

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DE MARCAS

Cassiano Teixeira

RESUMO

Este artigo visa tornar hialina a compreensão dos sistemas internacionais de proteção de marcas buscando impulsionar, a partir da história das convenções que regularam e ainda regulam a matéria, uma conclusão que avalia se há atualmente um equilíbrio entre a proteção marcaria e os interesses comerciais dos *global players*. Para isso, fundamental a compreensão da Convenção União de Paris de 1883, que pela primeira vez harmonizou as regras atinentes a questão das marcas em âmbito mundial, sendo que após as várias revisões ainda é aplicada até hoje por boa parte dos países comercialmente importantes. A União de Paris foi estendida para outra União, a de Madrid, mais conhecida como Acordo de Madrid de 1889, que regulamentou o sistema de solicitações internacionais. Ainda nesta seara, há de se ponderar a existência do Protocolo de Madrid de 1989, ao qual juntamente com o Acordo, forma o sistema de Madrid. Desta forma, a análise da harmonização internacional das marcas se dará, sobretudo na Convenção União de Paris, no Sistema de Madrid, no *Trademark Law Treaty* e ainda no TRIPS.

ABSTRACT

This article aims at to become clear the understanding of the international systems of protection of trademarks and stimulate, from the history of the conventions that had regulated or regulates Intellectual Property, a conclusion that evaluates if currently it has a balance between the trademark protection and the commercial interests of players. For this, it is prior the understanding of the Paris Convention (1883), that for the first time, pointed harmonized rules to the trademarks world-wide, being after some revisions applied until today for the most part of the commercially important countries.

The Paris Convention was extended by another Union, of Madrid, more known as Agreement of Madrid of 1889, that regulated the system of international requests. Still in this topic, is important to show the existence of the Protocol of Madrid of 1989, which together with the Agreement, forms the system of Madrid. Thus, the analysis of the international harmonization of the trademarks will be focus in the Convention Union of Paris, the System of Madrid, the Trademark Law Treaty and still in the TRIPS.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Marcas, Protocolo de Madrid, TRIPS.

Keywords: Intellectual Property, Trademarks, Madrid Protocol, TRIPS.

1 INTRODUÇÃO

A dinâmica comercial atual, por ser fundada sobretudo na competitividade, vem exigindo cada vez mais segurança nas relações em face da quantidade e internacionalização dos parceiros. Como característica fundamental das empresas *global players*, a marca sempre possuiu um sentido de proteção além do *headquarter* original. A realização de registros internacionais de marcas com certeza valoriza os ativos intelectuais, por esta razão, a legislação concernente a marcas, passou por profundas mudanças ao longo dos últimos 120 anos, desde os primórdios com a Convenção da União de Paris, com o intuito de manter as regras, aplicáveis aos mais diversos sistemas, buscando sobretudo a lógica nas relações comerciais.

A regulação internacional de marcas, como pondera Ladas¹ “historicamente e logicamente é parte e aspecto da proteção contra a concorrência desleal ou repressão as infrações. A regra fundamental era que ninguém poderia ter o direito de oferecer seus produtos para venda como se fosse de outro comerciante”. Tais ponderações, tidas como a gênese da proteção marcaria perduram até hoje na maior parte das legislações nacionais

¹ LADAS, Stephen S. *Patents, Trademarks and Related Rights – National and International Protection*. Vol. II, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975.

e em todos os tratados relacionados a marcas administrados pela Organização Mundial da Propriedade Industrial e pela Organização Mundial do Comércio.

Com efeito, este artigo visa tornar hialina a compreensão dos sistemas internacionais de proteção de marcas buscando impulsionar, a partir da história das convenções que regularam e ainda regulam a matéria, uma conclusão que avalia se há atualmente um equilíbrio entre a proteção marcária e os interesses comerciais dos *global players*.

