10 de novembro de 2017

**CARTA CIRCULAR - “Protocolo de Madri”**

Em reunião no dia 24 de outubro, no escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), no Rio de Janeiro, o INPI/BR apresentou o projeto de adequação da estrutura do Instituto, como medida para a possível adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, uma vez que a Presidência da República encaminhou, em junho deste ano, mensagem sobre o tema ao Congresso Nacional.

Pois bem. Atendidas as necessidades operacionais do Instituto, o projeto prevê que no fim de 2018, o prazo de registro de marcas no Brasil passará dos atuais 25 meses (marcas sem oposição) para os 18 meses exigidos, ficando o INPI em condições de iniciar a recepção de pedidos internacionais, via Sistema de Madri, em 2019.

O diretor regional do Escritório da OMPI no Brasil, José Graça Aranha, apresentou uma sinopse do Sistema de Madri, que permite o registro internacional e simultâneo de uma marca em vários países, prometendo significativa redução de custos, rapidez e facilidade na gestão de portfólios de marcas. Segundo Graça Aranha, há 1,3 milhão de marcas registradas no sistema, que tem 116 países cobertos por 100 membros, o que representaria 80% do comércio mundial.

Com um reforço de pessoal, o **INPI** pretende reduzir o tempo de análise de marcas e cumprir o que determina o protocolo. O acordo prevê prazo o máximo de um ano e seis meses para a concessão. Sem uma resposta, e após esse período, a marca é automaticamente concedida. Se por um lado isso é positivo, do ponto de vista do requerente, e por outro lado pode ser custoso àquele que pretender anular judicialmente a decisão administrativa por ter eventualmente um seu direito infringido.

Atualmente a demora é de em média dois anos. Talvez um pouco mais. Tempo, aliás, bem exagerado para um país como o Brasil. Com o protocolo, uma empresa poderá postular apenas um pedido de registro de marca e elencar perante a **Organização Mundial da Propriedade** **Intelectual** (OMPI) os países nos quais almeja proteção. O sistema tende, teoricamente, a tornar mais fácil e menos oneroso o processo de registro já que atualmente é preciso contratar escritórios especializados em país.

**Ref.: CARTA CIRCULAR – PROTOCOLO DE MADRID**

**Pag. 02**

O acordo visa a agilizar a estratégia de internacionalização das empresas brasileiras dando oportunidade para reduzir o tempo e o custo de registro de suas marcas e produzir fluxo positivo na balança comercial de serviços e bens.

Em suma, a proposta do protocolo é de reduzir custos e burocracia para quem quer exportar, o que poderá vir a ser benéfico aos empresários, no entanto, é bom deixar enfatizado que o sistema poderá apresentar um viés de custos, na medida em que requererá, para a sua implementação, um aumento significativo na contratação de serviços por parte do INPI, e além do mais não dispensará, ao postulante, a sua obrigação quanto à contratação de advogados especializados em cada um dos países elencados a fim de acompanharem a marca, cuidando de sua integridade material. A Lei da Propriedade Industrial No. 9,279/96, por exemplo, no seu artigo 217, *ainda* em pleno vigor, obriga expressamente o titular/requerente de marca domiciliado no exterior a constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país para representa-lo administrativa e judicialmente. Ora, a recíproca também teria que ser verdadeira, em uníssono ao princípio da equidade, ou seja, o requerente da marca internacional não estará totalmente isento quanto ao enfrentamento de tais despesas, inclusive para o oferecimento de oposições a pleitos conflitantes, do contrário, e as decisões ficariam ao arbítrio desses órgãos, dando ensejo a situações de erros e/ou abusos que só o Judiciário poderia resolver, impactando, ainda mais, nos custos, ou seja, seriam reduzidos de um lado, mas com a possibilidade de serem redobrados.

Além disso, em países como os Estados Unidos, por exemplo, o titular de uma marca é obrigado à comprovar, em quinquênios, o seu uso regular naquele território sob pena de perda de direitos. O INPI/BR não fará isso pelo titular! E nem o contrário. E não é só. Um outro importante dispositivo é o que também consta do artigo 130, da LPI, que recomenda ao titular ou requerente da marca que zele por sua integridade material e/ou moral, cuidando de impedir, nos meios administrativos, através de oposições, ou judiciais, através de ações inibitórias, que terceiros a reproduzam ou a imitem indevidamente.

**Ref.: CARTA CIRCULAR – PROTOCOLO DE MADRID**

**Pag. 03**

Logo, imaginar que o titular ou o requerente de uma marca, ainda que venha a ser processada pelo “Protocolo de Madrid” não estará isento de despesas, especialmente em vigilância, monitoramento – só lembrando que o INPI não disponibiliza esse tipo de trabalho, assim como também nenhum outro órgão internacional - e que o seu registro se dará, por assim dizer, na base do *fast food*, por um simples “*clik*”, como tem sido essa a propaganda dos seus defensores, aparentemente guiada por interesses escusos, isso é demasiadamente arriscado, devendo, isto sim, esse novo sistema, ainda que apresente contornos muito positivos, e a nosso juízo ser melhor apresentado e debatido em sua total literalidade.

Portanto, ainda que em boa hora, o tal protocolo requer toda a atenção, não nos parecendo, particularmente, ser a salvação para os reais problemas que assolam a economia do Brasil.

Atenciosamente,

**/Carlos E. Borghi-Fernandes/Senior Partner**