

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 1 Julho/Dezembro de 2007

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof^ª. Salette Maria Polita Maccalóz, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenque-ner de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenque-ner de Araújo e Viviane Perez.

PATROCINADORES:



O BRASIL E O PROTOCOLO DE MADRI SOBRE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

*Paulo Borba Casella*⁷⁹

Introdução

O Protocolo⁸⁰ ao Acordo de Madri sobre registro internacional de marcas⁸¹, e respectivo Regulamento ao Acordo de Madri estabelecem o regime legal aplicável para reger o registro internacional de marcas⁸². Cabe, inicialmente, expor sucintamente como este ficou estipulado bem como igualmente analisar a possibilidade da aplicação, à luz do direito brasileiro vigente, bem como referir como poderia se colocar a questão em alguns outros ordenamentos⁸³.

79 Paulo Borba CASELLA, Professor Titular de Direito Internacional Público na Universidade de São Paulo. Sócio de Casella Advogados.

80 Protocolo relativo ao Acordo de Madri referente ao registro internacional de marcas, adotado em Madri, 27 de junho de 1989 e respectivo Regulamento Comum, nos termos do Acordo de Madri, referente ao registro internacional de marcas e o Protocolo relativo a tal acordo, em vigor desde 1 de janeiro de 1998.

81 Acordo de Madri, referente ao registro internacional de marcas, adotado em 1891, revisado em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979. A este aderiu o Brasil em 1896, e veio a denunciá-lo em 1934.

82 Protocolo e respectivo Regulamento ao Acordo de Madri sobre registro internacional de marcas, doravante referido simplesmente "Protocolo de Madri".

83 Serão também consideradas opiniões relativas aos ordenamentos seguintes: a) parecer do Dr. Gonzalo AGUIRRE Ramirez, sobre a constitucionalidade do Protocolo de Madri, no Uruguai; b) parecer do Dr. Marcial RUBIO Correa, sobre a constitucionalidade do Protocolo de Madri, no Peru; c) parecer do Dr. Jose Luis CEA Egaña, sobre a constitucionalidade do Protocolo de

Foram suscitadas algumas indagações a respeito da possibilidade da aplicação e da constitucionalidade do Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas, em relação ao ordenamento brasileiro, e inserção de seus dispositivos no direito interno, de modo a nortear também a prática brasileira na matéria, perante, i.a., o INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial e outros órgãos da administração e operadores.

Cumpre frisar já ter sido o Brasil participante do Acordo de Madri, celebrado em 14 de abril de 1891, tendo aderido em 1896, até ter sido este Acordo denunciado pelo Brasil, nos termos do Decreto 196, de 31 de dezembro de 1934⁸⁴. Trata-se de considerar a nova situação da regulação internacional da matéria e as perspectivas de desenvolvimento em futuro próximo.

A referida denúncia, mais que questão de eventual inconstitucionalidade ou outra razão de ordem superior, parece ter sido antes decorrente de razões de ordem estritamente operacional e prática, cuja adequação e pertinência se me afiguram sobremodo questionáveis. A experiência anterior pode ser útil para desta extrairmos algumas lições, sobretudo em vista de como pode ser melhor atendido o interesse nacional, em relação a esta matéria.

Não se trata, assim, nem seria pertinente, atacar o conteúdo de sistema internacional de registro de marcas, tendência, ademais que se me afigura crescentemente freqüente e necessária, mas, antes, indagar quanto à viabilidade do funcionamento do sistema internacional de registro de marcas e a necessidade deste ou sistema equivalente em contexto internacional de crescente internacionalidade das operações industriais e do regime da proteção da propriedade industrial e intelectual em sua acepção mais ampla⁸⁵.

Madri, no Chile; d) palestra do Dr. Jorge CRUZ, durante o 2º Fórum Ibero-americano, realizado em Lisboa, entre 28 e 30 de abril de 2003, suscitando questionamentos de natureza constitucional, em Portugal.

84 Conforme nota 3 supra.

85 Sem adentrar controvérsias entre especialistas, utilizo a expressão 'propriedade intelectual'

A premissa de base, coloca-se no sentido de que pode ser melhor atendido o interesse nacional, mediante a participação do Brasil em sistema de registro internacional de marcas, em lugar de privilegiar a conveniência operacional e a percepção de emolumentos pelo registro de marcas, perante o INPI, no território nacional. Inúmeras distorções e problemas decorrem da manutenção do sistema presente, tanto mais que este não se pauta pela celeridade de sua operação, contrariamente à necessidade internacional crescente de rapidez e agilidade no processamento de pedidos de registro e proteção de marcas e direitos intelectuais.

A evolução recente e a aceitação internacional do referido Protocolo igualmente indicariam o sentido de ser este perfeitamente compatível com grande número de ordenamentos jurídicos nacionais e sistemas nacionais de controle e registro de marcas e patentes, nos mais de setenta países, nos quais referida sistematização encontra-se vigente⁸⁶. A situação internacional de aceitação dessa legislação é

no sentido mais amplo, tal como aplicado pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o Acordo TRIPS, “Aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual” no âmbito da OMC — a Organização Mundial do Comércio.

86 São mais de setenta países membros da União de Madri, nos quais encontram-se vigentes o Acordo, o Protocolo ou ambos. São estes, segundo informação de janeiro de 2004: República da Macedônia (A&P), Albânia (A&P), Alemanha (A&P), Antígua e Barbuda (P), Argélia (A), Armênia (A&P), Austrália (P), Áustria (A&P), Azerbaijão (A), Bélgica* (A&P), Bielo-Rússia (A&P1), Bósnia e Herzegovina (A), Bulgária (A&P), Butão (A&P), Cazaquistão (A), China (A&P), Chipre (A&P), Croácia (A&P), Cuba (A&P), Dinamarca (P), Egito (A), Eslovênia (A&P), Eslováquia (A&P), Espanha (A&P), Estados Unidos da América (P), Estônia (P), Federação Russa (A&P), Finlândia (P), França (A&P), Geórgia (P), Grécia (P), Holanda*, Território na Europa (A&P), Antilhas Holandesas (P), Hungria (A&P), Irã (República Islâmica do) (A&P), Irlanda (P), Islândia (P), Itália (A&P), Japão (P), Lesoto (A&P), Letônia (A&P), Libéria (A), Liechtenstein (A&P), Lituânia (P), Luxemburgo* (A&P), Marrocos (A&P), Moçambique (A&P), Mônaco (A&P), Mongólia (A&P), Noruega (P), Polónia (A&P), Portugal (A&P), Quênia (A&P), Quirguistão (A), Reino Unido (P), República Checa (A&P), República da Coreia (P), República da Moldávia (A&P), República Eslovaca (A&P), República Popular Democrática da Coreia (A&P), Romênia (A&P), São Marino (A), Sérvia e Montenegro (A&P), Serra Leoa (A&P), Singapura (P), Suazilândia (A&P), Sudão (A), Suécia (P), Suíça (A&P), Tadjiquistão (A), Turcomenistão (P), Turquia (P), Ucrânia (A&P), Uzbequistão (A), Vietnã (A) e Zâmbia (P). (A) indica país signatário do Acordo (54). (P) indica país signatário do Protocolo (62).* A proteção não pode ser solicitada separa-

dado relevante a ser levado em conta, antes de condená-la como inaceitável, para nosso direito interno.

1. Inserção Brasileira no contexto Internacional da Propriedade Intelectual

A inserção do Brasil no contexto internacional da propriedade intelectual não pode ser vista como rua de mão única, nem tampouco pode ser submetida a triagem somente em função do nosso interesse operacional. Abordando a questão da proteção internacional da propriedade industrial, já apontava João da Gama CERQUEIRA “o conhecimento do assunto é de grande interesse em nosso país, devido ao número elevado de patentes estrangeiras aqui requeridas, com base no direito de prioridade, assegurado pelas convenções internacionais, em contraste com o pequeno número de patentes brasileiras, requeridas no estrangeiro⁸⁷.”

A questão, como todas as questões de direito internacional, ademais, sempre se reveste de dupla dimensão, simultaneamente interna e internacional, e exige a reflexão a respeito de como deve ser pensado o modelo e modalidades de tal inserção.

Ao tempo do Império, adequadamente estipulava a lei de 1875 a condição de reciprocidade⁸⁸, em formulação avançada para seu tempo e de pertinente critério na relação entre ordenamentos nacionais.

O mesmo raciocínio pode e deve ser aplicado em relação ao caso presente. Não basta almejarmos a inserção competitiva do Bra-

damente para Bélgica, Luxemburgo ou os Países Baixos (Holanda), mas para o conjunto desses três países (Benelux) e mediante o pagamento de única taxa complementar ou individual.

87 João da Gama CERQUEIRA, **Tratado da propriedade industrial** (edição revista e atualizada por Luiz Gonzaga do RIO VERDE e João Casimiro COSTA Neto, São Paulo: RT, 2^a ed., 1982, vol. II, pp. 1303 ss.).

88 V. a seguir, texto do art. 17 da Lei brasileira sobre marcas, de 23 de outubro de 1875.

sil, se não nos detivermos e assegurarmos os mecanismos operacionais adequados para a viabilização de tal desiderato.

A participação do Brasil no direito internacional da propriedade intelectual vem de longa data e alinhou-se pelo direito vigente e estado da arte na matéria. Nesse sentido, convém lembrar a nossa primeira lei sobre marcas, de 23 de outubro de 1875, que dispunha, em seu art. 17: “os estrangeiros ou brasileiros cujos estabelecimento de indústria ou comércio forem situados fora do Brasil, gozarão igualmente dos benefícios desta lei para os produtos destes estabelecimentos, se nos países onde eles residem convenções diplomáticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brasileiras.”

