

**PRONUNCIAMENTO SOBRE O PROTOCOLO DE MADRI DA ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, REPRESENTADA POR SEU 1º VICE-PRESIDENTE GABRIEL LEONARDOS, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CDEICS – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 07 DE AGOSTO DE 2018**

EXMO. SR. PRESIDENTE DEPUTADO **DANIEL DE ALMEIDA**, EXMO. DEPUTADO **JÚLIO LOPES**, A QUEM HOMENAGEIO POR OPORTUNAMENTE TEREM APRESENTADO O REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA AUDIÊNCIA, NOBRES DEPUTADOS INTEGRANTES DESTA COMISSÃO, SELETA AUDIÊNCIA:

1. Represento aqui a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, entidade privada nacional de estudos, fundada em 1963, sem fins lucrativos, que reúne estudiosos da propriedade intelectual, empresas públicas e privadas de capital nacional e estrangeiro.
2. Entre as muitas contribuições que a ABPI já deu ao Brasil encontra-se a elaboração do anteprojeto de lei que, encampado por esta casa, constituiu a espinha dorsal da atual Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96.
3. A ABPI organiza anualmente o evento mais importante de PI da América Latina, que, neste ano, será realizado em São Paulo nos dias 20 e 21 deste mês, quando teremos, na abertura, palestras do Ministro da Indústria e Comércio Marcos Jorge de Lima, e do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Desde já convido todos a participar do nosso congresso, que contará, ainda, com uma sessão plenária dedicada ao Protocolo de Madri, que é o nosso tema de hoje, bem como com uma sessão com debates entre os presidentes de diversos INPIs das Américas.
4. A ABPI reconhece que o Protocolo de Madri tem o potencial de auxiliar as exportações brasileiras, bem como a internacionalização da economia brasileira e, portanto, a ABPI é **favorável** à adesão do Brasil ao protocolo.
5. Em especial, haverá para os empresários nacionais uma grande economia com os tributos federais que hoje incidem à uma alíquota combinada de quase 30% (trinta por cento) sobre as remessas que eles fazem ao exterior, e que não mais precisarão

ser recolhidos porque os pagamentos das empresas brasileiras serão todos feitos ao INPI, em reais, e caberá ao INPI realizar as remessas ao exterior, sem a incidência de tributos. Ou seja, é muito bem-vinda essa desoneração tributária sobre o registro das marcas brasileiras no exterior.

6. Contudo, a ABPI alerta que, para viabilizar a adequada implantação do protocolo entre nós, é essencial que sejam feitos alguns **ajustes** porque, como disse o Deputado Federal Milton Monti em 29.11.2017, ao relatar o presente projeto de adesão ao protocolo na comissão de relações exteriores desta casa, o protocolo possui dispositivos "**que não se coadunam com a legislação interna sobre proteção de marcas**" - estas são as palavras dele.

7. Aliás, na Mensagem Interministerial 20/2016, de 08 de agosto de 2016, subscrita pelos então Ministros José Serra (do Ministério das Relações Exteriores – MRE) e Marcos Pereira (do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços), através da qual suas excias. recomendaram ao Presidente Michel Temer que iniciasse o processo de adesão ao Protocolo, os referidos Ministros manifestaram claramente que também deveriam ser promovidas as mudanças legislativas internas necessárias para que nosso país pudesse aderir a esse tratado. *In verbis*:

“Além da necessidade de se proceder às declarações e notificações acima destacadas, **sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se necessárias, as alterações legislativas cabíveis** decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pelo protocolo de Madri. Esse instrumento legislativo introduziria **aspectos substantivos e procedimentais essenciais à internalização do Protocolo** no ordenamento jurídico brasileiro.” (Ministros José Serra e Marcos Pereira)

8. Conforme o caso, os ajustes indispensáveis poderão ser feitos ou através de **ressalvas** no decreto de adesão, ou através de **mudanças** na nossa lei de marcas (Lei 9.279/96). Iremos nos concentrar a seguir nos aspectos principais.

