



## PARECER

# INTERNALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MADRI E AS VICISSITUDES JURÍDICAS PERANTE O ORDENAMENTO NACIONAL

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio. Doutor (Direito Comercial – USP), Mestre (Direito Civil – UERJ), e Especialista (Direito da Propriedade Intelectual – PUC-Rio). Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. pedromarcos@nbb.com.br

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (DORAVANTE ABPI) FORMULOU CONSULTA VERSANDO SOBRE ASPECTOS DO PROTOCOLO DE MADRI PARA O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, TENDO EM VISTA A IMINENTE ADESÃO DO BRASIL A ESSE TRATADO INTERNACIONAL. PARA TANTO FOI ELABORADO PARECER FINCADO NAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DAS NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES LEGIFERANTES INTERNAS, FEITAS (A) SOB O JUGO DA IMPLEMENTAÇÃO NORMATIVA DO PROTOCOLO DE MADRI E (B) SOB O PONTO DE VISTA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, DO DIREITO ADJETIVO-PROCESSUAL, DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

### 1. ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS: O ACESSO MERCEOLÓGICO AO SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

1.1. As criações do espírito humano – tangenciadas pela Propriedade Intelectual – são munidas de uma plêiade de instrumentos de proteção. Entre as ferramentas de resguardo às criações (e aos seus titulares), o ordenamento oferece forte resposta jurídica de índole (i) *existencial* (como os valores da personalidade<sup>1</sup> sobre a criação *per se*, que contam com uma eficácia *erga omnes*), de natureza (ii) *patrimonial-obrigacional* (como o resguardo contra a concorrência desleal e a proteção das expressões de publicidade, *a priori* de oponibilidade relativa<sup>2</sup> à especialidade de atuação dos agentes econômicos) e, ainda, de teor (iii) *econômico-proprietário* (como os

desenhos industriais, marcas, patentes, indicações geográficas, topografias e circuitos integrados, cultivares, direitos autorais – todas afeitas à oponibilidade real<sup>3</sup>).

1.2. Desta forma é importante destacar que, em geral, enquanto as hipóteses ‘i’ e ‘ii’, recebem uma proteção automática do direito objetivo,<sup>4</sup> a hipótese ‘iii’ é sujeita a um regime híbrido que comporta (a) a situação jurídica subjetiva fruto de um sistema atributivo (ou seja, que haja a procura de algum ato da administração que seja apto a reconhecer a liceidade<sup>5</sup> do que foi postulado, a exemplo de uma marca) e (b) o direito subjetivo que é fruto de um sistema declaratório<sup>6</sup> (como é o caso dos Direitos Autorais e dos Programas de Computador).

1.3. Portanto há uma significativa disparidade na relevância da atuação Estatal na proteção do liame de *exclusividade* no contexto de

1. “São direitos subjetivos não patrimoniais, no sentido de estarem previstos e tutelados pelo direito objetivo. Assim, todos os direitos subjetivos que não tenham objeto econômico e sejam inerentes e essenciais à realização da pessoa, especialmente nas relações privadas, são direitos da personalidade.” LÓBO, Paulo Luiz Netto. *Direito civil*, vol. 1, parte geral, 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, p. 147, 2018.
2. “Via de regra, direitos relativos são inoponíveis, o que é consequência natural do princípio da relatividade dos efeitos contratuais.” PENTEADO, Luciano de Camargo. *Efeitos Contratuais Perante Terceiros*. São Paulo: Quartier Latin, p. 165, 2007.
3. “O direito real, com base no arcabouço teórico para ele desenvolvido no curso dos últimos séculos, não o é apenas porque a lei o descreve como tal, mas sim porque será dotado de oponibilidade *erga omnes* quando e se for de algum modo exteriorizado.” MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 129, 2013.
4. “O direito subjectivo tem a sua força vinculativa e o seu carácter jurídico dependentes do direito objectivo. Se é certo que toda a acção humana é em si mesma afirmação de um poder da vontade, isto é, que o poder da vontade é uma essencial característica humana, ao nível jurídico esse poder virtual só se efectiva na medida em que a ordem jurídica, o direito objectivo, confira à vontade um poder jurídico, isto é, na medida em

- que o ordenamento atribua ao poder virtual os meios de se transformar em poder jurídico real. O direito objectivo é pois, elemento interno e estrutural do poder jurídico da vontade (direito subjectivo) e é, simultaneamente, seu limite externo, ou seja, obstáculo externo intransponível à manifestação da vontade fora dos quadros definidos pelo ordenamento.” PRATA, Ana. *A Tutela Constitucional da Autonomia Privada*. Coimbra: Edições Almeida, p. 19, 2017.
5. “[...] a discricionariedade deixa de ser um espaço de livre escolha do administrador para se convolar em um *resíduo de legitimidade*, a ser preenchido por procedimentos técnicos e jurídicos prescritos pela Constituição e pela lei com vistas à otimização do grau de legitimidade da decisão administrativa.” BINENBOJM, Gustavo. *Uma teoria do direito administrativo*. Direitos Fundamentais, Democracia e constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 25, 2014.
6. “[...] rege-se por três sistemas jurídicos: (a) atributivo, que exige a formalidade do registro da marca para conferir à propriedade e à respectiva proteção ao titular, revelando-se insuficiente o mero uso do sinal no mercado; (b) declarativo, no qual se reconhece a proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, o que é chamado de “ocupação” pela doutrina; e (c) misto, hipótese em que a proteção pode advir do registro ou da ocupação.” STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1688243/RJ, 23/10/2018 DJ.

um sistema atributivo: sem o ato constitutivo não se poderá falar em direitos de exclusão. De outro lado, perante o cenário declaratório, é facultativo perquirir uma resposta da pessoa jurídica de direito público, visto que a exclusividade se dará independentemente da inércia.

1.4. Um exemplo de utência opcional da burocracia<sup>7</sup> do Estado é o do agente econômico que criasse uma obra de cunho estético<sup>8</sup> e procurasse a Escola Nacional de Música para receber um ‘carimbo’ ou de outro sujeito de direito que, elaborando um programa de computador, buscasse algum ‘reconhecimento’<sup>9</sup> junto ao INPI. Nas últimas duas hipóteses, em geral há uma preocupação com a demonstração de anterioridade da criação, visto que a presunção<sup>10</sup> de legalidade, validade e legitimidade havida de tais atos administrativos é reconhecidamente ‘fraca’<sup>11</sup> (já que o mérito criativo, em si, não é averiguado).

1.5. De outro lado, a grande maioria dos Direitos da Propriedade Intelectual (que outorga um direito de exclusividade de índole patrimonial) depende de um pronunciamento administrativo específico<sup>12</sup> de um órgão<sup>13</sup> (a exemplo do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares e das Juntas Comerciais) ou Autarquia (a exemplo do INPI). Nestes casos, a decisão constitutiva do direito é tomada após a instrução de um processo administrativo que reúne complexidades de natureza técnica (a análise do alegado ornamento, da utilidade, da distintividade ou da originalidade) e jurídica.

