

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**CURSO DE DIREITO**

**ANA PAULA KOTHE DE TOLEDO MATTOS**

**IMPACTOS DA ADESÃO DO BRASIL AO SISTEMA DE MADRI PARA  
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

**SÃO PAULO**

**2019**

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**FACULDADE DE DIREITO**

**ANA PAULA KOTHE DE TOLEDO MATTOS**

**IMPACTOS DA ADESÃO DO BRASIL AO SISTEMA DE MADRI PARA  
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à  
Universidade Presbiteriana Mackenzie em seu  
curso de Direito do Centro de Ciências e  
Tecnologias como requisito parcial à obtenção  
do grau de Bacharel em Direito.

Orientadora: Prof. Dra. Maria Edelvacy Pinto Marinho

**SÃO PAULO**  
**2019**

**ANA PAULA KOTHE DE TOLEDO MATTOS**

**IMPACTOS DA ADESÃO DO BRASIL AO SISTEMA DE MADRI PARA REGISTRO  
INTERNACIONAL DE MARCAS**

Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela  
Banca Examinadora, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019, para  
obtenção do título de bacharel em Direito da  
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

---

Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. Maria Edelvacy Pinto Marinho  
Orientadora / Curso de Direito – UPM

---

Prof. Dr.  
Curso de Direito – UPM

---

Prof. Dr.  
Curso de Direito – UPM

## IMPACTOS DA ADESÃO DO BRASIL AO SISTEMA DE MADRI PARA REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**Ana Paula Kothe de Toledo Mattos**

**Sumário:** Introdução; 1. Tratados internacionais sobre Propriedade Intelectual; 2. Pilares do Protocolo de Madri. 3. Deferimento automático do pedido de registro; 4. Dispensa de obrigatoriedade de constituição de procurador domiciliado no país; 5. Prazos do INPI perante a Secretaria Internacional; Conclusão; Referências.

**Resumo:** O presente trabalho visa identificar possíveis consequências à adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o registro internacional de marcas, à luz do Decreto Legislativo nº 98/2019 e da 3ª edição do Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Para tanto, serão analisadas as diretrizes adotadas pelo INPI em comparação com a legislação nacional, a fim de avaliar sua regularidade e efetividade. Demonstra a existência de aspectos positivos, porém, tratamento desigual para estrangeiros e brasileiros, retrocesso quanto à celeridade e efetividade do processo judicial e necessidade de atuação eficaz e rápida por parte do INPI para cumprimento dos prazos perante a Secretaria Internacional. Conclui-se que o Sistema de Madri, ainda que benéfico para fomentar a inovação e investimento no mercado brasileiro, poderá enfrentar obstáculos para sua aplicação, por trazer normas pouco benéficas aos nacionais.

**Palavras-chave:** Protocolo de Madri; direito marcário; direito internacional; princípio da igualdade; celeridade.

**Abstract:** This paper aims to identify possible consequences of Brazil's accession to the Madrid System for the international registration of trademarks, based on Legislative Decree No. 98/2019 and the 3<sup>rd</sup> edition of the Brazilian National Institute of Industrial Property's (INPI) trademark guidelines. For this purpose, INPI's guidelines will be analyzed in comparison with the national legislation, in order to assess its regularity and effectiveness. Demonstrates the existence of unequal treatment for foreigners and Brazilians, regression on the celerity and effectivity of the judicial lawsuit regarding trademark laws and the need for effective and prompt action by the INPI to fulfill deadlines before the International Bureau. Concludes that Madrid System, although beneficial to foster innovation and investment in the

Brazilian market, may face obstacle to its application, as it brings less beneficial terms to nationals.

**Key-words:** Madrid System; trademark rights; international law; principle of equality; celerity.

## INTRODUÇÃO

A crescente globalização da economia, bem como os investimentos em inovação tecnológica e científica, foram responsáveis por um movimento de exportação dentro do mercado brasileiro, o que tornou pertinente a proteção de direitos de propriedade intelectual não apenas no território do titular, mas nos locais onde há exploração da atividade. Com isso, faz-se necessário que a legislação acompanhe este movimento, a fim de garantir que tal expansão da proteção de direitos se torne vantajosa e apelativa para os proprietários de marcas.

Diante de tal cenário, há crescente necessidade de uma harmonização de regras e facilitação de procedimentos, o que ensejou a criação de diversos tratados internacionais, cujo objeto era a Propriedade Industrial, visando tornar a proteção dos direitos da criação mais simples e eficaz e menos custosa, ainda em que território distinto ao qual se encontra seu titular.

Nas palavras de Accioly (2016, p. 154), “por tratado entende-se o ato jurídico por meio do qual se manifesta o acordo de vontades entre dois ou mais sujeitos de direito internacional”. Uma vez que tratados internacionais são uma exceção ao princípio da soberania, cabe ao Congresso Nacional realizar o controle dos atos executivos celebrados pelo Presidente da República, aprovando-os por meio de decreto legislativo, nos termos do artigo 59, VI, da Constituição Federal.

A aprovação do texto do tratado permite que o Presidente o ratifique (esta medida não é obrigatória, porém, é comum que ocorra), e, em ato contínuo, este será promulgado. O Congresso Nacional, com base no artigo 19 da Convenção sobre o Direito dos Tratados (1969), ainda é livre para formular reservas ao texto do tratado internacional, desde que estas não sejam proibidas ou incompatíveis com o seu objeto e finalidade. Promulgados e publicados, os tratados internacionais integram a legislação interna, passando a ser hierarquicamente superiores às disposições infraconstitucionais (com exceção às emendas constitucionais), de forma que revogam todas as disposições em contrário ou incompatíveis.

Na hipótese ocorrer tal incompatibilidade, resolve-se a antinomia sempre a favor do tratado (MAZZUOLI, 2019, p. 308).

Neste diapasão, após diversos anos de discussão, o Brasil, em 30 de maio de 2019, publicou a aprovação dos textos do Protocolo de Madri, cuja aplicação se tornou possível em 1º de outubro de 2019, depois de um exaustivo trabalho de preparação do INPI.

O Sistema de Madri para registro internacional de marcas tem início com o Acordo de Madri, constituído em 1891, internacionalizado pelo Brasil por meio do Decreto Lei nº 5.685/1929, assinado pelo então presidente Washington Luís, e, posteriormente, denunciado em 1935, cessando os seus efeitos, em razão da inflexibilidade dos seus termos (BARBOSA, 2019, p. 13-15).

Em 1989, cria-se o chamado Protocolo de Madri, cujas substanciais alterações visam tornar a adesão mais atrativa para os países que ainda não eram membros, o que fez com que o Brasil retornasse ao Sistema de Madri (COPETTI; ZIBETTI, 2019, p. 63-64).