Convém destacar a participação do Brasil na Conferência de Paris, de 1883, na qual se adotou o texto da Convenção⁸⁹, preparada em 1880, resultando na criação da União para a proteção da propriedade industrial. Em razão da adoção da Convenção foram feitas alterações na lei interna⁹⁰, e a qualidade da regulação legal alcançada permitiu durasse aquela legislação, com reedição em leis sucessivas, até o advento do Código da Propriedade Industrial, de 1945⁹¹.

89 Pelo Decreto 9233, de 28 de junho de 1884, a convenção foi mandada observar no Brasil, e, como consequência, o Governo Imperial empreendeu a revisão da Lei de 1875 sobre marcas, para pô-la de acordo com as suas disposições, cf. observa João Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. II, p. 1306).

90 João Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. I, pp. 19/20, esp. parágrafo final do item 8): “A Convenção resultante desse Congresso, promulgada pelo Brasil em 28.6.1884, a intensificação das relações internacionais determinada por essa Convenção e pelas convenções particulares, e, sobretudo, o maior desenvolvimento das indústrias e do comércio no país exigiam a reforma da Lei de 1875, que, além dos defeitos de que se ressentia, não estava de acordo com vários dos princípios firmados pela Convenção de Paris e aceitos pelo Brasil, dos quais divergia profundamente em vários pontos. Atendendo a essas circunstâncias, o Governo Imperial, por aviso do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 6.2.1884, encarregou as Seções Reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho de Estado, de elaborarem o projeto de reforma da lei sobre marcas, ‘a fim de que essa matéria seja entre nós regulada de acordo com a Convenção internacional para a proteção da propriedade industrial, promulgada pelo Decreto 9233, de 28 de junho do corrente ano.’ A nova lei, Decreto 3346, foi promulgada a 14 de outubro de 1887 e regulamentada pelo Decreto 9828 de 31 de dezembro de 1887.

91 Ainda J. Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. I, p. 21): “Traduzia bem a lei a competência e a

Houve, igualmente, participação do Brasil na Conferência de Madri, de 1891, da qual resultaram aprovados quatro protocolos, dentre os quais o de registro internacional de marcas de fábrica e de comércio, adotado pelo Brasil em 1896 e denunciado em 1934⁹². Desse modo, as “marcas internacionais” são conceito já conhecido e aplicado no ordenamento brasileiro, nos termos do Acordo de Madri, de 1891, revisto em Washington, em 1911, na Haia, em 1925 e em Londres, em 1934.

O Decreto 16.264, de 1923, no art. 85, parágrafo único, definia como internacional a marca registrada em “repartição criada em virtude de convenção de que o Brasil faça parte e for arquivada na Diretoria Geral da Propriedade Industrial”. A operacionalização dos registros internacionais fora assim adequadamente regulada.

Em 1934, na altura em que foi denunciado o Acordo de Madri de 1891, pelo Brasil⁹³, foi expedida portaria⁹⁴ que mandou observar acerca “não só do arquivamento das marcas internacionais depositadas até o termo do aludido acordo, mas também do serviço posterior,

ilustração do autor do projeto, que, em sua elaboração, se guiou pelos princípios e doutrinas mais adiantados da época, de modo que, em sua essência, salvo pequenas modificações sem grande importância e algumas alterações de forma, as suas disposições eram quase as mesmas que ainda regeram a matéria entre nós, através de leis sucessivas, até a promulgação do Código da Propriedade Industrial, em 1945.”

92 O Brasil aderiu a este Acordo em 3 de outubro de 1896. Foi o mesmo denunciado, mediante nota do Governo brasileiro, de 8 de dezembro de 1933, sendo promulgada a denúncia pelo Decreto 196, de 31 de dezembro de 1934, com efeito da denúncia a partir de 8 de dezembro de 1934, “ficando amparados pelo mesmo acordo e pela legislação todas as marcas depositadas na Secretaria Internacional da Propriedade Industrial de Berna, até essa data, conforme as notas trocadas entre a Legação do Brasil em Berna e o Departamento Político Federal Suíço, cuja tradução oficial acompanha este decreto.”

93 As objeções suscitadas em relação a possível futura denúncia e efeitos desta na ordem interna, conforme menciona a Resolução 23 da ABDI, de 2002 foram enfrentadas e adequadamente resolvidas quando o Brasil teve de enfrentar situação semelhante em 1934. Naquela altura, quiçá, estudava-se e manejava-se mais e melhor o direito, o direito intertemporal e o direito internacional entre nós?

94 Portaria de 9 de maio de 1934, do Ministro do Trabalho.

referente aos demais atos respectivos a tais marcas e do registro daquelas que não mais poderão ser aceitas como internacionais”⁹⁵. Os efeitos dos registros internacionais e a proteção das marcas assim registradas bem como o regime temporal foram aí regulados.

A participação na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) bem como a situação do Brasil, em relação ao Acordo TRIPS, e a aplicação deste no ordenamento interno são incontroversos : não exigem consideração específica. Cabe lembrar estar o Brasil alinhado pelas normas na matéria e serem normas internacionais, ratificadas pelo Brasil, correntemente referidas e aplicadas pelos tribunais nacionais.

A participação do Brasil na OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vem de longa data e tem sido alinhada com a atuação em várias das organizações multilaterais e o conjunto da assim chamada “família das Nações Unidas”. Como destacou representante brasileiro (em discurso de 2000)⁹⁶, “o Brasil, e os demais paí-

95 Art. 1^o. O arquivamento das marcas internacionais que forem, como anteriormente, encaminhadas pelo *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, no período compreendido entre o dia 8.12.1933 e igual dia de 1934 e o registro de renovação, transferências ou outro ato concernente às mesmas marcas, cuja notificação o aludido instituto fizer até esta última data, continuarão a ser processados na conformidade das disposições em vigor.

Art. 2^o. Aos titulares das marcas internacionais que, depositadas no *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, até 8.12.1934, forem ou já tiverem sido arquivadas na conformidade do artigo anterior, fica assegurado o direito de proteção que lhes é devido, durante o tempo que restar para completar o prazo garantido pelo depósito no aludido *Bureau*, desde que elas continuem em vigor nos respectivos países de origem.

Art. 3^o. A renovação, a transferência e qualquer outro ato relativo às marcas internacionais, cuja notificação o *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle* houver feito até 8.12.1934, continuarão a obedecer as normas até aqui adotadas; mas aquelas que não o tiverem sido até a data referida, bem como o registro das marcas que forem no mesmo *Bureau* depositadas após aquela data, serão requeridas diretamente ao Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, a fim de se processarem na forma da legislação em vigor.”

96 A respeito v. o discurso de José GRAÇA ARANHA, por ocasião do WIPO INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE, TECHNOLOGICAL INNOVATION AND COMPETITIVENESS, realizado no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de junho de 2000. E prossegue:

ses em desenvolvimento, com suas profundas desigualdades econômicas e sociais, tem pela frente o desafio de ocupar o seu lugar em uma nova ordem mundial tecnologicamente avançada”.

O interesse é nosso em participar. A modalidade de participação pode ser dimensionada segundo os nossos meios disponíveis e nosso interesse nacional, entendido este em sua acepção mais ampla. Sem veleidades de potência que não somos, nem vejo cabimento em nos arrogarmos tais ares, sem poder sustentar o custo e desgaste de tais empreitadas⁹⁷.

Em coisas práticas, muito pode ser feito e devemos ter presente a escolha dos meios e fins. Especificamente nesta matéria, não ficaria melhor atendido o interesse do Brasil, na medida em que este participe do sistema de registro internacional de marcas? Esta é a questão que concretamente se coloca.

“A propriedade intelectual, em especial a proteção às invenções, em todos os países do mundo, tem por objetivo favorecer a geração de novos bens e serviços num contexto ordena-

“Somente privilegiando a eficiência produtiva e a competitividade dos produtos se conseguirá uma consistente inserção dos países em desenvolvimento nesta economia mundial globalizada e isto exige das sociedades um enorme esforço de adequação.” E destacaria outro trecho, pouco mais adiante: “No Brasil, não é diferente, na essência. O país encontra-se hoje muito mais próximo da fronteira tecnológica. Não se trata mais de promover o crescimento sobre uma base tecnológica relativamente estável e amadurecida. Para crescer agora, a indústria brasileira — e também as de outros países em desenvolvimento — terá de aplicar tecnologias ainda recentes nos países desenvolvidos, muitas ainda protegidas por patentes ou outras formas de proteção. Assim, tornam-se cada vez mais indispensáveis a pesquisa e o investimento tecnológico. A informação tecnológica, a transferência de tecnologia, o know how adquirido são instrumentos poderosos de política industrial e determinantes para o desenvolvimento de qualquer país.”

O desafio, então, é estabelecer diretrizes precisas que levem o sistema de propriedade industrial ao cotidiano das empresas, universidades, centros de pesquisa e inventores isolados.”

97 Como ilustraria a desastrosa decisão de deslocamento de força de paz internacional, chefiada pelo Brasil, para o atoleiro do Haiti, da qual começam a dar-se conta os antes açodados defensores. Depois de cinco anos naquele país, saiu força norte-americana sem conseguir o “apaziguamento” do Haiti e agora nos vemos nesse temerário papel.

do de competência. Seu objetivo final, deveria ser tornar-se um investimento que contribua para melhorar as condições de vidas dos povos e, no seu conjunto, da humanidade”⁹⁸.

2. Registro Internacional de Marcas e Direito Brasileiro

A questão do registro internacional de marcas, seus efeitos e sua implementação, no direito brasileiro, não precisariam suscitar maiores indagações, nem tampouco deveriam causar consideráveis problemas. Já tivemos ocasião de aplicar tal regime. O afastamento teria sido antes motivado por questões políticas que jurídicas, naquela ocasião.