1.6. Ressalve-se, todavia, que a Lei n° 8.906/1994 limitou a postulação de direitos exigindo-se a presença de um causídico. Tal

se dá nas atuações junto ao Poder Judiciário<sup>14</sup> e na circunstância do exercício da consultoria, da assessoria ou da direção jurídica. Assim, quaisquer atos outros – como a postulação do interesse de terceiros junto a repartições públicas – não carecem de uma *representação negocial* (genuína e juridicamente) habilitada, podendo ser realizada por leigos ou, até, diretamente pela parte.<sup>15</sup>

1.7. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista é errôneo o entendimento de que a restrição à atividade de postular direito alheio seja uma forma de promover uma tutela corporativa (da profissão dos advogados) e surrupiar o acesso à efetividade das esferas jurídicas. Pelo contrário: no Brasil há mais de um milhão, cento e onze mil advogados<sup>16</sup> – a maior oferta *per capita* de profissionais de tal estirpe (e do número de instituições de ensino superior de tal nicho)<sup>17</sup> no mundo. A situação é tão esdrúxula que as Autarquias Especiais (Seccionais) corporativas passaram a editar uma ‘tabela’<sup>18</sup> sugestiva de *preços mínimos*, para estancar o avanço cavalariço da atual precarização da mão de obra dos advogados – e, conseqüentemente, do serviço prestado.

1.8. De outro lado, historicamente já houve uma exigência rigorosa na admissão da *representação* perante a *repartição* que lida com os registros e concessões da Propriedade Industrial. Por exemplo, o Decreto n° 22.989/1933 (editado por Getúlio Dornelles Vargas) prescreveu que para exercer o *múnus público* de agente oficial da Propriedade Industrial era necessário perpassar prova<sup>19</sup> de seleção aplicada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

7. “A exigência de forma é de molde a juncar de burocracia o mundo do Direito e, portanto, a ser fomentada por aqueles que vivem da burocracia.” ASCENSAO, José de Oliveira. Teoria geral – ações e fatos jurídicos 2. Direito Civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 56, 2010.

8. “Entre nós, ao contrário, o reconhecimento e a proteção dos direitos da propriedade literária, científica e artística não se condiciona à formalidade do depósito, que é facultativo e tem por fim, apenas, a segurança do direito do autor.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. 1 - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª ed. atualizada por Denis Borges Barbosa & Newton Silveira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 100, 2012.

9. Lei n° 9.609/1998: “Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia”. Por sua vez, conforme o Decreto n° 2.556/1998, “Art. 1º Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.”

10. “Ademais, na anulação de ato administrativo se aplica a inversão do ônus da prova, desdobrada da presunção de legitimidade do ato administrativo.” GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Malheiros, p. 216, 2010.

11. “Sabe-se, que a concessão de registro de desenho industrial dispensa a conferência inicial dos requisitos de validade, ficando a análise de mérito passível de acontecer, somente, mediante requerimento em tal sentido, segundo as determinações previstas na Lei da Propriedade Industrial, artigos 106, 111 e 113. Assim, ainda que a concessão em tela seja de indubitada regularidade, dela não se pode extrair nenhuma presunção de legitimidade, em razão da inusitada forma de aquisição, sem análise de mérito administrativo.” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 200651015376643, J. 28/02/2012.

12. “Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação, ou ocupação do signo como signo marcário e sua vinculação a uma atividade. Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um direito formativo gerador.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Vol. 1. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 400, 2015.

13. “[...] é certo que as Juntas Comerciais não estão revestidas da natureza de entes autárquicos. Com efeito, falta-lhes conotação essencial para tanto, que é o conferimento, por

lei, de modo explícito ou implícito, de personalidade jurídica.” STF, 1ª Turma, Min. Rafael Mayer, REEx 97.542-0/SP, J. 14/10/1983.

14. Ainda que haja exceções relevantes, tais como as lides perante a Justiça Laboral, os Juizados Especiais e a hipótese de *habeas corpus*.

15. Súmula Vinculante número 05: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

16. Conforme dados da Autarquia Especial Nacional atingiu-se o expressivo número de 1.111.985 causídicos com inscrição principal, 45.710 advogados com inscrição suplementar, e 30.444 estagiários ativos. Informações disponíveis em <https://www.oab.org.br/institucional/conselho-federal/quadro-advogados>. Acesso em 16/10/2018.

17. Conforme dados do Poder Executivo: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35095>. Acesso em 16/10/2018, às 19:53.

18. *Verbi gratia*, para a diligência a repartições administrativas (ao exemplo do INPI), o valor é de simbólicos um mil e cinquenta e sete reais: [http://www.oabrij.org.br/arquivos/194\\_Tabela\\_outubro\\_2018.pdf](http://www.oabrij.org.br/arquivos/194_Tabela_outubro_2018.pdf). Acesso em 22/10/2018, às 19:56.

19. O Regulamento de tal decreto está disponível no sítio oficial da Câmara dos Deputados, disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 23/10/2018. Note-se que os critérios norteavam a necessidade de *experiência pretérita*, aprovação em concurso, de cidadania ativa e probidade: “Art. 36. São aptos para requerer matrícula como agentes oficiais da Propriedade Industrial os brasileiros de maioridade, que se encontrem no gozo de direitos civis e políticos e provém reunir os seguintes requisitos: a) exercício, durante cinco anos, antes da publicação deste regulamento, da função de agente de Privilégios de Invenção Marcas de Indústria e de Comércio, quer pessoalmente, quer como firma individual, sócio ou diretor de firma coletiva ou sociedade organizada para esse fim; b) competência para o exercício da profissão, mediante o exame de que trata este regulamento; c) idoneidade; d) quitação de impostos de indústria e profissão. Parágrafo único. A prova dos requisitos constantes das alíneas a, c e d far-se-á mediante a exibição de certidões, documentos e atestados revestidos dos característicos essenciais de autenticidade”. É importante asseverar que em momento ulterior, Decretos-Lei (a exemplo do n° 8.933/1946), Portarias Ministeriais (a exemplo da n° 32/1998 do MICT) e Resoluções (a exemplo da n° 194/1998 do INPI) foram editados de modo a regular tal seara. Tal, entretanto, não é o cerne do presente parecer.

1.9. Muito longe de representar a promoção de uma ‘corporação de ofício’ e promover a repristinação de uma ‘Lei de Le Chapelier’, a legitimidade da seleção tinha como bússola a seriedade,<sup>20</sup> a multidisciplinariedade e a tecnicidade<sup>21</sup> necessárias aos atos praticados junto ao INPI que, por sua vez, poderão resultar em bens de produção com enorme impacto econômico/concorrencial. Contudo, tais habilitações especiais não são mais exigidas para se pleitear, administrativamente, qualquer pretensão junto ao INPI.<sup>22</sup>

1.10. Desta forma, a constituição de um instrumento de mandato para o exercício da representação de legítimos interesses perante a mencionada Autarquia Federal não é constrita aos milhares de agentes da Propriedade Industrial concursados, ou, sequer, aos mais de um milhão de advogados que foram aprovados pelo crivo da OAB. Factualmente qualquer um<sup>23</sup> dos mais de uma centena de milhões<sup>24</sup>

de cidadãos poderá, hipoteticamente, ser procurador em processos administrativos que versem sobre a Propriedade industrial.