Para isso, fundamental a compreensão da Convenção União de Paris de 1883, que pela primeira vez harmonizou as regras atinentes a questão das marcas em âmbito mundial, sendo após as várias revisões aplicada até hoje por boa parte dos países comercialmente importantes. A União de Paris foi estendida por outra União, a de Madrid, mais conhecida como Acordo de Madrid de 1889, que regulamentou o sistema de solicitações internacionais. Este sistema internacional foi em seguida simplificado pelo *TRIPS*. Ainda nesta seara, há de se ponderar a existência do Protocolo de Madrid de 1989, ao qual juntamente com o Acordo, forma o sistema de Madrid e ainda a integração regional ocorrida na União Européia que possibilita a harmonização do depósito dos vinte e sete países europeus contratantes. Há ainda outras formas de integrações marcárias regionais, tais como a ARIPO ou o Pacto Andino, contudo não iremos nos ater a tais segmentos.

Desta forma, a análise se dará sobretudo na Convenção União de Paris, no Sistema de Madrid, no *Trademark Law Treaty* e ainda no *TRIPS*.

2 CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS

Durante o séc. XIX, no contexto de grandes invenções técnicas, alguns estados entenderam pela necessidade de reconhecer os direitos de propriedade intelectual para estrangeiros em contrapartida ao reconhecimento dos outros países para seus cidadãos². Em 1883, onze países incluindo o

² Relata Denis Borges Barbosa, em seu “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, pág. 182: “Em 1873, a Áustria promoveu uma exposição internacional; deveriam os expositores apresentar seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram ao governo austríaco que não iriam expor quaisquer inventos porque não haveria para eles proteção jurídica”. Surge aí a

Brasil, assinaram a Convenção da União de Paris³. Ainda em existência, a Convenção agrega 136 países passando por várias revisões ao longo dos anos.

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em texto revisado em Estocolmo em 1967 implementa, além das diversas formas de garantias, a proteção internacional de marcas de fábrica e de comércio, cumpridas pelos países membros. Destacam-se principalmente dois princípios chave (i) que asseguram aos cidadãos de cada um dos países da União o mesmo tratamento dispensado pelas leis dos outros países aos nacionais e (ii) o direito de prioridade.

Com os fins de registro de marca e suas implicações, estabelece a Convenção de Paris que

“os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que se observem as condições e formalidades impostas aos nacionais”⁴

Explica Gama Cerqueira⁵ que “Dessa disposição decorrem duas ordens de direitos: os relativos ao tratamento nacional resultantes do princípio da assimilação e os relativos ao tratamento unionista, resultantes da própria convenção”⁶ Destacado das cláusulas de proteção da propriedade industrial para marcas, contida na Convenção União de Paris, houve a permissiva para que os países membros realizassem separadamente acordos especiais. Neste

necessidade prática de regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual, personificada com a Convenção União de Paris.

³ Nome Oficial: Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial”.

⁴ DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais a partir da Lei nº 9.279. Rio de Janeiro:Forense, 2002, pág. 165.

⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª Ed., Volume 2, São Paulo: Revista dos tribunais, 1982, Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto, pág. 1318.

⁶ Complementa ainda CERQUEIRA, ob.cit. pág. 1318: Na primeira categoria (tratamento nacional) incluem-se (a) a aquisição dos direitos da propriedade industrial; (b) a extensão e duração desses direitos, bem como as obrigações impostas para a sua conservação; (c) as ações e outras medidas legais previstas contra a violação dos referidos direitos; (d) as sanções civis e penais aplicáveis nos casos de violação. A segunda categoria compreende a matéria regulada pela Convenção nos arts. 4º, 4ºbis, 5º, 5ºbis, 6º, 6ºbis, 6ºter, 7º, 8º, 10 e 10ºbis.

sentido, em 1891, tornou-se efetivo o Acordo de Madrid para o Registro Internacional de Marcas. Aqui se encontra o primeiro acordo multinacional que possuía como tema exclusivo marcas, uma vez que a União de Paris cobria patentes, desenhos industriais e nomes de comércio e a Convenção de Berna, aplicava-se a questão dos direitos autorais.