9. O **primeiro ajuste**, e, talvez, o mais importante, diz respeito ao **prazo máximo para exame** do pedido de registro de marca pelo INPI, que segundo o protocolo deve ser de 18 (dezoito) meses. Ocorre que o protocolo proíbe que os nacionais de um país depositem marcas sob o protocolo em seu próprio país, e aqui reside uma das principais diferenças entre o Protocolo de Madri em matéria de marcas o tratado PCT de patentes, porque as empresas brasileiras podem utilizar o PCT dentro do Brasil, mas não poderão utilizar o Protocolo. Pois bem, as empresas brasileiras não terão essa garantia de exame pelo INPI no prazo máximo de 18 meses, e, por uma questão

de isonomia, ou esta vantagem deve ser abolida para os estrangeiros, ou estendida aos brasileiros.

10. Notem que esse prazo de 18 meses não é tão longo, se lembramos que o INPI brasileiro realiza um exame mais completo do que o realizado pelos países europeus, onde nasceu o Protocolo. Na França, o registro de marca é concedido sem nenhum exame quanto à possível existência de marcas conflitantes: ou seja, lá, o registro de marca é semelhante a um registro de direito autoral. Já no escritório de marcas da União Europeia as marcas conflitantes somente são levadas em consideração se o terceiro interessado apresenta uma oposição. E, aqui no Brasil, como é da tradição do nosso Direito, o INPI examina todos os pedidos de registro de marca fazendo *ex-officio* as buscas de possíveis marcas conflitantes, mesmo se não há oposição de terceiro. Aliás, em tese, uma alternativa para facilitar que o Brasil cumpra o prazo de 18 meses seria mudarmos o nosso sistema de exame para torná-lo semelhante ao sistema europeu.

11. A ABPI reitera sua confiança na atual gestão do INPI e que, possivelmente, no futuro próximo, finalmente esse prazo de 18 meses poderá vir a ser respeitado - algo que, se ocorrer, ocorrerá pela primeira vez nos últimos 25 anos, pois em 2005/2006 o prazo de exame pelo INPI chegou a superar 5 anos! Aliás, ainda hoje, a maior parte das marcas que estão sendo deferidas foram depositadas há mais do que 18 meses, em que pese ser evidente que a velocidade do exame está aumentando. Ressaltamos que a preocupação da ABPI não é com a eficiência da atual gestão do INPI, mas sim com uma norma que quebra fundamentalmente a isonomia que deve haver entre nacionais e estrangeiros.

12. Lembramos, ainda, que é uma exigência da moralidade administrativa que os processos sejam decididos na ordem cronológica em que foram apresentados e que seria inadmissível criar uma "fila rápida" para os aprox. 20.000 (vinte mil) pedidos de registro por ano apresentados por estrangeiros, enquanto que os 180.000 (cento e oitenta mil) pedidos anuais de brasileiros estariam padecendo na "fila morosa" de exame.

13. O **segundo** ajuste que entendemos essencial é manter para o Protocolo a obrigatoriedade de que os titulares estrangeiros mantenham sempre um procurador no Brasil com poderes para receber **citações judiciais**, tal como já exige o art. 217 da nossa lei de marcas. Os estrangeiros que utilizarem o Protocolo não podem ser excepcionados desta regra, sob pena das empresas brasileiras vierem a ser obrigadas a utilizar a via caríssima e ineficiente da carta rogatória apenas para poder anular o registro marcário de uma empresa estrangeira.

14. O **terceiro** ajuste indispensável é criar a obrigação de que seja traduzida para o **português** a lista de produtos ou serviços a serem assinalados pela marca que vier a ser depositada no Brasil através do Protocolo. O art. 13 da nossa Constituição Federal determina que o português é a língua oficial do Brasil, e é evidente que não poderá jamais produzir qualquer efeito em nosso país um registro de marca que objetive proteger uma lista de produtos ou serviços que tenha sido publicada apenas em língua estrangeira.