1.11. Tal direcionamento de política pública tem, contudo, um custo econômico considerável, expondo os agentes econômicos a riscos severos e desnecessários, como, v.g., a perda de prazos, a formulação equivocada<sup>25</sup> de pleitos, que podem resultar no indeferimento ou arquivamento sumário de um conteúdo criativo que merecesse proteção, mas que não foi *adequadamente* postulado.

## 2. O OBJETO DA CONSULTA: O PROTOCOLO DE MADRI E ALGUMAS DAS DRÁSTICAS MUDANÇAS AO CONTEXTO NACIONAL

2.1. O Acordo de Madri (para signos distintivos) foi constituído ao final do século XX (1891), em um movimento histórico mais abrangente que

20. “Em síntese, pode-se dizer que a representação consiste na realização de um negócio jurídico em nome de outra pessoa, sobre quem devem recair os efeitos negociais. Note-se que, assim definida. (...) Embora atue em nome de outrem, o representante não fica jamais adstrito à simples transmissão da vontade do representado. Possui sempre certa margem de discricionariedade na sua atuação; compete-lhe, no mínimo, o exame da oportunidade de celebrar ou não o negócio nas circunstâncias em que se apresenta. Nisto justamente se distingue do nuncio ou mensageiro, que é mero transmissor da declaração negocial de outrem. Não é por outra razão que do nuncio se exige apenas a capacidade material de transmitir a mensagem que porta, enquanto do representante se exige plena capacidade jurídica.” SCHREIBER, Anderson. A Representação no Novo Código Civil. TEPEDINO, Gustavo José Mendes. A parte geral do novo Código Civil: Estudos na perspectiva civil – constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 234, 2007.
21. “Do lado privado, para completar o tripé, existe a figura do agente da Propriedade Industrial. Da mesma forma que, por princípio constitucional, o advogado é parte essencial para a aplicação da Justiça, o agente da Propriedade Industrial é elemento essencial para o funcionamento do sistema de Propriedade Industrial / Intelectual no Brasil. É inútil o INPI anunciar, pela Voz do Brasil (outro resquício do entulho burocrático), que está à disposição dos usuários para atendê-los sem a intermediação do agente da Propriedade Industrial. Os que experimentaram fazê-lo conhecem as consequências. O agente é um profissional que representa a parte perante o INPI, o qual deve ter conhecimento jurídico e técnico. É uma atividade multidisciplinar, mas que se insere no âmbito da concorrência, que tísna todo o sistema da Propriedade Intelectual. É verdade que existem muitos profissionais atuando nessa área sem a qualificação técnico-jurídica necessária. Em minha opinião de advogado e professor de direito, o exercício dessa atividade deveria ser restrito aos advogados, assessorados, quando necessário, por engenheiros de cada área técnica, como se fez em juízo, quando uma ação tem por objeto uma patente. Não é assim, porém. Desde o Código da Propriedade Industrial de 1971, a atividade de representação perante o INPI está aberta a todos, mesmo que alguns defendam a ideia de que ainda existe o agente oficial da Propriedade Industrial. Exista ou não, a atividade não é exclusiva dos agentes nomeados antes de 1971.” SILVEIRA, Newton. Propriedade Industrial e Abuso de Poder Econômico.

Artigo disponível em: <http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/27809-27819-1-PB.htm>. Acesso em 23/10/2018, às 17:52.

22. Vale rápida menção a sentença do Órgão Jurisdicional da 10ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo que, nos autos da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, contra a União Federal e o INPI, autuada sob o número 00201725920094036100. Tal demanda teve seus pedidos julgados procedentes e houve a concessão de tutela de urgência, pois, “devido à ocorrência de prejuízo aos valores da segurança jurídica e da justiça, decorrente da violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade, da reserva legal e da igualdade, verificada pela inobservância da garantia consistente na possibilidade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República, razão por que asseguro a todos os cidadãos a realização de peticionamento relativo à Propriedade Industrial de qualquer espécie perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, independentemente da exigência de habilitação especial ou outras restrições não fixadas por lei”. Esta sentença foi sujeita a apelação que aguarda julgamento pela 4ª Turma do TRF-3, sob a relatoria da Des. Marli Ferreira.
23. Segundo dados do IBGE, estima-se a população nacional em 209.006.086 (duzentos e nove milhões, seis mil e oitenta e seis) pessoas. Dados consultados junto ao site <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 23/10/2018, às 18:31.
24. É importante notar que a única exigência havida na sentença da culta magistrada federal do TRF-3 é que o sujeito de direito seja cidadão: “[...] razão por que asseguro a todos os cidadãos a realização de peticionamento relativo à Propriedade Industrial de qualquer espécie perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.” Aqui se interpreta *cidadania* acorde à maior abertura do texto constitucional (art. 1º, II da CRFB), e não de forma estrita como delimita a moldura do art. 1º, §3º, da Lei nº 4.717/1965.
25. Equívocos colossais advindos de representação inadequada se tornaram prática tão cotidiana, que até o INPI os prevê como hipóteses de incidência em Resoluções, como a nº 93/2013: “iii) quando por erro grosseiro, caso o Requerente tenha solicitado originalmente uma reivindicação na categoria incorreta. Por exemplo, um produto definido por etapas de um processo, quando o processo seria uma reivindicação de método.”

contemplou os Tratados Contratos da Convenção da União de Berna (para obras de cunho estético, em 1886) e da Convenção da União de Paris (para a Propriedade Industrial como um todo, em 1886).

2.2. A preocupação do comércio internacional, então, era de edificar uma *harmonização*,<sup>26</sup> uma *paridade*<sup>27</sup> de tratamento aos estrangeiros em Tratados Contratos que viessem a minimizar a assimetria regulatória<sup>28</sup> em cada um dos países partícipes do fluxo econômico. Em outras palavras, tendo em vista o *multiculturalismo legiferante*, era particularmente complexo realizar um planeamento, por exemplo, acerca da exportação de produtos e serviços na qual (a) quais seriam os países que albergariam tais técnicas/produtos como passíveis de proteção por Direitos da Propriedade Intelectual, (b) na hipótese positiva, que tipo de tutela haveria e (c) por quanto tempo a proteção se estenderia.

2.3. O próprio desenvolvimento do capitalismo<sup>29</sup> e sua produção em massa<sup>30</sup> tornaram o empenho da Propriedade Intelectual em

algo corriqueiro<sup>31</sup> para a rotina empresarial, engendrando dois pragmáticos desafios. Do lado estatal, a complexidade incidiu em como aumentar a oferta<sup>32</sup> do serviço público diante do exponente crescimento da demanda. Por sua vez, do lado privado, as dificuldades passaram a se dar com relação aos ônus pecuniários havidos com os intermediários (honorários) e com os entes públicos que exercem o serviço público (taxas); ou seja, tais *custos de transação*<sup>33</sup> se tornaram economicamente relevantes para os orçamentos dos interessados.