3 ACORDO DE MADRID

O acordo de Madrid foi originalmente assinado em 1891⁷, por Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça e Tunísia, todos estes países membros da União de Paris, com o escopo de permitir a intensificação do comércio internacional no campo das marcas. Em conformidade com as disposições do Acordo de Madrid, o registro internacional da marca pode ser requisitado por qualquer nacional de um dos estados contratantes, bem como por qualquer pessoa, física ou jurídica, que possua domicílio ou real e efetivo estabelecimento comercial em um dos países do Acordo. Antes de formalizar-se o pedido internacional da marca, necessária a entrada do pedido no país de origem do depositante. O depósito do pedido internacional é direcionado ao Escritório do país de origem do depositante, o qual encaminha diretamente a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁸.

Em seguida, estando a marca registrada perante o Escritório originário⁹ serão notificados os demais países elencados no pedido internacional, para que no prazo de doze meses apontar se a proteção para a marca em questão poderá ser dada ou não no território, fundamentando-se na legislação local, sendo possível inclusive a concessão parcial do pedido¹⁰. Caso a legislação local dos países designados vier a refutar o pedido, há a possibilidade do titular da marca apresentar suas razões recursais, dentro de prazo estipulado¹¹.

⁷ O Acordo de Madrid passou por diversas revisões, sendo a última realizada em 1967, com o texto de Estocolmo, emendado em 1979.

⁸ Artigo 1 (2) – (3) do Acordo de Madrid.

⁹ Artigo 3(4) do Acordo de Madrid.

¹⁰ Artigo 5(1-2) do Acordo de Madrid.

¹¹ Artigo 5(3) do Acordo de Madrid.

Dentre outros aspectos do Acordo de Madrid, encontram-se o pagamento de taxas em modalidades, básicas e suplementares, operacionalização da transferência de titulares de marcas e a extensão para os demais países; contudo, o que gerou a não aceitação deste tratado perante os demais países, sobretudo os não europeus foram: (i) a necessidade de se obter o registro nacional da marca antes de apresentar o pedido internacional perante a OMPI; (ii) o curto prazo estipulado para que os escritórios nacionais emitam o parecer acerca da registrabilidade da marca e (iii) a forma de distribuição dos montantes arrecadados com as taxas.

Face tais implicações, em 1989, a OMPI visando superar tais obstáculos, apresentou outra via para a realização do registro internacional de marcas, o chamado Protocolo de Madrid.

4 PROTOCOLO DE MADRID

O Protocolo de Madrid relacionado ao acordo de Madrid concernente ao Registro Internacional de Marcas, conhecido como Protocolo de Madrid¹², foi adaptado em 1989, como extensão do Acordo de Madrid. Dentre os muitos aspectos similares entre Protocolo e Acordo, o primeiro trouxe uma gama de inovações que objetivavam justamente tornar possível aos países adotantes da *common law*, serem membros do Sistema de Madrid¹³. Nas últimas décadas a OMPI, implementou a política voltada para a harmonização legislativa, visando justamente a globalização e facilidade de trocas mercantis no âmbito mundial.

É de se ponderar que a iniciativa da OMPI, ainda necessita de muitas investidas para chegar a harmonização completa, justamente pelos poucos progressos realizados e, sobretudo pela recusa de países desenvolvidos e dos em desenvolvimento, em especial no que concerne a flexibilização da proteção

¹² Uma cópia do tratado, as implementações e regulamentos: disponível em www.wipo.int/madrid/en/index.html

¹³ Para efeitos didáticos deste estudo, não se consideram os conceitos de Niklas Luhmann acerca de sistema, trazendo-se tão somente a noção de que o sistema da Madrid seria a união entre o Protocolo e o Acordo, aspectos que serão abordados adiante.

dos direitos de propriedade intelectual¹⁴. Para isso, um dos movimentos da OMPI voltados para a harmonização do sistema internacional de marcas, se deu justamente com a proposta do Protocolo de Madrid, que funciona com uma emenda ao antigo Acordo de Madrid para aqueles membros e como um Tratado independente para aqueles que aderiram somente ao Protocolo.

