

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

SCHEILA PRICILA SÍMON NÉRES

**SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de
marcas**

Florianópolis – SC
2019

SCHEILA PRICILA SÍMON NÉRES

**SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de
marcas**

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - ProfNit (Ponto Focal Florianópolis) da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para a obtenção do Título de Mestre Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

Orientador: Prof. Dr. Araken Alves de Lima

Florianópolis – SC
2019

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Neres, Scheila Priscila Simon

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas / Scheila Priscila Simon Neres ; orientador, Araken Alves de Lima. Florianópolis, SC, 2019.

96 p.

Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação.

Inclui referências.

1. Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. 2. Registro Internacional de Marcas. 3. Protocolo de Madri. 4. Escritórios de Propriedade Intelectual. 5. Brasil. I. Lima, Araken Alves de. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. III. Título.

SCHEILA PRICILA SIMON NERES

**SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de
marcas**

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de “Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação” e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

Banca Examinadora

Orientador: Dr. Araken Alves de Lima – INPI - PROFNIT/UFSC

Membro: Dra. Patricia Areas – UNIVILLE

Membro: Dra. Michele Copetti – OAB/SC

Florianópolis, 12 de março de 2019.

Este trabalho é dedicado aos meus persistentes
e determinados pais e aos meus irmãos.

AGRADECIMENTOS

Ao meu querido orientador Dr. Araken Alves de Lima, por todo tempo, conhecimento compartilhado e paciência para a construção deste trabalho, à minha família que tanto me inspiram e me dão forças, em especial os meus pais Nidia Helena Simon e Juventino Neres, ao meu namorado João Tanan Correa, pela compreensão, parceria e ensinamentos e aos meus amigos e conselheiros Ana Paula Colombo, Fabricio Burger e Gabrielli Laurindo, o meu desmedido agradecimento.

RESUMO

Este projeto trata dos desafios dos escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Sistema de registro internacional de marcas por meio do Protocolo de Madri. Procura-se levantar as mudanças que irão ocorrer com o novo sistema ao qual o Brasil está aderindo, o Protocolo de Madri, e como os escritórios de propriedade intelectual podem se beneficiar com estas mudanças bem como os fatores preocupantes para os quais eles devem estar atentos. Tal adesão trará novas funcionalidades e novos procedimentos para o registro internacional de marcas. É importante que os escritórios estejam preparados para a nova rotina processual que advirá dessa adesão para que ela possa lhes favorecer como um dos agentes relevantes do sistema nacional de propriedade intelectual. Tendo em vista a escassez de dados sobre os escritórios de propriedade intelectual no Brasil, foi realizada uma análise de matriz SWOT de um escritório de propriedade intelectual de médio porte localizado no estado de Santa Catarina para dimensionar as possibilidades e limitações dos escritórios num cenário impactado pelo Protocolo de Madri.

Palavras-chave: Escritórios de propriedade intelectual. Registro internacional de Marcas. Protocolo de Madri.

ABSTRACT

This project deals with the challenges of intellectual property offices with the adhesion of Brazil to the System of international registration of trademarks through the Madrid Protocol. It seeks to raise the changes that will occur with the new system to which Brazil is adhering, the Madrid Protocol, and how IPOs can benefit from these changes as well as the worrying factors to which they must be alert. Such membership will bring new features and new procedures for international trademark registration. It is important that the offices are prepared for the new procedural routine that will come from such accession so that it can favor them as one of the relevant agents of the national intellectual property system. Considering the scarcity of data on intellectual property offices in Brazil, a SWOT matrix analysis of a medium-sized intellectual property office located in the state of Santa Catarina was carried out to size the possibilities and limitations of the offices in a scenario impacted by the Protocol of Madrid.

Keywords: Intellectual property offices. International trademark registration. Protocol of Madrid.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Origem dos depositantes de marca no Brasil.....	45
Figura 2 - País de origem do solicitante X Oficina de destino	46
Figura 3 - Comparativo entre o mecanismo de registro atual e o Protocolo de Madri	50
Figura 4 - Signatários do Protocolo de Madri	55
Figura 5 - Tempo de exame de marcas no Brasil	56
Figura 6 - Tipos de depositantes.....	57
Figura 7 - Processo de registro internacional de marca.....	61

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Pedidos de registro de marcas por residente	44
Gráfico 2 - Representação dos serviços de Marca frente aos demais....	75

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tratados relativos a marca.....	35
Quadro 2 – Principais diferenças entre o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri	53
Quadro 3 - Número de serviços vendidos em 2017	72
Quadro 4 - Totais de serviços vendidos por segmento e sua participação no total.....	75
Quadro 5 - Matriz SWOT.....	76

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

CUP - Convenção da União de Paris.

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

GIPI - Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI - Lei da Propriedade Industrial.

MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

PROSUR - Sistema de Cooperação sobre aspectos da informação operacional e de Propriedade Industrial.

RPI - Revista da Propriedade Industrial.

SWOT - *Strengths, Weakness, Opportunities e Threats.*

TRIPs - *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	25
1.1	OBJETIVOS	27
1.1.1	OBJETIVO GERAL.....	27
1.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	27
1.2	JUSTIFICATIVA	27
1.3	MATERIAIS E MÉTODOS	28
2	PROPRIEDADE INTELECTUAL E O REGISTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MARCAS.....	30
2.1	HISTÓRICO	31
2.2	MARCA.....	39
2.3	REGISTRO NACIONAL DE MARCA	41
2.4	REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA	43
3	REGISTRO INTERNACIONAL VIA PROTOCOLO DE MADRI	51
3.1	DO FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO DE MADRI... ..	58
3.2	DO PEDIDO DE REGISTRO INTERNACIONAL VIA PROTOCOLO DE MADRI.....	59
3.3	DA INSCRIÇÃO INTERNACIONAL.....	61
3.4	DO REGISTRO INTERNACIONAL.....	61
3.5	DA RELAÇÃO ENTRE A INSCRIÇÃO INTERNACIONAL E O REGISTRO NACIONAL	62
3.6	DA RECUSA DA PROTEÇÃO	62
3.7	DA COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE	63
3.8	DO REPRESENTANTE LEGAL.....	64
3.9	DO IDIOMA.....	64
3.10	DAS TAXAS	65
3.11	DO SISTEMA MULTICLASSE	66
3.12	DA CO-TITULARIDADE	66
3.13	DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE	67
3.14	DA VIGÊNCIA	67
3.15	DA PUBLICAÇÃO	68
3.16	DA OPOSIÇÃO.....	68
3.17	DA BUSCA PRÉVIA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	68
4	AS OPORTUNIDADES PARA OS ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE MADRI.....	71

4.1	POTENCIAL DO ESCRITÓRIO DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL, UMA ABORDAGEM A PARTIR DA MATRIZ SWOT	76
4.2	PONTOS FORTES.....	77
4.2.1	Possui correspondentes internacionais	77
4.2.2	Possui setor interno internacional.....	77
4.2.3	Possui rede de tradutores.....	77
4.2.4	Possui portfólio de clientes potenciais.....	78
4.3	PONTOS FRACOS	78
4.3.1	Desconhecer o assunto.....	78
4.3.2	Falta de procedimentos	78
4.3.3	Falta de material internacional	78
4.3.4	Desconhecimento da legislação estrangeira em caso de oposição.....	79
4.4	OPORTUNIDADES.....	79
4.4.1	Simplificação do processo e menos burocracia	79
4.4.2	Não será necessário realizar cotações	80
4.4.3	Mais opções para o cliente	80
4.4.4	Ampliação do portfólio de serviços	80
4.4.5	Não precisa de procurador internacional para depósito.....	80
4.4.6	Menos retribuições e tributação	81
4.4.7	Menor tempo para análise do processo	81
4.4.8	Possível aumento de processos vindos de fora.....	81
4.4.9	Oportunidade para o escritório de internacionalizar.....	81
4.4.10	Possível aumento de processos nacionais.....	82
4.4.11	Não é necessário comprovar atividade	82
4.5	AMEAÇAS.....	82
4.5.1	Sistema Multiclasse.....	82
4.5.2	Falta de informações pelo INPI.....	82
4.5.3	Falta de definição legal.....	83
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	85
	REFERÊNCIAS.....	89

1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação trata dos desafios e oportunidades dos escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Sistema de registro internacional de marcas por meio do Protocolo de Madri, tema este conceituado dentro da Propriedade Industrial. Esta é entendida segundo definição consagrada na Convenção da União de Paris (CUP)¹ de 1883 (art. 1º, §2º),

tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. (INPI, [2019?])

A abordagem adotada visa exclusivamente avaliar o cenário dos escritórios de Propriedade Intelectual brasileiros, os prestadores de serviços que atuam na intermediação dos detentores/solicitantes de direitos de propriedade intelectual e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), diante da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, através da análise de um escritório de propriedade intelectual do estado de Santa Catarina, mostrando as consequências, influências e efeitos desta nova opção para extensão de registro de marca. Aqui não serão abordadas questões quanto ao mérito da adesão do Brasil ao referido Protocolo, tão pouco opiniões pessoais quanto a qualquer mudança que poderá ocorrer, e sim, focar diretamente nos fatos e como estes irão influenciar os escritórios na operacionalização de suas atividades.

A Presidência da República entregou em 20 de junho de 2017 a Mensagem nº 201 ao Congresso Nacional solicitando a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Por muitos anos, especificamente desde 2001, este assunto é discutido e nunca se chegou tão próximo de sua conclusão como neste ano de 2019, onde a assinatura e adequação do INPI ao Protocolo referido estão dependendo apenas de uma posição final do Congresso

¹ Convenção da União de Paris (CUP) é o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual. Foi assinada em 20 de março de 1883, ratificada em 06 de junho de 1884 e entrou em vigor em 07 de julho de 1884. O Brasil, país signatário original, aderiu por meio do Decreto nº 635 à Revisão de Estocolmo de 21 de agosto de 1992 (BRASIL, 1992).

Nacional (BRASIL, 2017b). Sendo assim, é importante difundir informações referentes às variações que ocorrerão a fim de preparar e informar os usuários do sistema de marcas, particularmente, os escritórios de propriedade intelectual, para a nova dinâmica que o novo sistema de registro internacional de marca trará para os pedidos de proteção de marca em outros países, incentivando o comércio no exterior pela classe empresarial e, conseqüentemente a economia brasileira.

A marca é um dos tipos de propriedade industrial, e é por meio do seu registro que se obtém direitos patrimoniais exclusivos sobre o nome e/ou figura escolhido para distinguir empresas e estabelecimentos frente aos seus frequentadores e clientes ou produtos e serviços.

O registro internacional de marca é a ferramenta legal para a extensão da proteção de marcas utilizadas pelos usuários que pretendem ter negócios em outros países além do seu de origem.

Diante do atual sistema de extensão da proteção de marcas, o qual apresenta dispêndios consideráveis de tempo e dinheiro, e a realidade de um sistema novo, mais prático e possivelmente mais econômico, o qual será abordado no decorrer do trabalho, é necessário que os escritórios estejam a par do seu funcionamento e benefícios, para que possam fazer uso e gozar de todas as vantagens, visto que um pedido internacional via Protocolo de Madri equivale a um conjunto de pedidos nacionais atualmente.

Desta forma, emoldura-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como as mudanças advindas da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri repercutirão nas atividades dos escritórios de Propriedade Intelectual?

Em função desta questão, desenvolveu-se o tema em três capítulos, onde o primeiro apresenta os conceitos que dão base ao estudo, como propriedade intelectual, um breve relato do histórico da propriedade intelectual, marca, registro nacional e internacional de marca, e apresentação de dados quanto a depósitos de marca no Brasil e no exterior. O segundo capítulo traz informações e conceitos quanto ao sistema internacional de registro de marcas que o Brasil está aderindo, o Protocolo de Madri. Juntamente apresenta sua origem, seus objetivos, procedimentos, membros signatários e conhecimentos da situação atual. Já o terceiro capítulo apresenta uma análise SWOT, desenhada com base no estudo de um escritório de propriedade intelectual de Santa Catarina, cuja a identidade não será revelada por questões de sigilo e estratégia comercial, mostrando um cenário possível de ser explorado pelo

segmento. Conjuntamente permitirá entender cada ponto levantado do cenário e como estes pontos podem ser trabalhados da maneira a otimizar os resultados.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é discutir as mudanças que ocorrerão para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, por meio da matriz SWOT, e como estas mudanças podem ser exploradas de forma a otimizar os seus resultados.

1.1.2 Objetivos Específicos

- a) Discorrer sobre o sistema de marcas no âmbito da Propriedade Industrial e seu processo de registro;
- b) Apresentar o sistema internacional de registro de marcas e o funcionamento do Protocolo de Madri e sua relação com o processo de registro nacional de marcas;
- c) Fazer uma análise SWOT de um escritório de Propriedade Intelectual para elaboração de uma estratégia de adaptação a adoção do Protocolo de Madri pelo Brasil.

1.2 JUSTIFICATIVA

A extensão de marcas do Brasil para outros países, hoje, em sua maioria, se dá à luz da CUP. O procedimento possui entraves administrativos e custos elevados, devido a necessidade de realizar um pedido para cada país desejado.

Hoje, outros países já contam com o Protocolo de Madri, um tratado criado para facilitar a extensão dos pedidos de registro de marca para outros países, que permite depositar um pedido em vários países com apenas um processo, um conjunto de taxas e uma única língua, ao contrário do formato atual.

O Brasil, que ainda não é signatário, está prestes a aderir este tratado, que trará melhorias consideráveis no procedimento como um todo.

É importante abordar este tema no momento em que o Brasil se encontra, visto a necessidade de mais informações e orientação sobre

como proceder e quais benefícios e oportunidades serão encontrados para os escritórios de propriedade intelectual a partir da assinatura do tratado, tanto para novos pedidos como para pedidos já depositados. Este assunto foi abordado também tendo em vista que a autora trabalha em um escritório de propriedade intelectual e identifica este tema como um desafio tanto para sua carreira quanto para seu cotidiano profissional.

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para uma visão holística do cenário em discussão e melhor entendimento, foi utilizada a metodologia de Pesquisa Bibliográfica e Levantamento de Dados.

No primeiro momento realizou-se pesquisa bibliográfica para filtrar informações referentes à Propriedade Industrial e um dos seus objetos, o registro de marca. Após, seguiu-se para pesquisa bibliográfica objetivando o aprofundamento de informações e dados secundários sobre o sistema de registro internacional de marca, disponibilizados por instituições envolvidas e especializadas no assunto, que permitiu conhecer as diferenças entre os sistemas nacional e internacional.

