

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.

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado **MILTON MONTI**

I - RELATÓRIO

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Exmo. Senhor Presidente da República submete ao Congresso, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 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.

Trata-se, nos termos da Exposição de Motivos conjunta que acompanha e instrui o presente Acordo, de um instrumento internacional de caráter procedimental, cujo objetivo é habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes. Ao total, são 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial. O presente instrumento oferece via alternativa e centralizada para a proteção de marcas nacionais dos membros do Protocolo, com

simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90% em alguns casos.

Para tanto, o Artigo 2 do Acordo estabelece que, quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na administração de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na Administração de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (chamado de pedido de base) ou o titular desse registro (chamado de registro de base), poderá, mediante as disposições do Protocolo, assegurar a proteção da sua marca no território das partes Contratantes mediante a inscrição dessa marca no cadastro da Secretaria Internacional da OMPI, estabelecidas as seguintes condições: se o pedido de base tiver sido depositado na Administração de um Estado Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração e o requerente do pedido seja nacional ou domiciliado em tal Estado Contratante; OU se o pedido de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização contratante ou quando o registro de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização Contratante, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional ou domiciliado em um Estado membro dessa Organização Contratante. O pedido de inscrição internacional (chamado de pedido internacional) deverá ser depositado na Secretaria internacional pela Administração na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi concedido. A Administração ou Administração de uma Parte Contratante, refere-se à Administração encarregada do registro de marcas em nome de uma Parte Contratante, e todo termo “marcas” refere-se a marcas de produtos ou serviços.

Nos termos do Artigo 3, qualquer pedido internacional feito com base no presente Protocolo deverá ser apresentado no formulário indicado no Regulamento Comum. A Secretaria Internacional inscreverá imediatamente as marcas depositadas, cumpridos os requisitos exigidos no próprio Artigo 3 do Protocolo. A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa data. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serão publicadas em uma gazeta

editada pela Secretaria Internacional. Exemplares gratuitos de tal gazeta serão enviados a cada Administração, para efeito de publicidade.

O Artigo 3bis determina que a proteção resultante da inscrição internacional só será extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da inscrição internacional.

O Artigo 3ter estabelece que qualquer pedido de extensão de proteção resultante da inscrição internacional a qualquer Parte Contratante deverá ser objeto de menção especial no pedido internacional, bem como cada pedido de extensão territorial poderá também ser feito posteriormente à inscrição internacional. Tal pedido deverá ser apresentado no formulário prescrito pelo Regulamento Comum. Esse pedido será imediatamente anotado pela Secretaria Internacional, que notificará sem demora esta anotação à Administração ou às Administrações pertinentes.

Nos termos do Artigo 4, que trata dos efeitos da inscrição internacional, a partir da data da inscrição ou da anotação pela Secretaria Internacional, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante.

O Artigo 4bis refere-se à substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional, determinando que, quando uma marca for objeto de um registro nacional ou regional junto à Administração de uma Parte Contratante e, ao mesmo tempo, for também objeto de uma inscrição internacional e ambas estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-á que a inscrição internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude desse registro.

De acordo com o Artigo 5, se a legislação aplicável assim autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão.

O Artigo 5 bis dispensa as provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas,

escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras anotações análogas de quaisquer legalizações ou certificações que não sejam a da Administração de origem.

O Artigo 5ter estabelece que a Secretaria Internacional emitirá a quem solicitar, mediante o pagamento de uma retribuição fixada pelo Regulamento Comum, cópia dos dados do Cadastro Internacional relativos a uma determinada marca. Outrossim, ela poderá realizar buscas de anterioridade entre as marcas objetos de inscrições internacionais.

Na vigência do Artigo 6, a inscrição de marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos, com possibilidade de prorrogação nas condições fixadas no Artigo 7.

Quanto ao Artigo 7, que trata da prorrogação da inscrição internacional, tal inscrição poderá ser prorrogada por um período de dez anos a contar da expiração do período procedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base.

O Artigo 8 elenca as retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional: uma retribuição de base; uma retribuição suplementar por cada classe da Classificação Internacional; uma retribuição complementar por cada pedido de extensão da proteção.

