

Luiz Valente: Brasil está próximo de ingressar no Protocolo de Madri

26/09/2017

O Brasil está cada vez mais perto de ingressar no Sistema de Madri, que unifica o registro e proteção de marcas em 97 países. No dia 20 de junho, a Casa Civil da Presidência da República enviou a Mensagem 201 ao Congresso, encaminhando para votação o Protocolo de Madri, tratado que estabelece o sistema unificado de marcas da Organização Internacional Propriedade Intelectual (OMPI).

A nossa atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), como regra, garante a proteção das marcas concedidas apenas no território brasileiro. Dessa forma, qualquer pessoa ou empresa que queira exclusividade sobre determinada marca no Brasil e em outro país terá que proceder a dois registros diferentes, independentes entre si e sujeitos a regras distintas. O Protocolo de Madri visa simplificar esse processo, permitindo que, uma vez registrada a marca no seu país de origem, o titular possa pedir a proteção em quaisquer dos países signatários que deseje.

Diferentemente do previsto no Acordo de Madri, o Protocolo cria um sistema que não concede a proteção automática a todos os países signatários. Ou seja, o titular da marca deve indicar para quais dos 97 países partes do Protocolo quer que o registro internacional seja válido.

Ainda assim, o tratado simplifica e barateia o registro em múltiplos países, na medida em que será necessário formular apenas um pedido, o qual poderá ser submetido em um dos idiomas admitidos (inglês, espanhol ou francês), pagando-se uma única taxa. Dessa forma, poupam-se os custos e o tempo que seriam gastos com os pedidos de registros em diferentes jurisdições, dispensando-se traduções para os idiomas locais e a constituição de procuradores em cada um dos países.

Além disso, uma vez depositado o pedido em determinado país, o escritório local responsável deverá dar analisar o processo em até 18 meses — prazo muito inferior ao que vem sendo adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável por conceder o registro de marcas no Brasil.

O Protocolo prevê também um prazo de vigência de 10 anos para o registro internacional, podendo ser renovado múltiplas vezes, pelo mesmo período — não sendo admitido, porém, alterações (por exemplo, nas classes de atividades para as quais a proteção foi originalmente concedida). Passados 5 anos de sua concessão, o registro internacional torna-se independente do registro originário — isto é, caso o registro local seja extinto, o internacional continuará válido.

Outro ponto importante é que, uma vez concedido o registro para outros países signatários, a proteção da marca não passa a ser válida retroativamente nessas jurisdições à data do registro no país originário.

O Protocolo também prevê que os países signatários somente poderão denegar o registro com base nas hipóteses da Convenção de Paris — ou seja, quando a marca for capaz de prejudicar os direitos de terceiros, quando carecer de distintividade (isto é, quando se basear em elementos genéricos, que não sejam capazes de distingui-la dos produtos ou serviços concorrentes) ou quando for contrária moral ou à ordem pública à luz da jurisdição do país relevante. No mais, o tratado é expresso ao dizer que os países terão que aceitar que o registro de uma mesma marca para várias classes de atividades distintas possa ser feito em um único processo — o que hoje é vedado pela nossa legislação, que prevê um processo por classe por marca.

Por mais que o envio ao Congresso Nacional seja um avanço para que o Brasil adote o sistema internacional de marcas, a conclusão desse processo pode demorar alguns anos. O Protocolo ainda precisa passar pelo trâmite interno da Câmara e do Senado, o que inclui a análise pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, bem como por outras comissões interessadas na matéria. Depois disso, o tratado ainda terá que ser aprovado pelo plenário de cada uma das casas. Só então o Protocolo será oficialmente ratificado, passando a ser válido em nosso país.

Mesmo antes de aprovado, o tratado vem causando polêmica no Brasil. Alguns juristas já se manifestaram quanto à sua inconstitucionalidade, alegando, dentre outros motivos, que o provocaria um tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros. Isto porque o Protocolo obrigará o INPI a analisar em até 18 meses os pedidos de registro de marcas feitos via sistema internacional, sendo que a nossa legislação não estabelece prazo para os pedidos depositados originalmente em nosso país. Dessa forma, haverá uma duplicidade de regimes: enquanto a extensão da proteção internacional de uma marca ao Brasil deverá ser processada em um ano e meio, o pedido feito originalmente aqui continuará sem previsão de prazo para registro.

Apesar da inconstitucionalidade arguida por alguns, grande parte da sociedade civil vem pressionando para a adesão pelo Brasil ao Protocolo. É o caso do INPI, que diz já estar pronto para implementar o sistema internacional de registro. Assim, quando o tratado vier a ser aprovado pelo Congresso, não deverá demorar para que os benefícios trazidos pelo Protocolo possam ser usufruídos pelos brasileiros que queiram registrar suas marcas nos outros países signatários e pelos estrangeiros que queiram estender a proteção das suas marcas ao Brasil.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-set-26/luiz-valente-brasil-proximo-ingressar-protocolo-madri/>