeiro o solicitar, salvo se este direito for reclamado por um terceiro que venha usando de forma pública, pacífica e de boa fé, em qualquer Estado Parte, durante um prazo mínimo de seis meses, e desde que ao formular sua impugnação solicite o registro da marca.

Artigo 9

Marcas Irregistráveis

- 1) Os Estados Partes proibirão o registro, entre outros, de signos descritivos ou genericamente empregados para designar os produtos ou serviços ou tipos de produtos ou serviços que a marca distingue, ou que constitua indicação de procedência ou denominação de origem.
- 2) Também proibirão o registro, entre outros, de signos enganosos, contrários à moral ou à ordem pública, ofensivos às pessoas vivas ou mortas ou a credos; constituídos por símbolos

nacionais de qualquer País; suscetíveis de sugerir falsamente vinculação com pessoas vivas ou mortas ou com símbolos nacionais de qualquer país, ou atentatórios a seu valor ou respeitabilidade.

3) Os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os registros de marca solicitados de má-fé, que afetem comprovadamente direitos de terceiros.

4) Os Estados Partes proibirão em particular o registro de um signo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o solicitante evidentemente não podia desconhecer como pertencente a um titular estabelecido ou domiciliado em qualquer dos Estados Partes e suscetível de causar confusão ou associação.

5) O Artigo 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos serviços. Para determinar a notoriedade da marca nos termos da citada disposição, tomar-se-á em conta o conhecimento do sinal no segmento de mercado pertinente, inclusive o conhecimento no Estado Parte em que se reclama a proteção, adquirido em decorrência de publicidade da marca.

6) Os Estados Partes assegurarão em seus territórios a proteção das marcas dos nacionais dos Estados Partes que tenham alcançado um grau de conhecimento excepcional contra sua reprodução ou imitação, em qualquer ramo de atividade, sempre que houver possibilidade de prejuízo.

Artigo 10

Prazo do Registro e Prorrogação

1) A vigência do registro de uma marca expirará em 10 anos contados da data de concessão no respectivo Estado Parte.

2) O prazo de vigência do registro poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de dez anos contados da data da expiração precedente.

3) Os Estados Partes se comprometem a cumprir, no mínimo, o estabelecido no artigo 5 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967).

4) Por ocasião da prorrogação não será admitida qualquer modificação na marca, nem ampliação da lista de produtos ou serviços cobertos pelo registro.

5) Para efeitos de prorrogação de um registro de marca, nenhum Estado Parte poderá:

a) realizar um exame de fundo do registro,

b) aludir a oposições ou admiti-las,

c) exigir que a marca esteja em uso,

d) exigir que a marca tenha sido registrada ou prorrogada em algum outro País ou escritório regional.

Artigo 11

Direitos Conferidos pelo Registro

O registro de uma marca conferirá a seu titular o direito de uso exclusivo, e de impedir, a qualquer terceiro, de praticar, sem seu consentimento, entre outros, os seguintes atos: uso no comércio de um signo idêntico ou similar à marca para quaisquer produtos ou serviços quando esse uso possa criar confusão ou um risco de associação com o titular do registro; ou um prejuízo econômico ou comercial injusto em razão de uma diluição da força distintiva ou do valor comercial da marca, ou de um aproveitamento indevido do prestígio da marca ou de seu titular.

Artigo 12

Uso por Terceiros de Certas Indicações

O registro de uma marca não conferirá o direito de proibir que um terceiro use, entre outras, as seguintes indicações, sempre que esse uso se faça de boa-fé e não seja capaz de causar confusão sobre a procedência empresarial dos produtos ou serviços:

a) seu nome ou endereço, ou o de seus estabelecimentos comerciais;

b) indicações ou informações sobre a disponibilidade, utilização, aplicação ou compatibilidade de seus produtos ou serviços, em particular com relação a peças de reposição ou acessórios.