15. **Não hesitamos em dizer que haja no mínimo sem estes três ajustes essenciais a aprovação do protocolo criará problemas jurídicos com consequências imprevisíveis, inclusive para as empresas estrangeiras que, acima de tudo, esperam segurança jurídica de nós.**

16. Mas há, ainda, outros três aspectos relevantes que devemos tratar de forma diligente e consequente, como veremos.

17. O **quarto** ajuste que recomendamos é criar a isonomia quanto ao requerimento de apresentação de prova, pelo requerente, do exercício efetivo e lícito da atividade a ser assinalada pela marca, conforme a regra que consta do § 1º do art. 128 da nossa lei. Esta prova, que visa dificultar a pirataria de marcas, continuará a ser exigida das empresas brasileiras, mas será dispensada dos estrangeiros que usarem a via do Protocolo, a menos que seja feita uma ressalva quanto a este aspecto. Portanto, ou a exigência deve ser abolida para todos os requerentes, ou ela deve ser estendida às empresas estrangeiras que utilizarem o Protocolo para depositar marcas no Brasil.

18. O **quinto** ajuste é a isonomia em relação às transferências de marcas para novos titulares. O art. 135 da nossa lei determina que quando houver marcas semelhantes não transferidas para o novo titular elas devem ser canceladas, mas o Protocolo não impõe esse ônus às empresas estrangeiras. Logo, ou a regra do art. 135 é abolida para os nacionais, ou ela deve ser estendida aos estrangeiros.

19. O **sexto** e último ajuste deve ser a criação de uma regra para evitar o acúmulo de marcas registradas, mas não usadas, cujo uso fica bloqueado para os empresários inovadores. A manutenção de bancos de marcas "de reserva" ou "entesouradas" é uma conhecida prática de reserva de mercado, e ela existe sempre que o sistema jurídico não exige a comprovação periódica do uso da marca e o custo de manutenção da vigência do registro é baixo, como passará a ser para os estrangeiros em nosso país, a partir da vigência do protocolo. A obrigação de apresentação ao INPI de prova de uso de marca para que ela possa ser mantida em vigor é uma norma tradicional nos Estados Unidos, e foi recentemente introduzida no México

exatamente para viabilizar o ingresso daquele país no Protocolo de Madri; ou seja, são bons exemplos que podemos seguir.

20. Reiteramos que os seis aspectos aqui mencionados são questões que podem ser resolvidas facilmente por esta Câmara, seja através de criação de ressalvas na aprovação do Protocolo, ou através de mudanças na lei nossa lei de marcas.

21. Há, ainda, dois pontos de **isonomia** podem ser regulados por mero ato normativo do INPI, e que menciono para que VV. Excias. notem como o Protocolo cria mudanças importantes no nosso sistema. A saber:

- Devemos passar a permitir a **cotitularidade** de marcas pelas empresas brasileiras, na medida em que isto é atualmente proibido pelo INPI, mas passará a ser permitido pelo protocolo para as empresas estrangeiras; e
- Devemos regular a questão do **número de classes** de produtos ou serviços que cobrem um pedido de registro. O INPI atualmente cobra as taxas separadamente para cada classe, e cada classe gera apenas um único pedido de registro de marca. Mas o Protocolo prevê que os pedidos podem ser multi-classes (o que, aliás, eventualmente pode acarretar perda de receitas para o INPI) e esta é uma vantagem que deverá ser estendida às empresas brasileiras, **ou então** deverá ser negada às empresas estrangeiras.

22. Em conclusão, a posição aqui trazida pela ABPI é idêntica à do Governo Brasileiro, manifestada já mencionada na Mensagem Interministerial 20/2016 subscrita pelos Ministros José Serra do MRE e Marcos Pereira do MDIC, a qual recomendou a aprovação do Protocolo desde que acompanhada das necessárias modificações legislativas que possam viabilizar a aplicação do mesmo em nosso país.

23. Para finalizar, é importante reiterar que sem que lhe seja finalmente dada **autonomia financeira** será impossível para o INPI cumprir adequadamente os múltiplos e novos afazeres que lhe tocarão com o Protocolo de Madri. O substitutivo do Dep. Laércio Oliveira apresentado nesta comissão ao PL 3406/2015 prevê essa autonomia do INPI, e a ABPI novamente manifesta aqui o seu apoio ao mesmo.

24. A ABPI agradece a oportunidade de apresentar a esta Comissão essas preocupações, que são comuns aos estudiosos do direito de marcas em nosso país. Muito obrigado a VV. Excias. pela atenção.

-O-O-O-