Segundo Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Com os dados levantados quanto à propriedade intelectual e o registro nacional e internacional de marca, partiu-se para o levantamento de dados junto a escritórios de propriedade intelectual, visto a necessidade de conhecer a realidade dos profissionais dos escritórios de Propriedade Intelectual que, como procuradores, atuam na intermediação entre detentores/solicitantes de direitos de marca e o INPI. Para isso foi escolhido um escritório atuante em Santa Catarina, que servirá como base para estudo e levantamento de informações.

Gil (2002, p. 50) define levantamento como:

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Os dados usados para conhecer a realidade de um escritório de propriedade intelectual são oriundos de relatórios financeiros e administrativos não publicados desse escritório de Santa Catarina. Foi com base nas informações extraídas desses relatórios e no conhecimento prático do seu funcionamento que se identificou os fatores que alimentaram a matriz SWOT aqui apresentada.

A matriz SWOT² será a metodologia utilizada para identificação do panorama desejado no trabalho. Em sua tradução significa *strengths*, *weakness*, *opportunities* e *threats*, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e por isso também é conhecida como FOFA.

A aplicação da matriz SWOT como ferramenta traz a oportunidade de unir a equipe em prol do mesmo objetivo. Para este trabalho ela é fundamental, pois por meio do levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da empresa ou organização, oferece uma visão holística do cenário e também permite avaliar individualmente cada ponto levantado trazendo assim o conhecimento e entendimento sobre o cenário interna e externamente, permitindo estabelecer os pontos importantes e desenhar ações e possíveis soluções e resultados. Para Zanoni et al. (2013, p. 95), “[...] é muito útil também como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma companhia, podendo ser usada para qualquer tipo de análise, independentemente do tamanho da organização e do segmento que ela atua.”

Neste contexto, a matriz SWOT será alimentada com informações levantadas junto ao escritório de propriedade intelectual utilizado como base de estudo. Serão levantados cada ponto positivo e negativo do escritório em relação a adesão ao Protocolo de Madri, o que eles significam e como podem ser trabalhados.

² Acredita-se que a matriz SWOT foi criada por volta de 1960 na Universidade de Stanford por seus professores, destacando-se entre eles Albert Humphrey. A certeza de sua origem ainda é incerta, levantando diversos pontos de vista contraditórios (MARKETING TEACHER.COM, 2019).

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E O REGISTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MARCAS

2.1 HISTÓRICO

Propriedade Intelectual é uma área do direito que, por meio de legislação específica, garante aos criadores, inventores e titulares de qualquer criação vinda do intelecto humano a possibilidade de tornar esta criação um ativo econômico, passando a utilizá-la nos negócios de empresas ou indivíduos, conseguindo então uma recompensa pelo que foi criado. Seu campo de atuação é composto por oito tipos de propriedades, sendo eles: marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, direito autoral, programa de computador, cultivares e topografia de circuitos integrados. A propriedade intelectual visa ser um sistema coeso, que consiga, com harmonia, sistematizar todos os institutos e assim focar em uma economia eficiente. Possui quatro institutos: criações industriais, sinais distintivos, direitos autorais e direitos sui generis.

A Convenção da OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (BARBOSA, 2003, p. 1).

É por meio da propriedade intelectual que pessoas físicas e jurídicas conseguem segurança para obter retorno financeiro em relação ao que foi investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D & I), compensando tanto o tempo dedicado quanto o valor monetário aplicado, incentivando assim, que novas inovações sejam desenvolvidas, gerando um ciclo inovativo. Barral e Pimentel (2006) afirmam que os benefícios que a propriedade intelectual traz são importantes, inclusive economicamente e, quando bem utilizados, se tornam meios para o desenvolvimento.

Desde a antiguidade já se ouvia falar em proteção de informações importantes ou privilegiadas. Barbosa (2009, p. 21) separa a evolução da propriedade intelectual em quatro períodos: antigo, mercantilista, industrial e globalizado.

No período antigo, até meados do século XI, apesar de não possuírem um mecanismo de proteção jurídica, as informações já eram tratadas com cuidado, passadas apenas a pessoas de confiança, como os sacerdotes. A importância da informação sigilosa era tratada por questões religiosas ou estatais. Para tudo o que era criado não existia o conceito de um criador ou titular, pois era entendido por simplesmente algo imaterial, não existindo conseqüentemente uma valoração da criação. Esta era chegou ao fim com a relação entre criador e criação já sendo pleiteado, com foco no reconhecimento de autoria de obras intelectuais. Vale ressaltar que o pleito era referente a obra como um todo, e não ao conhecimento nela contido (BARBOSA, 2009).

Na era mercantilista o desenvolvimento científico ganhou corpo, gerando descobertas e aumentando a necessidade de proteger o que se foi desenvolvido. Entendeu-se a importância de proteger, não só o objeto, mas também o conhecimento adquirido e os sinais que os distinguiam, ou seja, a marca. Com a criação e a marca sendo difundidos, criou-se então um valor perante o mercado e o Estado se tornou apto para oferecer proteção e incentivar novas inovações. Também nesta era aconteceram as primeiras punições a quem traficava ou contrabandeava conhecimento (BARBOSA, 2009).

O período industrial foi caracterizado também pelo termo Revolução. Barbosa (2009) fala que devido às novas rotas comerciais descobertas no período anterior (mercantilista), o conhecimento científico começa a se centralizar nas universidades europeias. O desenvolvimento tecnológico tomou forma devido à soma de produção científica e deu início ao período industrial de forma veloz e revolucionária, substituindo trabalhos braçais por máquinas e multiplicando a capacidade produtiva até então conhecida. Forçou-se então, neste momento, pela Inglaterra, a criação de um sistema que de fato protegesse todas as invenções (BARBOSA, 2009).

O século XIX marcou um avanço para a propriedade intelectual. Já no período globalizado, ocorreram as assinaturas dos tratados bilaterais e multilaterais que objetivavam a harmonização das proteções dentro da legislação. A regulamentação dos sinais distintivos começa a se

desenvolver e a concorrência desleal através dos tratados, começa a ser reprimida. Neste período são criados dois sistemas importantes para o desenvolvimento da propriedade intelectual, a CUP e a Convenção de Berna³, que tratavam dos sinais distintivos, criações industriais e obras literárias.

Copetti (2008b, p. 47) em sua pesquisa informa que

O Brasil foi um dos quatorze países signatários originais da edição da CUP de 1883. Entretanto, a internacionalização das marcas já havia sido prevista no Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 (artigo 17), a ponto de o Brasil, no período compreendido entre 1876 a 1881, ter assinado distintos acordos de proteção mútua, antes mesmo de ser signatário da CUP.⁴

³ Convenção de Berna: Ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 75.699 de 6 de maio de 1975, entrando em vigor em 20 de abril de 1975 (BRASIL, 1975).

⁴ Acordos de proteção mútua assinados pelo Brasil no período de 1876 a 1881, sem revogação expressa: BRASIL. *Decreto nº 6.237, de 21 de junho de 1876*. Promulga a declaração, entre o Brasil e a França, para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 6.663, de 14 de agosto de 1877*. Promulga a declaração entre o Brasil e a Italia para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 6.367, de 08 de novembro de 1876*. Promulga a declaração entre o Brasil e a Belgica para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 6.985, de 27 de julho de 1878*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Paizes-Baixos para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 7.271, de 10 de maio de 1879*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Estados-Unidos da America para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 8.121, de 28 de maio de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e Portugal para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 8.128, de 08 de junho de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Dinamarca para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. BRASIL. *Decreto nº 6458, de 18 de janeiro de 1877*. Promulga a Declaração entre o Brazil e a Allemanha para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. Acordo de proteção mútua assinado pelo Brasil no período em 1887, sem

Apesar de serem eventos separados no tempo, a Revolução Industrial e a Segunda Grande Guerra trouxeram a necessidade de um sistema de propriedade intelectual mais encorpado e desenvolvido, criando-se novas formas de proteção para novos produtos que estavam surgindo.

O sistema de propriedade intelectual desenvolvido para sustentar a Revolução Industrial manteve-se sob uma taxa de inovação razoavelmente uniforme, com as adaptações necessárias ao seu desenvolvimento, incluindo os avanços tecnológicos, sociais e políticos ocorridos até meados do século passado. Todavia, o desenvolvimento técnico acelerado, a partir do final da Segunda Grande Guerra, associa-se à mudança de enfoque das empresas no valor agregado ao comércio da tecnologia e ao licenciamento (BARBOSA, 2009, p. 34).

Diante deste desenvolvimento surgiu a necessidade de um sistema não mais nacional, mas sim internacional.

Em 1967 constituiu-se então a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁵, um órgão independente dentro das Nações Unidas. Com sede em Genebra, a OMPI tem como função incentivar a propriedade intelectual, facilitando as relações entre os países e auxiliando o desenvolvimento econômico, cultural e social mundial. Em 1893 criou-se o *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) que antecedeu a OMPI, que hoje administra vinte e seis tratados enquanto o BIRPI na época administrava quatro (COPETTI, 2008b).

Em 1994 foi aprovado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (também conhecido

revogação expressa: BRASIL. *Decreto nº 9.798, de 05 de novembro de 1887*. Promulga a declaração entre o Brasil e a Austria-Hungria para a protecção das marcas de fabrica e do commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2009.

⁵ Ratificação pelo Brasil em 20 de dezembro de 1974, entrando em vigor em 20 de março de 1975 (OMPI, 2019a).

por sua sigla inglês TRIPS⁶) e em 1995 foi criado oficialmente a Organização Mundial do Comércio (OMC)⁷.

Falando-se em tratados e acordos, Barbosa (2003, p. 5) cita que existem diversos tratados em vigor no país e que até 1982 treze tratados, acordos e convenções haviam sido registrados, devido ao crescimento das relações nacionais e internacionais que trazem a necessidade de convívio saudável com as normas internacionais e direitos nacional e internacional. Dentre todos, os relativos à marca são:

Quadro 1 – Tratados relativos a marca

TRATADO/ACORDO	SOBRE	ANO	SITUAÇÃO NO BRASIL
Convenção da União de Paris – CUP	Trouxe harmonia para a proteção da propriedade industrial em âmbito internacional.	1883	Brasil ratificou a edição original em 1884 pelo Decreto n° 9.233 e também as seguintes: de Bruxelas pelo Decreto n° 4.858, Washington pelo Decreto n° 11.385, Haia pelo Decreto n° 19.056 e de Estocolmo pelo Decreto n° 75.572.
Acordo de Madri	Criou o registro	Acordo 1890	Brasil vem pleiteando a adesão ao

⁶ A partir deste ponto será utilizada o acrônimo TRIPS, sempre que se referir a este acordo.

⁷ TRIPS: Ratificação pelo Brasil em 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

TRATADO/ACORDO	SOBRE	ANO	SITUAÇÃO NO BRASIL
	internacional de marcas.	Protocolo 1989	Protocolo de Madri.
Acordo de Nice	Estabeleceu a Classificação Internacional de Produtos e Serviços.	1957	Brasil adotou esta Classificação em 2000, porém não é signatário do Acordo.
Acordo de Viena	Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas.	1973	Brasil firmou o acordo em 1973, porém não ratificou até então. Mesmo assim adota esta Classificação.
Tratado de Nairóbi	Refere-se à proteção dos símbolos olímpicos.	1981	Brasil aderiu em 1984.
Tratado sobre Direito de Marcas.	Simplifica, facilita e harmoniza os procedimentos relativos às marcas. Deu origem ao Tratado de Cingapura	TLT 1994. Tratado de Cingapura 2006.	Brasil não é signatário.
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS	Deu maior proteção e estabeleceu níveis mínimos para	1994	Brasil aderiu em 1994.

TRATADO/ACORDO	SOBRE	ANO	SITUAÇÃO NO BRASIL
	os direitos de propriedade intelectual.		
Convenções Pan-Americanas e o Mercosul	I Conferência Washington II Conferência México III Conferência Rio de Janeiro IV Conferência Buenos Aires V Conferência Santiago do Chile	1889 a 1929	Brasil ratificou as convenções que resultaram da IV Conferência de Buenos Aires, em 1910. Ratificou também em 1924 a V Conferência de Santiago do Chile referente à Convenção sobre marca, visto que esta revogou a anterior.

Fonte: Adaptado de Copetti (2010).

No Brasil, com a chegada da família real portuguesa, foi emitido o Alvará de 28 de abril de 1809 por Dom João VI:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que passam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real junta do Comercio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhe

conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outro sim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões (BRASIL, 1809).

Esta evolução trouxe aos inventores, autores e criadores um controle maior sobre o que foi criado e colocou o Brasil entre as quatro primeiras nações do mundo a possuir uma legislação sobre propriedade intelectual. O direito autoral e de marcas amadureceram e seus titulares conseguiram então, começar a explorar suas criações. A chegada da família real portuguesa ao Brasil e a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 que autorizou a abertura dos portos fez com que o governo constituísse uma proteção aos inventos, seguindo o Alvará de 1809 que foi consequência indireta do Alvará de 1808 (BRASIL, 1808), segundo Barbosa (2009). Apesar de ajustar o direito de privilégios aos inventores da época, o Alvará de 1809 não citava a proteção de marcas, que foi prevista de fato na Constituição de 1891⁸, sustentada até hoje pela atual Constituição datada de 1988.

Em 1875 no Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875⁹ surgiu a primeira lei para a proteção das marcas. Outras onze leis e decretos foram anunciados posteriormente (COPETTI, 2008a).

Em 1923 nasce o Decreto Lei 16.264, de 19 de dezembro de 1923, criando a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e suas funções, deveres, nomeações entre outros assuntos pertinentes, incluindo o importante estabelecimento da classificação nacional de marcas (BRASIL, 1923).

Em 1945 surge o Decreto Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, regulando os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial. Após, teve-se o Decreto Lei 254, de fevereiro de 1967, o Decreto Lei

⁸ Artigo 72, §27: A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica. (BRASIL, 1891).

⁹ O Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio (BRASIL, 1875).

1.005, de outubro de 1969 e a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituíam o Código da Propriedade Industrial. Hoje vigora no Brasil, desde 14 de maio de 1996, a Lei 9.279 (LPI - Lei da Propriedade Industrial) (BARBOSA, 2003).

Em 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º o Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Neste artigo a Constituição garante o direito à propriedade para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil em seu inciso XXIX:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988).

Todo inventor ou criador tem como desejo proteger o que criou. Quando a criação é um nome aplicado ao comércio, produto ou até mesmo serviço, ele torna-se uma marca, e a forma de protegê-la é solicitando o pedido de registro. É através da marca que se cria um vínculo com o consumidor. “As marcas são os sinais distintivos que identificam os produtos e os serviços da empresa” (BARBOSA, 2009, p. 139).