Nos termos do Artigo 9, a pedido do titular da inscrição internacional, ou a pedido *ex officio* de uma Administração interessada ou, ainda, a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional anotar no Cadastro Internacional qualquer cessão dessa inscrição, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios a referida inscrição produza efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição, desde que o novo titular seja uma pessoa que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a depositar pedidos internacionais.

O Artigo 9bis descreve as demais anotações relativas às inscrições internacionais. Assim, a Secretaria Internacional deve anotar no Cadastro Internacional: alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição

internacional; nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; qualquer limitação, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes, dos produtos e serviços enumerados na inscrição internacional; qualquer renúncia, cancelamento, anulação ou nulidade de inscrição internacional em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes; qualquer outro fato relevante, identificado no Regulamento Comum, relativo aos direitos sobre uma marca que seja objeto de uma inscrição internacional.

O Artigo 9ter acrescenta que quaisquer dessas anotações poderão estar sujeitas ao pagamento de uma retribuição.

Na conformidade do Artigo 9quater, se vários Estados Contratantes decidirem realizar a unificação de suas legislações nacionais em matéria de marcas, poderão notificar o Diretor-Geral que uma Administração comum substituirá a Administração nacional de cada um deles; e que o conjunto dos respectivos territórios deverá ser considerado como um só Estado para a aplicação total ou parcial das disposições do Protocolo.

Consta do Artigo 9quinquies que, caso a inscrição internacional seja anulada a pedido da Administração de origem e caso a pessoa que era o titular da inscrição internacional deposite um pedido de registro da mesma marca junto à Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território a inscrição internacional produzia efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data de sua inscrição pela pessoa.

O Artigo 9sexies estabelece salvaguardas para os Estados Partes do Ato de Estocolmo de 14 de julho de 1967, modificado em 02 de outubro de 1979, o qual, por sua vez, modificou o Acordo de Madrid Relativo ao Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891.

O Artigo 10 estabelece que as Partes Contratantes serão membros da mesma Assembleia que os países partes do Acordo de Madrid modificado pelo Ato de Estocolmo. Serão representadas por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos. Cada Parte disporá de um voto na Assembleia.

O Artigo 11 trata da Secretaria Internacional, explicitando que sua função é executar todas as tarefas relativas à inscrição internacional referente ao presente Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente Protocolo, dentre elas as conferências de revisão do presente Protocolo.

O Artigo 12, relativo às finanças, estabelece que o financiamento será efetuado pelo pagamento de serviços e taxas relativos ao registro internacional, bem como outras taxas devidas a Secretaria Internacional; o produto das vendas das publicações da Secretaria Internacional; donativos, legados e subvenções; rendas, juros e outros rendimentos diversos.

O Artigo 13 regulamenta as propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e 13 do presente Acordo, as quais poderão ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral.

O Artigo 14 estabelece que qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá tornar-se parte do Presente Protocolo. Ademais, cumpridos determinados requisitos, qualquer organização intergovernamental também poderá tornar-se parte do presente Protocolo.

A denúncia poderá ser feita por qualquer Parte Contratante, por meio de notificação ao Diretor-Geral e produzirá efeito um ano após o dia de seu recebimento, na conformidade do Artigo 15. Contudo, o direito de denúncia só entra em vigor após um prazo de cinco anos a contar da data em que o presente Protocolo tenha entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

Finalmente, o Artigo 16 estabelece que o Protocolo será assinado em um só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa e será depositado junto ao Diretor-Geral.

O Protocolo conta com dois Anexos: o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e a Tabela de Retribuições que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O Protocolo de Madri, ora sob análise, integra, ao lado do Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas, o chamado “Sistema de Madri” que institui mecanismo centralizado de obtenção e manutenção de registros de marca nos países signatários. O Brasil aderiu ao Acordo de Madri no início do século XX, mas o denunciou em 1934. O sistema criado pelo Acordo foi aperfeiçoado pelo Protocolo.¹

De acordo com a Exposição Ministerial conjunta, a qual acompanha e instrui a Mensagem Presidencial, trata-se de Protocolo de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes Contratantes. Atualmente, o Acordo conta com 97 membros, os quais representam mais de 80% do comércio mundial. O Brasil participa de tratado análogo no Protocolo de Madri na área de patentes: o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, o tema tem sido objeto de estudo no âmbito do Governo Federal desde 2006, pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o qual se manifestou pela conveniência e oportunidade de adesão do Brasil em outubro de 2006.