Por meio do Protocolo, o titular de um pedido ou registro de marca possui um meio alternativo de estender seus direitos aos países-membros no exterior. Assim, o titular do processo base poderá requerer, perante a Autarquia nacional, a extensão de sua proteção aos países designados de sua escolha, pedido este que será encaminhado para a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em até 2 (dois) meses.

Recebido o pedido internacional e pagas as taxas devidas à OMPI, esta notificará os países designados, para que seja comunicada decisão de recusa dentro de 18 (dezoito) meses. Na ausência de recusa, o pedido é automaticamente deferido.

Cumpra ainda mencionar que os processos dos escritórios designados ficam dependentes do processo-base pelo período de 5 (cinco) anos da data do registro internacional, de forma que, caso este seja indeferido ou arquivado, o registro internacional é igualmente extinto (BRASIL. Decreto-legislativo nº 49, 2019).

O Protocolo de Madri segue a crescente tendência de buscar tornar o registro internacional de marcas menos custoso e mais simplificado, fomentando o desenvolvimento da indústria. Nas palavras de COPETTI e ZIBETTI (2019, p. 64):

Esse sistema busca reduzir a burocracia e os custos, criando, assim, um cenário mais favorável para registro nos países signatários.

O Sistema de Madri não tem por objetivo harmonizar as leis nacionais e/ou criar padrões mínimos de proteção das marcas, pois são instrumentos normativos procedimentais, notadamente porque buscam estabelecer requisitos de formalidade comuns entre os membros no que se refere ao registro de marcas.

Não há dúvidas de que o Protocolo de Madri é uma poderosa ferramenta para fomentar o investimento de empresas internacionais no Brasil, assim como possibilitar maior acessibilidade de *players* brasileiros ao mercado estrangeiro.

Contudo, também é necessário que se faça uma análise crítica quanto à adesão do Brasil ao Protocolo, uma vez que para que esta ocorra sem prejuízo dos nacionais e dos próprios depositantes estrangeiros, far-se-á necessária adaptação do INPI e possivelmente alterações legislativas que tenha como objetivo unificar o tratamento das partes envolvidas.

Para tanto, serão analisados o contexto antecedente ao Protocolo de Madri, os seus pilares e objetivos e as possíveis consequências das cláusulas de deferimento automático do pedido de registro, da dispensa de obrigatoriedade de procurador domiciliado no país e ainda da atuação do INPI perante os prazos oficiais estipulados pelo tratado.

## **1. TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Ainda que o Protocolo de Madri esteja sendo amplamente discutido em razão da recente adesão do Brasil, cumpre mencionar que este não foi o primeiro tratado sobre o tema de proteção de direitos de Propriedade Industrial.

A Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial (CUP) é o primeiro tratado a versar sobre o assunto em âmbito internacional. Foi aprovada, pela primeira vez, em março de 1883 e ratificada em julho do mesmo, tendo sofrido sete revisões posteriores, dentre elas, a de Estocolmo, cuja adesão do Brasil, signatário original, ocorreu em 1992.

A CUP formalizou ferramentas que aperfeiçoaram os mecanismos de internacionalização, sem, contudo, remover a liberdade legislativa do país. Exige-se, contudo, que o tratamento dispensado ao nacional seja igualmente refletido no estrangeiro (ROMEIRO, 2006, p. 6)

Assim, a disposição fundamental da Convenção é garantir que os países-membros da União tenham os mesmos benefícios que a lei garante aos nacionais. Para tanto, nas palavras de Gama Cerqueira (1982, p. 1.318), “dessa disposição decorrem duas ordens de direitos: os relativos ao tratamento nacional resultantes do princípio da assimilação e os relativos ao tratamento unionista, resultantes da própria convenção” (*apud*, Cassiano Teixeira, 2006, p. 4).

A CUP, assim como a Convenção de Berna (1886), que versa sobre a ampliação de direitos autorais, foram elementos decisivos para a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 1967.

A OMPI é uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU), responsável por promover a proteção de direitos de propriedade intelectual, por meio da cooperação internacional dos países e demais organizações e garantir a cooperação administrativa (SUÉCIA, Convenção para estabelecer a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 1967).

A finalidade da OMPI é “fomentar a proteção de propriedade intelectual em todo o mundo”, tendo como função proteger e harmonizar legislações nacionais, incentivar acordos internacionais e estudos e ainda fornecer assistência jurídica sobre o assunto (SUÉCIA, Convenção para estabelecer a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, artigos 3º e 4º, 1967).

Vale mencionar que, com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), a OMPI teve seu papel de fiscalizadora e fomentadora de desenvolvimento na área de propriedade industrial enfraquecida. Com efeito, “após a criação da OMC, a OMPI deixou de ser o espaço principal de discussão e negociação de acordos sobre o tema” (CHAVES, 2005, p. 34). Contudo, nota-se um frequente movimento para recobrar o protagonismo dentro dessas relações.

Posteriormente à criação da OMC, em completa oposição à CUP, que resguardava integralmente a legislação dos países membros, foi proposto o texto do Acordo sobre Aspectos Comerciais Relativos aos Direitos de Propriedade Intelectual, ou Acordo TRIPS (*Trade-related aspects of Intellectual Property Rights*).

O TRIPS, de 1995, busca estabelecer princípios e padrões comuns entre os estados membros, que devem ser compulsoriamente por ele adotados.

Sobre o assunto, versa Denis Borges Barbosa (1999, p. 177):

Os parâmetros mínimos do TRIPS são, para começar, as normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPS como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir, como mínimo de proteção.

Cumprido ressaltar que o TRIPS, como consequência direta da Organização Mundial do Comércio (OMC), permite que as sanções para conflitos sobre o tema de propriedade intelectual abranjam todo o âmbito da OMC. Assim, uma infração marcária poderia ter como penalidade impacto na relação de importação ou exportação. Por esse motivo, o acordo é



conhecido por ser severo e rígido, garantindo relevantes sanções aos países que não cumprirem as normas estabelecidas.

Importante destacar que, ainda que o TRIPS tenha se tornado o mais importante acordo sobre propriedade industrial, sua efetividade não tem como efeito a mitigação da CUP ou ainda da Convenção de Berna. Corroborando a relação de complementaridade entre as disposições, foi celebrado “Acordo entre a OMPI e OMC”, que formalizava o apoio mútuo entre as partes (NASIHGIL, 2014, p. 11).

Assim, na esteira dos acordos internacionais sobre o tema de propriedade intelectual, nasce o Protocolo de Madri, em 1989, como consequência do Acordo de Madri de 1891. Note-se que, conforme supracitado e ao contrário do posteriormente criado TRIPS, o Protocolo não busca harmonização de normas, mas sim facilitação de procedimentos.

Com efeito, o meio alternativo de registro internacional de marcas tem o condão de facilitar as relações já fomentadas pelos tratados internacionais previamente estabelecidos, em perfeita consonância e harmonia com a CUP, Convenção de Berna, e, posteriormente, com o TRIPS.