2.4. Assim, no ocaso da segunda década do século XX, o Presidente Washington Luís assinou o Decreto nº 5.685/1929, que, entre outras determinações, aprovou em seu artigo 1º, III, o “*Acordo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo ao Registro Internacional das Marcas de Fabrica ou de Commercio, revisto em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, e, por fim, em Haya a 6 de Novembro de 1925*”.<sup>34</sup>

26. “*In order to attain its objectives, WIPO will have to fulfil several functions, for example, the promotion of measures designed to facilitate the efficient protection of intellectual property throughout the world and to harmonize national legislation in this field, and the performance of the administrative tasks of the Paris Union and other Unions.*” BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the Application of the Paris Convention For the Protection of Industrial Property*. Genebra: BIRPI, p. 107, 1978.

27. “A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro.” BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual: A Aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 21, 2005, (versão digital).

28. Um século mais tarde, já no âmbito do Acordo ADPIC, o grau de restrição à soberania já se tornara mais rígido, podendo-se falar em tentativas de uniformização. De acordo com a doutrina estrangeira no tocante à padronização, “*intellectual property standards are much restricting of trade as measures sanctioning the exportation of stolen goods of illegal substances. Both intellectual property and criminal law restrict illegitimate trade only, not trade per se.*” CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. 3ª ed. Croydon: Wolters Kluwer, p. 39, 2014.

29. “O capitalismo é um modo de produção, cujo fundamento é a separação entre os produtores (trabalhadores) e as condições objetivas do trabalho (instrumentos de produção, meios de produção, etc.). Daí resulta as principais características do capitalismo: o produto social é de apropriação privada, dando lugar a rendimentos sem trabalho (‘rendimentos do capital’: lucros, juros, rendas; a direção do processo produtivo pertence principalmente aos donos dos meios de produção e é orientado em função do lucro, isto é, do aumento e da acumulação do capital; é uma economia de mercado, isto é: a produção de cada produtor privado é trocada por dinheiro (mer-

cantilmente), e só por essa mediação (como mercadorias) atinge o consumidor.” MOREIRA, Vital. *A ordem jurídica do capitalismo*. 3ª ed. Coimbra: Editora Centelha, p. 28, 1978.

30. “A medida em que essa liberdade fundada na escolha de consumidor, especialmente a liberdade de auto-identificação pelo uso de objetos produzidos e comercializados em massa, é genuína ou putativa é uma questão aberta. Essa liberdade não funciona sem dispositivos e substâncias disponíveis no mercado. Dado isso, quão ampla é a gama de fantasias e experimentação dos felizes compradores?” BAUMAN, Zygmunt. *Moderidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, p. 99, 2001.

31. “A partir de meados da década de 1980, o diferencial competitivo das empresas começaria a migrar definitivamente dos ativos tangíveis – em especial dos bens de capital – para os chamados bens informacionais.” VASCONCELOS, Cláudio Lins de. *Mídia e Propriedade Intelectual. A crônica de um modelo em transformação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 63, 2010.

32. Nos termos da Mensagem Presidencial 201/2017 que encaminha a EMI 00020/2016 MDIC MRE, firmada pelos Ministros Marcos Pereira e José Serra: “o INPI possui escala de exame consideravelmente inferior ao crescimento de seus depósitos”.

33. “Em suma, os custos de transação são os gastos para se valer do mercado.” FORGIONI, Paula Andrea. *Teoria Geral dos Contratos Empresariais*. 2ª ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, p. 62, 2010.

34. Segundo o gênio paulista, a adesão ao Acordo de Madrid se deu em 3/10/1896: CERQUEIRA, João da Gama. *Privilégios de Invenção e Marcas de Fabrica e de Comercio*. Commentario ao Decreto n. 16.264 de 19 de dezembro de 1923. São Paulo: Saraiva, p. 49, 1931. Contudo, uma informação um tanto diferente, dando conta do Decreto nº 2.380 do dia 20/11/1896 é relatado em NOGUEIRA, J. L. de Almeida & FISCHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriais e Nome Commercial*. São Paulo: Typographia Hennies Irmãos, p. 289, 1910.



2.5. Contudo, poucos anos após sua adesão já na década de 1930, o Brasil soberanamente decidiu denunciar o Acordo, por uma série de inconvenientes<sup>35</sup> e entraves legais criados pelo mesmo que em muito sobrepujaram<sup>36</sup> as *supostas vantagens* que ele traria.<sup>37</sup>

2.6. Desta forma, neste abreviado percurso histórico, diagnostica-se a *pendularidade* dos movimentos (i) pré-adesão (de 1891-1929), (ii) de vigência do Acordo no Brasil (de 1929-1935), (iii) da superação do Acordo via denúncia (de 1935-2018\*) e (iv) do provável reingresso do Brasil em tal série de obrigações de cunho internacional, agora já sob a sede do Protocolo de Madri (\*2019 - em diante).

2.7. Portanto seria politicamente imprudente assumir novo compromisso internacional restritivo à autonomia pública<sup>38</sup> e, consequentemente, à autonomia privada do País, ignorando o processo histórico,<sup>39</sup> a conveniência político-jurídica das decisões retro mencionadas e as causas das vicissitudes que permearam as relações transnacionais quanto aos procedimentos e processos administrativos afeitos ao sistema das marcas.

2.8. Desta forma, tendo em vista as importantes alterações *processuais administrativas*<sup>40</sup> que serão aplicadas ao ordenamento jurídico pátrio, e levando em conta o Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017, a ABPI me formulou quesitos que tangenciam eventuais violações à isonomia material e formal entre estrangeiros e brasileiros, bem como contemplam as seguintes indagações:

1. Há compatibilidade do ordenamento jurídico pátrio para com o registro automático de marcas por inércia decisória do INPI em até 18 meses?
2. Há coesão entre o texto do Tratado Contrato e a LPI no tocante a ausência de exigência de procuradores locais para estrangeiros que gozem de registros de marca no Brasil?
3. É constitucional a política pública de dispensar a exigência de tradução ao vernáculo nos processos administrativos de origem estrangeira que serão objeto de registro no País?

35. “Parece, contudo que o passado não é capaz de nos iluminar.” LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, p. 12, 1996.

36. “Quando será que aprenderemos que há certas coisas que só começaremos a perceber quando nos dispusermos a remontar às fontes.” SARAMAGO, José. *O Evangelho Segundo Jesus Cristo*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 57, 1991.

37. Em citação ao prof. dr. Newton Silveira da USP, o prof. dr. Denis Barbosa da PUC-Rio destacou: “Na Revista de Direito Industrial de 1935, o dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título “A denúncia do Acordo de Madri”. Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado “de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo”. Devia-se isso “à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes”. Mais adiante, acrescenta: “Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas.” E justifica: “Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados.” O objetivo do protocolo de Madri seria oferecer ao proprietário de uma marca a possibilidade de proteger automaticamente em vários países, membros deste protocolo, mediante de um único depósito diretamente no escritório nacional ou regional de cada país ou grupo de países. Este registro internacional teria os mesmos efeitos que o registro nacional efetuado em cada um dos países.

Este mecanismo, a princípio, facilitaria a manutenção da marca registrada e unificaria os custos com a tramitação administrativa desta marca. Ocorre que, estes benefícios não são encontrados nos países cujo número de marcas nacionais é muito inferior ao número de marcas internacionais. Os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos pagariam um alto custo para internacionalizar seu sistema marcário e os escritórios destes países precisariam, antes de aderir a tal tratado, se estruturar para comportar tal sistema.” Org. BARBOSA, Denis Borges. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 4, 2008 (versão digital).