O registro internacional de marcas, conforme regulado pelo Acordo de Madri, foi feito, em nosso País, de 1896 até 1934, inclusive com a regulação adotada pela Portaria ministerial de 1934, destinada a reger o regime transitório, durante o interregno de um ano, entre ser decretada e passar a ter efeito a denúncia do Acordo de Madri, de 1891, mostraram bem como a matéria pôde ser e foi regulada, no passado, e poderia ser levado em conta, em vista de interesse futuro.

As objeções suscitadas e a seguir examinadas e rebatidas, servem para evidenciar NÃO haver, em minha opinião, dificuldades impossíveis de superar em relação à possível adoção, pelo Brasil, do sistema internacional de registro de marcas, conforme regula o Protocolo de Madri. São, antes, questões de ajustes formais e procedimentos que teriam de ser revistos.

Cumpre, ademais, ressaltar que a adoção do regime internacional de registro de marcas não é via de mão única, na qual o país

98 Discurso citado. E finaliza: “O papel do sistema propriedade intelectual no processo de desenvolvimento de um país é promover a disseminação de informações, visando estimular e diversificar a produção e o surgimento de novas tecnologias. Mas é também ter consciência de que tem o dever de olhar para a melhoria das condições de vida daqueles que não usufruem dele.”

subscritor se submete à sistematização internacional dos registros, sem qualquer contrapartida, mas terá, automaticamente, a sua inserção assegurada na rede internacional de registro de marcas e a reciprocidade no tratamento, pelos sistemas nacionais de cada dos demais Estados subscritores. Concretamente, mais de setenta países, dos quais praticamente a totalidade da Europa integrada, com os quais tem o Brasil extensas e relevantes relações comerciais, bem como investimentos e circulação de mercadorias, com as respectivas marcas e direitos acessórios. Portanto, a sistematização internacional serviria, igualmente, para permitir que o Brasil se coloque em igualdade de tratamento em relação a todos os demais Estados participantes da União de Madri.

O direito brasileiro vigente, no meu entender, não exclui a possibilidade de adoção do regime internacional de registro de marcas, no e pelo ordenamento interno. A questão pode ser colocada não quanto à possibilidade de adoção do registro internacional de marcas, mas tão somente do ponto de vista dos ajustes operacionais que a adoção de tal modelo exigiria no Brasil.

3. Efeitos para os usuários brasileiros

Com muita freqüência e pouca técnica se levanta a acusação de incorrer determinado ato ou decisão em “inconstitucionalidade”. Exige-se mínimo de razoabilidade e fundamentação adequada para suscitar tal alegação.

Antes de inquirir de inconstitucionalidade determinado texto ou ato, convém aferir o conteúdo e a letra da Constituição da República⁹⁹, em relação ao caso concreto e ao assunto específico. Não se pode, desse modo, suscitar barreira de tal gravidade, sem apor fundamentação adequada que lhe dê respaldo.

⁹⁹ Também muitas vezes referida como “CR”, ou Constituição. Menções a Constituições estrangeiras se farão acompanhar da identificação do país ao qual se refere a citação.

Neste sentido, se passa a examinar a lista das alegadas inconstitucionalidades, efeitos para o usuário brasileiro e inconveniências, em relação ao conteúdo específico do Protocolo de Madri, em relação ao ordenamento brasileiro e muito especialmente da CR.

Referida acusação, dada a sua gravidade, deveria sempre ser cuidadosa e extensamente fundamentada, o que raras vezes se vê ocorrer. Se não, vejamos, inicialmente, em relação às inconstitucionalidades alegadas, nas quais incorreria o Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas:

3.1. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da diversidade de tratamento (invocando o art. 5º caput da CR) — conforme consigna Resolução 23 da ABPI, de 8 de abril de 2002¹⁰⁰

Não pode prevalecer a alegação nem se pode ver consubstan-

100 Conforme aponta o item 1, letra “a” da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002. As alegadas inconstitucionalidades, efeitos para o usuário brasileiro e inconveniências decorrentes da eventual adoção do Protocolo de Madri pelo Brasil são objeto de consideração, no item seguinte. A Resolução da ABPI mais parece ater-se a posições políticas de oposição à ALCA e defesa do *modus operandi* do INPI do que considerar o impacto mais amplo, em relação ao conjunto do interesse brasileiro e da mais adequada proteção possível par as marcas, como seria viável atingir mediante a adoção de regime internacionalmente uniforme, conforme estipula o Protocolo de Madri. Parece, igualmente ignorar a existência das marcas brasileiras, que teriam proteção internacional, reconhecida e assegurada *ipso facto* e somente ver os efeitos benéficos para as marcas estrangeiras. Todo tratado internacional, estabelecendo regime válido entre países signatários trará benefícios recíprocos. Há considerável disparidade de volume de marcas registradas, que seriam da ordem de duzentas mil no Brasil, em face de cerca de 10 milhões destas nos Estados Unidos e outros tantos milhões na Alemanha, mencionando os dois exemplos, referidos por José Carlos TINOCO SOARES (em entrevista ao Tribuna do Direito, ano 10, n. 115, novembro 2004, pp. 1-4), também apontando tendência que deveria ser levada em conta, antes de se afastar, como inaceitáveis, as mudanças que decorreriam da possível adoção do Protocolo de Madri, pelo Brasil. Observa TINOCO SOARES: “já temos muita coisa em razão dos tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, e estamos trabalhando ativamente no MERCOSUL. O que se percebe é que os países vão se agrupando para estabelecer uma forma comum de proteger seus direitos. Isso é muito bom. Hoje, não se pode ficar isolado” (entrevista cit., p. 3). A desproporção existente entre o volume das marcas estrangeiras e das autóctones não pode, em si, ser argumento válido, par descartar a validade jurídica e interesse da regulação uniforme da matéria.

ciada qualquer inconstitucionalidade, na medida em que o regime estipulado decorreria da adoção de tratado internacional, cuja existência, validade e eficácia na ordem interna condicionadas estariam a prévia assinatura, aprovação, promulgação e ratificação pelo Brasil, instaurando REGIME LEGAL DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS deste decorrentes.

Afigura-se-me inconsistente e revolta minha consciência jurídica, alegar o dispositivo referido, garantia de estado de direito e de inviolabilidade de direito, em face da praxe local, onde registro de marca “*estando eles atualmente sujeitos a um exame de cerca de 36 (trinta e seis meses)*”, quando a aplicação do Protocolo de Madri acarretaria a concessão do registro, por decurso de prazo, sob pena de preclusão, em prazo menor (forçosamente em prazo de doze ou dezoito meses e o das eventuais oposições num período de sete meses).

A simples diferença de procedimento não pode justificar a alegação nem caracterizar violação alegada da ordem constitucional¹⁰¹.

A alegada afronta ao “direito de igualdade preconizado no art. 5 caput, da Constituição Federal de 1988” não pode, tampouco prosperar, por duas ordens de motivos. Passo a considerar uma e outra.

Inicialmente, como dito acima, porque o regime estipulado somente se faz após a adoção de tratado internacional, cuja existência, validade e eficácia na ordem interna decorrem de prévia assinatura, aprovação, promulgação e ratificação pelo Brasil. Observados tais requisitos, estipulados pela Constituição, instaurando REGIME LEGAL DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS não se pode inquirar de inconstitucionalidade as normas de tal tratado internacional decorrentes.

101 No mesmo sentido, Célio BORJA, parecer publicado na Revista da ABPI, n.º 59, jul./ago 2002, separata, p.11, a respeito dessa mesma questão, embora divergindo quanto à fundamentação apresentada, por falar em “*recíproca independência do direito internacional e do direito interno e da sua paralela autonomia*”, comenta: “*não me parece que tais diferenças de simples procedimentos e de prazos para sua conclusão violem a igualdade de tratamento do art. 5.º, caput, da Constituição.*” Infelizmente não o posso acompanhar nas conclusões.

A prevalecer tal equívoco de raciocínio nenhuma norma decorrente da adoção de tratado poderia alterar qualquer dispositivo de direito interno, o que exigiria total e absoluto isolamento político, econômico e jurídico, por parte do Estado que assim pretenda pautar a atuação de seu ordenamento interno. Não pode ser validamente sustentada a alegação de violação ao princípio da igualdade, estipulado na Constituição, na medida em que decorra de adoção de norma estipulada em tratado internacional, observando os requisitos estipulados na mesma Constituição da República, para ter existência válida e eficácia na ordem interna. O argumento não se sustenta.

Em segundo lugar, não poderia prosperar a alegada violação do princípio da igualdade, pois se me afigura INCONSISTENTE e, ademais, pode facilmente ser suplantada, mediante adoção de mecanismo equivalente na legislação interna, estipulando prazo para a manifestação da autoridade responsável pelo registro, sob pena de presumir-se a concessão automática deste, em caso de omissão de manifestação, opondo-se ao registro, no prazo legal, em lugar de pretender que a comunidade internacional ao requerer registro de marca no Brasil se contente em aceitar o escandaloso prazo de trinta e seis meses. Paralelamente a legislação francesa estipula deva prevalecer também na ordem interna, o regime decorrente de estipulação contida em tratado internacional. Assim se eliminaria a discussão formal e materialmente se asseguraria melhor regime para os operadores internos, equiparando os procedimentos aos decorrentes do tratado, caso venha este a ser adotado pelo Brasil. Insisto tratar-se de questão de avaliação da conveniência ou não da adoção de tal regime, mas não vejo como inquirir tal regime de inconstitucionalidade, pelos motivos acima referidos. Cai por terra a alegada inconstitucionalidade.