Artigo 13

Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

Artigo 14

Nulidade do Registro e Proibição de Uso

- 1) A pedido de qualquer pessoa interessada, e prévia audiência do titular do registro da marca, a autoridade nacional competente do Estado Parte declarará a nulidade desse registro se ele foi efetuado em desacordo com alguma das proibições previstas nos Artigos 8 e 9.
- 2) Quando as causas de nulidade somente afetarem um ou alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada, será declarada a nulidade unicamente para esses produtos ou serviços, e serão excluídos da lista respectiva no registro da marca.
- 3) Os Estados Partes poderão estabelecer um prazo de prescrição para ação de nulidade.
- 4) A ação de nulidade não prescreverá quando o registro tiver sido obtido de má-fé.

Artigo 15

Caducidade do Registro por Falta de Uso da Marca.

- 1) Nos Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da marca, a pedido de qualquer pessoa interessada, e prévia audiência do titular do registro da marca, a autoridade nacional competente poderá caducar o registro de uma marca quando esta não tiver sido usada em nenhum dos Estados Partes durante os cinco anos precedentes à data em que se inicie o processo da caducidade. O pedido de caducidade não será admitido antes de transcorridos cinco anos contados da data de concessão do registro da marca. Não será caducado o registro quando existirem motivos que a autoridade nacional competente considere que justifiquem a falta de uso.
- 2) Os Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da marca poderão prever a caducidade parcial do registro quando a falta de uso somente afetar a algum ou alguns dos produtos ou serviços distinguidos pela marca.

Artigo 16

Uso da Marca

- 1) Os Estados Partes, no quais esteja prevista a obrigação de uso da marca, estabelecem que os critérios para aferição de uso da marca serão fixados de comum acordo pelos órgãos nacionais competentes.
- 2) O uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suficiente para impedir a caducidade do registro que tenha sido solicitada em algum deles.
- 3) O ônus da prova do uso da marca caberá ao titular do registro.

Artigo 17

Impugnação de Pedido de Registro e de Registro

Os Estados Partes comprometem-se a prever um procedimento administrativo de oposição aos pedidos de registro de marca. Também comprometem-se a estabelecer um procedimento administrativo de nulidade do registro.

Artigo 18

Classificação de Produtos e Serviços

Os Estados Partes que não usem a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro das Marcas, estabelecida pelo Acordo de Nice de 1957, nem suas revisões e atualizações vigentes, comprometem-se a adotar as medidas necessárias para efeitos de sua aplicação.

DAS INDICAÇÕES E PROCEDÊNCIA E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Artigo 19

Obrigaç o de Proteç o e Definiç es

- 1) Os Estados Partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem.
- 2) Considera-se indicaç o de proced ncia o nome geogr fico de pa s, cidade, regi o ou localidade de seu territ rio, que seja conhecido como centro de extraç o, produç o ou fabricaç o de determinado produto ou de prestaç o de determinado serviç o.
- 3) Considera-se denominaç o de origem o nome geogr fico de pa s, cidade, regi o ou localidade de seu territ rio, que designe produtos ou serviç os cujas qualidades ou caracter sticas devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geogr fico, inclu dos fatores naturais ou humanos.

Artigo 20

Proibiç o de Registro como Marca

As indicações de proced ncia e as denominações de origem previstas nos incisos 2 e 3 acima n o ser o registradas como marcas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21

Os Estados Partes outorgar o proteç o  s variedades de plantas e a outras obtenç es vegetais mediante patentes, ou um sistema *sui generis*, ou qualquer outro sistema resultante da combinaç o de ambos.

Artigo 22

Os Estados Partes implementar o medidas efetivas para reprimir a produç o e o com rcio de produtos piratas ou falsificados.

Artigo 23

Os Estados Partes cooperar o no sentido de examinar e dirimir dificuldades inerentes   circulaç o de produtos e serviç os no MERCOSUL, resultantes de quest es relativas   propriedade intelectual.

Artigo 24

Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforç os no sentido de concluir, no menor prazo poss vel, acordos adicionais sobre patentes de invenç o, modelos de utilidade, desenhos industriais, direitos de autor e conexos, e outras mat rias relativas   propriedade intelectual.

Artigo 25

As controv rsias que surgirem entre os Estados Partes em decorr ncia de aplicaç o, interpretaç o ou de n o cumprimento das disposiç es contidas no presente Protocolo ser o resolvidas mediante negociaç es diplom ticas diretas.