2.2 MARCA

A marca é a identidade de um negócio, ela o consolida no mercado, se tornando uma eficiente ferramenta estratégica de publicidade, trazendo a credibilidade do cliente. Dentre as suas funções estão: incentivar o consumo, valorizar a atividade do empreendedor e atenuar o empenho de busca do consumidor, visto que ele conseguirá identificar o produto sem ter que testá-lo todas as vezes para certificar-se de que é bom. O preço do produto ou serviço também poderá ter um diferencial, sendo maior ou menor em função da popularidade da marca. Barbosa (2008), diz existir uma tripla natureza no que diz respeito ao objeto da marca, onde se somam o econômico, o jurídico e o semiológico.

É importante entender que a marca traz consigo uma bagagem composta de imagem, significado e história, demonstrando sua origem, seus propósitos e sua experiência. Quando as ações de seu detentor são regidas pela ética, bons princípios, qualidade nos produtos e serviços,

valorização do cliente e colaborador e foco no sucesso, a marca pode tornar-se forte, tornar-se uma marca de valor, e somada a uma boa publicidade que exalte as reais qualidades, tornar-se também uma fonte de riqueza.

A este respeito Barbosa (2008, p. 46) declara:

O valor não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor. Assim é que marcas como IBM e Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestígio, tem alto valor como signo, por sua capacidade de diferenciação.

Conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 122) são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Compreendem proibições legais todos os incisos do artigo 124 da LPI., sendo eles, de forma resumida: brasões e monumentos oficiais; letras e algarismos isolados; marca contrária a moral e aos bons costumes; imitação de marcas de órgãos públicos; reprodução no todo ou em parte de marca de terceiros registrada; sinais comuns ou descritivos da atividade; expressões de propaganda; cores e suas denominações; imitação de indicações geográficas; sinal que induza à falsas informações do produto ou serviço; reprodução de marca coletiva ou de certificação; nome de eventos oficialmente reconhecidos; nomes civis e apelidos notoriamente conhecidos sem autorização do titular; obras de títulos reconhecidos por direito autoral; termos técnicos descritivos da atividade; marcas duplicadas para o mesmo titular, a não ser que possuam suficiente forma distintiva; objetos protegidos por desenho industrial de terceiros; e reprodução, no todo ou em parte, de marca que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade.

A legislação traz a oportunidade para os empreendedores resguardarem seu patrimônio intelectual, ou seja, proteger os bens intangíveis, através da LPI.

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o *fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a

um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. (BARBOSA, 2003, p. 803, grifo do autor).

A marca quando devidamente registrada e protegida se torna um patrimônio e garante a exclusividade ao seu titular, assim é possível impedir terceiros de utilizar para segmentos semelhantes, sem a devida autorização. Esta autorização pode dar-se através de licenciamento, venda, transferência e contratos de franquia, se transformando numa boa fonte de renda, gerando capital ao seu detentor.

Já diz Barbosa (2008, p. 7): “o conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa”.

2.3 REGISTRO NACIONAL DE MARCA

O pedido de registro de uma marca, para ter exclusividade garantida, deve ser feito perante o órgão governamental INPI. A competência do INPI se limita ao que prevê o art 2º da LPI e esta regulamenta o disposto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, já comentado anteriormente.

Para o pedido ser válido é necessário seguir algumas recomendações do INPI. A primeira delas, não obrigatória, porém altamente importante, é realizar uma busca prévia no banco de marcas para verificar se a marca pretendida está disponível para registro ou se já possui um titular, ou seja, proprietário. Esta ação pode ser executada sozinho, através do site do INPI, ou com o auxílio de um profissional de propriedade intelectual que saberá o melhor caminho a seguir, além de possuir expertise para orientar quanto aos nomes que possam vir a ser irregistráveis perante a lei (INPI, 2019a).

Estando a marca disponível para registro, será necessário seguir o Princípio da Especialidade, ou seja, a pessoa física ou jurídica deve exercer a atividade citada no ato do pedido, atividade esta que irá ser

identificada pela marca, comprovando-a através de contratos sociais, diplomas e documentos que confirmem a atividade em geral. “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa” (INPI, 2017c, p. 19). Estes ramos de atividade são separados por Produtos e Serviços e numerados conforme as classes vigentes da Classificação Internacional (INPI, 2015).

Existem três naturezas de marcas na legislação as quais será necessário optar por uma no ato do pedido: marca de produtos ou serviços, marca de certificação e marca coletiva, conforme disposto no artigo 123 da LPI.

Assim como é necessário escolher entre as espécies de marca também será preciso escolher entre as quatro formas de apresentação de uma marca, sendo elas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional, conforme o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 16).

Também é aplicado às marcas, o Princípio da Territorialidade, ou seja, a propriedade e exclusividade é dada apenas no território nacional onde foi depositado o pedido.¹⁰

Com tudo em mãos, é feito um cadastro *on line* no site do INPI, onde será depositado o pedido e a impressão de um Guia de Recolhimento da União será gerada para pagamento. (INPI, 2017c, p. 22-26)

Depois de realizado o depósito de pedido de registro, serão verificados os requisitos formais e o pedido será publicado. Publicado o pedido abrir-se-á um prazo de sessenta dias para que terceiros se oponham ao pedido e mais sessenta dias para manifestação sobre a oposição, conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 158). Passado este prazo, o pedido entrará na fase de exame substantivo por parte do INPI, onde poderão ocorrer exigências que deverão ser cumpridas pelo usuário dentro de um prazo de sessenta dias, conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 159). É importante citar que o INPI não faz nenhum tipo de comunicado direto ao usuário, este deverá ler semanalmente os despachos feitos na Revista da

¹⁰ De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 18) sobre Territorialidade, o artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]”. A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Propriedade Industrial (RPI), para acompanhar o andamento do seu pedido. Por este motivo é importante também nesta etapa de depósito, ter o assessoramento de profissionais de propriedade intelectual que farão o pedido de registro e o acompanhamento do processo depositado.

O registro é concedido às marcas desde que atendam ao disposto nos artigos 122, 123, que falam respectivamente sobre o que é registrável como marca e quais os tipos de marca, e 124 já comentado anteriormente, da LPI. Uma marca concedida tem a validade de dez anos, prorrogáveis a cada decênio conforme interesse de seu titular. O registro de marca concedida é, entre outros benefícios, uma ferramenta de recompensa ao titular, deve-se, compreendê-lo como desenvolvedor que visa o comércio, nacional e internacional e suas formas de crescimento (COPETTI, 2006).

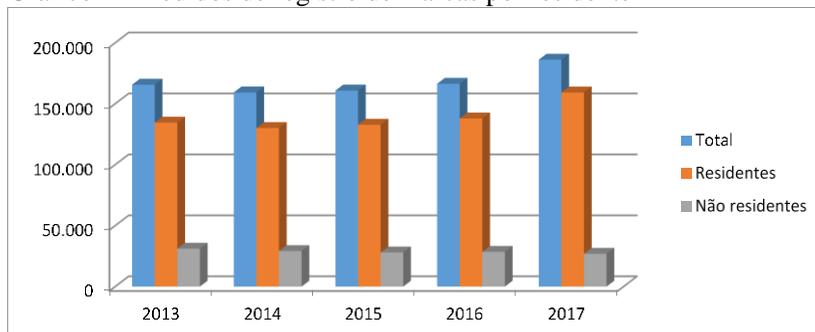
Em 2017, segundo o Relatório de Atividades INPI 2017, foram depositados no Brasil 186.103 pedidos de registro de marca. De todos os pedidos, 159.192 foram de residentes. Os pedidos restantes, que totalizam 26.911, são pedidos vindos de fora do país. Já em 2016, dos 166.368 pedidos totais, 28.490 vieram do mercado internacional, mostrando que há uma relação entre o mercado nacional e internacional. (INPI, 2017a).

2.4 REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA

Todos os nacionais dos países com os quais o Brasil mantém tratado internacional podem requerer o pedido de registro de marca no Brasil.

Veja abaixo, no Gráfico 01, um levantamento dos anos 2013 a 2017, onde é possível ver um comparativo entre os pedidos totais, pedidos de residentes e pedidos de não residentes:

Gráfico 1 - Pedidos de registro de marcas por residente

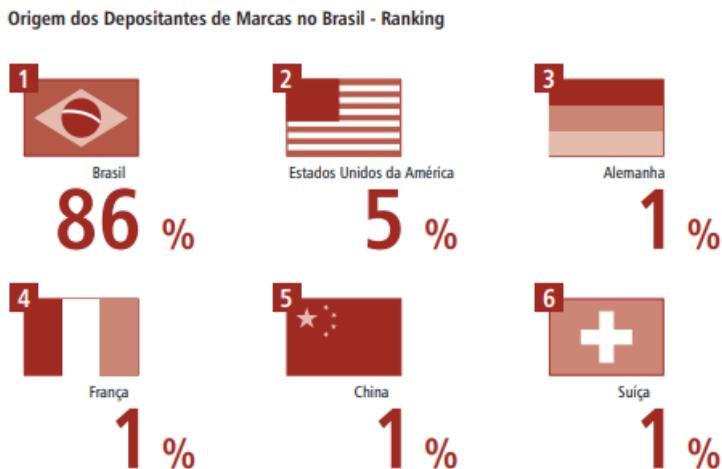


Fonte: Elaborado pela autora, com base em INPI (2017).

Pode-se notar que existe um interesse contínuo do mercado internacional no Brasil. O gráfico mostra que o número de pedidos depositados no Brasil de não residentes se manteve estável entre os anos 2013 e 2017.

Segundo o Relatório de Atividades INPI 2017, representado na Figura 01 a seguir, os países que mais depositaram marcas no Brasil em 2017 foram:

Figura 1 - Origem dos depositantes de marca no Brasil



Fonte: INPI (2017a).

Isso significa que aproximadamente 9% dos pedidos feitos no Brasil são de outros países.

Conforme dados expostos pelo Sistema de Cooperação sobre aspectos da informação operacional e de Propriedade Industrial - PROSUR¹¹, dentre seus doze países participantes, o Brasil se destaca tanto como maior depositante de marcas como maior receptor de pedidos vindos desses países entre os anos de 2006 e 2015. Estes dados podem ser observados com mais detalhes na figura 2.

¹¹ “Sistema de Cooperação sobre aspectos de informação operacional e de Propriedade Industrial–PROSUR”. O PROSUR foi composto, originalmente, pelos escritórios da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, e Uruguai. Hoje, somaram-se ao PROSUR os escritórios da Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana, reunindo um total de 12 países latino-americanos (PROSUR, 2019).

Figura 2 - País de origem do solicitante X Oficina de destino

Pais de origen del solicitante	Oficina de destino Prosur
Brasil 1.106.171	Brasil 1.104.949
Argentina 568.114	Argentina 556.471
Chile 263.062	Chile 259.920
Colombia 168.288	Colombia 166.192
Perú 124.306	Perú 136.915
Paraguay 54.771	Paraguay 53.367
Panamá 49.238	Costa Rica 46.565
Ecuador 44.582	Panamá 46.074
Costa Rica 43.066	Ecuador 42.947
Uruguay 33.942	Uruguay 40.648
Republica Dominicana 17.487	Republica Dominicana 19.273
Nicaragua 3.789	Nicaragua 3.495
Total geral 2.476.816	Total geral 2.476.816

Fonte: PROSUR (2019).

Hoje, tanto os pedidos vindos de fora como os pedidos feitos a partir do Brasil para outros países, são feitos, em sua maioria, através da CUP.

Para realizar o depósito via CUP é necessário um depósito em seu país de origem, neste caso, no Brasil, para então proceder com o pedido de extensão para os demais países de interesse. Este pedido internacional, ocorrendo dentro de 6 meses¹² contados do depósito no Brasil, manterá a data da prioridade unionista¹³. Também há a

¹² CUP. (BRASIL, 1992, Art. 4º) “C - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.”

¹³ LPI. (BRASIL, 1996, Art. 127): “Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. § 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. § 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da

possibilidade de depositar o pedido diretamente no país desejado, não sendo necessário utilizar a CUP, porém não terá o benefício de manter a data de prioridade. Para pedidos da Europa é usado o Tratado da União Europeia, que também possui suas particularidades. Quanto à prioridade unionista o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 18-19), informa:

Tal mecanismo permite que a data de prioridade do pedido no Brasil passe a ser a mesma do pedido/registro estrangeiro, desde que atendidas as seguintes condições: 19 a) O requerente tem até 6 (seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, para depositar pedido de sinal idêntico no Brasil; b) A reivindicação da prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. c) A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do requerente. d) Se não for efetuada no momento do depósito, a comprovação deverá ser feita em até 4 meses, contados da data do depósito, sob pena da perda da prioridade e subsequente republicação do pedido. e) Em se tratando de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

Para todo pedido internacional é necessário a nomeação de um procurador¹⁴, para isso o interessado deve contratar um correspondente a

origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. § 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.”

¹⁴ CUP. (BRASIL, 1992, Art 2º) “(3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à

fim de nomeá-lo, conforme LPI (BRASIL, 1996, Art. 217). Um orçamento é recebido do então procurador internacional e repassado ao cliente, que ao fechar negócio terá a opção de realizar primeiramente uma busca prévia para saber se a marca pretendida é registrável, pelas normas do país onde o pedido será depositado. Esta busca será de responsabilidade do procurador internacional, assim como o acompanhamento processual após o depósito do pedido. As informações serão enviadas ao procurador brasileiro para que este possa repassar ao cliente. Alguns correspondentes não cobram a busca prévia, depende muito do país escolhido e do relacionamento com o procurador nacional.

Cada país tem suas características nos trâmites processuais, nas retribuições e na documentação necessária. Alguns países pedem, por exemplo, que a marca esteja em uso no país, enquanto outros não. O número de distinções entre um país e outro é profusa, sendo necessário que o escritório tenha conhecimento avançado para que possa atender às exigências respectivas. Quanto ao prazo de vigência a maioria dos países utiliza o prazo de dez anos, que é o caso do Brasil, enquanto outros utilizam o prazo de sete ou quinze anos, conforme o Art. 18 do TRIPS.

Hoje, pelos mecanismos atuais de extensão existentes, o mercado considera os custos de depósitos altos, devido à conversão da moeda e principalmente à necessidade de fazer um depósito em cada país em que se deseja estender a marca. “O Brasil é um dos países que mais impõe custos ao cidadão quando se trata de registro de marca.” (FIESP, 2017).