Não seria progresso considerável ter a mesma sistemática adotada e vigente **também** para os pedidos internamente processados de registros de marcas? Em lugar de pretender inquirir de inconstitucionalidade o sistema operacional estipulado pelo Protocolo de Ma-

dri pode-se adotar o mesmo no âmbito interno, eliminando-se, assim, a disparidade de tratamento e reduzindo o tempo de registro dos mencionados 36 para máximo de 18 meses ! Não ficaria também melhor atendido o interesse dos operadores internos? Não seria tal reformulação consentânea com o interesse nacional? Na ordem interna, principalmente e igualmente em relação ao estado da arte, em âmbito internacional?

3.2. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da utilização do inglês e francês como únicas línguas empregadas nos certificados de registro invocando o art. 13 da CR.

A invocação do artigo constitucional parece-me totalmente extemporânea e fora de propósito. Tratam de coisas distintas. Cada um dos dispositivos é válido e eficaz, nas suas respectivas áreas de competência e interesse.

Nesse sentido, a redação do art. 13 da CR é clara e singela: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.” Mais não poderia pretender o texto constitucional.

Afigura-se-me totalmente descabida e impertinente a invocação do dispositivo constitucional, bem como a alegação quanto a ser indispensável uso do idioma português, para qualquer ato internacional poder ter efeito no Brasil. Não consigo entender a relação que justifique ter sido citado o dispositivo constitucional transcrito acima em relação ao regime do Protocolo de Madri.

Caso se pretenda fazer prevalecer essa interpretação que, ademais, reitero, me parece destituída de fundamento, teria esta a consequência de acarretar nosso isolamento crescente, no contexto internacional, e concretamente padecer de falta de viabilidade na prática. Ademais, há precedentes em sentido contrário, vigentes e aplicados no direito brasileiro, sem que lhes seja imputada qualquer inconstitucionalidade.

Quantas organizações internacionais, excetuada a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP ou as interamericanas tais como a Organização dos Estados Americanos, a OEA e o Comitê Jurídico Interamericano, o CJI, tem a menção institucional e mantém uso corrente do idioma português como língua oficial e de trabalho? Será viável avançar tal pretensão em reuniões internacionais? Seria, a estender-se tal linha de equivocado raciocínio, inconstitucional a participação do Brasil na Organização das Nações Unidas, porquanto a ONU não tem o português como língua de trabalho?

As línguas de trabalho e operacionais para os registros internacionais de marcas são e serão o inglês e o francês. Não se pode esperar nem pretender que o mundo passe a usar o idioma português nas organizações internacionais, para que os atos destas possam ter efeito entre nós ! Indagaria, ademais, se durante os anos de 1896 até 1934, durante os quais esteve o Brasil vinculado ao Acordo de Madri, se se fez semelhante alegação de inconstitucionalidade, em razão da alegada circunstância de não ser o português língua de trabalho do Acordo?

Não vejo, ademais, a alegada inconstitucionalidade, em relação ao citado art. 13 da CR, pois este especifica ser o português o idioma oficial do Brasil, mas nada estipula com relação à proscrição absoluta de utilização de todo e qualquer outro¹⁰². Nem poderia ser o caso de se pretender tal interpretação.

Cumprе lembrar o regime estabelecido em diversas das Convenções de cooperação judiciária, celebradas pelo Brasil e vigentes

102 No mesmo sentido, Célio BORJA (parecer citado, 2002, p.12), afastando a alegação de violação constitucional, com relação ao art. 13 da CR, embora em sentido diverso, Célio BORJA (parecer citado, 2002, loc. cit.), a respeito da questão do idioma, invocando a legislação infraconstitucional, esp.: a lei de introdução ao código civil, do direito comum e do processual civil e afirmando “*negam efeito a atos jurídicos e do processo, bem como a normas jurídicas e documentos vazados em idioma estrangeiro. Para que produzam os efeitos a que visam devem eles ser vertidos em português*”, não parecendo levar em consideração as convenções vigentes no Brasil que aceitam reciprocamente a utilização de idioma oficial em documentos oficiais, para uso destes perante órgãos da administração nacional do outro Estado contratante.

em nosso ordenamento, estipulam os requisitos para a validade de documentos oficiais, emitidos nos Estados co-contratantes, e fazem o reconhecimento recíproco de documentos oficiais, vazados nas respectivas línguas nacionais, como o francês, o italiano, o espanhol e o português, com dispensa recíproca de tradução, para uso destes três primeiros em território nacional, bem como dos equivalentes documentos oficiais, prolatados em português, com dispensa de tradução, no território e perante a administração pública de cada um dos outros Estados contratantes¹⁰³. Pretender-se-á inquirir de nulidade as Convenções bilaterais de cooperação judiciária, ao permitirem estas a equiparação entre as línguas nacionais de cada um dos Estados contratantes, para uso perante as administrações nacionais dos outros Estados contratantes?

Todo o esforço de décadas, no âmbito das Convenções Interamericanas, vem sendo feito no sentido de se reduzirem as exigências de traduções de documentos oficiais, mediante observância do requisito da reciprocidade, visando simplificar e tornar mais eficiente a tramitação de documentos oficiais, entre as administrações nacionais dos Estados contratantes, no sistema interamericano. Não seria oportuno nem cabível querer impor obstáculo, visando tentar deter e reverter tal esforço e orientação. Isso sem sequer mencionar outros quadrantes¹⁰⁴.

103 A respeito CASELLA e SANCHEZ (org.), **Cooperação judiciária internacional** (Rio, Renovar, 2002).

104 Nem se venha invocar paralelo com relação aos progressos recentes no âmbito da União Européia, onde o funcionamento da Europa integrada, ora com 25, brevemente com 27 Estados, exigirá crescente uniformização de procedimentos e redução do espaço para os particularismos lingüísticos, sem prejuízo da estrita observância das identidades nacionais e culturais. O direito internacional pós-moderno, com destaque para a obra de juristas tais como Erik JAYME, da Universidade de Heidelberg e tantos outros, orienta-se exatamente nessa direção e sentido. Além de muitas outras publicações, v. de Erik JAYME, "*Direito internacional privado e integração: as Convenções européias*", in P. B. CASELLA e Nadia de ARAUJO, **Integração jurídica interamericana** (S. Paulo: LTr, 1998, pp. 106/116).

3.3. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da caducidade dos registros internacionais, no prazo de um ano, independentemente do prazo remanescente de validade, em caso de denúncia do Protocolo de Madri

Parece-me destituída de fundamento a alegação¹⁰⁵. Vejamos os motivos.

Esta situação já foi enfrentada pelo Brasil, há setenta anos, em relação ao Acordo de Madri. Foi estipulado regime de transição, mediante portaria do Ministro do Trabalho, em 1934, eliminando as dúvidas com relação ao direito intertemporal e estipulando normas para as autoridades administrativas operarem os registros até a data em que se completaria o prazo de um ano para ter início de vigência a denúncia, bem como para os novos registros, solicitados a partir dessa data. Na época não pareceu a questão suscitar maiores perplexidades.

Agora se vem alegar a questão? Com qual objetivo? Ou pretender-se-á, mesmo antes de se ter adotado o Protocolo de Madri, já estar levando em conta as conseqüências de nova e futura denúncia? Isso poderia ser muito simplesmente resolvido, mediante menção e tratamento específico dessa matéria, na norma interna que viesse a promulgar, para efeito no ordenamento nacional de eventual futura denúncia do Protocolo de Madri, se e quando este tiver sido ratificado e se venha a rever a aceitação do mesmo, no ordenamento jurídico brasileiro. Perverso o raciocínio apresentado.

O dispositivo constitucional invocado: art. 5º inc. XXXVI da CR: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Afigura-se-me ingênua e desprovida de fundamento a alegada inconstitucionalidade. Novamente me parece estar ocorrendo falta de

105 Conforme observa a citada Resolução ABPI, no item 1, letra “c”.

distinção entre as respectivas esferas de competência e atuação, em prejuízo da lógica e da razoabilidade do conjunto do ordenamento e dos princípios norteadores deste.

Qualquer tratado internacional, quando denunciado, deve e normalmente estipulará o prazo e condições para a cessação de seus efeitos, tanto entre os Estados contratantes, em suas relações externas, como em relação aos efeitos, nos respectivos ordenamentos internos dos Estados. Isso é praxe corrente e tem sido uniformemente adotado o prazo de um ano, no máximo dois.

Como acima referido, nada impede que o Estado conceda prazo mais longo, por força de sua lei interna ou mesmo regulamento administrativo, mas pouca ou nenhuma relação teria esta alegação em relação ao conteúdo da garantia dos direitos adquiridos na CR ! São coisas essencialmente distintas que estão em discussão em um e noutro caso.

A estipulação do prazo e forma para a cessação dos efeitos de tratado, após denúncia deste, é tanto correntemente adotada, como necessária para dar previsibilidade quanto à possibilidade de invocar a vigência e aplicabilidade de qualquer dispositivo que seria deste decorrente. Quem fez e faça tal alegação deveria estudar direito internacional dos tratados¹⁰⁶, bem como o direito intertemporal. É extensa a bibliografia disponível a respeito de cada um destes tópicos, em vernáculo e em outros idiomas.

É útil e necessário que um tratado estipule tais providências. Pode haver, se necessário, ressalva ou reserva, quanto a regime específico, que seria aplicável, observando garantias e princípios do orde-

106 A respeito, *brevitatis causae*, remeteria ao capítulo específico no **Manual de direito internacional público** de ACCIOLY e NASCIMENTO E SILVA (São Paulo, Saraiva, 15^a ed., 2002, rev. e atualizada por Paulo B. CASELLA). Útil, igualmente, compulsar o critério adotado pela Convenção de Viena sobre direito dos tratados (de 1969, em vigor desde 1980), muito embora não ratificada pelo Brasil, pela extensão de sua aceitação internacional reflete a consciência internacional da juridicidade de seu conteúdo.

namento de determinado país, mesmo quando ocorra a denúncia de tratado, do qual decorreriam garantias e prazos, preservando a observância e aplicação de princípios daquele ordenamento. Andou bem a norma administrativa, editada pelo Brasil, regendo o regime transitório, até que se completasse o prazo, para início dos efeitos da denúncia, pelo Brasil, do Acordo de Madri, em 1934.