Para que a adesão fosse completa, o Protocolo reduziu alguns problemas anteriormente sustentados pelo Acordo e ainda apresentou uma conexão entre o Sistema de Madrid com o Sistema de marcas europeu, que aderiu recentemente ao protocolo¹⁵. De acordo com o Protocolo, o depósito da marca deverá ser naquele território em que o titular estiver estabelecido. Designam-se os países de interesse, logicamente dentro daqueles que fizerem parte do Protocolo. Estes países designados por sua vez, terão dezoito meses para recusar a solicitação internacional, encaminhando as razões a OMPI.

Importante ponto a ser relevado no Protocolo seria justamente a questão que envolve o “ataque central”. No caso de indeferimento da marca inicial, ou seja, aquele em que o titular está estabelecido, seja pela questão de anterioridade, seja por qualquer outra vedação legislativa inerente a esse país, todo o pedido internacional com as designações para os outros países membros fica maculada, devendo estas serem refutadas também. O protocolo de Madrid permite que, quando houver a recusa do pedido inicial por meio do “ataque central”, haja a possibilidade de requerer a marca país a país, sem as prerrogativas de um registro internacional, ainda mantendo a data da solicitação internacional. Lógico que o lapso temporal para isso é praticamente exíguo e os custos para iniciar um processo de marca em cada país anteriormente designado ficam no mínimo abissais.

Com tais prerrogativas e mudanças, a OMPI busca a adesão de um número maior de países, para a composição do Sistema de Madrid.

¹⁴ CORDRAY, Onique L., *GATT vs WIPO*, Journal of Patent and Trademark Society, Vol. 76, pág. 121 a 124, (1994).

¹⁵ Com o intuito de prover a participação da União Européia na exata posição dos países membros do Sistema de Madrid, o Artigo 14(1)(b) do Protocolo permitiu a participação não somente de estados nacionais mas também organizações intragovernamentais.

5 SISTEMA DE MADRID

Um dos pontos mais críticos acerca do Sistema de Madrid seria a aplicação de dois tratados sobre a mesma matéria relacionados a membros diferentes. O Protocolo e o Acordo de Madrid são tratados independentes e paralelos, com diferentes e comuns membros. Atualmente¹⁶, o Sistema de Madrid possibilita a aplicação internacional de proteção para 80 países, sendo 57 membros do Acordo e 72 membros do Protocolo, todos usufruindo de uma solicitação de marca, mediante uma língua, com um pagamento de taxas e em uma moeda (Franco Suíço). Mas, como operacionalizar e harmonizar tais aspectos?

Neste sentido, foi estabelecido o “Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e ao Protocolo relativo a esse Acordo”. Tal regulamento de execução será ainda abordado neste tópico, sem não antes mencionar as principais vantagens do sistema de registro internacional de Madrid: (i) uma solicitação; (ii) em um território (escritório de origem); (iii) um ramo de documentos; (iv) em uma língua; (v) pagando uma taxa; (vi) resultando em um registro internacional; (vii) com um número de registro; (viii) uma data de renovação e (ix) com cobertura em mais de um país.

5.1 Relacionamento do Acordo com o Protocolo de Madrid

Muitos foram (e continuam sendo para alguns países) os problemas inerentes a harmonização legislativa com tratados que versam exclusivamente sobre proteção de ativos de propriedade intelectual, posto que há a presença do conceito de propriedade envolvido com a questão do intangível. Desta forma, até o surgimento do Protocolo de Madrid, a alternativa que mais se aproximava da justificativa de harmonização do sistema de proteção marcaria era o Acordo de Madrid. Contudo, basicamente quatro problemas de ordem

¹⁶ Fevereiro de 2007

estratosférica impediam que muitos territórios aderissem ao Acordo. Dentre eles:

(i) o processo de registro: O Acordo exigia o registro no local em que o titular estivesse estabelecido para que aí sim entrasse com o pedido internacional. Os países optantes da legislação interna baseada no uso da marca, sempre saíam prejudicados, em função de que a análise seria convictamente mais demorada, evidenciando em muitas ocasiões perdas significativas em relação a outros países que possuem um trâmite administrativo com menos exigências, o que resulto como produto final maior rapidez;