Tendo em vista os elevados custos, os procedimentos complexos e a diversidade de regras entre um país e outro, o Brasil, em 2001, teve despertado o interesse em voltar a integrar o Sistema de Madri, porém agora, aderindo ao Protocolo de Madri.

Não é possível dimensionar um valor exato dos custos para comparação entre o sistema de extensão atual e o sistema via Protocolo de Madri, devido ao fato de cada escritório de propriedade intelectual brasileiro possuir seu próprio valor de honorário. Apenas para uma leve orientação cita-se abaixo o exemplo de três países e suas retribuições para um depósito de pedido de registro:

designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.”

Estados Unidos: de R\$ 849,08 à R\$ 1.509,48 conforme USPTO (2019).

Canadá: R\$ 707,54 conforme CIPO (2019).

Argentina: R\$ 166,91 conforme INPI (2019b).

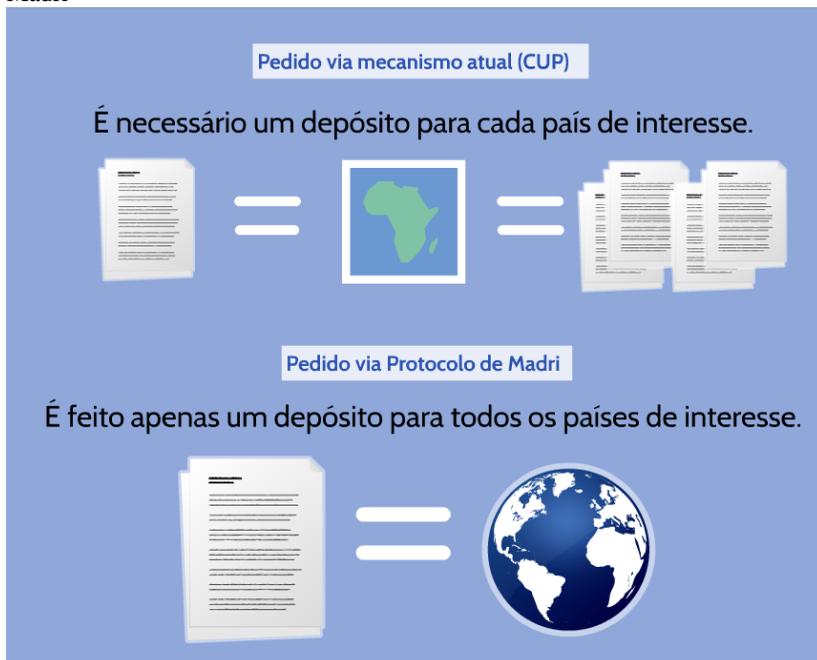
Os valores originais foram convertidos para Real para melhor entendimento. São valores com conversão aproximados e que dependem da cotação diária da moeda respectiva. Nestes valores devem ser acrescidos também os impostos e os honorários respectivos para que seja possível uma mensuração próxima à realidade.

O Protocolo de Madri traz em sua proposta a oportunidade de facilitar os tramites processuais, e junto dela uma expectativa em relação à redução de custos para os usuários. Aranha (2004) afirma que uma das principais vantagens da adesão do Brasil ao referido protocolo é obter um custo consideravelmente menor para os pedidos, poupando as empresas dos altos custos atuais.

O Protocolo de Madri e sua adesão pelo Brasil é uma questão jurídica delicada, a qual o Brasil precisará se debruçar e resolver suas particularidades.

A figura 3 mostra um quadro comparativo com uma simulação entre os pedidos feitos com o mecanismo disponível atualmente e o mecanismo via Protocolo de Madri.

Figura 3 - Comparativo entre o mecanismo de registro atual e o Protocolo de Madri



Fonte: Elaborado pela autora.

Nota-se que o Protocolo de Madri trará a oportunidade de realizar apenas um depósito de pedido de registro que incluirá todos os países de interesse do usuário, dispensando a necessidade de depositar, manter e acompanhar diversos processos no mundo, motivando uma expectativa de redução dos valores em razão da simplificação do processo, conforme (ARANHA, 2004).

Neste sentido, o próximo capítulo levantará os conceitos aplicados ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri, juntamente com seus objetivos, regras e procedimentos, com foco nas mudanças que ocorrerão no sistema internacional de registro de marca com a adesão do Brasil.

3 REGISTRO INTERNACIONAL VIA PROTOCOLO DE MADRI

Com o desenvolvimento científico e tecnológico que vem ocorrendo no mundo, é necessário que a Propriedade Intelectual evolua para que possa atender as novas demandas que surgem das relações cada vez mais próximas entre países. Copetti (2006, p. 224) completa “Nessa esfera, deve-se compreender que o direito da propriedade intelectual não é impedimento e, sim, instrumento para o desenvolvimento, primando pelo incremento do comércio, nacional e internacional.” O Protocolo de Madri é considerado uma das evoluções necessárias.

O Protocolo de Madri é um sistema de registro internacional de marcas. Faz parte do Acordo de Madri. Os dois juntos formam o Sistema de Madri.

O Acordo de Madri é um tratado internacional que estabelece um sistema que simplifica as formalidades para proteção de marca em diversos países, estabelecendo trâmite simplificado pelo qual um único registro em escritório internacional permita obter registro válido em todos os países-membros de uma comunidade, seja econômica, geográfica, ou mesmo sem qualquer relação especial. O objetivo é a simplificação burocrática: o titular não precisa se dirigir a cada um dos países da União para efetuar o registro, bastando pedir no país de origem o registro internacional, para obter seu direito assegurado em todos os demais países pelo acordo. (ARNOLDI; ADOURIAN, 2015, p. 246).

Conforme a OMPI (2018), o Sistema de Madri é uma solução que visa registrar e gerenciar as marcas, de forma prática e econômica, ao redor do mundo, mais precisamente dentre seus membros signatários, com apenas um único pedido e investindo em um único conjunto de taxas.

Administrado pela OMPI, o Sistema de Madri tem como principal objetivo promover a globalização através das extensões de marca para outros países.

Segundo Aranha (2004, p. 7), em 1886 foi analisada a primeira proposta para a criação de um sistema de registro internacional de marca, durante a Convenção de Roma. Quatro anos depois, em 1890 na Conferência de Madri, foi então criado o Acordo de Madri, que trazia

consigo a proposta de pedir em apenas um processo a proteção de determinada marca para vários países. Ele foi revisado em Bruxelas em 14/12/1900, em Washington em 02/06/1911, em Haia em 06/11/1925, em Londres em 02/06/1934, em Nice em 15/06/1957, em Estocolmo em 14/07/1967 e modificado em 28/09/1979, segundo o *Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas* (2013). A partir de 1892 e durante os oitenta anos que se seguiram, vinte e nove países aderiram ao Acordo, e entre eles o Brasil, em 1896.

Porém, assim como entraram, muitos países começaram a denunciar o Acordo. O Brasil o fez em 1934, revogando-o pelo Decreto nº 196, do mesmo ano. Um dos motivos para a denúncia, de acordo com Alexandre Gnocchi (1961) foi o pagamento de uma taxa única a Secretaria de Berna no valor de 15 francos suíços. Tudo leva a crer que a denúncia do Brasil deu-se por razões eminentemente econômicas, porquanto conforme explicou o Dr. Francisco Antônio Coelho, Diretor do Departamento Nacional de Propriedade Industrial à época, ao Ministro de Relações Exteriores, o Acordo de Madri, durante os anos em que o Brasil fazia parte dele obrigou o departamento a examinar “88.000 marcas, desde 1893 até 8 de dezembro de 1934, quando em igual período remetemos apenas 232 marcas para gozarem da proteção internacional” (GNOCCHI, 1961, p. 73). Após inúmeras denúncias foi necessária uma revisão no Acordo a fim de deixá-lo mais simples e atrativo para os países. Esta revisão não foi fácil, e depois de anos de tratativas quanto a melhorias, chegou-se então em um consenso entre os membros da União e foi adotado o Protocolo de Madri, em 1989, que entrou em vigor em 1996, objetivando aperfeiçoar e solucionar as falhas e lacunas do antigo Acordo. No quadro 02 é possível visualizar as principais diferenças entre o Acordo e o Protocolo e perceber a flexibilidade um pouco maior que o Protocolo traz em seu procedimento.

Quadro 2 – Principais diferenças entre o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri

ASSUNTO	ACORDO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES
Países designados	Países que são membros do Acordo	Países que são membros do Protocolo	Cláusula de Segurança: se o país doméstico ou país designado são membros do Acordo & Protocolo, o Acordo se aplica; se cada um desses países é membro de Protocolo apenas, o Protocolo se aplica.
País de Origem	A regra da cascata se aplica	Livre escolha entre três opções: estabelecimento, domicílio e nacionalidade.	A regra da cascata sob o Acordo significa que um depositante não pode escolher seu país de origem livremente. Apenas uma das opções pode ser aplicada na seguinte ordem: deve ser o país-membro (1) no qual o depositante tem um estabelecimento efetivo; na ausência desta condição, ele pode ser (2) o país no qual o depositante é domiciliado e, finalmente, (3) no

ASSUNTO	ACORDO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES
			país da nacionalidade do depositante.
Condição para o depósito	Registro no país de origem	Depósito ou registro no país de origem	Os depósitos sob o Protocolo de Madri podem ser mais efetivos se aplicada a prioridade de seis meses.
Retribuição	O mesmo valor fixado para todos os países	O valor é decidido por cada Estado-membro.	Os valores do Protocolo não podem exceder os valores para depósito de uma marca nacional.
Língua	Francês	Inglês, Francês e Espanhol.	
Notificação de Indeferimento	Sempre dentro de 12 meses	Até 18 meses.	O período de 18 meses pode ser alongado até 5 anos, no caso de oposição.
No caso de cancelamento	Pode não ser convertido em depósito nacional	Pode ser convertido em depósito nacional dentro de três meses do cancelamento.	Durante os cinco primeiros anos existe uma dependência entre o registro doméstico e o registro de Madri. Se o registro doméstico é cancelado, o de Madri também o será.

Fonte: Nielsen (2008, p.51)

A adoção do Protocolo de Madri resultou no aumento de países membros.

Hoje, segundo a OMPI (2019b), existem 103 membros signatários que cobrem 119 países, representando 80% do comércio global. Conforme Figura 04, a seguir, são estes países:

Figura 4 - Signatários do Protocolo de Madri

Afganistão	Egito	Libéria	San Marino
Org. Africana da Prop. Intel.	Estônia	Liechtenstein	São Tomé e Príncipe
Albânia	Eswatini	Lituânia	Senegal
Argélia	União Europeia (UE)	Luxemburgo	Sérvia
Antigua e Barbuda	Finlândia	Madagáscar	Serra Leoa
Armênia	França	Malawi	Cingapura
Austrália	Gâmbia	México	Eslóvaquia
Áustria	Georgia	Mônaco	Eslovênia
Azerbaijão	Alemanha	Mongólia	Espanha
Barém	Gana	Montenegro	Sudão
Belarus	Grécia	Marrocos	Suécia
Bélgica	Hungria	Moçambique	Suíça
Butão	Islândia	Namíbia	República Árabe da Síria
Bósnia e Herzegovina	Índia	Países Baixos	Tajiquistão
Botsuana	Indonésia	Nova Zelândia	Tailândia
Brunei Darussalam	Irã (República Islâmica do Irã)	Noruega	Tunísia
Bulgária	Irlanda	Omã	Peru
Camboja	Israel	Filipinas	Turcomenistão
China	Itália	Polónia	Ucrânia
Colômbia	Japão	Portugal	Reino Unido
Croácia	Cazaquistão	República da Coreia	Estados Unidos da América
Cuba	Quênia	República da Moldávia	Uzbequistão
Chipre	Quirguistão	Roménia	Vietnã
República Checa	Rep. Democrática Popular do Laos	Federação Russa	Zâmbia
Rep. Popular Democrática da Coreia	Letônia	Ruanda	Zimbábue
Dinamarca	Lesoto	Samoa	A antiga Rep. jugoslava da Macedónia

Fonte: Adaptado de OMPI (2019b).

Mesmo com a constante evolução do Protocolo ao longo do tempo, procurando sempre modernizar e aperfeiçoar o sistema, o Brasil continuou sem interesse no tratado, até 2001, quando viu a necessidade de acompanhar o progresso do mercado e incentivar a participação do Brasil nos mercados internacionais. Iniciou-se então, um debate sobre os benefícios da adesão. Em 2006 o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) recomendou a adesão do Brasil ao Protocolo, desde que o INPI estivesse apto para atender aos pedidos dentro das regras que o tratado impõe. Aderir ao Protocolo de Madri passou a ser para o INPI, parte do plano para posicionar o Brasil de forma adequada no sistema global de Propriedade Intelectual (INPI, 2013).

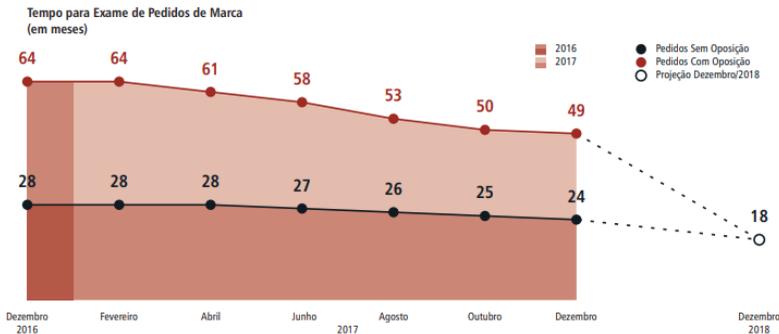
Em 2007 uma proposta sobre o tema foi enviada para a Casa Civil. Em 20 de junho de 2017 a Presidência da República enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 201 solicitando a adesão ao

Protocolo, que, quando aprovada será depositada junto ao Diretor-Geral da OMPI, conforme consta na Mensagem (BRASIL, 2017).

Na mensagem é levada em consideração a análise que o GIPI realizou das treze declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e que podem ser feitas no momento da adesão, emitindo um parecer quanto às declarações que devem ser feitas e as declarações que não devem. Elas serão comentadas no decorrer do projeto.