Em minha opinião, a alegada inconstitucionalidade NÃO se sustenta. O tratado pode estabelecer critério. A lei interna pode adotar o critério uniforme, estipulado no tratado ou ressaltar a validade remanescente, em vista da preservação de direitos adquiridos. Isso nunca poderia ser sustentado como “inconstitucionalidade” do Protocolo!

Há, outrossim, alegação de que o registro internacional seria transformado em “mera expectativa de direito”¹⁰⁷ em razão dos artigos 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri.

Causa espécie referida alegação, na medida em que justamente se adota regime internacionalmente uniforme visando alcançar maior grau de segurança e previsibilidade em relação à regulação da matéria. Não foi tal regulamentação feita por amadores, nem tampouco de modo inconsiderado. Deste modo, mais uma vez, entenderia que as alegadas dificuldades ficariam sanadas na medida em que ocorresse o ajuste da norma interna ao regime da norma internacional, caso venha esta ser adotada, entre nós. Mais que questão de fundo, vejo antes questão de forma.

3.4. Impedem a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9279/96)¹⁰⁸ e da contrafação (arts. 189 e 190, da mesma Lei 9279/96)¹⁰⁹, que se funda no registro.

107 Conforme item 1, letra “c” e respectivas alíneas, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

108 Lei 9279/96, art. 132: O titular da marca não poderá:

I — impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

Transcreve-se, em nota, o dispositivo mencionado, para permitir melhor aferir seu conteúdo e impacto. Não vejo relação direta entre os problemas apontados e as causas alegadas. Em que medida a adoção do Protocolo de Madri possa prejudicar a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9279/96) e da contrafação (arts. 189 e 190 do mesmo diploma legal) não ficam claros.

Oportuno e necessário, igualmente, traçar linha divisória entre importação paralela e contrafação. São e serão sempre coisas essencialmente distintas a importação paralela e a contrafação, porquanto a primeira se insere em “zona cinzenta” na qual não se caracteriza ilegalidade intrínseca, muito embora possa acarretar mudanças nas condições de operação de mercados nacionais¹¹⁰, enquanto a contrafação constitui ilícito penal e como tal permite repressão específica, tanto por parte de ordenamentos nacionais, como por meio de dispositivos estipulados em convenções internacionais.

II — impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III — impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

109 Lei 9279/96, art. 189: Comete crime contra registro de marca quem:

I — reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II — altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190: Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I — produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II — produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

110 Justamente por sua natureza “cinzenta”, não constituindo ilegalidade intrínseca, tem as importações paralelas recebido considerável atenção e tentativas de regulação, no âmbito da OMC e dos especialistas em direito do comércio internacional. O fenômeno é tanto mais difuso e difícil de ser controlado na medida em que não constitui per se ilegalidade.

Em suma, em relação às importações paralelas a existência ou não de regime internacional de registro de marcas não terá, no meu entender, impacto direto. Em relação às contrafações, podem estas ser, igualmente reguladas por normas internacionais multilaterais e convenções bilaterais específicas. Novamente aí não acarretará inconveniente a existência de regime internacional de registro de marcas.

3.5. Prejudicam a exploração da marca sob o regime de franquia (art. 2º e 3º, XIII, da Lei 8955/94);

Mais uma vez, confesso, não vejo relação direta entre o problema apontado e a causa alegada. Em que medida a adoção do Protocolo de Madri possa prejudicar a exploração de marca sob regime de franquia? Tanto mais porque tais aspectos podem ser contratualmente regulados e solucionados entre franqueador e franqueado.

A regulação do sistema internacional de registro de marcas destina-se a equiparar o tratamento da questão e os procedimentos de registro, nas diferentes jurisdições, nas quais venha a ser adotado. O fenômeno da franquia mais e mais assume dimensão internacional¹¹¹. A regulação das franquias pode ser regulada em âmbito interno como submetida a tratamento internacional uniforme, como bem ilustra o desenvolvimento da regulação da matéria no contexto da União Européia.

O exame do dispositivo legal referido pode ser feito em nota que o reproduz, para maior clareza e precisão. Não fica clara a alegação.

111 A respeito, v. Ivan Ignacio RUIZ Peris, **Los tratos preliminares en el contrato de franquicia** (Elcano: Aranzadi, 2000) e tb, P. B. CASELLA, "O fenômeno da franquia: da regulamentação comunitária à prática brasileira" (Brasília, Rev. Inf. Leg., a. 26, n.103, jul.-set. 1989, pp. 341/356).

3.6. Sujeitam o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros

A alegação de inconstitucionalidade por sujeitar o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros não me parece ter cabimento, porquanto o mesmo ocorreria, independentemente do regime do Protocolo ao Acordo de Madri, a cada vez que se tratar de fazer registro de determinada marca em jurisdição distinta daquela na qual foi originalmente registrada a marca, observando regimes nacionais distintos. A existência e operação de regime internacional uniformizado seria antes parte de solução do que problema.

Somente adotando a lógica já acima apontada como perversa, e que acarreta distorsão da realidade, se poderá chegar a esta assertiva, que se me afigura totalmente descabida e destituída de fundamento. Veja-se que a matéria pode ser solucionada com simplicidade, evitando-se as circunstâncias tortuosas referidas.

A extinção do registro internacional, no prazo de um ano, a partir da denúncia do Protocolo por determinado Estado-membro, conforme seja estipulado, em situação concreta, por norma regulando o regime transitório, é praxe corrente e necessidade operacional em qualquer tratado multilateral. Em razão da natureza do Protocolo de Madri, regulando sistema de registro internacional de marcas, inevitavelmente este terá, simultaneamente, dimensão internacional e interna, com relação ao Estado, enquanto sujeito de direito internacional, e em relação ao ordenamento interno, de cada um destes Estados, que o subscrevam e adotem.

Todo regime interno será afetado pela celebração de convenção internacional, estipulando normas, prazos e procedimentos, para determinada matéria. Isso tornaria passível de ver inquinado de nulidade qualquer tratado que pudesse acarretar qualquer mudança na ordem interna, de qualquer dos Estados. *A contrario sensu*, caberia perguntar se haveria interesse em celebrar tratados, se estes nada pu-

derem alterar? Para que celebrariam tratados os Estados, se as respectivas ordens internas nunca puderem ser alteradas, afetadas ou atingidas por dispositivos de tratado? Faz sentido? Logicamente, NÃO, como se procurou demonstrar, nas considerações acima, no presente item.

No âmbito internacional, os tratados terão de estipular procedimentos **para que** se dê e **como** se dê a inserção e efeitos de dispositivos deste tratado, em relação ao ordenamento interno de cada um dos Estados contratantes. No âmbito interno, cada Estado poderá estipular, como melhor se alinhe, com o ordenamento nacional e os princípios constitucionais e legais, daquele sistema jurídico, em tudo o que não seja da essência e da natureza do tratado, sob pena de inviabilizar a adoção daquele tratado naquele ordenamento nacional específico.

Não se pode razoavelmente exigir, nem esperar, que todos os ordenamentos internos, de todos os Estados, tenham total e absoluta identidade de fundo e de forma, em todos os aspectos. Isso seria impossível. Não haveria direito internacional se fosse prevalecer essa “escola” de interpretação.

A questão das modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito¹¹² em relação às convenções de direito internacional privado não poderia prosperar se se fosse pretender regular a questão do modo como está sendo colocada nessa reflexão.

A preservação de direitos poderia ser estipulada por dispositivo da ordem interna, sem necessidade de sujeitar o titular às alegadas providências e riscos. Desse modo, descaracteriza-se a alegada inconstitucionalidade, que me parece inexistente. Afigura-se-me antes jogo de palavras que conteúdo efetivo, nesse alegado risco.

112 A respeito, v. P. B. CASELLA, “Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito: o Brasil e as convenções interamericanas de direito internacional privado”, in P. B. CASELLA e Nadia de ARAUJO, **Integração jurídica interamericana** (S. Paulo: LTr, 1998, pp. 77/105).

3.7. Ofendem direitos adquiridos, em virtude do desrespeito ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto, pela denúncia do tratado.

A questão da alegada ofensa ao direito adquirido, no tocante ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto, em caso de denúncia do tratado, já foi objeto de consideração no início do presente item e a este se remete, mais uma vez, neste passo. Não me parece cabível nem sustentável a alegação de inconstitucionalidade, nem, tampouco, me parece ocorrer ofensa a direitos adquiridos, como já considerado.

3.8. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da diversidade de tratamento entre nacionais e estrangeiros pois os primeiros estariam obrigados ao pagamento de taxas para fazer o pedido de registro¹¹³

Totalmente inconsistente e descabida a alegada inconstitucionalidade ! Pode ser ilustrativo traçar paralelo.

Seria comparável a se alegar ser inconstitucional a circulação, em território nacional, de qualquer carta, postada no exterior, pois não teria sido pago o selo ou despesa de postagem, emitida por aposição de carimbo, aos Correios brasileiros ! Logicamente o correio estará sendo pago no país no qual foi postada a carta. Reciprocamente obrigam-se os Estados a cumprir e fazer entregar as cartas provenientes de outros Estados, beneficiando-se da igualdade de tratamento entre os Estados contratantes de tais acordos internacionais. Isso desde a segunda metade do século XIX, quando se criou a União Postal Universal, bem como a União Telegráfica Universal e outras organizações técnicas equivalentes. Da mesma forma, a aviação civil internacional, e tantas outras questões reguladas por tratados.