Se mediante tais negociações não se chegar a um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, serão aplicados os procedimentos previstos no sistema de solução de controvérsias vigente no MERCOSUL.

Artigo 26

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratificarem, trinta dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação.

Para os demais signatários entrará em vigor no trinta dia após o depósito dos respectivos instrumentos de ratificação na ordem em que forem depositados.

Artigo 27

A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção implicará *ipso jure* a adesão ao presente Protocolo.

Artigo 28

O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo, bem como dos instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos governos dos demais Estados Partes.

O Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos demais Estados Partes a data de entrada em vigor do presente Protocolo e a data de depósito dos instrumentos de ratificação.

Feito na cidade de Assunção, República do Paraguai em cinco de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos

Pela República da Argentina
Guido di Tella

Pela República Federativa do Brasil
Luiz Felipe Lampreia

Pela República do Paraguai
Luis María Ramirez Boettner

Pela República Oriental do Uruguai
Alvaro Ramos

ANEXO 2

Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)*

(adopted by the Administrative Council of ARIPO at Banjul (The Gambia) on November 19, 1993 and amended on November 28, 1997, May 26, 1998 and November 26, 1999)

Preamble

We, the Contracting States of this Protocol,

Having regard to the Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO), concluded in Lusaka, Zambia on December 9, 1976,

In accordance with the objectives of ARIPO generally and in particular Article III(c), which provides for the establishment of such common services or organs as may be necessary or desirable for the co-ordination, harmonisation and development of the industrial property activities affecting the members of ARIPO, and

Considering the advantages of pooling resources in respect of industrial property administration,

Hereby establish this Protocol to be known as the "Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)" and *agree* as follows:

Section 1 General

1.1 The African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) is hereby entrusted with the registration of marks and the administration of such registered marks on behalf of the Contracting States in accordance with the provisions of this Protocol.

1.2 In the exercise of its functions under this Protocol, ARIPO shall act through its Secretariat, hereinafter referred to as "the Office".

Section 2 Filing of Applications

2.1 All applications for the registration of a mark shall be filed either directly with the Office or with the industrial property office of a Contracting State by the applicant or his duly authorized representative.

2.2 Where:

(a) an application is filed directly with ARIPO but the applicant's principal place of business or ordinary residence is not in the host country of ARIPO; or

(b) an application is filed with the industrial property office of a Contracting State by an applicant whose principal place of business or ordinary residence is not in a Contracting State;

the applicant shall be represented.

2.3 Representation shall be by a patent or trade mark agent or by a legal practitioner who has a right to represent applicants before the industrial property office of any of the Contracting States.

2.4 Where an application is filed with the industrial property office of a Contracting State, such office shall, within one month of receiving the application, transmit the application to the Office.

Section 3 **Contents of Application**

3.1 An application for the registration of a mark shall identify the applicant and designate the Contracting States in which registration is being requested.

3.2 The application shall indicate the goods and/or services in respect of which protection of a mark is claimed, including the corresponding class or classes provided for under the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957 as revised. For this purpose the ARIPO Office will check that the applicant has made such indication of class or classes and that indication is correct and where the applicant does not give such indication or the indication is not correct, the ARIPO Office shall classify the goods or services under the appropriate class or classes of the Nice Agreement on payment of a classification fee.

3.3 Where colour is claimed to be a distinctive feature of the mark, the applicant shall make a statement to that effect as well as the name or names of the colour or colours claimed and an indication, in respect of each colour, of the principal parts of the mark which are in that colour.

3.4 Where the mark is a three-dimensional mark, the applicant shall make a statement to that effect and attach to the application a reproduction of the mark consisting of a two-dimensional graphic or photographic reproduction either of a single view of the mark or several different views of the mark.

3.5 The application shall contain a declaration of actual use of the mark or intention to use the mark, or be accompanied by an application for the registration of a person as a registered user of the mark; provided that where there is an application for a registered user the Director General of the Office is satisfied that-

- (i) the applicant intends it to be used by that person in relation to those goods or services; and
- (ii) that person shall be registered as a registered user thereof immediately after registration of the mark.