Em 2016, devido ao interesse do Brasil em aderir ao Protocolo de Madri, ações pontuais foram feitas pelo INPI, a fim de atender às exigências do Protocolo, a mais notória delas é reduzir o tempo de análise dos pedidos de registro de marca. Em fevereiro de 2017 o tempo de análise de pedidos com oposição era de 64 meses e de pedidos sem oposição era 28 meses. Com as ações sendo feitas, o tempo reduziu em dezembro para 49 meses para pedidos com oposição e 24 meses para pedidos sem oposição. Assim pode-se notar que, mesmo antes da adesão, o Protocolo de Madri já vem trazendo melhorias ao país. Segue Figura 05 que mostra a evolução nos exames de pedidos de marca:

Figura 5 - Tempo de exame de marcas no Brasil



Fonte: INPI (2017b).

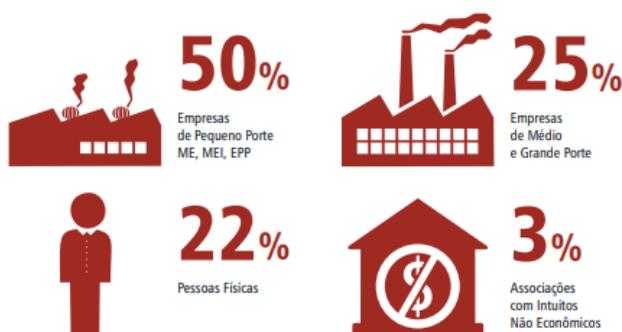
A meta é alcançar o tempo de 18 meses para ambos os tipos de pedido em 2018, atendendo assim um dos requisitos do Protocolo de Madri. Foram analisados em 2017 o maior número de marcas dos últimos dez anos, em um período de doze meses.

Os depositantes de marcas residentes são divididos em 50% empresas de pequeno porte, ME, MEI, EPP; 25% são empresas de médio

e grande porte, 22% são pessoas físicas e 3% associações com intuítos não econômicos. Neste cálculo, 75% são empresas pequenas ou pessoas físicas, que serão altamente beneficiadas com o Protocolo de Madri, conforme se vê na Figura 06 a seguir:

Figura 6 - Tipos de depositantes

Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil



Fonte: INPI (2017b).

No Brasil, segundo o Ministério da Indústria, Comércio exterior e Serviços (MDIC) (2018), de janeiro a maio de 2018 foram somadas 18.833 empresas exportadoras e esse número vem aumentando a cada ano. Isto representa uma gama grande de empresas que serão potenciais usuárias e poderão se favorecer do novo sistema internacional de registro de marca, aumentando a demanda de atendimento para os escritórios de propriedade intelectual.

No Seminário de Propriedade Intelectual ocorrido no mês de maio de 2018 em São Paulo, Marcus Hopperger, diretor do registro de Madri da OMPI, afirmou que o Sistema de Madri recebeu mais de 56 mil pedidos no ano passado, e que tem grande potencial de uso pelas empresas brasileiras, já que, segundo dados de 2016, os depositantes nacionais fizeram mais de 137 mil pedidos de marcas no INPI - porém, no exterior, o país que mais recebeu solicitações brasileiras foram os Estados Unidos, com cerca de 600 pedidos (INPI, 2018). Os Estados Unidos são signatários do Protocolo de Madri, e isso significa um provável crescimento deste número de pedidos para o exterior, sem contar os

demais membros que já aderiram e poderão receber e depositar pedidos no Brasil com mais facilidade.

Como sabemos, as empresas estrangeiras que se instalam no Brasil protegem sua marca independentemente do custo envolvido, ao contrário das pequenas e médias empresas exportadoras brasileiras, que muitas vezes se veem impossibilitadas de fazer isso em muitos países do exterior, devido ao custo dos registros (EJNISMAN; ANDRADE, 2007).

O Protocolo de Madri trará aos procedimentos brasileiros uma padronização no funcionamento, com um único local para o depósito, uma única língua, com um único conjunto de taxas, conforme exemplificado na Figura 2.

É importante destacar que este trabalho não tem como foco esclarecer se adesão do Brasil ao Protocolo de Madri é vantajoso ou não, e sim, como os escritórios de propriedade intelectual poderão trabalhar mediante as mudanças que a adesão trará ao sistema brasileiro.

3.1 DO FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO DE MADRI

O Protocolo de Madri oferece aos seus usuários um sistema de registro internacional de marca onde é possível proteger a marca nos países membros através de um único depósito de pedido de registro, em um único idioma e um único conjunto de taxas para pagamento, estas possivelmente reduzidas, e com obtenção de sua proteção dentro de um espaço reduzido de tempo. Assim como empresas estrangeiras poderão depositar pedidos no Brasil com a mesma facilidade (ARANHA, 2004).

Para usufruir do Protocolo de Madri é preciso possuir um estabelecimento, ou ser domiciliado ou nacional de um dos países membros.¹⁵

¹⁵ PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 2º) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de um Estado contratante ou se o registro de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registro seja nacional desse Estado contratante, ou esteja domiciliada ou tenha um estabelecimento

Contado da data da inscrição no pedido internacional, cada parte designada possui dezoito meses para se manifestar caso acredite que o pedido apresente chances de ser recusado. Se esta recusa se der por oposição, este prazo poderá ser estendido (SOARES, 2003).¹⁶

As mesmas normas aplicadas aos registros nacionais de cada parte designada serão aplicadas aos registros via Protocolo, desde o seu exame e requisitos até os direitos do titular, conforme artigo 4 do Protocolo de Madri.

3.2 DO PEDIDO DE REGISTRO INTERNACIONAL VIA PROTOCOLO DE MADRI

A operacionalização do pedido de registro de marca por meio do Protocolo de Madri ocorre por etapas. É necessário primeiramente que o interessado tenha um depósito de pedido de registro ou sua marca já registrada no seu país de origem, esta marca/pedido se chamará Marca de Base (OMPI, [2006?], p. 6).

industrial ou comercial real e efetivo no território do referido Estado contratante;

¹⁶ PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 5º) a) Qualquer Administração que queira exercer esse direito deve notificar a sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro de prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e o mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o n.º 1 tiver sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional. 5 b) Não obstante a alínea a), qualquer parte contratante pode declarar que, para os registros internacionais feitos no âmbito do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alínea a), é substituído por 18 meses. c) Tal declaração também pode mencionar que, quando for possível que uma recusa da proteção resulte de uma oposição à concessão da proteção, essa recusa pode ser notificada pela Administração da referida parte contratante à Secretaria Internacional depois da expiração do prazo de 18 meses. Essa Administração pode, em relação a qualquer registro internacional, notificar uma recusa de proteção depois da expiração do prazo de 18 meses, mas apenas se: i) Tiver, antes da expiração do prazo de 18 meses, informado a Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois da expiração do prazo de 18 meses; e ii) A notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro de um prazo inferior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição; se o prazo de oposição expirar antes desse prazo de sete meses, a notificação deve ser feita dentro de um prazo de um mês a contar da expiração do prazo de oposição.

O pedido internacional deve ser solicitado na administração de origem onde foi depositada a Marca de Base, no caso do Brasil, o INPI através de formulário próprio. A administração de origem deverá neste momento certificar que: a marca solicitada no registro internacional é a mesma que consta no pedido de base, as descrições e as cores correspondam também à marca de base e se a atividade (produtos e serviços) indicada no pedido internacional é a mesma do pedido de base. Após esta análise, a administração de origem deverá certificar também a data em que recebeu o pedido para então apresentá-lo à Secretaria Internacional, ou seja, a OMPI. É importante citar que a data de prioridade só será mantida caso a administração de origem encaminhe o pedido para a OMPI dentro de dois meses contados da data do recebimento do pedido pela administração de origem e que os elementos fundamentais, citados acima, estejam completos. A OMPI, por sua vez, recebendo o pedido, deverá então verificar se o pedido atende a todos os requisitos e regulamentos do Protocolo, se as taxas relativas foram pagas e inclusive se sua atividade consta na classificação correta, indicada pela Classificação Internacional de Nice. Caso haja irregularidades, a OMPI comunicará a administração de origem e o titular para que elas sejam corrigidas dentro de um prazo de três meses. Caso não ocorra a correção, o pedido será considerado como abandonado. (OMPI, [2006?], p. 8).

Cumprindo todos os requisitos e o regulamento, o pedido será então inscrito no Registro Internacional e publicado na Revista da OMPI de Marcas Internacionais. Nesta etapa a OMPI envia ao solicitante/titular um certificado de inscrição de registro internacional e comunica este fato às partes contratantes designadas. Vale ressaltar que a finalidade da proteção através do registro ainda não é reconhecida neste momento. Ela se dará apenas após o exame individual de cada parte contratante designada. O exame feito pela parte designada será conforme sua legislação, igualmente como examina seus pedidos nacionais, podendo recusar ou conceder o registro. Em caso de recusa, é possível entrar com recurso, contestando a decisão da parte designada no caso. Estes entraves não afetarão o pedido das outras partes designadas. (OMPI, [2006?], p. 9).

Após a aprovação do pedido de registro da marca, a parte designada irá emitir uma declaração de proteção, conforme se vê na Figura 07 a seguir, sobre o processo de registro internacional de marca.

Figura 7 - Processo de registro internacional de marca



Fonte: Adaptado de OMPI (2018).

3.3 DA INSCRIÇÃO INTERNACIONAL

A inscrição internacional se dá quando o solicitante envia um pedido de registro de marca internacional à sua administração de origem, no caso do Brasil, o INPI, designando as partes contratantes, signatárias do Protocolo de Madri, em que se deseja obter a proteção da marca. Quando este pedido apresenta a marca objeto do pedido idêntica ao pedido de base e mesma atividade do pedido de base, conforme já explicitado anteriormente, e está em conformidade com a legislação nacional da parte contratante designada, o pedido pode ser aprovado e então inscrito no registro internacional, junto à Secretaria Internacional, a OMPI. (OMPI, [2006?], p. 6).

3.4 DO REGISTRO INTERNACIONAL

A partir da data do registro internacional, a marca passa a ter a mesma proteção de uma marca que foi solicitada e concedida por um

pedido nacional, dando os mesmos direitos de uso exclusivo ao seu titular dentro daquela parte contratante designada. (OMPI, [2006?], p. 10)

Um registro internacional equivale a um conjunto de registros nacionais, facilitando a gestão dos pedidos pelo seu titular ou procurador legal.

3.5 DA RELAÇÃO ENTRE A INSCRIÇÃO INTERNACIONAL E O REGISTRO NACIONAL

A inscrição internacional tem ligação direta com o registro nacional. Primeiro e mais importante, conforme já mencionado, é necessário que haja um pedido de registro ou a marca já registrada no país de origem para que então seja possível solicitar uma extensão desta marca para outros membros signatários do Protocolo de Madri. A relação também acontece pelo fato de que o pedido internacional deve possuir a marca, as descrições e seus produtos e serviços idênticos ao pedido feito no registro nacional (OMPI, [2006?], p. 8).

Um pedido internacional com registro ficará dependente da Marca de Base durante os primeiros cinco anos, contados da data de registro na Secretaria Internacional, a OMPI. Isso significa que se, durante estes cinco anos, o pedido de base for indeferido, não renovado, cancelado, ou seja, perder seu efeito através de qualquer meio, o pedido internacional também terá seus efeitos cessados. Este ato será comunicado na Revista da OMPI de Marcas Internacionais e notificado às partes contratantes designadas. Passados estes cinco anos, o pedido internacional se torna independente do pedido de base (OMPI, [2006?], p. 11).

3.6 DA RECUSA DA PROTEÇÃO

Tendo em vista que cada parte designada irá realizar o exame conforme sua própria legislação, ela possui o direito de recusar a proteção de um pedido caso encontre razões para esta objeção, ou se apresentada uma oposição por terceiros. Esta recusa é chamada recusa provisória, e deve ser notificada à OMPI no prazo de dezoito meses, indicando todos os motivos que levaram à recusa, onde será inscrita no registro internacional e publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais à qual o titular do pedido internacional receberá uma cópia. Quanto ao

prazo de dezoito meses, o Brasil, sugere na Mensagem nº 201 enviada ao Congresso Nacional, realizar declaração que conste a extensão deste prazo no caso onde a recusa provisória se dê por motivo de oposição, assim como sugere também que o Brasil possa revisar tanto de ofício, como por iniciativa do interessado, qualquer recusa provisória recebida pela OMPI (OMPI, [2006?], p. 9).

A partir da notificação à OMPI, todo e qualquer procedimento possível, como contestação, recurso e revisão serão tratados diretamente entre o titular ou seu procurador e a administração da parte designada. A Secretaria Internacional, ou seja, a OMPI, apenas será notificada no final através de uma declaração informando se a recusa foi mantida ou retirada, total ou parcialmente. Esta decisão também será inscrita no registro internacional e publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais (OMPI, [2006?], p. 10).

As decisões de recusa provisória ou permanente por qualquer motivo não afetarão o andamento dos demais pedidos feitos em outras partes designadas. A única exceção é quanto ao pedido da Marca de Base. Se esta perder seus efeitos por qualquer motivo, os demais pedidos também perderão.¹⁷

3.7 DA COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE

O Protocolo de Madri não exige nenhum tipo de comprovação de atividade. Porém, é interessante ter em mente que, considerando que o pedido internacional tem como base o pedido na administração de origem, e que a administração de origem neste caso é o Brasil, e que pedidos feitos no Brasil necessitam de comprovação de atividade, logo, entende-se que, de qualquer forma, a atividade terá sido comprovada. Este ponto torna-se importante ser analisado pelo Brasil, visto que o Artigo 128 da LPI dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação de atividade.¹⁸

¹⁷ PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 14) Qualquer Estado ou organização visado pelo n.º 1 pode, quando depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação, ou de aprovação de presente Protocolo, ou o seu instrumento de adesão ao presente Protocolo, declarar que a proteção resultante de qualquer registro internacional efetuado no âmbito do presente Protocolo antes da entrada em vigor do presente Protocolo em relação a si não pode ser objeto de uma extensão a seu respeito.

¹⁸ LPI (BRASIL, 1996, Art. 128). Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que

Quanto aos produtos e serviços reivindicados no pedido internacional, o Protocolo de Madri apenas faz menção à necessidade de que eles estejam incluídos nos produtos e serviços citados no pedido de base (OMPI, [2006?], p. 6).

O fato da relação da comprovação e da não comprovação de atividade não estar explícita é um desafio para os escritórios de propriedade intelectual.

3.8 DO REPRESENTANTE LEGAL

Ao contrário do procedimento que é feito hoje, pela CUP, o Protocolo de Madri dispensa o uso de um procurador legal na parte designada, para o depósito de um pedido de registro internacional. Aranha (2004, p. 25) confirma “o Protocolo prescinde da constituição de um representante ou procurador local para se depositar uma marca”. Barbosa [2013?], p. 31) complementa, “O documento que regulamenta o protocolo de Madri nada dispõe sobre a obrigatoriedade de que o depositante estrangeiro constituir procurador no país para representá-lo”.