113 Conforme aponta o item 1, letra “d” da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

Cada pedido de registro pagará as respectivas taxas no país no qual seja apresentado, ou não? Assim se elimina a alegada inconstitucionalidade, visto ocorrer regime de reciprocidade e reconhecimento recíproco, dados basilares da implantação de regime internacionalmente uniformizado de procedimentos de registro.

Cumprê, ademais, observar ser consideravelmente mais elevada a taxa interna brasileira, em relação à taxa internacionalmente aplicada, de onde se deduz que também para os operadores internos seria benéfica a adoção do regime internacional, permitindo redução de custos, bem como dos prazos para a obtenção do registro, conforme referido acima.

A mudança de procurador poderia igualmente ser isentada de taxa na ordem interna, equiparando a norma interna ao padrão internacional, em lugar de pretender esperar que a comunidade internacional, no seu todo, venha alinhar-se pela norma brasileira ! A alegada inconstitucionalidade me parece totalmente inconsistente.

Após o elenco das alegadas inconstitucionalidades, são enumeradas situações nas quais o Protocolo de Madri “afeta os residentes no Brasil”¹¹⁴, categoria esta cuja exata configuração jurídica parece-me pouco técnica e cujas repercussões me parecem pouco claramente explicitadas. Serão, contudo, examinadas cada uma destas situações.

Antes de encetar considerações específicas a respeito de cada uma das categorias, nas quais a adoção do Protocolo de Madri de registro internacional de marcas “afeta os residentes no Brasil” caberia ter clareza com relação à escolha possível: ou o Brasil se adapta ao sistema internacional, bastante difundido e com perspectiva de aceitação crescente ou pretenderemos nós que o mundo inteiro adote o sistema interno brasileiro como parâmetro de registro das marcas? Será viável e cabível alimentar tal pretensão? Logicamente tal assertiva me parece carecer totalmente de factibilidade. Considerando a

114 Conforme item 2, letras “a” até “f”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

impossibilidade de ver adotado mundialmente o sistema brasileiro, em lugar de nos atermos às diferenças, e nos aferrarmos à suposta impossibilidade de ajuste do sistema nacional, poder-se-ia adotar o sistema internacionalmente uniforme, na medida em que sejam operacionais estas diferenças e não atentem para os fundamentos e princípios do ordenamento brasileiro.

Dentre as hipóteses que teriam o efeito de “afetar os residentes no Brasil” se passa a considerar, sucessivamente:

3.9. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de “dificultar, em ações marcárias, a citação dos réus não residentes no País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído e domiciliado no Brasil”¹¹⁵

A argumentação merece ser considerada, também em relação ao quadro atualmente existente. O problema ocorre e pode ocorrer. A adoção do regime internacional seria eficiente para permitir evitar e reprimir tais situações e não para o agravamento destas.

Como se retomará mais adiante, mesmo admitindo que a tramitação de carta rogatória citatória possa ter certo grau de complexidade e previsível demora, NÃO É, contudo, indispensável a contratação de advogado para cumprimento desta ! PODE ser feita a contratação de profissional, ao qual se incumbiria acompanhar a tramitação e cumprimento de rogatória, mas não tem fundamento alegar “necessidade” de tal contratação. É por desconhecimento ou por má-fé deliberada que se faz tal menção?

A construção de mecanismos de cooperação judiciária, seja mediante convenções bilaterais ou acordos multilaterais, cuja adoção

¹¹⁵ Conforme item 2, letra “a”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

se faz mais e mais frequente, tem sido feita por numerosos países, inclusive o Brasil. Temos rede todavia incipiente de convenções dessa natureza, mas estas vem se ampliando, quanto ao número e quanto à abrangência de seu conteúdo.

3.10. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de tornar “imprecisos os meios para a defesa dos direitos, pois a única publicidade prevista acerca do registro internacional se dá em inglês ou francês, no seio de uma publicação editada na Suíça, o que dificulta a apresentação de oposições e gera controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há óbices à registrabilidade que somente por oposição podem ser detectados, como é o caso do pré-uso contemplado no art. 129, par. 1º da Lei 9279/96”¹¹⁶

A inconsistência da alegação se me afigura flagrante. Os motivos serão considerados.

O segmento de registro das marcas e patentes é altamente especializado e setorizado. Os operadores e interessados tem necessidade de acompanhar a evolução em outras jurisdições, na medida em que possa haver risco de violação nessas outras jurisdições.

A vantagem, ademais, da adoção do regime internacional, seria a comunicação e “operação conjunta” entre a OMPI e os organismos nacionais equivalentes, como no caso, nosso INPI. A internacionalização do regime de registro e controle das marcas deveria ser benéfica para os operadores e titulares, não para ser problema adicional.

Mais uma vez, neste passo, não vislumbro a relação entre o problema e a causa apontada, porquanto a adoção do regime internacional, regulado pelo Protocolo ao Acordo de Madri haveria jusa-

116 Conforme item 2, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

mente de ser benéfica, para a permitir a proteção das marcas e a repressão a abusos destas, muito mais que regimes nacionais diferenciados poderiam permitir. Nesse sentido, entendo não sustentar-se a alegação.

3.11. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de dificultar “a escolha de marcas e as buscas prévias de anterioridades, pois cria uma duplicidade de base de dados a ser consultada: a do INPI, relativa aos pedidos e registros nacionais e a da OMPI, quanto aos pedidos e registros internacionais”¹¹⁷

A alegação de prejuízo possível, em decorrência da adoção do regime internacional parece esquecer-se de que a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

Ademais a comunicação entre a OMPI e os sistemas nacionais é institucionalmente indispensável. E tem de ser feita.

Desse modo, entendo que a alegação cai por terra na medida em que a FALTA de sistema internacional uniforme é muito mais perniciosa que a EXISTÊNCIA E OPERAÇÃO deste. Evitar-se-á a duplicidade na medida em que número crescente de países adote a mesma norma e bases de registro de marcas.

3.12. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de “encarecer os custos com as análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros de marca concedidos indevidamente, por decurso de

¹¹⁷ Conforme item 2, letra “c”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

prazo e sem exame de mérito, com o agravante da necessidade de citação por carta rogatória e a contratação de advogados no exterior para acompanhar o cumprimento desta”¹¹⁸

Alega-se que a adoção do sistema internacional de registro teria a consequência de encarecer os custos com análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros concedidos indevidamente. Embora sejam duas ordens de coisas essencialmente distintas, podem ser tratadas conjuntamente, em razão dos efeitos.

Novamente, eu diria, parece estar sendo esquecido, ao formular-se tal objeção, que justamente será encontrada a solução, na medida em que se dê a adoção do regime internacional uniforme. Muito mais encarece e dificulta aos operadores a falta do regime internacional, representando a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países, nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

A tramitação de carta rogatória citatória¹¹⁹, conforme acima referido, pode ter certo grau de complexidade e previsível demora, contudo não exige a contratação de advogado para cumprimento desta ! Pode ser feita a contratação de profissional ao qual se incumbiria acompanhar a tramitação e cumprimento de rogatória, mas não tem fundamento alegar “necessidade” de tal contratação. Novamente, indago: é por desconhecimento ou por má-fé deliberada que se faz tal menção?

118 Conforme item 2, letra “d”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

119 Conforme nota 38, supra, em decorrência da EC 45 / 2004, passou ao Superior Tribunal de Justiça a competência para receber e acolher ou rejeitar as comissões rogatórias citatórias, antes exercitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre aspectos que suscita a EC 45 / 2004, alguns são examinados em P. B. CASELLA, “Constituição e direito internacional” (in Direito da integração, coord. P. B. CASELLA e Vera L. VIEGAS, São Paulo : Quartier Latin, 2005), cit. supra.

3.13. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de criar despesas novas e aumentar a burocracia, “ao sujeitar os usuários residentes no Brasil ao pagamento de taxas para a feitura de busca de anterioridade no banco de dados de registros internacionais da OMPI (cf. art. 5 ter, item 2 do Protocolo de Madri), em contraste com as buscas feitas no banco de dados do INPI, cuja consulta é eletrônica e gratuita”¹²⁰

Sim, pode ser. Mas, em que medida se poderá sustentar ser alternativa válida a construção de sistema isolado? A situação atual mais e mais exigirá a utilização de sistema internacional.

Mais uma vez, referiria a indagação: a inexistência de sistema internacional uniforme não causa ainda maiores custos e demoras, para que possam ser compulsados um a um, todos os sistemas nacionais independentes, porventura existentes, em relação aos quais possa haver interesse em fazer a averiguação?

A alegação que se pretende contrária à adoção do regime internacional parece esquecer-se de que a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Como dito, acima, na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

3.14. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de criar “uma indesejável dependência do INPI, de cuja eficiência na comunicação com a OMPI dependerá a conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro (cf. arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri) e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional (arts. 4.1 e 5.5 do Protocolo de Madri)”¹²¹

120 Conforme item 2, letra “e”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

121 Conforme item 2, letra “f”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

Mais que “indesejável dependência” do INPI em relação à OMPI veria antes a INDISPENSÁVEL AÇÃO CONJUNTA destes, para proteção eficaz dos usuários, dentro e fora do país. Dentro e fora do país, pois a questão tem de ser colocada sob os dois ângulos.

São estas objeções tautológicas, na medida em que, como apontado várias vezes, a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os órgãos gestores do sistema de registro de marcas dos países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, elimina-se o risco seja em relação à conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional.