Conclui-se, portanto, que os diversos tratados que versam sobre a proteção de direitos de propriedade intelectual são complementares, e, por esse motivo, devem ser analisados de forma conjunta, no intuito de se extrair o melhor entendimento sobre as disposições. Não há que se falar de um combate ou ainda de sobreposição, mas sim de um ordenamento internacional.

## **2. PILARES DO PROTOCOLO DE MADRI: REDUÇÃO DE CUSTOS, PREVISIBILIDADE DE PRAZOS E SIMPLIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PORTFÓLIO**

O Protocolo de Madri é uma alternativa ao registro internacional de marcas, que traz consigo a promessa de (a) redução de custos, (b) previsibilidade de prazos e (c) simplificação na gestão de portfólios de marcas.

Por meio do Protocolo, “pode-se requerer o registro de marcas em diversos países simultaneamente, mediante solicitação única e em um único idioma, com custo substancialmente menor e sem necessidade de contratar agentes ou advogados em cada um dos países de interesse” (BARBOSA, 2004, p. 24).

O aspecto econômico do Protocolo de Madri é determinante para muitos depositantes. Ainda que a dispensa de procurador domiciliado no país possa ser extremamente prejudicial aos nacionais, como será demonstrado, é ponto fundamental no barateamento do registro internacional.

Além dos custos com advogados ou agentes locais, a designação de países por meio do Sistema internacional dispensa gastos com certificação, legalização de documentos e traduções juramentadas, que podem encarecer demasiadamente um processo de registro no exterior (MESQUITA, 2016, p. 31).

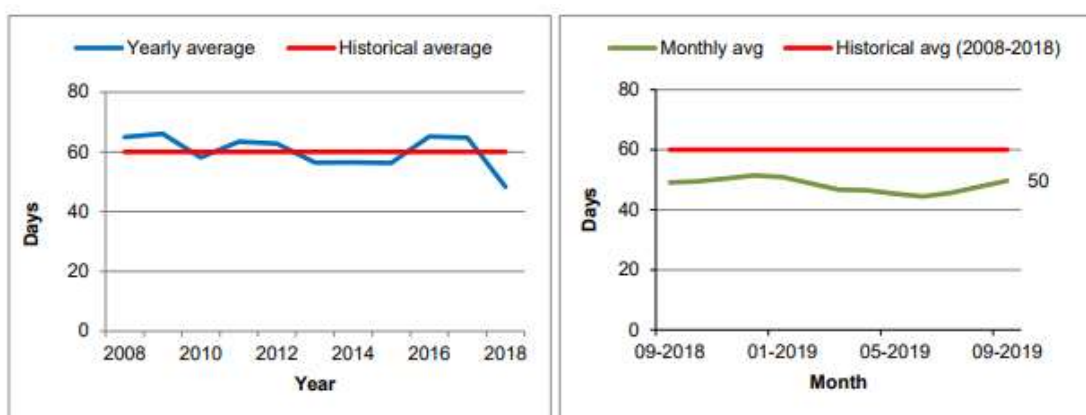
De igual forma, o cenário do Protocolo de Madri permite maior previsibilidade do tempo de resposta dos países designados. Conforme será explorado, os países designados possuem prazo de 18 (dezoito) meses para comunicar a OMPI sobre possíveis razões de indeferimento dos pedidos.

Cumprindo ainda mencionar que no Brasil, segundo dados oficiais do INPI do ano de 2017, a análise de um pedido de registro variava entre 24 a 49 meses, a depender da existência ou não de oposições, o que por si só era suficientemente desmotivador para empresas estrangeiras investirem no mercado brasileiro.

Assim, a estipulação de tal prazo permite ao titular de um pedido de registro prever o cenário futuro para sua marca, bem como garantir que, na ineficiência da Administração, seu pedido será automaticamente deferido e não aguardará um exame demasiadamente extensivo (tal aspecto é benéfico aos usuários do Protocolo de Madri, porém, pode afrontar princípios constitucionais, como será demonstrado).

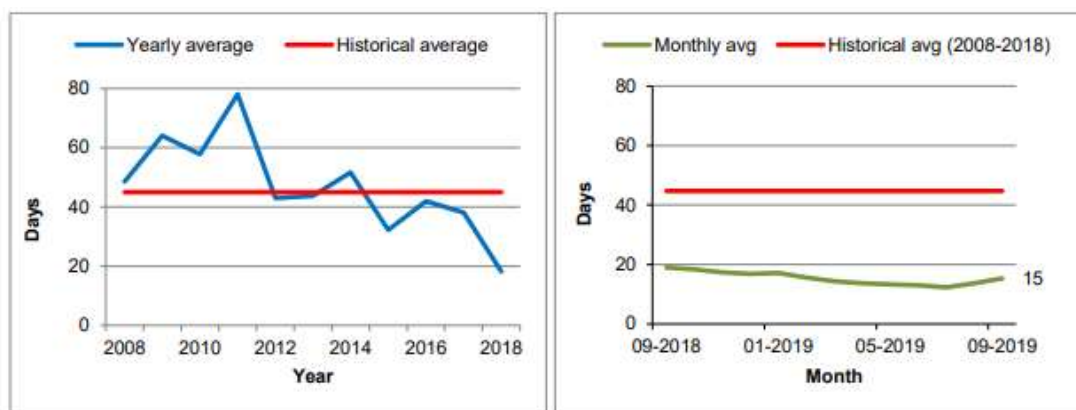
Ainda, a OMPI tem se mostrado extremamente ágil em suas anotações:

Gráfico 1 – Prorrogações OMPI



Fonte: OMPI (2019)

Gráfico 2 – Designações subsequentes OMPI



Fonte: OMPI (2019)

Conforme informações retiradas dos gráficos de setembro de 2019, disponibilizados pela OMPI, a previsão para anotação de prorrogações, contada do recebimento das taxas, é de aproximadamente 50 (cinquenta) dias, tempo consideravelmente mais baixo em relação à média história dos últimos 10 (dez) anos. De igual forma, o tempo para anotação de um pedido de designação subsequente tem levado em torno de 15 (quinze) dias, enquanto a média histórica supera os 40 (quarenta).

A previsibilidade do Protocolo, bem como a agilidade crescente da OMPI são elementos que tornam o Protocolo de Madri atraente para depositantes, uma vez que demonstram estabilidade no registro internacional.

Conquanto, o maior impacto do Protocolo será na gestão de portfólios. A utilização do Protocolo de Madri permite pagamento de taxa única a apenas um agente (OMPI), unifica datas de depósito e prorrogação, petições de transferência de titularidade e demais medidas burocráticas que anteriormente seriam realizadas individualmente em cada país de interesse, além de permitir que toda a comunicação seja realizada em um só idioma de escolha (espanhol ou inglês, para os pedidos oriundos do Brasil).