Section 3bis **Filing Date**

The Office shall accord as the filing date of an application the date on which the following indications or elements were received by the Contracting State in which the application was filed or were received by the Office:

- (i) an express or implied indication that registration of a mark is sought;
- (ii) an indication allowing the identity of the applicant to be established;

(iii) indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any, by mail;

(iv) a clear reproduction of the mark;

(v) a list of goods and/or services for which the registration is sought; provided that the Office may accord as the filing date of the application the date on which it received only some of the indications or elements referred to.

Section 4 **Right of Priority**

4.1 An applicant shall have the right to claim priority rights provided under Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 as revised.

4.2 The right to priority shall only subsist when the application is made within six months from the date of the earlier application.

Section 5 **Formalities-Examination and Notification**

5.1 The Office shall examine whether the formal requirements provided under Section 3 have been complied with and shall accord the appropriate filing date to the application.

5.2 If the Office is of the opinion that the application does not comply with the formal requirements, it shall notify the applicant accordingly, inviting him to comply with the requirements within a prescribed period. If the applicant does not comply with the requirements within the said period, the Office shall refuse the application.

5.3 If the application complies with all the formal requirements, the Office shall within the prescribed period, notify each designated State.

5.4 Where the Office refuses an application or a reconsideration in terms of Section 5*bis*.1 is refused or an appeal in terms of Section 5*bis*.2 is unsuccessful, the applicant may, within a period of three months from the date on which he receives notification of such refusal or result of appeal, request that his application be treated, in any designated State, as an application according to the national laws of that State.

Section 5*bis* **Appeals**

5*bis*.1 Where under Section 5.4 of the Protocol the Office refuses any application, the applicant may, within the prescribed period, request the Office to reconsider the matter.

5*bis*.2 If after the Office has reconsidered the application, the Office still refuses the application, the applicant may lodge an appeal against the decision of the Office to the Board of Appeal established in terms of Section 4*bis* of the Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) (the Harare Protocol).

Section 6 **Substantive Examination by a Designated State**

6.1 Every application for the registration of a mark shall be examined in accordance with the national laws of a designated State.

6.2 Before the expiration of twelve months from the date of the notification referred to in Section 5.3, each designated State may make a written communication to the Office that, if a mark is registered by the Office, that registration shall have no effect on its territory on the basis of any grounds, both absolute and relative, including the existence of third party rights.

6.3 Where the designated State refuses the application under Section 6.2, it shall give reasons under its national laws for refusing the application. These reasons shall within one month of the decision being made be communicated to the Office which shall without delay communicate the same to the applicant.

6.4 The applicant shall be given an opportunity to respond, directly to the designated State concerned, to the decision to refuse the application. The decision shall be subject to appeal or review under the national laws of the designated State concerned.

6.5 A communication to the Office under Section 6.2 or a refusal by a designated State shall not prejudice the issuance by the Office of a certificate of registration having effect in those designated states in respect of which the application has not been subject to a communication under Section 6.2 or has not been refused.

6.6 Where a designated State which makes a communication under Section 6.2 subsequently withdraws it or where the designated State initially refused the application but subsequently accepts the same, the designated State shall within one month communicate this fact to the Office. In this case, the Office shall extend the registration to such designated State.

Section 6bis **Publication and Registration of a Mark by the Office**

6bis.1 An application for registration of a Mark which has been accepted by any designated State or in respect of which any designated State has not made the communication referred to in Section 6.2 shall be published in the *Marks Journal* as having been accepted by the designated State or designated states concerned.

6bis.2 Subject to the provisions of Section *6bis.4*, three months after the publication of the journal referred to in Section *6bis.1*, the Office shall register the mark on payment of registration fees. Such registration shall be recorded in the Marks Register and the Office shall issue to the applicant a certificate of registration.

6bis.3 The fact of registration of a mark shall be published in the Journal.

6bis.4 At any time after the publication in the *Marks Journal* of an application as accepted by the designated State or designated States in terms of Section *6bis.1* but before the registration of the mark in terms of Section *6bis.2*, any person may give a notice of opposition to the application for registration in a designated State or designated States. Thereafter, the application shall be treated according to the opposition procedures laid down under the national laws of the designated State or designated States concerned.