38. Até mesmo para a possibilidade de denúncia da adesão ao Protocolo de Madri o Estado-Membro não poderá se evadir das responsabilidades internacionais em hiato temporal não menor a 6 anos de seu ingresso como integrante da União: artigo 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006.
39. “Um dos papéis, e certamente não o último, do historiador do direito junto ao operador do direito positivo seja o de servir como sua consciência crítica, revelando como complexo o que na sua visão unilinear poderia parecer simples, rompendo as suas convicções acríticas, relativizando certezas consideradas absolutas, insinuando dúvidas sobre lugares comuns recebidos sem uma adequada confirmação cultural.” GROSSI, Paolo. *Mitologias Jurídicas da Modernidade*. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 13, 2007.
40. Nos termos da Mensagem Presidencial 201/2017 que encaminha a EMI 00020/2016 MDIC MRE, firmada pelos Ministros Marcos Pereira e José Serra, o teor sob análise: “[...] é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca”.

4. É conveniente a superação do comando de demonstração originária de licitude e legitimidade empresarial na seara para a qual se deseja obter um registro de marca?
5. Existe obsolescência do comando normativo da LPI no qual se exige que uma cessão de registro de marca, na hipótese de uma ‘família de signos’, seja acompanhada dos demais registros idênticos e afins?
6. Pode-se falar em simbiose com o sistema jurídico nacional do preceito de origem multilateral que legitima a cotitularidade de marcas?
7. É conforme ao sistema jurídico pátrio o registro de signos multiclasse?

2.9. O capítulo seguinte será dedicado a enfrentar tais relevantes questões, no intuito de subsidiar o mais Democrático dos Poderes de Estado com dados jurígenos úteis à internalização perfectibilizada do Tratado Contrato sob exame.

### 3. ELEMENTOS CENTRAIS DA CONSULTA: ALGUMAS DAS POLÊMICAS ENTRE O COMPROMISSO INTERNACIONAL E A ORDEM JURÍDICA PÁTRIA

#### 3.1. A possibilidade de registro automático de marca sem o exame de mérito pelo INPI

3.1.1. Para se compreender o teor do desencontro entre o Direito Interno, o Protocolo e o Regulamento Comum que o Decreto Legislativo pretende internalizar, faz-se mister, inicialmente, comparar os textos em cotejo:

#### Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo

#### Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006

#### Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial

##### Regra 16

Prazo para notificação de uma recusa provisória baseada em uma oposição

1) [Informações relativas a eventuais oposições] a) Se uma declaração tiver sido feita por uma Parte Contratante nos termos das alíneas b) e c), primeira sentença, do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo, a Administração dessa Parte Contratante deverá, no caso de se ter tornado evidente relativamente a uma determinada inscrição internacional designando essa Parte Contratante que o prazo de oposição expirará tarde demais para que qualquer recusa baseada em uma oposição seja notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo de 18 meses mencionado na alínea b) do parágrafo 2 do artigo 5, informar a Secretaria Internacional do número e do nome do titular dessa inscrição internacional. (...) c) Quando for aplicável a alínea a) e a Administração referida nessa alínea tiver informado a Secretaria Internacional, antes da expiração do prazo de 18 meses referido na mesma alínea, de que o prazo para o depósito das oposições expirará nos 30 dias antecedentes à expiração do prazo de 18 meses e da possibilidade de que sejam depositadas oposições nesses 30 dias, uma recusa provisória baseada em uma oposição depositada nesses 30 dias pode ser notificada à Secretaria Internacional no prazo de um mês a contar da data do depósito da oposição.

##### Artigo 5

Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes

1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão, segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3ter, da proteção resultante da inscrição internacional, terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão. (...) 2. a) Qualquer Administração que quiser exercer esse direito deverá notificar sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e no mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o parágrafo 1 tenha sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional. b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante poderá declarar que, para as inscrições internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) será substituído por 18 meses. (...) 5. Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a uma determinada inscrição internacional, uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 perderá, em relação a essa inscrição internacional, o benefício da faculdade prevista no parágrafo 1.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito à da sua apresentação.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

3.1.2. As normas<sup>41</sup> extraídas dos dispositivos 129, 156-159, da LPI evidenciam que a constituição da propriedade sobre a marca é uma das possíveis consequências oriundas do início, do processamento e da conclusão (*rectius*, decisão do pedido formulado)

de um processo administrativo que tramitará perante o INPI. Não obstante, tais conteúdos normativos têm uma proscrição ainda mais legítima, visto que o texto constitucional (art. 5º, XXIX) condiciona a tutela proprietária sobre as marcas ao co-

41. “Previamente à interpretação jurídica, o próprio direito resta no limbo: não há propriamente norma jurídica vinculante para a situação ou caso em questão.” SOLON, Ari Marcelo. *Hermenêutica Jurídica Radical*. São Paulo: Marcial Pons, p. 97, 2017.

mando da *lex specialis, in casu*, o ‘Código da Propriedade Industrial’ de 1996. Ou seja, a Constituição aponta a legalidade ordinária aplicável como reguladora daquilo que será *legitimado* como bens imateriais protegidos.

3.1.3. Contudo, o vínculo do sistema de registro de marcas não cessa seu liame constitucional por aí, já que há um vínculo umbilical com a tutela do consumidor<sup>42</sup> (art. 5º, XXXII, 170, V, e o microsistema do CDC) e com a concorrência (art. 170, IV).

3.1.4. Em outras palavras, a propriedade sobre a marca é um *produto* de um processo administrativo dialogal perante a Autarquia Federal competente (Lei nº 5.648/1970), uma consequência possível se todos os núcleos de interesse estranhos à titularidade forem adequadamente<sup>43</sup> observados.

3.1.5. Não é à toa, por sinal, que a listagem do art. 124 da LPI elenca múltiplos núcleos de interesses<sup>44</sup> que são resguardados durante o processo administrativo de um pleito registral de marca, tais como: (a) o de pessoas jurídicas de direito público externo (inciso I), (b) o de pessoas jurídicas de direito público interno e de bens públicos de uso especial (incisos I, IV, XI, XIV), (c) o de bens públicos de uso comum (incisos II, VI, VIII, XVIII, XXI), (d) a ordem pública (inciso III), (e) a titularidade de signos distintivos de terceiros e dos concorrentes (incisos V, XII, XIII, XIX e XXIII), (f) a inapropriabilidade de *iteres imateriais* de outra espécie como direito real (incisos VII, IX, XVII), (g) a tutela do consumidor (inciso X), (h) os valores da personalidade (incisos

XV, XVI) e (i) a vedação a superposição de direitos de propriedade sobre o mesmo bem jurídico (incisos XVII, XX, XXII).

3.1.6. Se é certo que alguns de tais centros de interesses podem ser classificados como disponíveis (‘a’, ‘e’), outros tantos são nitidamente indisponíveis (‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, e ‘i’), sendo polêmica,<sup>45</sup> inclusive, a hipótese da *sanatória* pelo advento de lapso temporal-decadencial<sup>46</sup> do registro sem que alguém contra tal tenha se insurgido (art. 174 da LPI).