A OMPI (2018, p. 15) é categórica em defender a facilitação da gestão de processos, destacando a possibilidade de realizar anotações de modificações por meio de um só pedido, com uma só taxa, evitando, assim, que seja necessário realizar pedidos independentes em cada um dos países designados. Em perfeita consonância, versam D'HANENS e SOUZA (2018):

Há, portanto, vantajosa e significativa redução de custos para as empresas que levam suas marcas para proteção no exterior, considerando diminuição das taxas oficiais únicas para pagamento via OMPI e a dispensa de contratação de agentes em cada um dos países.

O Protocolo de Madri, portanto, é uma poderosa ferramenta para incentivar o investimento internacional no Brasil, uma vez que os reduzidos custos, previsibilidade e

celeridade (consequência direta do cumprimento dos requisitos para adesão do país ao Protocolo) atraem empresas estrangeiras.

De igual forma, para as empresas brasileiras que buscam se aventurar no mercado estrangeiro, D'HANENS e SOUZA (2018) concluem: “o tratado mostra-se bastante benéfico para o país considerando, principalmente, a facilitação do caminho para que empresas nacionais busquem proteger suas marcas no exterior a um custo competitivo”.

Vale ainda mencionar que um dos motivos para empresas nacionais não buscarem o registro de marcas no exterior é a falta de conhecimento do procedimento nos países de interesse (além dos elevados custos), o que intimida os depositantes (BARBOSA, 2004, p. 24).

Assim, a facilidade na gestão do portfólio pode se mostrar um aspecto de grande interesse para as empresas brasileiras, ao passo que poderá amenizar a insegurança de investir em procedimentos no exterior.

Argumenta-se, de igual forma, que o Sistema de Madri é benéfico para as Administrações (no Brasil, INPI), ao passo que, para pedidos internacionais que não se originem no órgão marcário, ficam dispensadas a análise de requisitos formais e classificação de produtos e serviços, sem supressão de valores pelo trabalho desempenhado (OMPI, 2018, p. 15).

Cumpra mencionar ainda que o Protocolo de Madri é uma válida oportunidade para os agentes e advogados de Propriedade Industrial investirem em uma formação mais técnico-consultiva. Não há dúvidas que a adesão do país ao sistema internacional causará uma diminuição drástica nos serviços burocráticos, como pagamento de taxas de depósito e taxas finais, por exemplo. Contudo, mister afirmar que abrirá margens para novos desafios. Nas palavras de ARANHA (2004, p. 35):

Soma-se ao seu ministério, a discussão de temas jurídicos quando da apresentação de oposições e ações judiciais. A propósito, escreveu o advogado espanhol Carles Prat: “haverá mais oportunidade para um diferente tipo de trabalho, com maior valor agregado”.

Por fim, ressalta-se que o Protocolo de Madri é uma alternativa para o registro internacional de marcas, e, como tal, deve ser utilizado quando estrategicamente favorável para o depositante. O trabalho de consultoria estratégica não é dispensado automaticamente, mas demandará captação dos agentes e advogados de Propriedade Industrial.

Diante do cenário narrado, é forçoso concluir que o Protocolo de Madri traz para o Brasil uma alternativa benéfica, com diversos aspectos positivos e desafiadores para as

empresas nacionais, estrangeiras e agentes atuantes com a Propriedade Industrial. Todavia, há pontos controversos que devem ser analisados cuidadosamente, porquanto a internalização dos termos do Protocolo pode afrontar princípios constitucionais. Mister se faz, portanto, a análise crítica de aspectos polêmicos da adesão do Brasil, os quais serão tratados.

### 3. DEFERIMENTO AUTOMÁTICO DO PEDIDO DE REGISTRO

O Protocolo de Madri (BRASIL. Decreto-Legislativo nº 45, 2019), em seu artigo 5º, item 5, versa:

Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a um determinado registro internacional, uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os n.ºs 1 e 2 perde, em relação a esse registro internacional, o benefício da faculdade prevista no n.º 1.

Deste artigo extrai-se que é permitido ao escritório do país designado notificar recusa provisória ou definitiva do pedido de registro objeto da extensão, em razão dos mesmos motivos aplicáveis a um pedido de registro depositado diretamente junto à Administração que a recusa (artigo 5º, parágrafo 1).

Contudo, ao contrário do que ocorre com os pedidos nacionais, tal recusa deve ser comunicada dentro do prazo de 12 (doze) meses ou 18 (dezoito) meses, a depender da escolha do país, da notificação da designação (artigo 5º, parágrafo 2, alíneas a e b); ou, caso haja Oposição que possa resultar no indeferimento, em até 7 meses da data de início do prazo de oposição ou 1 mês da expiração de tal prazo (artigo 5º, parágrafo 2, alínea c, item II).

Assim, na inércia do INPI para comunicar a recusa (provisória ou final) ou a existência de oposições que possam causar futuros indeferimentos, a Administração perde a faculdade de indeferir o pedido de extensão, que, como consequência, será automaticamente deferido, sem análise e resolução do mérito, possivelmente em contradição com a legislação local.

Com o pagamento das taxas finais, tal pedido de registro seria oficialmente concedido, iniciando, portanto, a proteção no país designado. Quanto aos efeitos da disposição de deferimento automático na ausência de recusa provisória, prevista no texto do Protocolo, versa Borja (2019, p. 40):

O descumprimento a tais prazos sujeita o INPI a uma espécie de preclusão *pro judicato*: nenhum óbice poderá ser posteriormente levantado pela autarquia brasileira e o registro internacional concedido pela OMPI terá sido definitivamente convalidado na esfera administrativa.

Cumpra mencionar que, ainda que caiba a instauração de Processo Administrativo de Nulidade por parte de terceiro lesionado, é forçoso concluir que a sua instauração de ofício pelo próprio órgão marcário, como forma de retificar um ato que deveria ser declarado nulo, não é possível, uma vez que o direito de recusa foi precluído com a inércia da Administração.

Com isso, Borja (2002, p. 8) defende que a preclusão do direito de recusa pode causar a perda de propriedade ou exclusividade sobre um sinal marcário, e, com isso, ofender a soberania e ordem pública do Estado.

Com efeito, a inércia do INPI para notificar a recusa não tem como consequência a inexistência da impossibilidade jurídica do registro, pois a violação à legislação permanecerá, e o registro *per se* violará a ordem pública e potencialmente direito de outrem.

Ao contrário do que ocorre com os pedidos internacionais que têm como designação o Brasil, os pedidos nacionais depositados diretamente perante o INPI não se beneficiam desse sistema de registro, de forma que, na inércia da Autarquia, não há qualquer norma que garanta a consolidação do direito do Requerente.