(ii) Prazo de Recusa: Estabelece o Acordo de Madrid que a recusa ao pedido internacional pelo país designado deve ser estabelecida em 12 meses. Hoje em dia são raríssimos os países que possuem estrutura administrativa “enxuta” para apreciar pedido de marcas em menos de 12 meses. Contudo a questão possui um agravante, em muitos casos o estrangeiro, para fins de cumprimento do Acordo, teria seu pedido analisado antes do nacional que não possui prazo para análise de seu pedido. Tal situação iria direto aos princípios básicos estabelecidos na Convenção União de Paris e ainda contra o princípio da igualdade;

(iii) Ataque Central: A inviabilidade do pedido internacional pelo ataque central, também é motivo de problemas para a adesão ao Acordo. Nos primeiros cinco anos o pedido internacional fica vinculado ao pedido nacional inicial. Se após o registro do pedido nacional, um terceiro vier a questionar seja em âmbito administrativo ou judicial a validade daquele primeiro pedido, pode-se ter a situação de indeferimento da marca e conseqüente anulação do pedido internacional e conseqüente designações;

(iv) Língua: O Acordo de Madrid pressupõe como língua para depósito somente a francesa. Tal problema se fundamenta por si próprio, uma vez que a língua comercialmente mais usada é o inglês, e mais da metade da população mundial (3 bilhões) é fluente em espanhol, chinês ou russo.

Pelas razões elencadas, o Protocolo de Madrid buscou representar um compromisso de melhorar e estabelecer uma balança entre o sistema de

commom law e o *civil law*. Analisemos portanto, as principais diferenças estabelecidas entre os dois tratados e as inovações trazidas pelo Protocolo.

(i) Pelo Protocolo, há a possibilidade de escolha para a realização do depósito entre o efetivo domicílio do depositante ou outro território em que o titular possua estabelecimento comercial ou industrial¹⁷. No caso de grandes *players*, que possuem varias plantas em diversos pontos do globo, há a prerrogativa de formular uma melhor estratégia, ao eleger como país do depósito inicial aquele que não venha a possuir uma legislação com requisitos simples para a obtenção da concessão da marca;

(ii) Prazo para rejeição do pedido doméstico: Aumento no prazo de doze para dezoito meses para que os escritórios nacionais analisem o pedido internacional e emitam um parecer acerca da registrabilidade ou não¹⁸

(iii) Efeitos do “Ataque central”: O Protocolo indica que se a realização de ataque central ao pedido original nos cinco anos posteriores ao pedido de registro internacional obtiver sucesso, os titulares poderão ainda transformar as extensões de proteção em pedidos nacionais independentes, mantendo ainda a data do depósito internacional¹⁹(iv) A distribuição dos recursos provenientes dos depósitos é repassada aos Escritórios nacionais dos países membros de modo eqüitativo. Justifica-se tal postura justamente para que se haja uma harmonização na análise interna dos países, coibindo aqueles que possuem muitas fases (e caras) administrativas até a concessão.

(v) Língua adotada: O Protocolo de Madrid permite o depósito em três idiomas: o francês, o inglês e o espanhol. A justificativa neste ponto pode até ser política. Sendo que países asiáticos como China e Japão aderiram partindo-se do idioma inglês, não haveria porque incluir como língua oficial do Protocolo o idioma chinês ou japonês. Contudo, a introdução recente no texto do Protocolo do idioma espanhol, visa sobretudo a adesão dos países latino-americanos, uma vez que somente Cuba é país membro.

¹⁷ Comparar os artigos 1(2) e 3(1) do Acordo de Madrid com os artigos 2(1) do Protocolo de Madrid.

¹⁸ Artigo 05 (1) (b) do Protocolo de Madrid.

¹⁹ Artigo 09 do Protocolo de Madrid.

(vi) Tempo de Proteção: O Protocolo de Madrid não optou pelos 20 anos anteriormente estipulados pelo Acordo, reduzindo para 10 anos, ambos com possibilidade de renovação por igual período.