3.1.7. Em todos os casos, ressalve-se, a Política Pública Cogente é a de condicionar a atribuição de um bem de produção de impacto concorrencial-consumerista-proprietário à meticulosa análise e exame públicos. Não há que se falar em cerceamento – legítimo<sup>47</sup> que o fosse – à livre-iniciativa (o empreendedorismo) e à concorrência (disputa pela freguesia e clientela) que são esteios do regime capitalista, sem o escrutínio do *processo administrativo dialogal e meritório*.

3.1.8. A extirpação da *disputa* comercial através da atribuição *sem causa* da propriedade de um bem de produção poderia até constituir um ‘monopólio’ ao seu titular, mas tal seria ínsito a um regime comunista,<sup>48</sup> ou à seara de um governo autoritário. Explica-se.

3.1.9. Durante o medievo as Corporações de Ofício constituíam monopólios coletivos aptos a cercear qualquer atividade econômica de tal natureza, fora de sua hierarquia e controle. O senhor feudal exercia o controle sobre tal tipo de monopólio coletivo que jamais foi conhecido como plural ou libertador.

42. “Como defendido acima, entendemos que os Direitos da Propriedade Intelectual, e dentre eles o direito marcário, visam primordialmente à proteção do empresário, titular do direito de exclusiva. As legislações marcária e de proteção ao consumidor possuem finalidades distintas. Esta última regula a relação de hipossuficiência do consumidor. A legislação da Propriedade Industrial e concorrência desleal, até mesmo a marcária, protegem primeiramente o titular do direito imaterial. A proteção do consumidor é realizada de forma indireta.” PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Industrial Representa Qualidade. Marcas coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 38, 2011.

43. “A dimensão coletiva do bem-estar social autoriza, ainda, atribuir-se à propriedade em geral (arts. 5º, XXIII, e 170, III) e, em particular, à Propriedade Industrial (art. 5º, XXIX) e à propriedade imóvel, tanto urbana como rural (art. 182 e s.), funções sociais. Assim, o exercício de tais direitos individuais, assegurados pelo texto constitucional, deverá se dar de tal modo a preservar o benefício coletivo a que esses diferentes bens, empregados em sua utilização regular, naturalmente se destinam.” BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, p. 136, 2018.

44. “Posta a relação jurídica dessa forma abstrata, a projeção alcança o estrado dos direitos reais, em que a palavra direito subjetivo colhe o nomeado “dever geral de abstenção”. Esse dever geral de abstenção vem embalado, segundo tal conformação, numa presunção de eficácia *erga omnes*. Por aí, longe se está dos interesses que se situam fora do círculo tradicional da subjetividade interna e que levam em conta os não titulares. Não ser titular deixa, pois, de ser uma categoria de exclusão e alça ao voo da tutela jurídica, direta ou reflexa. O modo de cumprir a obrigação ou de realizar o direito real interesse para além da instância do respectivo titular do direito subjetivo ou do dever. Há, por conseguinte, uma certa “transcendência” de titularidade.” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 324, 2003.

45. “Por ser fenômeno posterior à concessão do registro, a implementação das consequências jurídicas ínsitas à vulgarização da marca não é de forma alguma obstada pelo prazo decadencial previsto no art. 174 da LPI. Este dispositivo: a) só se aplica aos vícios de

validade precedentes ou concomitantes à concessão do registro (e ainda assim comporta exceções, pois não pode obstar a invalidação a qualquer tempo de registro relativo à marca consistente em palavra de uso necessário, comum ou vulgar, pois é imprescritível a ação contra quem se apropria de um bem público); e b) não rege as hipóteses supervenientes de ineficácia por perda de Objeto.” SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas. São Paulo: Saraiva, p. 259, 2013.

46. “A prescrição, como já se viu é a perda da pretensão. Violado o direito, surge a pretensão, ou seja, aquele direito exigível, devendo ser exercitado no prazo fixado em lei. Não exercida a pretensão no prazo estabelecido legalmente, consuma-se a prescrição. Ora, somente há pretensão se houver lesão. E somente há lesão nos direitos a uma prestação, isto é, nos direitos de crédito, nas demandas destinadas a cobrança de um crédito. Em outros termos, só há prescrição se a demanda for condenatória. Por sua vez, os direitos não sujeitos a uma lesão, ou seja, que não se relacionam com um crédito/débito, não eram pretensão, não estando, portanto, sujeitos à prescrição. Os direitos potestativos e aqueles postulados em ações constitutivas, quando sujeitos, para serem exercidos, a um prazo fixado em lei ou em contrato, devem ser exercitados nesse prazo, que é de decadência. Consumado o prazo, opera-se a decadência.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética, p. 81, 2008.

47. “Justo era, pois, que tendêssemos para assegurar a liberdade, favorecer as soluções jurídicas, que a resguardam, anular os pactos, que a coartam.” BARBOSA, Rui. As sessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, p. 16, 1913.

48. “O dogma do direito privado não é mais do que uma infinita série de considerações a favor ou contra reivindicações imaginárias ou queixas eventuais. (...) Como se sabe, os torneios disputam-se encarnadamente e por vezes exigiram tanto dispêndio de energia e fizeram tantas vítimas como os autênticos combates guerreiros. E este inútil dispêndio das forças intelectuais do homem só terminará quando a economia individualista por uma produção e distribuição sociais planificadas.” PACHUKANIS, Evgeni Bronisláovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra, p. 69, 1972.

3.1.10. Aos poucos os ‘monopólios’ deram lugar aos ‘privilégios’ individuais, em geral estabelecidos pelos Fatores Reais de Poder<sup>49</sup> aos seus amigos e favorecidos, sem que houvesse qualquer contrapartida, *contributo mínimo* à sociedade. Aqui, novamente, o marco é o da *discricionariedade*<sup>50</sup> do Estado-Rei, algo próximo à noção de *direito potestativo* no ambiente do direito privado.

3.1.11. Entretanto, desde a primeira Constituição Brasileira<sup>51</sup> (ou, ainda antes dela, o Alvará de 1809)<sup>52</sup> o regime dos ‘monopólios coletivos’ ou dos ‘privilégios’ discricionários foi afastado,<sup>53</sup> em prol do estabelecimento de propriedades industriais que fossem (i) previstas em Lei e (ii) objeto de atos vinculados da Administração.

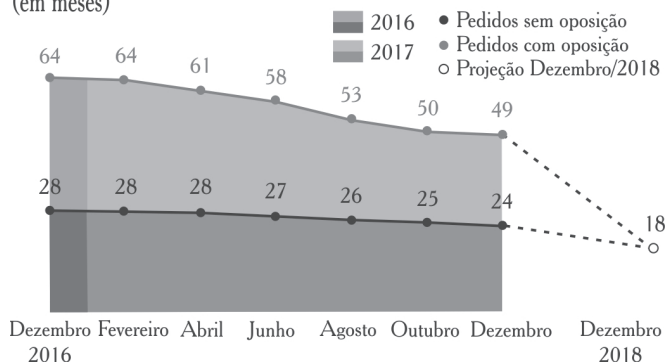
3.1.12. De outro lado, a constituição de interdições mercantis não é a regra de ordens econômicas regidas pela lógica de mercado ou em regimes políticos de índole democrática, nas quais as *liberdades* constituem o marco fundante da vida coletiva. Nesta última senda, toda e qualquer constrição à liberdade alheia é excepcional,<sup>54</sup> deve ser bem fundamentada (CRFB, arts. 5º, LIV e 93, IX) e sujeita a intenso controle.<sup>55</sup>

3.1.13. Ou seja, quando se trata dos Direitos da Propriedade Industrial no Brasil, não se está diante de um *privilégio* na acepção técnica da palavra, de um capricho ou pura idiosincrasia dos Poderes Constituídos, e sim de um direito real erigido e legitimado pela legalidade constitucional. Tal não pode ser objeto de vicissitude para o agrado daquilo que se chama de mercado<sup>56</sup> ou para satisfazer *parceiros comerciais internacionais*.