3.15. Aponta, ainda a Resolução¹²²: “os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil não são compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional”, por três ordens de motivos: a) a demanda brasileira de registros internacionais é muito pequena¹²³; b) grande parcela das exportações brasileiras refere-se a insumos e produtos desprovidos de marca; e c) não há garantia de redução de taxas, pois os países membros conservam a faculdade de exigir o pagamento do mesmo valor que seria cobrado do depositante de um pedido de registro nacional (cf. art. 8.7 do Protocolo de Madri).

122 Conforme item 3, letras “a”, “b” e “c” da Resolução 23 da ABPI, de 8 de abril de 2002.

123 Prossegue o item 3, letras “a”, da Resolução 23 da ABPI: entre 1996 e 2000 o Brasil apresentou apenas 357 (trezentos e cinquenta e sete) pedidos de registro de marca comunitária (vigente nos países europeus), quantidade esta que no ano de 2001 foi de apenas 147 (cento e quarenta e sete) pedidos, o que representa as ínfimas porcentagens de 0,18% e 0,30% dos pedidos depositados em tais períodos”.

Nesse sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio, os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil, não compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional, teriam justificado a denúncia pelo Brasil do Acordo de Madri, em 1934.

Após o elenco das supostas inconstitucionalidades e das situações “que afetam os residentes no Brasil”, são enumeradas situações nas quais o Protocolo de Madri é “desfavorável mesmo para as empresas estrangeiras”¹²⁴, categoria esta cuja exata configuração jurídica desconheço, mas que se passa a considerar.

3.16. Alegados efeitos desfavoráveis do Protocolo de Madri, para empresas estrangeiras, novamente invocando três ordens de motivos:

a) rompe, em seu art. 6.3, com o princípio da independência dos registros, preconizada pelo art. 6, item 3 da Convenção de Paris¹²⁵

Em operações de re-engenharia, fusões e aquisições internacionais este, em minha opinião, tenderia a ser um dos menores problemas, tanto mais facilmente solucionável, na medida em que marcas podem ser objeto de contratos de licença de uso e ter remuneração estipulada sob tal rubrica, de modo a paliar eventuais efeitos negativos, como ora alegados.

124 Resolução ABPI, item 4, letras “a”, “b” e “c”, e considerações a seguir.

125 Conforme prossegue o item 4, letra “a”, da Resolução 23 da ABPI: “dificultando operações de reengenharia, fusões e aquisições, por intermédio das quais as multinacionais pretendam manter, sob a titularidade de diferentes empresas integrantes de seu grupo econômico, os direitos de propriedade industrial que tiverem adquirido em determinados países ou regiões”.

b) dificulta o exercício de seus direitos em juízo¹²⁶, gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional

Conforme o item 4, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI, a adoção do Protocolo de Madri poderia gerar “dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), vez que o art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código BUSTAMANTE estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação”.

Como dito, NÃO deve prosperar tal dúvida, na medida em que a estipulação de regime legal, em decorrência de tratado exime esse tipo de indagação. A aplicação do direito suíço, como norma material para o processamento e determinação da validade material do registro de marca, procedido segundo os termos do Protocolo de Madri é dado que visa assegurar a uniformidade de tratamento da questão, por todos os países signatários e vinculados ao acordo.

Na medida em que se estipule o direito material aplicável, no caso o direito suíço, por meio do Protocolo de Madri, caso seja este adotado pelo Brasil, a norma de regência do registro, por força de referido tratado, seria essa norma. Assim, NÃO há necessidade, nem se me afigura cabível, ir perquirir a norma de conflito, para determi-

126 Conforme o item 4, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI, esclarece: “gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), uma vez que o art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código BUSTAMANTE estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação”.

nação do direito aplicável, como parecem fazer supor erroneamente as menções à Lei de Introdução ao Código Civil e ao Código BUSTAMANTE. A determinação da lei material aplicável, como dito, para o processamento e a determinação da validade material do registro de marca, procedido segundo os termos do Protocolo de Madri, elimina a controvérsia a respeito de qual seria a lei aplicável. A regência da materialidade do registro segundo o direito suíço não acarreta a deslocalização do direito em favor da norma estrangeira, porquanto essa determinação de lei material aplicável se faz por força de disposição de tratado, aceito pelos países signatários, uniformizando a lei material, mediante convenção internacional.

c) reduz a efetividade da proteção jurídica ao registro de marca¹²⁷

Sim, tanto possível quanto provável, tenham de ser feitos alguns ajustes em relação tanto aos usuários residentes no País, como em relação ao gestor nacional dos registros, mas seria mais adequado estar o Brasil alijado do sistema internacional cuja aceitação já é bastante extensa e tenderá a estender-se inexoravelmente nos próximos anos? Ficar excluídos da nova sistematização internacional não nos causará mais perdas que resultados? Sem dúvida, alguns ajustes se farão necessários.

São, ainda, enumeradas “repercussões para o INPI”¹²⁸, categoria esta cuja exata configuração jurídica igualmente desconheço, mas que se passa a considerar, sucessivamente:

127 Conforme o item 4, letra “c”, da Resolução 23 da ABPI: “pois a concessão de registro sem exame efetivo quanto à presença dos requisitos legais para tanto existentes afeta a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos e dificulta a obtenção em juízo de provimentos de urgência (medidas cautelares ou antecipações de tutela) que permitam que o titular do direito impeça de imediato a continuidade de atos de contrafação.”

128 Resolução ABPI, item 5 e considerações a seguir.

3.17. Repercussões do regime estipulado pelo Protocolo de Madri, afetando as receitas do INPI no País¹²⁹

Além de todas as supostas inconstitucionalidades, talvez seja esta rubrica, singelamente apontada pela ABPI em último lugar¹³⁰, talvez seja o menos substancial, mas cujo impacto mais claramente se nota. Do ponto de vista estritamente operacional do INPI podem estes ser mencionados. Mas nunca poderia ser levantado como a bandeira a justificar a rejeição do sistema internacional de registro de marcas, tanto mais porque o interesse brasileiro pode também ser beneficiado pela adoção do modelo internacionalmente uniforme.

Como poderia prevalecer o argumento de ser deficitária a balança comercial em relação à conta de serviços? A ordem de grandeza das perdas não pode ser comparada aos gastos de potência magnânima que vem fazendo internacionalmente o Brasil, com perdão de dívidas de Estados soberanos¹³¹, exorbitando aí sim os poderes constitucionais do primeiro mandatário da nação e sem qualquer contrapartida válida.

A mesma Resolução da ABPI que contesta a perda de receitas do INPI reconhece¹³² não seriam tais perdas totais e teriam a contra-

129 Conforme aponta o item 5, letras “a” e “b” e os dois parágrafos seguintes, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

130 Conforme nota precedente, Resolução ABPI, parágrafo antes da conclusão, no item 6.

131 Cabo Verde teve perdoada a dívida com o Brasil, em julho de 2004, no montante de USD 2,7 milhões. Moçambique teve 95% do total de sua dívida com o Brasil perdoada, também em agosto de 2004. Do valor total de USD 331,7 milhões foram perdoados USD 315,1 milhões. Os remanescentes USD 16,6 milhões foram objeto de repactuação para pagamento em 34 parcelas semestrais a partir de 2007. O Gabão teve perdoada sua dívida de USD 36 milhões com o Brasil, com acordo prevendo incentivos fiscais para investimentos no Gabão, em 28 de julho de 2004. A Bolívia teve sua dívida de USD 52 milhões perdoada em USD 48,7 milhões, em julho de 2004. Nesse ritmo quantas mais serão as liberalidades a serem concedidas pelo Brasil? A ora mencionada concessão de financiamento pelo Brasil ao Haiti muito provavelmente acarretará futuro perdão de dívida, dadas as condições daquele país.

132 Resolução cit., loc. cit.

partida da reciprocidade de tratamento nos demais Estados subscritores do mesmo regime internacional de registro de marcas.

Em nada se alteraria o regime internamente vigente. E observa a Resolução 23 da ABPI: “é certo que o art. 8.7 do Protocolo de Madri garante aos países membros a faculdade de cobrar a taxa de depósito integral praticada em relação aos depósitos nacionais. Entretanto, isso não elimina as perdas relativas às taxas de anotações, uma vez que não há igual faculdade em relação a estas.”

Ora, não vejo argumento válido nessa rubrica. Nem tampouco na seqüência: “Cumprе destacar que a economia brasileira é bastante sensível a estas perdas, considerando-se que a balança de pagamentos é deficitária no que se refere à conta de serviços. O serviço de registro de marcas e respectivas anotações é um dos poucos itens desta conta em que há *superavit*. A diminuição desse *superavit*, em virtude da adoção do Protocolo de Madri, aumentará, na mesma proporção, o montante do *deficit* geral existente na conta de serviços.”

Este dado contábil não me parece aceitável como argumento jurídico decisivo. Estamos falando de quantias menores em relação ao equilíbrio da balança de pagamentos ou falta deste nas contas do Estado brasileiro, e não pode ser o critério adotado para se levar a aceitar ou rejeitar, pelo Brasil, o sistema internacional de registro de marcas, pois o interesse nacional NÃO se resume à percepção dessas receitas de taxas de registro, mas tem dimensão mais ampla, de integração do Brasil ao sistema mais adequado internacionalmente e cuja aceitação tenderá a estender-se no futuro próximo. Desse modo, a alegada perda de receita pode ser compensada mediante alocação de correspondente dotação orçamentária para o INPI, mas repugna-me ver essa petição de princípios erigida em critério de ratificação de acordo internacional pelo Estado brasileiro.