Section 7 **Duration and Renewal of Registration**

7.1 The registration of a mark shall be for a period of ten years from the filing date.

7.2 The registration of a mark may be renewed for further periods of ten years on payment of the prescribed renewal fee.

7.3 The renewal of the registration shall be effected on or before the date of expiration of the original registration or of the last renewal of the registration provided that a grace period of six months shall be allowed, in either case, on payment of a surcharge.

7.4 The registration of a mark which has not been renewed because of non-payment of renewal fees within the period stipulated in Section 7.3 shall be deemed to have lapsed and shall be removed from the Register.

7.5 A mark removed from the Register for non-payment of renewal fees may be restored at the request of the owner on payment of the prescribed restoration fee within the prescribed period.

Section 8

Effect of Registration

8.1 The registration of a mark by the Office shall have the same effect in each designated State, with respect to rights conferred by the mark, as if it was filed and registered under the national law of each such State.

8.2 The national laws of each Contracting State shall apply to the cancellation of a registration, whether based on non-use or any other grounds. Where registration has been cancelled, the Contracting State concerned shall, within one month of cancellation, notify the Office. The Office shall publish this fact in the *Marks Journal* and record it in the Register.

8.3 The indication of classes of goods or services provided for shall not bind the Contracting States with regard to the determination of the scope of protection of the mark.

Section 9

Later Designations

9.1 Where a mark has been registered by the Office or is pending registration in the Office, the owner or applicant or, where applicable, his successor in title, shall have the right to designate any other State which becomes a party to this Protocol subsequent to the registration or filing of the application for registration of the mark.

9.2 Where, under Section 9.1, the owner of a registered mark or applicant for registration of a mark designates any other State which becomes a party to this Protocol, such later designation shall be deemed to be an application for the registration of a mark with respect to the State so designated and shall accordingly be subject to examination under the national law of such designated State as provided for under Section 6 of the Protocol. In such a case, the filing date of the application in the State so designated shall be the date on which the application for later designation is received.

Section 10

Regulations

10.1 The Administrative Council shall make Regulations for the implementation of this Protocol and may amend them, as necessary.

10.2 Without derogating from the generality of subsection 10.1 the Regulations shall:

(i) stipulate any administrative requirements or any details necessary for the implementation of the provisions of this Protocol and any relevant international treaties;

(ii) prescribe fees to be charged by the Office and the details of the distribution of part of those fees among the Contracting States; and

(iii) provide the schedule of forms to be used in registration procedures.

Section 11 Entry into Force

11.1 Any State which is a member of ARIPO or any State to which membership of ARIPO is open may become party to this Protocol by:

- (i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification; or
- (ii) deposit of an instrument of accession.

11.2 Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General of ARIPO.

11.3 This Protocol shall come into force three months after three States have deposited their instruments of ratification or accession.

11.4 Any State which is not party to this Protocol upon its entry into force shall become bound by this Protocol three months after the date on which such State deposits its instrument of ratification or accession.

11.5 Any State which ratifies or accedes to this Protocol shall, by the instrument of ratification or accession, be deemed to have indicated its acceptance to be bound by the provisions of the Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) and such State shall become a member of ARIPO on the date on which it deposits its instrument of ratification or accession to this Protocol.

Section 12 Denunciation of the Protocol

12.1 Any Contracting State may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General of ARIPO.

12.2 Denunciation shall take effect six months after receipt of the said notification by the Director General of ARIPO and shall not affect any application filed prior to the expiration of the said six months period or registration of a mark effected upon such an application.

Section 13 Amendment to the Protocol

13.1 This Protocol may be amended at the instance of any Contracting State or by the Director General during the sessions of the Administrative Council of ARIPO.

13.2 Adoption of the amendments of any provision of this Protocol shall require a majority of two-thirds of the votes of all the Contracting States.

Section 14 Signature of the Protocol

14.1 The Protocol shall be signed in a single copy and shall be deposited with the Director General of ARIPO.

14.2 The Director General of ARIPO shall transmit certified copies of this Protocol to the Contracting States, other member States of ARIPO and the States to which membership of

ARIPO is open in accordance with Article IV of the Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

-

* *English title.*

Entry into force (of Protocol as last amended): January 1, 2000.

Source: Communication from the Secretariat of ARIPO.