Ainda, destaca-se que a notificação de recusa de registro internacional deve conter todos os motivos, precluindo o direito do INPI de comunicar, após derrogado o prazo supracitado, novos impedimentos legais (que já existiam à data da recusa), conforme se extrai da 3ª versão do Manual de Marcas, publicado e disponibilizado em outubro de 2019. O mesmo não ocorre com os pedidos nacionais, que podem sofrer o apontamento de novas razões legais para seu indeferimento, desde que seja aberto prazo para contraditório.

À luz do cenário detalhado, pode-se argumentar pela existência de uma afronta ao princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal (1988), que não permite dúvidas: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

É no artigo 5º do texto constitucional que se encontra a base para tal princípio: não é permitido, pois, tratamento diverso entre brasileiros e estrangeiros, por meio de diferenciações arbitrárias (BRASIL. Constituição Federal, 1988).

Nas palavras de Moraes (2017, p. 46), o princípio da igualdade deve ser aplicado sobre dois prismas: para legisladores, que não podem legislar para permitir diferenciações não anteriormente previstas pela norma constituição; e para aplicação da lei, no sentido de haver obrigatoriedade de aplicação da lei nos termos dispostos. Vejamos:

Com efeito, há a divisão entre princípio da igualdade na lei e princípio da igualdade perante a lei, na medida em que aquela define que a produção das regras jurídicas não pode consubstanciar desigualdades não autorizadas pela ordem constitucional, destinada precipuamente aos órgãos legislativos, ao passo que esta determina que a aplicação das regras jurídicas deve ser realizada em consonância com o estatuído pelas mesmas, ainda que resulte em desigualdades, dirigida principalmente aos órgãos judiciais, reunidas sob a elocução ‘iguais perante a lei’

Logo, cabe ao Congresso Nacional, aqui atuando na figura de legislador por meio dos Decretos-Legislativos, impedir que novas regras jurídicas fomentem a violação aos princípios constitucionais, dentre eles, o citado princípio da igualdade.

Diante do questionamento acerca da constitucionalidade das regras do Protocolo, defende-se que o prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses é única e exclusivamente para que o INPI realize o exame preliminar de registrabilidade da marca, eventualmente proferindo indeferimento parcial, de forma que, em nada se obriga que a conclusão do exame deva ocorrer dentro deste prazo estipulado (ARANHA, 2004, p. 18-19).

Contudo, tal entendimento se mostra potencialmente contraditório ao cerne do Protocolo de Madri. Isso por que, conforme supracitado, o Protocolo é uma ferramenta alternativa que visa desburocratizar o registro internacional de marcas. Com isso, um dos pilares de sua utilização é a previsibilidade no tempo de resposta, elemento este altamente divulgado pela própria Autarquia, ao listar os diversos benefícios da adoção ao Sistema Internacional de Madri.

A fixação de prazos para decisão das Administrações confere ao procedimento de registro internacional previsibilidade quanto à sua extensão, garantindo ao titular da expectativa de direito maior segurança jurídica para traçar estratégias de exploração de sua marca.

Ainda que o prazo do Protocolo se refira às rejeições preliminares, esta ferramenta não deve ser utilizada como meio para obter maior tempo de análise, a fim de evitar a perda do direito de indeferimento, especialmente se considerarmos que um dos requisitos para adesão de um país ao Protocolo de Madri é a análise de pedidos dentro do prazo estipulado.

Por certo, haverá análises que demandarão um prolongamento do tempo de resposta, como por exemplo no caso de necessários sobrestamentos e oposições que se mostrem desafiadoras em seu mérito. Todavia, o mero proferimento de decisão de rejeição preliminar como estratégia para burlar o deferimento automático é igualmente prejudicial ao correto funcionamento da Administração.

Com efeito, a mera existência da norma em análise é suficiente para possibilitar a violação ao direito da igualdade. Contudo, a efetivação, na prática, do exame de

registrabilidade de marcas conduzido pelo INPI será determinante para se verificar se a disposição do Protocolo enfrentará obstáculos ou se a sua internalização seguirá sem maiores discussões.

Vale mencionar que o Brasil não é o primeiro país a levantar a questão da afronta ao princípio da isonomia. Nos Estados Unidos, o assunto foi largamente debatido, uma vez que o procedimento de análise de registrabilidade de pedidos de registro americanos é consideravelmente mais rigoroso e demorado, o que faria com que o United States Patent and Trademark Office (USPTO – Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, em tradução livre) priorizasse os pedidos internacionais para cumprimento do prazo de 12 (doze) meses padrão do texto do tratado (NAGDEV, 2008, p. 216-217).

A Colômbia, país membro da Comunidade Andina (CAN), se encontrou em situação muito semelhante ao do Brasil, tendo em vista que, após a adesão do Protocolo de Madri, passou a ser obrigada a cumprir o prazo para recusa provisória, sob pena de deferimento automático do pedido de registro, ao passo que a norma andina não previa tal disposição (RAMÍREZ, 2013, p. 247-261). Tal disposição possuía o condão de causar conflitos com os demais países da Comunidade, um claro problema diplomático.

Contudo, depois da fixação do Manual de Marcas da Colômbia, em que se buscou harmonização das regras, assim como ocorreu no Brasil, não foram localizados mais artigos que evidenciavam discussões sobre o tema, o que, por si só, não é suficiente para alegar que não há conflito, porém demonstra possibilidade de convivência entre as normas.

#### **4. DISPENSA DE OBRIGATORIEDADE DE PROCURADOR DOMICILIADO NO PAÍS**

Exposta a violação ao princípio da igualdade, o Protocolo de Madri igualmente afronta a proteção ao direito adquirido, ao dispensar a constituição de procurador nos países designados.

Anteriormente, para depósito e acompanhamento de pedidos de registros de marcas, era necessário contratar correspondentes em cada um dos países escolhidos para a proteção de direitos de Propriedade Industrial, o que incorre em maiores custos para os depositantes. Com o Protocolo, contudo, a gestão é centralizada e pode ser realizada do local de origem. Nas palavras de Borja (2002, p. 8):

O mandatário não é obrigado a ter domicílio no território do Estado que aceita o pedido de extensão da proteção da marca, mas no território de uma parte contratante (...).



Esse mandatário é único (Reg., regra 3, c “o depositante ou o titular apenas pode possuir um mandatário”), autorizado, portanto, a representar o mandante perante todos e quaisquer Estados que hajam concedido extensão do registro internacional ao seu território.

Este é um dos pontos de maior vantagem do Protocolo de Madri, especialmente do ponto de vista econômico, porém, a inexistência de obrigatoriedade de constituição de procurador domiciliado em território brasileiro para estrangeiros não apenas infringe direito adquirido, mas tem potencial de reflexão no Poder Judiciário.