No entanto, para todos os outros atos do processo continua sendo necessária a nomeação de um procurador legal, seja para responder às possíveis exigências, contestar oposições como para apresentar recursos e afins. Este fato poderá evitar que o número de contratações de procuradores caia consideravelmente. É possível e, inclusive, esperado, que as facilidades do Protocolo incentivem o aumento de pedidos de registro de marca, trazendo assim a possibilidade de equilibrar o número de contratações de procuradores.

3.9 DO IDIOMA

Um pedido feito via Protocolo de Madri deve ser apresentado em uma das três línguas oficiais do Protocolo: inglês, francês ou espanhol. Porém a administração de origem possui a possibilidade de optar por um ou dois dos três idiomas ou deixar que o titular do pedido escolha um dos três para ser o idioma do seu processo (OMPI, [2006?], p. 7).

controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

É de responsabilidade do titular/solicitante, apresentar seu pedido internacional em um dos idiomas oficiais.

Na Mensagem nº 201 enviada ao Congresso Nacional, onde se trata da solicitação da aprovação da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, sugere-se que os idiomas que devam ser escolhidos sejam o inglês e o espanhol.

3.10 DAS TAXAS

O registro de uma marca internacional por meio do Protocolo de Madri é feito mediante o pagamento de um único conjunto de taxas, conforme segue:

- a) uma taxa de base;
- b) uma taxa suplementar para cada classe que exceda a terceira;
- c) uma taxa complementar para cada parte designada quando esta abrir mão da taxa individual;
- d) uma taxa individual para cada parte que optou por recebê-la ao invés da taxa complementar.

Cada parte determina o valor desta taxa individual, porém ela não pode ser maior que a taxa paga por um depósito, registro ou renovação nacional. O valor definido será publicado na Revista da OMPI de Marcas Internacionais. (OMPI, [2006?], p. 7,8).

Na Mensagem nº 201 enviada ao Congresso Nacional, é sugerido que o Brasil faça uma declaração, optando pela cobrança da taxa individual, ciente de que a mesma não poderá ultrapassar o valor cobrado para serviços nacionais conforme citado acima. Também consta que esta taxa individual deverá ser paga em duas partes, uma no depósito do pedido e outra no deferimento, referente ao primeiro decênio da marca.

“O país que optar por cobrar uma retribuição individual não fará jus a participar no rateio das retribuições recolhidas diretamente ao Escritório Internacional” (GONTIJO et al., 2008, p. 177).

As taxas podem ser pagas na administração de origem, no caso do Brasil, o INPI, caso esta aceite coletar e repassar as taxas recebidas para a Secretaria Internacional, a OMPI, ou diretamente à OMPI.

Na Mensagem nº 201 enviada ao Congresso Nacional, é sugerido que o Brasil abra mão da declaração onde indica que ele concordaria em receber as taxas e encaminhá-las à OMPI, desta forma os pagamentos das taxas deverão ser feitos diretamente à Secretaria Internacional, a OMPI,

através de um sistema centralizado de pagamento de taxas disponível ao usuário.

3.11 DO SISTEMA MULTICLASSE

O procedimento atual via CUP permite que apenas uma classe seja indicada para cada depósito de pedido.¹⁹ Já o Protocolo de Madri não delimita o pedido de uma marca conforme uma determinada atividade/classe, ele permite que um depositante peça o registro de uma marca em mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice, simultaneamente. Desta forma, o depositante deverá apresentar junto ao seu pedido de registro as classes para as quais deseja a proteção.

A Classificação Internacional de Nice é composta por 45 classes, sendo 34 de produtos e 11 de serviços.

Financeiramente, para cada três classes será cobrada apenas uma taxa. Ou seja, a partir da terceira classe, uma taxa complementar será cobrada (OMPI, [2006?], p. 8).

Para que este sistema possa ser usado é necessário que o Brasil adote também para os seus pedidos nacionais o sistema multiclasse.

“O Inpi explica ainda que, pelo sistema multiclassess, se um pedido for indeferido em uma das classes, será anulado por completo” (BRASIL, 2008).

3.12 DA CO-TITULARIDADE

Os depósitos de pedido de registro feitos hoje no Brasil admitem que cada pedido tenha apenas um titular. O Protocolo de Madri trabalha com as opções de mais de um titular, ou seja, pluralidade de depositantes.

Conforme a Regra 8 do Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional das Marcas e ao

¹⁹ De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 34) sobre a especificação de produtos ou serviços: “A especificação de produtos ou serviços se refere à escolha dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar. Todos os produtos ou serviços escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe. A escolha da classe que identifica os produtos ou serviços, que realmente são fornecidos pelo requerente, é muito importante, pois a classificação constitui um relevante instrumento administrativo, principalmente no que se refere à busca de anterioridades.”

Protocolo relativo esse Acordo, cada pedido pode possuir co-titulares, desde que tenham também depositado em conjunto o pedido do registro da marca de base e que cada titular atenda aos requisitos do Protocolo de Madri afim de estarem habilitados para ser um titular.

Para manter a isonomia no tratamento entre os depositantes nacionais e os estrangeiros, o Brasil deverá aderir ao regime de cotitularidade também para os seus pedidos de registro nacionais (GONTIJO et al., 2008, p. 189).

3.13 DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

A transferência de titularidade pode ser feita normalmente em um registro internacional. Os pedidos de transferência correm independentes um do outro sendo possível transferir a titularidade do pedido de apenas uma ou algumas das partes designadas. A transferência pode ser feita em relação a apenas alguns dos produtos e serviços e a apenas alguns dos titulares. O novo titular deve, obviamente, atender aos requisitos definidos pelo Protocolo de Madri para que possa ser inscrito como novo titular, assim como seu titular anterior atendeu. Da mesma forma que qualquer pedido de modificação como endereço, limitação de produtos e serviços, a transferência de titularidade deve ser solicitada na Secretaria Internacional, a OMPI, pelo seu titular ou seu procurador legal, através de um procedimento administrativo simples, mediante um formulário específico e o pagamento de uma taxa (OMPI, [2006?], p. 12).

Todas as informações referentes a qualquer uma destas modificações serão publicadas na Revista da OMPI de Marcas Internacionais e notificadas as partes designadas.

3.14 DA VIGÊNCIA

O registro de uma marca internacional é vigente por 10 anos, contados a partir da data de inscrição no registro internacional, prorrogáveis assim sucessivamente. Isso acontece para que as datas de prorrogação sejam padronizadas em vários países, afim de facilitar a gestão de todos os pedidos pelos seus titulares ou procuradores legais (OMPI, [2006?], p. 14).

A prorrogação também é facilitada para os pedidos feitos via Protocolo de Madri, pelo fato de existir apenas um processo para renovar, não sendo necessário efetuar uma prorrogação para cada parte designada (OMPI, [2006?], p. 14).

O titular pode optar por apenas algumas partes designadas para realizar a prorrogação, caso não tenha mais interesse nas demais partes. Porém, caso o titular queira fazer a prorrogação para apenas alguns de seus produtos e serviços, ele precisará apresentar um pedido de cancelamento citando estes produtos e serviços dos quais não deseja mais a proteção (OMPI, [2006?], p. 14).

A OMPI comunicará o titular quanto à prorrogação sempre com prazo de seis meses de antecedência da data de expiração da proteção.

A prorrogação é feita mediante pagamento das taxas devidas.

3.15 DA PUBLICAÇÃO

Qualquer ato que venha a ocorrer durante o processo de pedido de registro de marca internacional, como recusa provisória, eventuais irregularidades e afins, será registrado no registro internacional e comunicado ao titular.

A declaração de concessão de proteção da marca será registrada no registro internacional, publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais, e enviada uma cópia ao titular. É importante ressaltar que as partes designadas não são obrigadas a comunicar à OMPI quanto à decisão de concessão que tomou em seu território sobre um determinado processo. (OMPI, [2006?], p. 10).

3.16 DA OPOSIÇÃO

Cada parte contratante designada pode declarar que as recusas advindas de oposição podem ser comunicadas à OMPI mesmo depois de passados os dezoito meses definidos como prazo final, contados da data de inscrição no registro internacional, desde que antes de findado o prazo de dezoito meses, a parte designada tenha informado a OMPI sobre a possibilidade de haver oposição ao pedido (OMPI, [2006?], p. 9).

Possíveis contestações de oposições são tratadas diretamente pelo titular e a parte designada.

3.17 DA BUSCA PRÉVIA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Antes de realizar o pedido de registro internacional é recomendado que se faça uma busca prévia no Banco de Dados de Marcas

Globais²⁰ e no TMView – EUIPO²¹ para identificar se a marca está disponível para registro ou se ela já se encontra registrada ou com pedido em andamento.

Com a busca é possível saber se o pedido de registro desejado viola direito de propriedade intelectual de terceiros e evita que o solicitante invista em uma marca que não poderá ser de sua titularidade (OMPI, 2018).

Também é possível solicitar à OMPI, mediante o pagamento de uma taxa, uma busca de anterioridade referente à marca pretendida.

Depois de depositado o pedido de registro internacional é possível acompanhar o andamento do processo, qual sua situação atual e se já ocorreu a análise final, assim como é possível acompanhar o andamento também de marcas concorrentes.

A OMPI disponibiliza em seu site a ferramenta “Monitor de Madri”, nele consta a importante Revista da OMPI de Marcas Internacionais, onde é possível acompanhar qualquer processo de interesse de forma gratuita e prática.

²⁰ Banco de dados de marcas globais, com mais de 37.420.000 registros de cerca de 40 coleções nacionais e internacionais, sendo o primeiro passo para pesquisar se uma marca semelhante ou idêntica já existe. Website: <https://www.wipo.int/reference/en/branddb/>. (Acesso em: 7 fev. 2019).

²¹ A base de dados TMview contém informação de todos os institutos nacionais de PI da União Européia, do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e de toda uma série de institutos internacionais parceiros fora da UE sobre pedidos de marcas e marcas registradas. Uma marca anteriormente pedida ou registrada a nível nacional pode pôr em causa o seu pedido. Website: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/search-availability>. (Acesso em: 7 fev. 2019).

4 AS OPORTUNIDADES PARA ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE MADRI

Os escritórios de propriedade intelectual são a ligação profissional entre a propriedade intelectual e os usuários interessados em fazer seu uso. Em sua maioria, são estruturados por profissionais capacitados na área, muitas vezes especialistas e estudiosos do assunto. Anteriormente reconhecidos e credenciados como Agentes da Propriedade Industrial²², e representados pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) (BARCELLOS, 2014), hoje, esses já se misturaram com demais atuantes da área sem capacitação, visto a derrubada da necessidade de uma credencial.²³ Este fato foi um desafio de adaptação para os escritórios, assim como a adesão ao Protocolo de Madri será. Hoje existem 326 associados ativos na ABAPI, que buscam e compartilham opiniões em orientações em comum, sempre prezando a ética (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Ao assinar o Protocolo de Madri um novo desafio se inicia para os escritórios de propriedade intelectual, pois será um novo procedimento a ser estudado, entendido, implantado e ofertado aos clientes, de modo que se torne atrativo economicamente e estrategicamente tanto para o cliente como para o escritório.

Estes desafios serão estudados usando como exemplo um escritório de propriedade intelectual com cerca de 20 anos de atividade, domiciliado no Estado de Santa Catarina e com 27 colaboradores ao todo. O escritório se divide em oito repartições difundidas pelo estado. Seus departamentos se organizam da seguinte forma: a) Comercial, b) Secretaria, c) Financeiro, d) Administrativo, e) Processos, f) Sinais Distintivos, g) Inovação e Pesquisa, h) Internacional e i) Jurídico. Seu público alvo abrange os setores de comércio, produto, serviço e também pessoas físicas. Hoje possuem entre 2.500 e 2.900 processos ativos de marca, patentes e demais serviços de propriedade intelectual sob sua

²² “Art. 3º. O exercício das funções de agente oficial de Propriedade Industrial passa a ter caráter do ofício público, em virtude de nomeação do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e provas de habilitação prestadas nos termos do regulamento a que alude o art. 1º” (BRASIL, 1933).

²³ A Resolução nº 141/2014, de 03 de novembro de 2014 suspendeu os efeitos dos atos relativos à função de Agente da Propriedade Industrial, em função de sentença judicial (INPI, 2014).

gestão e seu faturamento anual em 2017 ficou na faixa de R\$ 3.000,000,00 à R\$ 4.000,000,00. A autora faz parte do quadro de colaboradores do escritório estudado e por isso possui foco profissional no tema e a preocupação em discuti-lo para que possa atuar e fazer a sua gestão no dia-a-dia.

Um levantamento foi feito para identificar a realidade comercial e o perfil do escritório. Abaixo, o Quadro 03 mostra a quantidade de serviços vendidos pelo escritório no ano de 2017 separados pelos segmentos de Marca, Patente e Outros.

Quadro 3 - Número de serviços vendidos em 2017

PRODUTO - Relacionados a MARCA	TOTAL
Acompanhamento marca	6.229
Busca prévia de marca	218
Estudo viabilidade com parecer fundamentado (marca)	34
Contrato de uso de marca	1
Pedido de registro de marca	404
Pedido de registro de marca livre preenchimento	2
Deferimento de marca prazo ordinário	219
Deferimento de marca prazo extraordinário	4
Cumprimento de exigência (marca)	2
Oposição	10
Recurso (marca)	24
Nulidade administrativa de registro de marca	7
Caducidade	5
Manifestação a caducidade	1
Manifestação (marca)	27
Alteração de nome, sede ou endereço (marca)	21
Anotação de transferência de titular (marca)	20
Prorrogação de registro de marca prazo ordinário	113
Prorrogação de registro de marca prazo extraordinário	9
Desistência de pedido de registro	1

Nomeação. Destituição ou substituição de procurador (marca)	38
Apresentação de documentos (marca)	1
Recurso contra indeferimento	1
Desistência de petição	1
Oposição com base no direito de precedência	2
SUBTOTAL	7394
PRODUTO – Relacionados a PATENTE	TOTAL
Acompanhamento patente	476
Busca em base tecnológica	32
Busca em base tecnológica quanto a exploração da tecnologia	7
Busca em base tecnológica quanto a patenteabilidade	23
Busca em base tecnológica prospecção	2
Contratos de Tecnologia	3
Outras petições	6
Contrato de exploração de patente	1
Pedido de patente P.I/M.U/C.A/PCT	43
Redação de patente com busca	9
Redação de patente sem busca	2
Transmissão de depósito de ped. Internacional nos termos do PCT	2
Pedido de exame de invenção	12
Pedido de exame de M.U	1
Pedido de exame CA	1
Cumprimento de exigência (patente)	2
Restauração pedido de patente ou CA	2
Subsídios ao exame técnico	2
Anuidade pedido de patente prazo ordinário	50
Anuidade pedido de patente prazo extraordinário	4
Anuidade de M.U prazo ordinário	21

Anuidade de CA prazo ordinário	2
Anuidade de CA prazo extraordinário	2
Anotação de transferência de titular (patente)	1
Copia efeito reivindicação prioridade unionista	2
Exame prioritário	2
Busca internacional nos termos do PCT	2
Remessa taxas oficiais depósito PCT	2
Expedição de carta patente	4
Copia reprográfica	3
SUBTOTAL	721
PRODUTO – Relacionados a OUTROS	
Acompanhamento desenho industrial	68
Serviços internos*	421
Pedido registro desenho industrial	8
Notificação extrajudicial	27
Contra notificação extrajudicial	17
Contestação judicial	3
Averbação de obra	2
Acompanhamento processual de domínio da internet	3
Estudos técnicos/jurídicos	7
Ação judicial	3
Manifestação a PAN	1
Registro de personagem	3
Notificação judicial	1
Desistência ou renuncia	1
Registro programa de computador	3
Recurso desenho industrial	1
SUBTOTAL	569

*São demais serviços relacionados à propriedade intelectual não especificados na tabela.