3.1.14. Nesta esteira, o trâmite do processo administrativo segundo dados do relatório de 2017<sup>57</sup> do próprio INPI, variava de (i) 24 meses (quando não havia contencioso administrativo inaugura-

do com uma oposição, por exemplo) a (ii) 49 meses (na hipótese do contencioso administrativo), contados do depósito até uma decisão de mérito.

Tempo para Exame de Pedido de Marca  
(em meses)



3.1.15. Segundo este mesmo relatório, havia uma meta de evolução anual (2017-2018) claramente alcançável para a hipótese ‘i’ e outra, audaciosa (quiza ufanista), para a hipótese ‘ii’.

3.1.16. Em nenhum dos casos, porém, a mora no trâmite do processo administrativo significará uma ausência de tutela para o depositante, visto que a própria LPI (art. 130, III) assegura ao titular pretensões que o assegurem zelar pela sua situação subjetiva patrimonial. Se é verdade que tal direito não é caracterizado como *real* (art. 129 da LPI), ao menos se atribui ao depositante uma tutela de natureza *obrigacional* de cunho negativo (art. 195, III, IV e V da LPI). Ou seja, a tutela real advém do registro (art. 133 da LPI) que significa o final do processo administrativo e ocorre *a fortiori*, mas a tutela obriga-

49. “Fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são.” LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 12, 2011.

50. “*Poder discricionário* é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. A discricionariedade só pode decorrer de atribuição da lei.” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 126, 2013.

51. Constituição do Império de 1824, Art. 179. “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. XVI. Ficam abolidos todos os Privilegios, que não forem essencial, e inteiramente ligados aos Cargos, por utilidade publica. (...) XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarização.”

52. Nas palavras de João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança (vulgo, Dom João VI) “[...] ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.”

53. As transformações recentes sofridas pelo direito administrativo tornam imperiosa uma revisão da noção de discricionariedade administrativa. Com efeito, pretende-se caracte-

rizar a discricionariedade, essencialmente, como um espaço carecedor de legitimação. Isto é, um campo não de escolhas puramente subjetivas, mas de fundamentação dos atos e políticas públicas adotados, dentro dos parâmetros jurídicos estabelecidos pela Constituição e pela lei. A emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação direta da Administração à Constituição, não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade.” BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 39, 2014.

54. Sob uma ótica libertária: “Restrições à livre-iniciativa, medidas de regulação do mercado e políticas distributivas são apresentadas como intrinsecamente arbitrárias, além de violadoras da liberdade individual e da dignidade humana.” SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, p. 214, 2016.

55. “Como é intuitivo, em uma sociedade com um forte assento na liberdade, nada é mais importante do que saber como é concretamente exercido o poder e como é possível controlá-lo.” MITIDIERO, Daniel. *Precedentes: da persuasão à vinculação*. 2ª ed. São Paulo: RT, p. 22, 2017.

56. “Tal perspectiva, prescindindo da credibilidade dos resultados aplicativos, é criticável em si como metodologia, pela sua unilateralidade e pela substancial função individualista, materialista e conservadora certamente em contraste com a legalidade constitucional: o mercado não é critério autônomo de legitimidade.” PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 106, 2008.

57. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>. Acesso em 02/11/2018, às 18:46.



cional é imediata ao depósito (art. 156) pelo sistema da posse/uso<sup>58</sup> (1.196 e 1.228 do CC).

3.1.17. Outrossim, não é o *transcurso temporal* ou o mero *silêncio*<sup>59</sup> que legitimam a propriedade sujeita ao sistema atributivo de direito, visto ser a conclusão do exame, se o ato administrativo houver pelo bem do deferimento (art. 160 da LPI) e o adimplemento da obrigação *propter rem* (art. 162 da LPI) que outorgam a exclusividade.

3.1.18. Não cabe, assim, ventilar qualquer hipótese de *usucapião tabular* ou, até mesmo, em uma *presunção relativa* de vigência pela carência de exame meritório, ultrapassado o prazo que o for. Pelo contrário, as hipóteses de automaticidade e lapso temporal (sem um ato constitutivo) no ordenamento jurídico pátrio cuidam sempre de extinção,<sup>60</sup> invalidade ou ineficácia<sup>61</sup> do ato, mas jamais de sua constituição. No Brasil, em geral, qualquer prazo<sup>62</sup> atribuído ao Poder Executivo costuma<sup>63</sup> ser impróprio.<sup>64</sup>

3.1.19. A situação do *backlog*, aliás, em nada modifica ou justifica a incompatibilidade do regime de outorga automática para com o extravasamento do prazo de 18 meses. Nesta toada, imaginem-se quatro hipóteses: (1) de uma decisão *denegatória* ter sido proferida antes de um ano e meio do depósito do pedido oriundo do regime internacional, mas, por algum

atraso administrativo *interno*, tal não ter sido comunicado à Secretaria Internacional. Teria a ausência do ato comunicativo (ciência/eficácia) o condão de alterar o mérito do ato administrativo (validade)? (2) De perpassado o hiato temporal de um ano e meio sem decisão, a Secretaria Internacional realiza hermenêutica de que o silêncio importaria em registro perante o INPI, mas a Autarquia Federal, meses depois, realiza o exame de mérito que resulta no indeferimento do pedido. Teria a mora importado na *preclusão* do *decisum meritório*, estando a pessoa jurídica de direito público interno vinculada ao registro por ficção *contra legis*? (3) De perpassado o lapso temporal de 18 meses sem que tenha havido o final do exame, a Secretaria Internacional compute tal como indicativo do registro. Contudo, a decisão de deferimento do registro da marca só ocorra meses depois. Teria a mora resultado em uma proteção do registro à data retroativa da *ficção* internacional, ao invés da prospectividade do registro no Brasil, e, portanto, o cômputo da propriedade se daria em contrariedade ao disposto no art. 133 da LPI? (4) Apresentada a oposição, o INPI não comunica a Secretaria Internacional, nem, tampouco, analisa o mérito do processo administrativo nos 18 meses. Teria o terceiro oponente ficado circunscrito de uma resposta administrativa ou, ao menos, da consideração de seus argumentos,<sup>65</sup> em contrariedade ao disposto no art. 159 da LPI e art. 3º, III, da Lei nº 9.784/1999?