Cabe mencionar que uma das ressalvas feitas pelo Brasil prevê que, para atos praticados por estrangeiros diretamente perante o INPI, deve ser constituído procurador domiciliado no país. Entretanto, para processos que transcorram de forma simplificada, e, portanto, que não exijam qualquer medida de defesa perante a Autarquia brasileira, tal obrigatoriedade fica dispensada.

A Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – “LPI”), em seu artigo 217, versa:

A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Em perfeita consonância está a Convenção de Paris (BRASIL. Decreto nº 75.572, 1975), que versa, em seu artigo 2(3) “ressalvam-se expressamente às 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 designação de mandatário eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial”.

Tamanha a importância de tal determinação para o legislador, que a LPI, em seus artigos 78, V, 119, IV e 142, IV, cita a inobservância do artigo 217 como causas de extinção do registro da patente, desenho industrial e marca, respectivamente.

Porquanto, é evidente que o direito do brasileiro de realizar citações e demais atos processuais na pessoa de procurador domiciliado no país resta consolidado e resguardado nos mais diversos dispositivos legais aplicáveis.

Neste diapasão, nas palavras de DE PLÁCIDO E SILVA (2016, p. 470):

Direito adquirido quer significar o direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa, já é de sua propriedade, já constitui um bem, que deve ser juridicamente protegido contra qualquer ataque exterior que ouse ofendê-lo ou perturbá-lo.

A internalização de tratado que afaste a obrigatoriedade de constituição de procurador domiciliado no Brasil, é uma afronta ao direito adquirido, previsto na Constituição

Federal (1988) em seu artigo 5º, XXXVI, uma vez que cerceia o direito a um processo mais célere e eficaz.

Neste sentido, mister se faz destacar que o legislador, ao redigir o novo Código de Processo Civil (2015), se preocupou objetivamente em garantir às partes o direito à obtenção em “prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (BRASIL. Código de Processo Civil, artigo 4º, 2015).

Tal dispositivo não é aleatório: o Poder Judiciário vem, por diversos anos, sofrendo fortes críticas pela morosidade do processo, incluindo a Justiça Federal, onde tramitam processos referentes ao registro de marcas.

Para referência, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (2019), a fase de conhecimento de processos oriundos da Justiça Federal dura, em média, 1 (um) ano e 10 (dez) meses, enquanto a fase de execução chega a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses.

O mesmo ocorre com a Justiça Estadual, onde tramitam os processos de abstenção de uso: a fase de conhecimento chega a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e a de execução a 6 (seis) anos e 1 (um) mês.

Logo, é forçoso concluir que novas adições ao ordenamento jurídico, como o Protocolo de Madri, deveriam seguir a mesma toada do Código de Processo Civil, buscando maior celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, não é o que se mostra, uma vez que as suas regras dispensam a manutenção de procurador domiciliado no país, o que, por si só, tem potencial de atrasar a prestação jurídica.

Isso por que tal exceção ao disposto na LPI impede que a comunicação de atos processuais seja realizada na pessoa do procurador, o que dispensa a necessidade de cooperação internacional. Ao afastar a figura do representante domiciliado no Brasil, faz-se necessário a citação e demais atos no exterior.

O novo Código de Processo Civil (2015) dedica um título inteiro para os limites da jurisdição nacional e a cooperação internacional, trazendo dois institutos que possibilitam a prestação jurisdicional em território estrangeiro: auxílio direito e carta rogatória.

O auxílio direto é marcado pela ausência de juízo de deliberação do ato, isto é:

O Estado estrangeiro não se apresenta na condição de juiz, mas de administrador, porquanto não encaminha um pedido judicial de assistência, mas sim uma solicitação para que a autoridade judicial do outro Estado tome as providências e as medidas requeridas no âmbito nacional (BECHARA, 2015).

Assim, não existe análise prévia de mérito do ato, mas sua mera execução, o que a torna mais rápida e menos burocrática. O pedido é encaminhado à autoridade central de outro

Estado, e apenas é cabível nos casos do rol taxativo do artigo 40 do Código de Processo Civil (CPC) e em situações previstas em tratados ou acordos internacionais

Entretanto, por certo, não se pode comparar a celeridade de uma citação (sem óbices) na figura de um procurador qualificado e domiciliado no Brasil (art. 217, LPI), com a citação de uma empresa ou representante no estrangeiro.

As cartas rogatórias, outra ferramenta para o cumprimento de atos processuais no exterior, têm procedimento ainda mais extenso, uma vez que dependem da legislação pátria do juízo estrangeiro. Cabe apenas à autoridade judicial requerer a execução de ato jurisdicional (DONIZETTI, 2018) e, a depender do procedimento local, uma mera comunicação de ato processual pode se estender por longos períodos de tempo, além de serem muito mais custosas do que as diligências no território nacional.

Logo, é forçoso concluir que a dispensa de procurador domiciliado no país possui potencial para não apenas causar prejuízo aos nacionais, mas também causar um grande afogamento do Poder Judiciário, com processos longos e que dependerão da intervenção de juízo estrangeiro para serem efetivados.

Ainda, a carência de representação no Brasil não apenas impacta na morosidade da ação judicial, mas também é uma afronta ao princípio da igualdade, tendo em vista que o titular estrangeiro que buscar a tutela de seus direitos em território brasileiro não enfrentará empecilhos ou dependerá de cooperação internacional para ver sua pretensão atendida.

Entretanto, é relevante ressaltar que tal dispensa é única e exclusivamente ato administrativo de mera execução, e, por esse motivo, não derroga a previsão do artigo 127 da LPI (BORJA, 2002, p. 8).

## **5. PRAZOS DO INPI PERANTE A SECRETARIA INTERNACIONAL**

Outro aspecto de maior relevância na adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, refere-se exclusivamente à preparação do INPI para cumprimento dos prazos previstos no regulamento.

O titular que possuir um pedido ou registro base no Brasil e desejar solicitar a extensão de sua proteção para demais países-membros, deverá requerer a designação diretamente ao INPI.

O artigo 4 (4) do Protocolo de Madri estabelece, portanto, que tal pedido internacional será imediatamente inscrito pela Secretaria Internacional, se cumprir os requisitos formais previstos, e terá como data o requerimento feito à Administração local

(neste caso, INPI), mas apenas caso este tiver sido recebido pela Secretaria em até 2 (dois) meses de tal pedido. Caso o pedido não tenha sido recebido pela Secretaria Internacional em até dois meses, a data contará deste recebimento.

Diante de tal dispositivo, é certo afirmar que a data de início da proteção do pedido internacional dependerá, em grande parte, do correto e eficiente planejamento e atuação do órgão marcário local, que, na hipótese de descumprimento do termo, causará ao depositante perda de meses de anterioridade na fila de exame dos países designados.