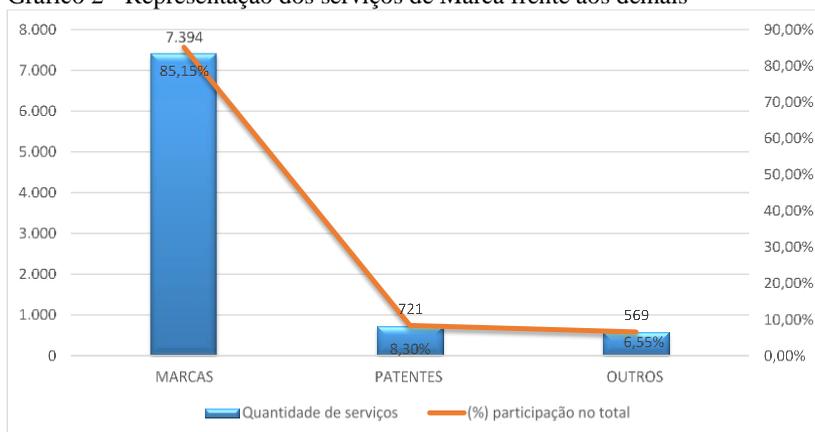
Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 4 - Totais de serviços vendidos por segmento e sua participação no total

PRODUTO	TOTAL	
	Quantidade de serviços	(%) participação no total
MARCAS	7.394	85,15%
PATENTES	721	8,30%
OUTROS	569	6,55%
	8.684	

Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 2 - Representação dos serviços de Marca frente aos demais



Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados divulgados acima, é possível observar que o escritório estudado atua em todas as áreas da propriedade intelectual, mantendo um fluxo ativo de serviços.

Apesar da grande seleção de serviços ofertados pelo escritório, pode-se notar que de um total de 8.684 serviços vendidos em 2017, apenas 1.290 serviços se referem a patentes e a outros serviços, os 7.394 demais serviços são referentes a marca. Estes dados apresentam um cenário extremamente positivo para a área de marca, onde ela representa 85,15%

de todos os serviços vendidos, demonstrando a tendência predominante do escritório estudado.

4.1 POTENCIAL DO ESCRITÓRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, UMA ABORDAGEM A PARTIR DA MATRIZ SWOT

Uma análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) foi feita no escritório descrito anteriormente e com base na observação da pesquisadora do cotidiano do escritório, frente a sua participação no quadro de colaboradores do mesmo, foi possível observar que o cenário que pode ser explorado para o crescimento do segmento e qualidade dos serviços prestados, assim como pontos que devem ser melhorados, corrigidos e até mesmo criados para o efetivo desenvolvimento de melhorias a partir da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

Quadro 5 - Matriz SWOT

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> -Possui correspondentes internacionais. -Possui setor interno internacional. -Possui rede de tradutores. -Possui portfólio de clientes potenciais. 	<ul style="list-style-type: none"> -Desconhecer o assunto. -Falta de procedimentos. -Falta de material internacional. -Desconhecimento da legislação estrangeira, em caso de oposição.
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none"> -Simplificação do processo e menos burocracia. -Não será necessário realizar cotações. -Mais opções para o cliente. -Ampliação do portfólio de serviços. -Não precisa de procurador internacional para depósito. -Menos retribuições e tributação. -Menor tempo para análise do processo. -Possível aumento de processos vindos de fora. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sistema multiclasse. -Falta de informações e conhecimento pelo INPI. -Falta de definição legal.

<ul style="list-style-type: none"> -Oportunidade para o escritório se internacionalizar. -Possível aumento de processos nacionais. -Não é necessário comprovar atividade. 	
--	--

Fonte: Elaborado pela autora.

4.2 PONTOS FORTES

4.2.1 Possui correspondentes internacionais

O Protocolo de Madri determina que no depósito do pedido de registro não é necessário a nomeação de um procurador internacional, contudo, é muito importante destacar, que para qualquer outra situação que venha a ocorrer no processo, como oposição ou possível recusa, será necessário um procurador. Esta situação se aplica para os casos em que o pedido base for no Brasil com extensão para outros países signatários. O escritório já possui relacionamento concreto com correspondentes internacionais de confiança para a execução dos serviços que vierem a ser necessários, o que facilita e agiliza a execução.

4.2.2 Possui setor interno internacional

Como o Protocolo de Madri é considerado um serviço internacional dentro dos escritórios, é visto como um ponto forte o fato de que o escritório já possui um setor interno internacional sólido e em pleno funcionamento, inclusive quanto a idiomas. Isto facilita a introdução dos procedimentos do Protocolo nas atividades diárias do setor, bem como o alinhamento para possíveis treinamentos referente às diretrizes do Protocolo e definição de pessoal responsável pelo novo sistema.

4.2.3 Possui rede de tradutores

Levando em consideração que o Protocolo possui apenas três línguas oficiais, sendo elas: inglês, espanhol e francês, é necessário a tradução dos documentos para a efetuação dos pedidos de registro. Possuir uma rede de tradutores já em atividade e de confiança é um ponto forte.

4.2.4 Possui portfólio de clientes potenciais

Um escritório de propriedade intelectual atuante a muitos anos tem o benefício de possuir um portfólio grande de clientes, dentre eles, muitos são potenciais candidatas à serem usuárias do Protocolo de Madri. Clientes com marca registrada ou solicitada são clientes que se preocupam com sua imagem diante do mercado e investem em sua proteção, sendo assim há uma grande possibilidade de que tenham interesse em mercados internacionais e queiram estender a proteção de suas marcas para outros países.

4.3 PONTOS FRACOS

4.3.1 Desconhecer o assunto

A análise feita para pontos fracos identificou que os escritórios desconhecem o assunto de forma que não conseguem absorvê-lo de imediato em suas atividades internas. É necessário um calendário de capacitações referentes ao funcionamento do Protocolo de Madri, abordando leis, doutrinas, diretrizes e procedimentos, para que o setor técnico possa executar a demanda e o setor comercial possa levar aos clientes de modo a comercializar este novo sistema de registro internacional de marca.

4.3.2 Falta de procedimentos

A falta de um procedimento interno para a execução dos serviços vindos pelo Protocolo também é um ponto fraco. É necessário estudar e desenhar um procedimento padrão desde a prospecção de clientes e o atendimento inicial até a entrega do depósito de pedido concluído.

4.3.3 Falta de material internacional

Um material de marketing bem estruturado auxilia o setor comercial para que tenha sucesso e alcance seus objetivos de venda. É através de materiais de divulgação que o serviço é disseminado no mercado. O escritório não possui materiais internacionais, principalmente com foco no Protocolo de Madri, e isto é um ponto fraco. É necessário

desenvolver materiais de divulgação com este foco, a fim de solucionar a falta destes.

4.3.4 Desconhecimento da legislação estrangeira em caso de oposição

Nos casos em que houver oposições no processo, os correspondentes estrangeiros deverão ser acionados para atuar junto ao processo, a fim de se manifestar contra as oposições sofridas. Mesmo que o procurador nacional não atue diretamente no processo internacional, é um ponto fraco desconhecer a legislação dos países procurados por seus clientes. É importante que ele possua certo conhecimento da legislação estrangeira, objetivando orientar seu cliente quanto às ações que deverão ser tomadas naquele momento e passar-lhe segurança quanto à indicação do correspondente e o suporte nos trâmites processuais.

4.4 OPORTUNIDADES

Como oportunidades foram levantados os seguintes pontos que podem ser desenvolvidos.

4.4.1 Simplificação do processo e menos burocracia

Como oportunidade foi identificada primeiramente o fato da simplificação do processo. É inegável que a adesão do Brasil a este Protocolo reduzirá consideravelmente o tempo de análise e a burocratização dos pedidos. O Protocolo permitirá que o titular de uma marca tenha sua marca protegida em vários países com apenas um pedido, diretamente em seu Instituto, no caso do Brasil, o INPI. Isto diminuirá o tempo de trabalho dispensado pelo escritório para concluir um pedido de registro, visto que, ao invés de se dedicar à execução de diversos pedidos e diversos documentos, poderá fazê-lo apenas no tempo de um, com número menor de documentação, diminuindo o número de horas trabalhadas exclusivamente para um cliente, possibilitando que tenha mais tempo disponível para outros clientes, execuções e novos serviços contratados.

Outro benefício que é destacado nesta simplificação do processo é a facilidade no acompanhamento processual por parte do escritório, tendo em vista que haverá apenas um número de pedido para todas as classes para acompanhar.

4.4.2 Não será necessário realizar cotações

Mesmo antes do fechamento do negócio o processo será mais simplificado pois não haverá mais a necessidade de realizar cotações de preços. Com o método atual, registro via CUP, é necessário identificar junto ao cliente quais os países que ele possui interesse e então entrar em contato com o correspondente/parceiro de cada país para solicitar a cotação para o serviço. O protocolo isentará o escritório deste tipo de trabalho e o orçamento poderá ser passado com mais agilidade e clareza ao cliente.

4.4.3 Mais opções para o cliente

O Protocolo já possui 103 membros signatários e cobre 119 países. Isto traz novas opções para os clientes interessados em estender seus negócios para os mercados internacionais, pois facilita esta extensão. Conseqüentemente mais oportunidades de venda serão criadas para os escritórios de propriedade intelectual, visto que esta facilidade incentivará os clientes.

4.4.4 Ampliação do portfólio de serviços

O portfólio de serviços também será ampliado, tendo em vista a possibilidade de venda de traduções, como citado acima, e de possíveis buscas internacionais de anterioridade, sem contar o aumento da demanda de serviços também citada anteriormente.

4.4.5 Não precisa de procurador internacional para depósito

O fato de não ser necessário um procurador internacional para os depósitos de pedidos de extensão é visto como uma oportunidade de redução de custos, tanto para o escritório como para os clientes, conforme o item 4.4.4 a seguir. Também é considerado uma oportunidade de aumentar as vendas pois o Protocolo de Madri visa facilitar os procedimentos para que os usuários, neste trabalho chamados clientes, tenham mais acesso a este tipo de serviço. Para pedidos vindos de outros países para o Brasil não se caracterizará como ameaça, pois para todos os

outros atos do processo será necessário um procurador e isso tende a manter a contratação ativa.

4.4.6 Menos retribuições e tributação

O escritório não precisará realizar o pagamento de custos com correspondentes para os depósitos de marca nos países signatários, evitando também os custos com repasses internacionais aos bancos. As retribuições referentes aos pedidos serão menores, visto a diminuição dos processos por classe. Os escritórios não ficarão à mercê das alterações de câmbio, ou terão esta dependência diminuída. O envio de documentação original por correio ao país pretendido não será mais necessário.

4.4.7 Menor tempo para análise do processo

Com a adesão ao Protocolo de Madri o Brasil precisará seguir alguns requisitos, um deles é a diminuição do tempo de análise dos pedidos para 18 meses. Este fato torna-se atrativo para os clientes, que se sentirão incentivados a proteger suas marcas já que o tempo de espera de análise diminuirá praticamente pela metade do tempo atual, tornando-se uma oportunidade de crescimento para o escritório, que terá um aumento na demanda de serviços.

4.4.8 Possível aumento de processos vindos de fora

A partir da adesão ao Protocolo, o Brasil fará parte de um universo de 119 países, se tornando um destino possível de receber pedidos de registro de titulares de todos estes países também signatários, de forma simples, prática e rápida. Isto trará um possível aumento de pedidos de registro vindos de fora, o que também é considerado uma oportunidade de crescimento para o escritório que absorver esta demanda de forma profissional e capacitada.

4.4.9 Oportunidade para o escritório de internacionalizar

Por causa do possível aumento de processos vindos de fora, levanta-se a possibilidade de internacionalizar o escritório, explorar mercados internacionais e colocar à disposição seus serviços no exterior, através de novos materiais e *know how*.

4.4.10 Possível aumento de processos nacionais

A possibilidade de aumento de pedidos nacionais também deve ser destacada. Para usar o sistema do Protocolo de Madri é necessário que haja um pedido nacional já protocolado, isto leva a entender que poderá haver um aumento nos pedidos do Brasil, levando em consideração que clientes que não tinham interesse em proteger sua marca no Brasil deverão, de qualquer forma, realizar um pedido nacional, aumentando a busca por escritórios capacitados.

4.4.11 Não é necessário comprovar atividade

Como última oportunidade levantada está o fato de que pedidos feitos via Protocolo de Madri não precisem comprovar atividade, isto diminui ainda mais a necessidade de documentos e burocracia, reduzindo o trabalho diário do escritório e facilitando os trâmites para o cliente. Sendo um ponto divergente com a atual lei brasileira, o Brasil terá que encontrar formas para se adaptar.

4.5 AMEAÇAS

4.5.1 Sistema Multiclasse

Como ameaça foi identificado o sistema multiclasse que o Protocolo permite nos pedidos feitos através dele. Hoje cada pedido de registro é feito para apenas uma classe, não sendo permitida mais de uma classe por processo. O Protocolo de Madri permite, através de seu sistema multiclasse, que três classes sejam inseridas em um mesmo processo. Isto é uma ameaça visto que apenas um depósito de pedido será vendido pelo escritório ao invés de três depósitos. Será necessária uma dedicação especial para que as vendas no total sejam compensatórias e equilibrem esta diferença.