5.2 Clausula de Salvaguarda

Como dito anteriormente, o Protocolo e o Acordo de Madrid são independentes e paralelos. Isto leva a situação de que enquanto os países membros do Acordo de Madrid não se juntarem ao Protocolo, existirão três tipos de países dentro do Sistema de Madrid: Estados membros somente do Acordo; Estados membros somente do Protocolo e Estados membros de ambos os tratados. A questão emblemática que surge diz respeito aos países que são membros de ambos os tratados. Regula-se pelo parágrafo (1) do Artigo 9 *sexies* do Protocolo de Madrid, conhecida como clausula de Salvaguarda²⁰. A clausula prevê que, em relação a uma dada solicitação ou registro internacional, o Escritório de origem, se membro de ambos (Acordo e Protocolo), sua solicitação ou registro internacional irá, em respeito a outro qualquer Estado membro de ambos (Acordo e Protocolo) ser governada exclusivamente pelo Acordo. No caso de o Estado ser membro somente do Protocolo, será pelo Protocolo, prevalecendo o mesmo raciocínio para o Acordo. Explicitemos a situação em forma de quadro elucidativo:

País de	País	Procedimento
Acordo (A)	A	A
Protocolo	P	P
A & P	A	A
A & P	P	P
A & P	A & P	A

²⁰ Artigo 9 *sexies* – Salvaguarda do Acordo de Madrid (Revisão de Estocolmo): (1) Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou um determinado registro internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo), as disposições deste Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo).

A ou P, ou	Não	Sem efeito
------------	-----	------------

Por fim, há a possibilidade ainda de que os membros, a partir das disposições do Protocolo²¹, em 10 anos após a entrada em vigor do tratado, possam repelir ou restringir o efeito da cláusula de salvaguarda, bem como dentro dos cinco após a adesão ao Protocolo da maioria (três quartos) dos países que são membros somente do Acordo de Madrid. Pelo fato de que o Protocolo de Madrid entrou em vigência em 01.dez.1995, a cláusula de salvaguarda poderia estar revogada ou limitada, em 01.dez.2005, se fosse cumprida a condição de que a maioria dos países membros do Acordo também se tornassem membros do Protocolo de Madrid. Até o presente momento não se teve notícia da realização da referida Assembléia.

6 TRADEMARK LAW TREATY

Até o último milênio, o Sistema de Madrid de registro internacional de marcas foi mais utilizado por países europeus. Com as recentes adesões de Austrália, China e Estados Unidos, bem como a Comunidade Européia, muitos tem apostado que tal sistema será definitivamente a melhor alternativa para a proteção de marcas mundialmente. Não obstante, é importante lembrar da existência de outro tratado relacionado a marcas: o Trademark Law Treaty (TLT), que é também administrado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).

O TLT foi concluído em 27 de outubro de 1994 em uma conferência diplomática ocorrida em Genebra, quando foi assinado por somente cinco países. Considerando a vida curta do tratado (aproximadamente 10 anos), o número de países e organizações membros do tratado continua crescendo, contando agora com 51 países e organizações. Dentre os que assinaram, 38 já o ratificaram, incluindo grandes potências como Estados Unidos, Reino Unido e Espanha.

²¹ Artigo 9 sexies (2) – A Assembléia pode, por maioria de três quartos, revogar o nº 01, ou limitar o âmbito de eficácia do nº 01, passando um período de dez anos a contar da entrada em vigor deste Protocolo, mas não antes de passado um período de cinco anos a contar da data em que a maioria dos países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo) se tornaram partes tanto do referido Acordo como deste Protocolo têm o direito de participar no voto da Assembléia.

O principal propósito do TLT é a harmonização das leis nacionais e regionais de marcas, pela simplificação e padronização de procedimentos diante dos institutos de marca nacionais e regionais.

Não obstante muitas provisões legais do TLT já se encontrarem previstas em muitas leis nacionais ou regionais (e.g. uso do acordo de Nice concernente a classificação internacional de produtos e serviços; etc.), a grande vantagem é que as formalidades necessárias para o processo de registro, alterações no registro (e.g. mudança de titular) e renovação de marcas estão simplificadas e uniformizadas.