Contudo, algumas condicionantes foram estabelecidas, sendo a mais importante a de que o depósito do instrumento de adesão e promulgação do Protocolo deve ocorrer somente após confirmação da situação operacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o qual deverá estar apto a processar os pedidos de registros de marcas em prazos compatíveis com aqueles previstos no Protocolo de Madri e no seu anexo, o Regulamento Comum. Deverão, portanto, ser realizados ajustes operacionais indicados nas

¹ Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da OAB/RJ: Parecer a Respeito da Possível Adesão do Brasil ao Tratado Internacional conhecido por “Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas: Recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo Brasileiros. Rio de Janeiro, 19 de março de 2008.

manifestações técnicas do Protocolo para que o INPI seja capaz de se adequar aos prazos e procedimentos previstos no Protocolo de Madri.

O Brasil, após dedicar-se a análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no Regulamento Comum, recomendou 8 (oito) declarações e notificações, por atenderem aos interesses nacionais na matéria, que devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua adesão Protocolo. São elas:

- 1) Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como prazo limite para INPI notificar eventual recusa à proteção marcaria, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses do Protocolo.
- 2) Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além dos 18 meses acima referido.
- 3) Declaração estabelecendo que, para casa registro internacional que designar o Brasil bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual.
- 4) Notificação indicando que a taxa individual é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira.
- 5) Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País.
- 6) Notificação indicando os idiomas Espanhol e Inglês como de eleição do Brasil.
- 7) Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita a revisão pelo INPI.

- 8) Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas. No caso, as regras brasileiras quanto à averbação dos contratos de licença de marcas, nos termos da Lei 9.279/66 devem ser preservadas.

Por outro lado, há cinco declarações e notificações que o Brasil não deve fazer:

- 1) Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não teria efeito na Parte, para os casos em que não há previsão na legislação daquela Parte sobre a inscrição de licenças de marcas.
- 2) Notificação, feita por um conjunto de Escritórios, indicando que um Escritório Comum seja substituído pelos Escritórios Nacionais Individuais, e que o conjunto de seus respectivos territórios passe a ser considerado como um único Estado no âmbito dos tratados de Madri.
- 3) Notificação indicando que a Parte exige uma declaração de intenção do uso da marca sempre que ela for designada sob o protocolo, dado que a lei brasileira não prevê qualquer exigência nesse sentido para os pedidos nacionais.
- 4) Declaração relativa à não-possibilidade de revisão de recusa provisória feita *ex officio* pelo INPI. Essa declaração é incompatível com a necessidade de se preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias.
- 5) Notificação indicando que o INPI concorda em recolher dos solicitantes ou titulares as taxas relativas aos registros internacionais e encaminhá-las a OMPI. Ao não fazer essa declaração, exige-se que o pagamento seja feito diretamente pelo requerente à OMPI, o que é conveniente ao Poder Público, que não terá o ônus de administrar recursos financeiros de terceiros.

O Brasil não aceita requerimentos de marcas internacionais sem tradução para a língua portuguesa. Assim, o requerimento de marca deverá ser apresentado em português, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.

A Exposição de Motivos esclarece, ainda, que deverá ser proposto anteprojeto de lei com vistas a ordenar as alterações legislativas cabíveis decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pelo Protocolo de Madri.

Trata-se, portanto, de Acordo extremamente técnico, do qual o Brasil ainda deverá realizar declarações e manter-se alerta a certos dispositivos que não se coadunam com a legislação interna sobre proteção de marcas. É bem verdade que o texto esteve em discussão pelo Executivo para que se encontrasse a melhor forma de adesão pelo Brasil.

Conquanto as especificações acima sejam seguidas e, dado o aumento da competitividade brasileira quando da participação de acordos internacionais sobre proteção a propriedades e marcas, VOTO favoravelmente à aprovação do texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, em de novembro de 2017.

Deputado **MILTON MONTI**
Relator

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL**PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2017**

(Mensagem nº 201, de 2017)

Aprova 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.

O Congresso nacional decreta:

Art. 1º Ficam aprovados 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.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, estarão sujeitos à aprovação legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em de de 2017.

Deputado **MILTON MONTI**

Relator