O INPI, na Resolução nº 247/2019, de 09 de setembro de 2019, em seu artigo 6º, §2º, declara garantir o cumprimento do prazo de dois meses para envio e recebimento do pedido internacional pela Secretaria, caso não haja inconsistências no ato do depósito. Vejamos:

Art. 6º A data da inscrição internacional será a data em que o pedido internacional foi apresentado perante o INPI, desde que o pedido internacional seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar dessa data.  
§2º A certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional pelo INPI no prazo especificado no *caput* serão garantidos apenas quando não houver inconsistências no ato do depósito.

Contudo, aqui cabem duas ressalvas: a inexistência de medidas preventivas ou remédios e a possibilidade de levantamento de exigências inadequadas.

Da leitura da Resolução, verifica-se que não há qualquer previsão de medidas a serem tomadas na hipótese de descumprimento do artigo 6º pelo INPI. Assim, caso o INPI manifestamente deixe de cumprir com a obrigação prevista, não há remédio administrativo que possa fazer cessar a violação ao direito do depositante.

Neste sentido, é possível concluir que o titular do pedido de registro internacional não apenas perderia meses considerados de preferência nas filas de exames locais dos países designados, como, por se tratar de procedimento definido em tratado internacional, fora da alçada da jurisdição brasileira, não poderia arguir irregularidade por parte do INPI e ver seu direito satisfeito por ordem judicial. Nesse aspecto, Barbosa (2004, p. 26) igualmente demonstra receio:

A data do depósito internacional não dependerá mais da sua apresentação pelo requerente perante o INPI, ficando sob a responsabilidade exclusiva da própria Autarquia. Logo, caso o INPI não retransmita o pedido internacional à Secretaria Internacional da OMPI [...] o pedido de registro internacional não gozará da prioridade da data de seu depósito perante o INPI [...]. Logo, fica-se na dependência da eficiência do INPI.

Ademais, uma das ferramentas de solução de inconsistências nos pedidos de registro à disposição do INPI são as exigências, previstas nos artigos 157 (formal) e 159 (do exame) da LPI. Por meio destas, “o pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 155,

mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas [...]” (BRASIL, 1996).

A mesma previsão foi inserida na Resolução nº 247/2019 do INPI, que versa no artigo 5º, Parágrafo único: “durante a certificação, serão notificadas inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta) dias, sob pena de ser o pedido considerado inexistente”.

Neste sentido, a Autarquia é livre para estabelecer exigências, quando entender que as informações contidas na inscrição internacional não cumprem os requisitos mínimos ou possuem inconsistências com o banco de dados brasileiro.

Ocorre que, uma exigência inadequada ou desnecessária é suficiente para causar a perda da anterioridade do depositante, que não terá seu pedido internacional remetido à Secretaria Internacional dentro do prazo estabelecido.

De igual forma, não há previsão de remédio administrativo que pudesse anular tal exigência, a não ser um pedido extraoficial pela ferramenta “Fale Conosco”, que não permite uma discussão mais ampla ou muitas vezes sequer é respondida.

Cumprir mencionar que o Brasil não seria o primeiro país a enfrentar dificuldades em relação ao aparelhamento do órgão marcário para recepcionamento do Protocolo de Madri.

Ainda que a maioria dos países da África seja parte contratante do Protocolo, os dados ainda são insuficientes para medir sua efetividade e eficiência no continente, uma vez que diversos países não realizaram o aparelhamento necessário e/ou não adaptaram a legislação para que houvesse compatibilidade entre os dispositivos (Dinis, Alves, 2017).

Diante do exposto, será necessário um grande aparelhamento do INPI para que os prazos garantidos na Resolução sejam efetivamente cumpridos, sem prejuízo aos depositantes via Protocolo de Madri, ou ainda aos pedidos nacionais, que não deverão ser preteridos como estratégia para cumprimento do termo previsto no tratado.

Igualmente, deverão os depositantes preencher os formulários de pedidos de designação de forma cautelosa e meticulosa, evitando, assim, inconsistências ou obscuridades que possam ensejar exigências, devidas ou não.

## CONCLUSÃO

Não há dúvidas de que o Protocolo de Madri é uma poderosa ferramenta para incentivar o investimento estrangeiro no mercado brasileiro, bem como possibilitar que o empreendedor nacional inicie a proteção de suas marcas internacionalmente.

O Sistema de Madri traz, em sua base, a primazia pela previsibilidade, redução de custos e facilitação de gestão de portfólios, o que beneficia não apenas aos depositantes de pedidos de registro, mas também aos agentes e advogados de Propriedade Industrial.

Com efeito, a adesão do Brasil ao Protocolo traz um desafio para todos os que atuam no ramo da Propriedade Industrial: evoluir na prestação de serviços, tornando o trabalho do profissional mais consultivo e estratégico, tendo como alvo as especificidades de cada cliente. Tal mudança na forma de trabalhar será primordial em um cenário obscuro que demonstra uma queda drástica dos serviços burocráticos, como depósitos, prorrogações e transferências, anteriormente realizadas perante a Administração nacional e atualmente sob os cuidados da OMPI.

A dispensa de constituição de procurador nos países designados, torna imperativo que o depositante se informe e conheça as legislações nacionais, a fim de cumprir os requisitos de cada Administração, sob pena de fazer com que o processo de registro internacional seja ainda mais custoso que o nacional, em razão da necessidade de recursos e demais medidas administrativas para reverter decisões causadas por desconhecimento do ordenamento jurídico pátrio.

Cabe igualmente aos profissionais de Propriedade Industrial atenção quanto aos efeitos jurídicos da adesão ao Protocolo de Madri. Como mencionado neste artigo, há aspectos do texto do tratado que possibilitam a violação de preceitos constitucionais: igualdade e direito adquirido.

O deferimento automático de pedidos de registro na inércia do INPI possui condão de causar um grande desbalanço entre os registros nacionais e internacionais. Ainda que a mera existência da regra seja suficiente para teoricamente ensejar a desigualdade entre nacionais e estrangeiros, na prática deve-se verificar se haverá tratamento diverso, isto é, se a Administração conseguirá cumprir os prazos de forma correta, evitando assim a preclusão do direito de indeferimento.

Na hipótese positiva, consolidado o tratamento diverso, torna-se evidente a incompatibilidade entre o texto do Protocolo e a legislação nacional. De igual forma, importante verificar-se se a análise do INPI está sendo realizada em concordância com as

normas vigentes brasileiras ou com o mero objetivo de cumprir os prazos estipulados pelo tratado.

De maior importância se faz um acompanhamento intenso dos índices do judiciário. Com a dispensa de obrigatoriedade de constituição de procurador domiciliado no Brasil, é possível que vejamos os reflexos desta decisão nos próximos anos, com um maior afogamento do Poder Judiciário, em ações que se estendam em razão da necessidade de carta rogatória ou auxílio direto.