Sabidamente costumava determinar o Imperador PEDRO II que se operasse com clara linha divisória, sustentando “não se poder misturar a honra do Brasil com questões de dinheiro” e mesmo não concordando com a decisão de laudo arbitral, que condenara o Império

a pagar indenização, determinou fosse esta imediatamente quitada¹³³. A mesma clareza de critérios e distinção entre princípios e questões operacionais deveria ser validamente adotada nesta questão.

Em suma, mais uma vez, afigura-se-me totalmente inconsistente a alegação. Pode ocorrer perda de receita de taxas de depósitos, decorrente do reconhecimento recíproco dos depósitos efetuados no exterior, mas não podem tais perdas de receita ser os critérios que determinarão a aceitação ou rejeição do Protocolo de Madri pelo Brasil.

Conclusões

As considerações precedentes permitem chegar à conclusão no sentido de que mais do que se pretender inquinar de inconstitucionalidade o Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas, em relação ao direito e prática vigentes no Brasil, trata-se, antes de tudo, de avaliar a possibilidade de aceitação do regime internacional para permitir sua vigência e aplicação no Brasil, e a questão da adaptação do contexto do nosso ordenamento e da organização do sistema de registro aplicado no Brasil, para linha consentânea com a prática internacional.

Antes ajustes de forma e de procedimentos que incompatibilidades essenciais e de fundamento entre a sistemática internacional,

133 Laudo prolatado pelo tribunal arbitral constituído para julgar a controvérsia suscitada pelo Reino Unido, contra o Brasil, em nome de Lord COCHRANE, pleiteando pagamento por serviços prestados por seu pai, Almirante COCHRANE, durante a guerra de independência do Brasil. Embora não concordando com a decisão, determinou o Imperador PEDRO II fosse imediatamente efetuado o pagamento. A respeito dos casos de arbitragem de direito internacional público, envolvendo interesses brasileiros, v. P. B. CASELLA, "*Arbitragem: entre a praxe internacional, integração no MERCOSUL e o direito brasileiro*" (in CASELLA, coord., **Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional**, S. Paulo : LTr, 2ª edição, 1999, pp. 497/514, esp. nota 5, pp. 502e 503).

amplamente aceita e vigente em considerável número de países¹³⁴, em relação à norma e procedimentos internos. Estariam errados todos os países que adotaram o sistema internacional de registro de marcas? Não seriam as vantagens decorrentes da integração de cada um destes países à sistemática internacionalmente uniforme de registro de marcas superiores aos ajustes formais e operacionais necessários para a adequação do regime interno ao regime internacional uniformizado? Não deveríamos nós, profissionais do direito no Brasil, nos empenhar antes na divulgação das vantagens e melhor proteção que poderia ser assegurada, mediante a adoção do sistema internacional de registro de marcas pelo Brasil, em lugar de nos aferrarmos à defesa de modelo interno que pode, em boa medida, ter se tornado obsoleto em razão das mudanças de contexto e ritmo de operação do contexto mundial?

Não podem nem devem essas normas e procedimentos internos ser considerados eternos nem necessariamente imutáveis. Não consigo ver fundamento para a alegada inconstitucionalidade do sistema internacional de registro de marcas, mas, concedo, poderia haver necessidade de alguns ajustes de forma e de fundo em relação ao regime vigente para a lei e prática brasileiras.

Incontestavelmente poderia haver interesse em nos adequarmos ao sistema internacional mais avançado e amplamente aplicado, em considerável número de jurisdições¹³⁵ que o vem adotando e aplicando. Não se pode pretender que o mundo inteiro se adapte ao Brasil. Cabe ao Brasil, ressalvadas as garantias da ordem pública e os fundamentos do sistema político e jurídico nacional, avaliar e decidir em que medida devemos e podemos nos alinhar pela praxe internacional corrente.

134 Nos mais de setenta países membros da União de Madri, com indicação de quantos dos quais encontram-se vigentes o Acordo (A), o Protocolo (P) ou ambos, cf. nota supra.

135 Conforme apontado, são mais de setenta os países nos quais o sistema de registro internacional de marcas, segundo o Protocolo de Madri, se encontra vigente.

Não vejo como prosperar a pretensão de uso do idioma português pelas organizações internacionais. A alegação quanto a ser indispensável uso do idioma português para qualquer ato internacional poder ter efeito no Brasil acarretará nosso isolamento crescente, no contexto internacional, e concretamente padece de viabilidade na prática. As línguas de trabalho e operacionais para os registros internacionais de marcas são e serão o inglês e o francês. Não se pode esperar nem pretender que o mundo passe a usar o idioma português nas organizações internacionais, para que os atos destas possam ter efeito entre nós !

A construção de normas uniformes e a previsibilidade e segurança decorrentes da existência e operação de sistemas internacionalmente uniformizados pode trazer benefícios a todos os Estados participantes de tal sistema internacional. Logicamente ajustes e revisões das normas e procedimentos internos poderão ser necessários. Isso permitirá assegurar a lógica do sistema como um todo e a uniformidade do tratamento de questões como o registro de marcas em diferentes jurisdições, de modo equiparável. Poderia, inclusive, o interesse nacional ser melhor atendido, mediante a vinculação do Brasil a sistema internacional de registro de marcas, tal como estipula o Protocolo de Madri.

O modelo de Brasil que pretende atuar como potência média e assegurar sua inserção internacional competitiva não pode permanecer isolacionista ! Há que ter consciência de que a internacionalização crescente do funcionamento da economia e a fluidez entre os mercados nacionais impõe necessidades de ajuste e revisão de praxes locais, visando assegurar transparência e fluidez para interessados em proceder ao registro de determinada marca e assegurar que o mesmo tratamento, os mesmos direitos, os mesmos procedimentos sejam adotados em todas as jurisdições vinculadas pelo mesmo acordo e regime internacional de regulação da matéria. O sistema existe e está consolidado em sua formulação e operação.

Há, outrossim, de se ter consciência do sentido de tal sistematização: esta não se há de fazer somente em razão do interesse de

operadores provenientes do exterior em relação a registros que viam a estender sua existência, validade e eficácia no território nacional, mas deve, igualmente, ser pensada a partir do Brasil, para todos os interessados brasileiros, que poderiam igualmente ser beneficiados, em relação à existência, validade e eficácia desses mesmos registros em todas as demais jurisdições, vinculadas ao sistema. A reciprocidade é princípio básico do direito internacional e seu funcionamento sempre terá de ser observado nos dois sentidos.

Em suma, concluindo as considerações precedentes, repudio ver inquinado de inconstitucionalidade o sistema estipulado pelo Protocolo de Madri de registro internacional de marcas. Referida acusação muitas vezes se vê assacada sem qualquer fundamento, como em relação à suposta “inconstitucionalidade” que decorreria do fato de serem feitos os registros internacionais nas duas línguas de trabalho (inglês e francês) e não em português. A alegada afronta ao citado art. 13 da Constituição da República carece de sustentação.

Consigno ver e foram apontados, sim, uns tantos ajustes de ordem operacional e a questão de procedimentos de registro junto ao INPI e a consistência entre a atuação deste, no âmbito interno e os efeitos de ordem internacional dos registros internacionais, que teriam igualmente existência, validade e eficácia em nosso ordenamento, perante a instância administrativa brasileira, bem como perante o judiciário brasileiro, nos casos em que vierem a ser concretamente colocados. A natureza e a extensão desses ajustes devem ser avaliados à luz do interesse nacional, em sua acepção mais ampla, para termos consciência quanto a serem factíveis e serem do interesse público brasileiro. Nesse sentido pode haver empenho para levar a cabo os ajustes necessários.

Gostaria de deixar registradas estas idéias a respeito, preparando o caminho para o debate que deverá seguir-se. Tenho o privilégio, como professor universitário, de poder dizer o que penso, tendo compromisso com a verdade e com a realidade. Minhas opiniões pessoais podem permanecer pessoais, exceto na medida em que possam ser relevantes para situar a

discussão, sem vincular governo, nem instituições, públicas ou privadas. A liberdade se exerce com responsabilidade.

Não vejo inconstitucionalidade, vejo alguns ajustes de forma a serem implementados. E estes tem antes natureza operacional que relativos ao conteúdo e princípios do ordenamento e terão de ser vistos não somente em função da comodidade e da praxe do INPI, mas em relação ao interesse público brasileiro, como um todo, no seu sentido mais amplo e mais relevante. Podem não ser tais mudanças operacionais e ajustes imediata e incondicionalmente passíveis de aceitação e implementação, no ordenamento jurídico brasileiro vigente, mas isso não lhes pode acarretar a pecha de inconstitucionalidade.

Indo além do escândalo da semana e do imediatismo dos interesses mais banais, espera-se tenhamos sabedoria e discernimento para pensar projetos de maior alcance para o Brasil. A tão falada inserção competitiva no cenário internacional se há de construir honrando e conservando a tradição pátria de aceitar e aplicar o direito internacional¹³⁶.

A adoção pelo Brasil do regime de registro internacional de marcas, nos termos do Protocolo de Madri, a adoção da Convenção CIRDI, a ratificação da Convenção de Viena sobre direito dos tratados são algumas das lacunas que podem ser supridas, sem suscitar desvantagens para nós. Esperamos possam ser brevemente reavaliadas as razões que nortearam tais abstenções e venha alinhar-se o Brasil nesses contextos internacionais.

136 Superada a extemporânea e descabida pretensão ao lugar permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que tanto nos custou e nada nos trouxe de útil, pode-se contemplar tópicos mais úteis e mais concretos de desenvolvimento da inserção competitiva do Brasil no cenário internacional. A respeito do contexto de revisão e reforma da ONU, v. P. B. CASELLA "ONU pós-KELSEN" (no volume coord. por Araminta de Azevedo MERCADANTE e José Carlos de MAGALHAES, 60 anos da ONU, em prep.).