Um aspecto considerável do tratado é que não se aplica para hologramas e marcas não consistentes em sinais visuais. Além disso, existe uma previsão para formulário padrão para depósitos do pedido que deverão ser aceitos pelo instituto de marcas usado pelo depositante, que permite que o depositante prepare o pedido sem perder tempo em descobrir qual formulário usar para depositá-lo. O artigo 3(2) do tratado, permite o depósito direto por meio de transmissão eletrônica ou fac-símile. Neste ponto é importante perceber que a OMPI busca fomentar a utilização de meios rápidos para o recebimento da informação, atendendo a dinâmica negocial.

Este tratado tem sido visto com estratégia chave para a OMPI no que concerne a implementação de leis de marcas mundialmente harmônicas. Por esta razão, durante 2006 ocorreu uma conferência diplomática em Genebra, objetivando discutir melhorias relacionadas ao TLT, em especial uma minuta de proposta de revisão do tratado, além de políticas para facilitar sua adoção por mais países.

7 TRIPS

Em dezembro de 1993, a Rodada do Uruguai de Negociações do Acordo Geral em Tarifas e Comércio (GATT) finalizou um acordo chamado *Agreement Establishing the World Trade Organization*, conhecido como WTO, que inclui uma série de dispositivos relacionados a propriedade intelectual. Estes dispositivos foram chamados de *Agreement on Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights, including trade in Counterfeit goods, abreviado para *TRIPS*.

O propósito do GATT é dinamizar a troca, reduzindo o efeito das legislações nacionais que constituam obstáculos para o justo e livre comércio. É lógico que a OMPI por muitos anos encorajou e “bancou” o desenvolvimento e implementações nas convenções, contudo a organização não possui o poder de coação (enforcement), que a WTO na caso de disputas procedimentais, tem a possibilidade de aplicar perdas de incentivos e/ou benefícios para países que não cumprirem as disposições. Como dado estatístico, em Janeiro de 1996, poucos anos após *TRIPS*, 116 países desenvolvido e em desenvolvimento eram membros do WTO.

A porção *TRIPS* do GATT foi construída a partir da existência de diversos tratados multilaterais para a proteção da propriedade intelectual: em que estes tratados traziam a adequada proteção, além de padrões para as bases de substanciais disposições do *TRIPS*. Por exemplo, o Artigo 2 de *TRIPS* dispõe que os Membros devem cumprir certas disposições da União de Paris, não derogando as disposições de importantes tratados de propriedade intelectual firmados ao longo dos tempos, tais como Berna ou Roma.

No que concerne a marcas - antes de tudo deve-se ponderar que *TRIPS* constitui patamares mínimos de aplicação dos direitos de propriedade intelectual – a proteção internacional apresenta padrões de aplicação, como aponta o artigo 15²². Sinais visualmente perceptíveis e distintivos, poderão ser protegidos como marcas. Abre-se já neste artigo 15 a exceção a distintividade da marca, ou seja, o sentido secundário, que seria o fenômeno que uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços²³

²² Artigo 15 – 1 – Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daquele de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

²³ BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual A aplicação do Acordo Trips*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, pág. 61.

Para fins do propósito de *TRIPS* ao sistema de proteção de marcas, em não sendo um acordo que trata especificamente sobre o tema de procedimentos de registro, como Madrid, cabe voltar a importância para a busca de harmonização das leis, ainda que por via transversa, sem a participação da OMPI.