Com efeito, ainda que tal percepção não seja a curto-prazo, o Judiciário deverá estar equipado e preparado para a possibilidade de recebimento de mais demandas de partes internacionais, eventualmente exigindo do Poder Executivo ferramentas que possibilitem o processamento e resolução de tais lides de forma mais célere e eficaz. Por fim, cabe ao INPI agora a devida preparação e investimento em sistemas que capacitem o escritório a cumprir os prazos exigidos pela OMPI.

Nos últimos anos, temos visto uma crescente melhora nos tempos de análise e publicações do INPI, contudo, cumpre mencionar que de forma não obrigatória. Com as novas regras da OMPI, o Instituto fica obrigado, por força de tratado internacional (e, conseqüentemente, norma infraconstitucional) a cumprir os prazos determinados, sob pena de prejudicar o direito do nacional e ver o seu direito de análise e concessão de direitos marcários precluído.

Ainda que o Protocolo de Madri tenha potencial para se apresentar como uma afronta a princípios constitucionais, vale mencionar que diversos países, com legislações e conflitos semelhantes ao Brasil, como a Colômbia, aderiram ao tratado internacional. Neste sentido, ao passo que se mostra extremamente importante o acompanhamento dos efeitos de tal adesão no aspecto prático, a experiência de outros países demonstra a possibilidade de harmonização entre a legislação nacional e internacional.

Não se descarta a possibilidade de necessidade de alterações legislativas ou ainda a redação de mais ressalvas, porém, é certo afirmar que o Protocolo de Madri ainda está dando seus primeiros passos no Brasil e que as conseqüências práticas de sua adesão serão percebidas a longo e não curto prazo.

## REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G.E. do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. **Manual de Direito Internacional Público**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

ARANHA, José Graça. **Protocolo de Madri: Registro Internacional das Marcas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BARBOSA, Denis Borges (org.). **Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Internalização do Protocolo de Madri e as Vicissitudes Jurídicas Perante o Ordenamento Nacional**. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 156, 11-39, set/out. 2018.

BECHARA, Fábio Ramazzini. **Novo CPC regulou normas de cooperação internacional de forma sistemática**. *Revista Consultor Jurídico*, São Paulo, 2015. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2015-out-17/fabio-bechara-cpc-pacificou-normas-cooperacao-internacional>>. Acesso em: 01 out 2019.

BORJA, Célio. Parecer: **Protocolo de Madri**. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 156, 40-51, set/out. 2018.

BRASIL. **Código de Processo Civil**, Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm)>. Acesso em: 01 out 2019.

BRASIL. **Constituição Federal** (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em: 01 out 2019.

BRASIL. **Decreto-legislativo nº 49 de 28 de maio de 2019**. 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 referente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/norma/30973441/publicacao/31222795>>. Acesso em: 01 out 2019.

BRASIL. **Decreto-legislativo nº 78 de 31 de outubro de 1974**. Aprova o texto da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinado em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e da Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo-78-31-outubro-1974-345478-publicacaooriginal-1-pl.html>>. Acesso em: 01 out 2019.



BRASIL. **Resolução/INPI/PR nº 247/2019** de 09 de setembro de 2019. Dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/resolucao-247-2019-protocolo-de-madri.pdf/view>>. Acesso em: 01 out 2019.

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

CHAVES, Gabriela Costa. **O Processo de Implementação do Acordo TRIPS da OMC em países da América Latina e Caribe: análises das legislações de propriedade industrial sob a ótica da saúde pública**. 2005. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em números**. Brasília, 149, 2019.

COPETTI, Michelle; ZIBETTI, Fabíola Wüst. **Do Registro Nacional de Marcas: Desafios no retorno do Brasil ao Sistema de Madri**. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 156, 61-70, set/out. 2019.

D'HANENS, Laetitia; SOUZA, Thiago. **Protocolo de Madri reduz burocracia e custos no registro de marcas**. *Migalhas.com.br*, São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI289290,51045-Protocolo+de+Madri+reduz+burocracia+e+custos+no+registro+de+marcas>>. Acesso em: 05 out 2019.

DINIS, Daniela; ALVES, Inês Monteiro. **The effectiveness and efficiency of the Madrid System in Africa**. *Revista Inventa International*, 2017. Disponível em: <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4044e559-3e9d-4dfc-89c3-002059ade8df>>. Acesso em: 03 out 2019.

DONIZETTI, Elpídio. **Cooperação Internacional no Código de Processo Civil de 2015**. *GenJurídico.com.br*, São Paulo, 2018. Disponível em: <<http://genjuridico.com.br/2018/11/28/cooperacao-internacional-no-codigo-de-processo-civil-de-2015/>>. Acesso em: 03 out 2019.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Público**. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

MESQUITA, Paula Andrea Roes. **Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (especialização em Direito Internacional Público e Privado e Direito da Integração)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2016.

MORAES, Guilherme Peña de. **Curso de Direito Constitucional**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NAGDEV, Ash. Statistical Analysis of the United States' Accession to the Madrid Protocol. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, Estados Unidos, v. 6, 216-217, Primavera 2008.

NASIHGIL, Arion Augusto Nardello. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual e sua Regulamentação através do Acordo TRIPS**. *Revista de Estudos Jurídicos UNESP*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 17, 2014, São Paulo.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Madrid Pendency Rates**. 2019. Disponível em <[https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid\\_pendency\\_rates.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates.pdf)>. Acesso em: 28 outubro 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Sistema de Madri**. O Acordo de Madrid relativo ao registro internacional de marcas e o protocolo referente a este acordo: objetivos, principais características, vantagens. Publicação OMPI n. 418 (P). 2018. Disponível em: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf)>. Acesso em: 03 out 2019.

RAMÍREZ, Edwin Jesith Bernal. **Implicaciones del protocolo de Madrid en el derecho marcario de la Comunidad Andina de Naciones**. *La Propriedad Inmaterial*, v. 17, 247-261, nov 2013.

ROMEIRO, Viviane. *Direito Internacional da Proteção da Propriedade Intelectual*. 2006. Iniciação científica - Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, 2006.

SILVA, de Plácido e. **Vocabulário jurídico**. 32. ed. rev. e atual. por Nagib Filho e Priscila Gomes. São Paulo: Forense, 2016.

SUÉCIA. **Convenção para estabelecer a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**, 1967. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf)>. Acesso em: 01 out 2019.

TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional de Marcas. **Revista Brasileira de Direito Internacional**. Curitiba, v. 4, 4, jul/dez 2006.

TRIANA-SOTO, Fernando. **Aspectos Polémicos del Protocolo de Madrid**. *Revista Dinero*. Colômbia, 2006. Disponível em: <<https://www.dinero.com/negocios/articulo/aspectos-polemicos-del-protocolo-madrid/36795>>. Acesso em: 28 out 2019.