4.5.2 Falta de informações pelo INPI

O INPI se encontra ainda em fase de estruturação e adequação para receber o novo sistema vindo com o Protocolo de Madri. Como com qualquer novidade, o início é sempre nebuloso e indefinido, e assim está

sendo também com a adesão ao Protocolo. No momento da definitiva adesão o Brasil precisa optar por algumas declarações, mencionadas já anteriormente neste trabalho, e elas influenciam em decisões desde os pagamentos e recebimentos até os procedimentos do sistema.

O INPI ainda não publicou, por exemplo, os meios através dos quais será possível acessar o cadastro, realizar os pedidos de registro via Protocolo de Madri, como o sistema irá funcionar e em geral como serão os procedimentos e trâmites internos. Levando em consideração que é o INPI que irá executar o que for definido na legislação, a falta de informação se torna um ponto de ameaça a ser acompanhado. Até que o Brasil assinasse a adesão muitos detalhes continuarão indefinidos e isso é uma ameaça para os escritórios que desejam se antecipar e se preparar para receber este novo sistema, definindo procedimentos internos, valores e demais ações necessárias. É preciso que o escritório se mantenha atualizado tanto quanto às movimentações processuais da adesão como com as publicações e atualizações nas mídias publicitárias, a fim de se manter a par do andamento da assinatura.

4.5.3 Falta de definição legal

Definições de ordem legal e legislativa precisam ser definidas pela lei brasileira para a devida assinatura do protocolo. Questões como a Co-titularidade, o Sistema Multiclasse, a comprovação de atividade e taxas/retribuições, são referentes ao processo legislativo e estão além do INPI. A falta de informação sobre isso também faz com que os escritórios não consigam estudar antecipadamente o assunto enquanto estes pontos não estiverem definidos, impossibilitando um desenho do modelo de trabalho que deverá aplicar para possuir direcionamentos de forma correta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tratou da incorporação no sistema marcário brasileiro de novos procedimentos para registro internacional de marcas e suas consequências para os escritórios de propriedade intelectual a partir da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. A discussão teve como base a elaboração de uma matriz SWOT de um escritório de propriedade intelectual de médio porte localizado no estado de Santa Catarina para ser a fonte de informações e referência para responder à questão de pesquisa. Estas mudanças no sistema de registro internacional de marcas geram desafios tanto às empresas como ao governo e usuários em geral. Aqui, foram destacados os desafios para os escritórios de propriedade intelectual, agentes que atuam na intermediação dos usuários do sistema de propriedade intelectual e o INPI.

Acompanhando o histórico da propriedade intelectual é possível entender a importância e a função da marca nos mercados. Apesar de sua importância, o registro de marca tem ficado restrito ao mercado nacional devido aos altos custos e à complexidade para constituir o direito sobre a marca em outros países. Conforme dados e gráficos apresentados ao longo do trabalho, foi possível observar que o registro de marca é um dos tipos de propriedade intelectual mais ativos e procurados pelos usuários.

Uma nova opção para estender o direito do uso de marcas a outros países é importante para facilitar o acesso dos seus usuários a mercados internacionais, gerando economia e incentivando a globalização. A dissertação apresenta o Protocolo de Madri como essa oportunidade para empresários e outros titulares de marcas de estender seus direitos de marca para outros países ampliando assim suas possibilidades de novos negócios.

Ainda que a escolha metodológica tenha abarcado o estudo de somente um caso de escritório, é possível aproveitar a análise feita para os escritórios de propriedade intelectual, de forma generalizada, considerando as semelhanças de atuação dos mesmos.

Para os escritórios de propriedade intelectual, que são o ponto central deste trabalho, abre-se uma nova opção para atuar na extensão das marcas de seus clientes para outros mercados com mais facilidade, praticidade, em menos tempo e com menos burocracia. Isto será de grande valia tendo em vista o incentivo que o novo sistema irá trazer aos usuários, aumentando a demanda por serviços, e também levando em consideração a economia de tempo processual, fato que tanto onera os escritórios hoje com o sistema atual de extensão de marcas.

Com a matriz SWOT completa e analisada, fez-se o estudo individual de cada ponto levantado, buscando apresentar sugestões para os transformarem em benefícios para o escritório. O foco foi encontrar maneiras de entender como cada ponto advindo da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri pode tornar-se aliados do bom funcionamento do escritório, trazendo praticidade aos procedimentos, aumento de demanda e maior receita.

A diminuição no tempo de análise do pedido, a nova opção para o usuário do sistema de marcas, a facilidade nos trâmites processuais em geral e as demais ações flexibilizadas do Protocolo de Madri foram fatos identificados como positivos para a atuação dos escritórios nesta nova opção de registro internacional de marca. Em contrapartida, foram identificados pontos que precisam ser melhorados e absorvidos pelos escritórios, como o desconhecimento do assunto como um todo, a falta de estrutura comercial para difundir o novo serviço que poderá ser ofertado aos clientes e a adoção de um novo procedimento interno para a sua execução.

Muito há de ser adequado para receber a demanda vinda através do Protocolo de Madri. Procedimentos, treinamentos, materiais e ações necessárias à aplicação das regras do Protocolo deverão ser adotadas dentro dos escritórios para que esta nova opção de registro seja aproveitada de maneira eficiente e rentável, uma vez que uma nova opção é sempre bem-vinda, desde que utilizada da forma correta.

O que pôde ser observado é que existe interesse na matéria por parte dos escritórios, porém ainda não existe a aplicabilidade dela no dia-a-dia, e muito disso é devido à falta de definições legais, falta de informações sobre os procedimentos a serem adotados pelo INPI e à demora na conclusão da assinatura, que conseqüentemente gera insegurança aos escritórios que ficam a mercê das decisões legais. Escritórios com o perfil semelhante ao usado como base de estudo nesta dissertação poderão se beneficiar das estratégias aqui desenhadas.

O resultado do estudo trouxe aos escritórios de propriedade intelectual sugestões de como trabalhar, da forma mais eficiente possível, cada ponto de mudança vinda com a adesão ao Protocolo de Madri.

Foi possível entender que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri trará uma opção a mais para os usuários de marcas e que, junto dela, muitas regras novas deverão ser implantadas, mas que, com profissionalismo e determinação, os escritórios poderão se adequar e fazer

uso desta nova ferramenta para extensão dos direitos sobre as marcas para outros países.

REFERÊNCIAS

ARANHA, J. G. **Protocolo de Madri**: Registro Internacional de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

ARNOLDI, P. R. C.; ADOURIAN, E. H. A Revolução das Marcas: do direito industrial à propriedade intelectual. **Revista de Direito Privado**, [s.l.], n. 16, p. 225-259, out./dez., 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Associados**. 2019. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/listaassociados.asp?ativo=Sim&secao=Associados&subsecao=Lista%20completa®iao=> . Acesso em: 14 fev. 2019.

BARBOSA, D. B. **Do Protocolo de Madri e do Acordo de Haia**. [2013?]. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/palestras/protocolo_madri.pdf . Acesso em: 7 fev. 2019.

BARBOSA, D. B. **Proteção das Marcas**: Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, R. C. **Propriedade Intelectual**: Introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARCELLOS, M. L. **A digna profissão de Agente da Propriedade Industrial**. 2014. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/textoMiltonLeaoBarcellos.pdf> . Acesso em: 14 fev. 2019.

BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

BRASIL. **Alvará de 01 de abril de 1808**. Permite o livre estabelecimento de fabricas e manufaturas no estado do Brasil. Rio de Janeiro, 1808. Disponível em:

<http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/1711#>. Acesso em: 4 fev. 2019.

BRASIL. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Rio de Janeiro, 1809. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 29 jan. 2019.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Audiência debate adesão do Brasil ao Protocolo de Madri**. 2008. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/120631.html>. Acesso em: 5 jun. 2018.

BRASIL. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. **Mensagem nº 201, de 2017**. Submete à consideração do Congresso Nacional, os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo. Relator: Deputado Milton Monti. Brasília, 2017a. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C8CE6B2AE7B7A4CA6C8D8C02C28DBF3A.proposicoesWebExterno1?codteor=1625910&filename=Tramitacao-MSC+201/2017. Acesso em: 6 fev. 2019.

BRASIL. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. **PDC 860/2017**. Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais. Brasília, 2017b. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2164129>. Acesso em: 14 fev. 2019.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1881**. Rio de Janeiro, 1891. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em: 3 fev. 2019.

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 11.385A, de 16 de dezembro de 1914. Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 139:726\$560, suplementar á verba 8ª «Secretaria da Camara dos Deputados». Rio de Janeiro, 1914. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11385-a-19-dezembro-1914-511348-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 29 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923. Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 1923. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 fev. 2019.

BRASIL. Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929. Promulga tres actos sobre propriedade industrial, revistos na Haya em novembro de 1925. Rio de Janeiro, 1930. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-19056-31-dezembro-1929-561043-norma-pe.html>. Acesso em: 29 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html> . Acesso em: 5 fev. 2019.

BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de Julho de 1933. Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providencias. Rio de Janeiro, 1933. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989->

26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 14 fev. 2019.

BRASIL. Decreto nº 4.858, de 3 de junho de 1903. Manda observar e cumprir os dous Actos Addicionaes sobre a protecção da Propriedade Industrial firmados em Bruxellas em 14 de dezembro de 1900. Rio de Janeiro, 1903. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-4858-3-junho-1903-584406-publicacaooriginal-107130-pe.html> . Acesso em: 29 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992. Promulga a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Brasília, 1992. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-635-21-agosto-1992-449103-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 14 jan. 2018.

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Brasília, 1975. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 29 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Brasília, 1975. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm . Acesso em: 13 jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. Rio de Janeiro, 1884. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html> . Acesso em: 13

jan. 2018.

BRASIL. **Empresas Brasileiras Exportadoras e Importadoras**. 2018. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras>. Acesso em: 11 jun. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 22 fev. 2019.

CIPO. **Trademark fees**. 2019. Disponível em: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04194.html> . Acesso em: 11 fev. 2019.

COPETTI, M. A propriedade industrial e os direitos autorais: agregando distintos regimes de proteção. *In: CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO, 2., 2008, Florianópolis. Anais [...]* Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008a.

COPETTI, M. **Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008b.

COPETTI, M. Registro de Marcas – Propulsor para o desenvolvimento. *In: BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. (org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 24-224.

COPETTI, M. **Afinidade entre marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

EJNISMANN, M. W.; GOMES, A. de A. **O Brasil e o Protocolo de Madri**. 2007. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/480016>. Acesso em: 4 abr. 2018.

FIESP. **Congresso analisa adesão ao Protocolo de Madri, de facilitação de registro internacional de marcas**. 21 jun. 2017. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/noticias/congresso-analisa->

adesao-ao-protocolo-de-madri-de-facilitacao-de-registro-internacional-de-marcas/. Acesso em: 10 abr. 2018.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GNOCCHI, A. **A propriedade industrial e o ideal Pan-Americano**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1961.

GONTIJO, C. I. F. *et al.* **Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

INPI (Argentina). **Aranceles**. 2019b. Disponível em: http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/aranceles_2018.pdf . Acesso em: 11 fev. 2019.

INPI (Brasil). **Agenda Estratégica INPI 2013 - 2014**. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/agenda_estrategica_inpi_2013-2014_v_nov.pdf . Acesso em: 13 fev. 2019.

INPI (Brasil). **Classificação de Nice**. 2015. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao/arquivos/ncl-10_-_2015_guia_do_usuario_e_notas_explicativas_retificado_em_pdf.pdf. Acesso em: 8 fev. 2019.

INPI (Brasil). **Guia básico de marca**. 2019a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/entenda/servicos/menu-servicos/marcas> . Acesso em: 8 fev. 2019.

INPI (Brasil). **Indicadores de Propriedade Industrial 2017: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. 2017b. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf. Acesso em: 31 maio 2018.

INPI (Brasil). **Índice da Convenção de Paris e das revisões posteriores em vigor no Brasil:** texto comparado. [S. l. : s. n.], [2019?]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.

INPI (Brasil). **Manual de Marcas.** Rio de Janeiro: INPI, 2017c.

INPI (Brasil). **Protocolo de Madri é destaque em Seminário sobre PI em São Paulo.** 8 maio 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/protocolo-de-madri-e-destaque-em-seminario-sobre-pi-em-sao-paulo>. Acesso em: 8 maio 2018.

INPI (Brasil). **Relatório de Atividades INPI.** 2017a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi-2017-versao-portugues.pdf>. Acesso em: 24 maio 2018.

INPI (Brasil). **Resolução nº 141/2014.** Suspende os efeitos dos atos relativos à função de Agente da Propriedade Industrial, em função de sentença judicial. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-gru/resolucao_141-14_-_suspensao_dos_atos_dos_ag-propriedade_ind-1_0.pdf. Acesso em: 14 fev. 2019.

MARKETING TEACHER.COM. **History of SWOT Analysis.** 2019. Disponível em: <http://www.marketingteacher.com/history-of-swot-analysis/>. Acesso em: 16 jan. 2019.

NIELSEN, V. M. Direito marcário e o Protocolo de Madri: panorama evolutivo e as discussões atuais. *In:* BARBOSA, D. B. (org.). **Direito internacional da propriedade intelectual:** o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

OMPI. **Arreglo de Madrid:** relativo al Registro Internacional de Marcas. Genebra, 2013.

OMPI. **Membros.** 2019b. Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/members/>. Acesso em: 17 fev. 2019.

OMPI. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de**

Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Publicação nº 418. [2006?]. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf . Acesso em: 17 fev. 2019.

OMPI. **Sistema de Madrid.** 2018. Disponível em: http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/search/identical_mark.html. Acesso em: 4 jun. 2018.

OMPI. **Treaties and Contracting Parties.** Contracting Parties - WIPO Convention – Brazil. 2019a. Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=23C. Acesso em: 13 jan. 2019.

PROSUR. **[Website].** 2019. Disponível em: <http://prosur.org/pt/>. Acesso em: 6 fev. 2019.

SOARES, J. C. T. **Tratado da Propriedade Industrial:** Marcas e Congêneres. São Paulo: Ed. Jurídica Brasileira, 2003.

USPTO. **Payment.** 2019. Disponível em: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqs#1716>. Acesso em: 11 fev. 2019.

ZANONI, A. *et al.* **Ferramentas da Administração.** Florianópolis: Ed. UDESC, 2013.