8 CONCLUSÃO

Muitos aspectos relacionados a proteção internacional de marcas não de ser discutidos até que se chegue ao denominador comum da harmonização legislativa mundial visado pela OMPI. A tarefa torna-se árdua em função de que diversos países, dentre eles desenvolvidos como o Canadá ou em desenvolvimento como o Brasil ou Argentina, para que se adaptem plenamente aos parâmetros dos tratados em questão, terão em certas circunstâncias que alterar a própria Constituição Federal. Neste sentido, além de vontade política, mister se faz a verificação da viabilidade da adesão e adequação legislativa também para os titulares das marcas, maiores beneficiados com a questão. Em recente artigo da revista *IP Law & Business*²⁴, Lisa Shuchman, adverte que ainda que os Estados Unidos tenham adequado a legislação, tenham realizado discussões e fóruns para a adesão do país ao Protocolo de Madrid, muitos *global players* não tem se utilizado do tratado em função da estratégia de mercado adotada, realizando depósitos individuais, país a país.

Ademais, a adesão a qualquer acordo internacional pressupõe a existência de simetria entre as vantagens e desvantagens para o país, sendo necessário pesquisar os reflexos sobre todos os setores, à luz da realidade do momento histórico, evidentemente sem se falar, da integração do tratado na engrenagem jurídico-institucional do Estado-Nação²⁵

Neste sentido, conclui-se acerca da imediata necessidade de harmonização legislativa no que concerne a marcas, em especial, sobre o

²⁴ SHUCHMAN, Lisa. *Missing the Mark. Despite the initial hope, U.S. companies have not been using the Madrid Protocol system for registering trademarks*. *IP Law & Business*. Julho de 2005.

²⁵ CORREA, José Antonio Faria, *Panorama da Tecnologia O Sistema de Madrid*. Rio de Janeiro: INPI, outubro de 2002, nº 20.

argumento da segurança jurídica. É lógico que a soberania dos países em questão não seria questionada, contudo, em termos comerciais, a segurança do empresariado seria muito maior, ao perceber que o depósito de uma marca no Japão, por exemplo, não seria indeferida pela existência da prerrogativa de marcas defensivas.

Por esta razão, ressalta-se a importância conferida por *TRIPS*, que veio a estipular patamares mínimos legislativos no que concerne aos direitos de propriedade intelectual. A contra reação da OMPI está sendo elaborada com o TLT, que também busca a harmonização com patamares mínimos, contudo em especial a marcas. Por outra via, encontra-se ainda a opção da utilização do Sistema de Madrid, para procedimentos relativos ao registro da marca, sendo todos estes tratados subordinados aos princípios fundamentais estabelecidos na União de Paris.

REFERÊNCIAS

- ANDREACOLA, Steven. *Lanham Act Meets Madrid Protocol and Trademark Law Treaty: The Application Process*. Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 12, pág. 489-493, 2001.
- ARANHA, José Graça. *Protocolo de Madrid Registro Internacional das Marcas*. Rio de Janeiro:Lúmen Júris, 2004.
- BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual A aplicação do Acordo Trips*. Rio de Janeiro:Lúmen Júris, 2003.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª Ed., Volume 2, São Paulo: Revista dos tribunais, 1982, Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto.
- COSTA, Alexia Maria de Aragão. *O Protocolo de Madrid: A Imaturidade do Brasil para aderir*. Coleção Propriedade Intelectual: Org. Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro:Lúmen Iuris, 2004.
- DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais a partir da Lei nº 9.279*. Rio de Janeiro:Forense, 2002.
- LADAS, Stephen S.. *Patents, Trademarks and Related Rights – National and International Protection*. Vol. II, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975.

MACHADO, J.Baptista. *Lições de Direito Internacional Privado*. 3ª Ed. atualizada. Coimbra: Livraria Almedina, 1997.

SCHULTE, Daniel C. *The Madrid Trademark agreement's basis in registration-based systems: Does the protocol overcome past biases?* Journal of Patent and Trademark Office Society. Vol. 77, pág. 595-610, 1995.

SHUCHMAN, Lisa. *Missing the Mark. Despite the initial hope, U.S. companies have not been using the Madrid Protocol system for registering trademarks.* IP Law & Business. Julho de 2005.

TRAMPOSCH, Albert. *What to tell a client about the new Madrid Protocol international trademark registration.* Journal of Patent & Trademark Office Society. Vol. 85, pág. 615-638, 2003.

World Intellectual Property Office > www.wipo.int.