58. “Sendo por meio do exercício da posse que o titular do direito irá revelar para o mundo o destino que atribui à coisa, este instituto, antes visto como uma espécie de “primo pobre” do direito de propriedade, assume hoje um novo papel. Assim, se antes a posse merecia tutela jurídica apenas por ser a “exteriorização do domínio”, conforme sustentava Rudolf Von Ihering, hoje, independentemente de sua eventual relação com o direito de propriedade, a tutela possessória, inspirada pelos valores constitucionais, justifica-se por ser a posse o principal meio de acesso aos bens.” MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 75, 2013.

59. “Ora, a simples posição omissiva não pode, obviamente, ser considerada como causa geral produtora de efeitos jurídicos: regra de direito não existe que ao silêncio atribua, genericamente, alcance igual ao da declaração expressa, ou tácita, ou implícita, da vontade.” RAO, Vicente. *Ato jurídico*. 2ª tiragem. São Paulo: Max Limonad, p. 142, 1961.

60. *Exempli gratia*, na LPI: “Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência”.

61. *Verbi gratia*, na Lei de Registros Públicos: Lei nº 6.015/1973, Art. 205 “Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 (trinta) dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais.”

62. “A falta de observância dos prazos impróprios não leva à extinção da posição jurídica porque isso, em última análise, equivaleria à denegação da prestação devida pelo Estado.”

YARSHELL, Flávio Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*. Vol. I. São Paulo: Marcial Pons, p. 318, 2014.

63. Isso ocorre até mesmo na seara Penal em que o regime é cogente, taxativo e típico: “3. Alegação de nulidade no laudo pericial, pois teria sido elaborado após o decurso do prazo legal de dez dias. Suposta violação ao art. 160, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Inexistente. 4. O prazo estabelecido pela lei é impróprio, caso seja ultrapassado não implica nenhuma sanção processual específica. Arcabouço probatório apto a atestar o estado de embriaguez do paciente.” STF, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, HC 125507/SP, DJ. 30/05/2015.

64. *Mutatis mutandi*: “Sob esse ângulo, insta expor que o prazo a que alude o dispositivo em questão não se encontra previsto no art. 177 do CPC, porquanto o seu descumprimento não impõe nenhuma sanção ao agente fiduciário, razão pela qual esse prazo é impróprio.” STJ, Corte Especial, Min. Benedito Gonçalves, REsp Repetitivo 1160435/PE, DJ 28/04/2011.

65. “Por decisão, não se deve entender, porém, qualquer ato administrativo ou judiciário que apenas contenha um mandamento, senão aquele cujo comando aplique uma solução a litígios, controvérsias e dúvidas, conhecendo, acolhendo ou denegando pretensões, através das adequadas vias processuais, ainda que atuando de ofício; essa, a *ratio* do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei de Processo Administrativo Federal), que impõe à Administração Pública o dever de motivar os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dos administrados.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 98, 2014.

3.1.20. Por óbvio que as respostas aos questionamentos seriam negativas, já que (a) a ‘ignorância’ do resultado não é causa para a reforma ou alteração<sup>66</sup> da substância de um ato administrativo, (b) não há direito adquirido ao registro sem exame de mérito visto que inexistiria *merecimento de tutela*<sup>67</sup> a legitimar a circunscrição da livre-iniciativa e da concorrência, (c) não é previsto às marcas um regime retrospectivo ao depósito tal como ocorre com as patentes (art. 44 da LPI) e (d) é inconstitucional qualquer esvaziamento do direito de petição (art. 5º, XXIV, ‘a’ da CRFB). Nitidamente não é boa<sup>68</sup> a ideia de prestigiar a *tacocracia*<sup>69</sup> acima de tudo, mesmo porque a inexistência de uma decisão meritória sequer poderia ser enquadrada como *ato jurídico*.<sup>70</sup>

3.1.21. Se porventura o enfoque da política pública for usar os compromissos de cunho internacional para (i) maximizar a eficiência administrativa, (ii) majorar a contratação de servidores e (iii) realizar maior investimento na estrutura burocrática de modo (iv) a reduzir o prazo de análise meritório das marcas, sem que tal (v) importe em precarização da qualidade do processo administrativo, não haveria qualquer incompatibilidade de tal projeto com a ordem interna. Entretanto, não seria o advento dos dezoito meses que legitimaria o registro de uma marca, mas sim o ato administrativo do INPI que poria fim ao processo administrativo.

3.1.22. Destarte, qualquer prescrição que resulte em *automaticidade*<sup>71</sup> de propriedade sobre o bem de produção contendo um signo

*distintivo* pelo mero lapso temporal, sem a finalização de substancial exame de mérito, é incompatível com a Constituição<sup>72</sup> Material,<sup>73</sup> por preclara afronta à supremacia<sup>74</sup> do conteúdo normativo dos artigos 5º, XXIX (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”), LIV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”) e 170º, IV (“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência”).

3.1.23. Levando-se em conta os riscos da automaticidade de proteção sem exame meritório impactar em valores da personalidade, bens públicos de uso comum, ou, até, de direitos proprietários de terceiro, é lícito alertar para os prováveis vilipêndios à Constituição quanto o disposto nos artigos 1º, III (“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”), 5º, XXII (“é garantido o direito de propriedade” – vide sua correlação com o art. 124, XIX, da LPI) e 13º (“A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” – vide sua correlação ao art. 124, VI, da LPI).

3.1.24. As questões afeitas ao tratamento discriminatório daqueles nacionais que iniciam o processo administrativo em *terra brasilis*,

66. “Contudo, no processo administrativo a ausência do interessado para ato para o qual foi devidamente intimado não terá tal consequência, porque o desatendimento da intimação não importa no reconhecimento da verdade dos fatos.” SCATOLINO, Gustavo. TRINDADE, João. Manual de Direito Administrativo. 3ª ed. Bahia: Editora Jus Podivm, p. 795, 2015.

67. “Nesse contexto, não basta mais que certo ato se apresente conforme ao direito, sendo igualmente necessário que se revele merecedor de tutela – o que equivale a dizer que as situações jurídicas subjetivas não se encontram mais limitadas apenas por critérios negativos (repressivos) de controle, mas são valoradas positivamente pelos princípios do ordenamento.” SOUZA, Eduardo Nunes de. Teoria geral das invalidades do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade no direito civil contemporâneo. São Paulo: Almedina, p. 45, 2017.

68. “Mas a ideia não era boa. Por quê? Porque seus resultados são ruins. E é isto, afinal, que deve valer para julgá-la. Ser sedutora, ser generosa, não faz com que funcione. E, se não funciona, a abandonamos.” SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 180, 2014.

69. “Estamos próximos, muito próximos, de uma tacocracia, na qual a rapidez em todas as áreas aparece como um poder quase despótico e como exclusivo parâmetro para aferir se alguma situação, procedimento ou relação serve ou não serve, é boa ou não.” CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. Petrópolis: Vozes, p. 19, 2015.

70. “A partir desse conceito, temos que constituem elementos essenciais à caracterização do ato jurídico: (i) um ato humano volitivo, isto é, uma conduta que represente uma exteriorização de vontade, mediante simples manifestação ou declaração, conforme a espécie, que constitua uma conduta juridicamente relevante e, por isso, prevista como suporte fático de norma jurídica; (ii) que haja consciência dessa exteriorização de vontade, quer dizer, que a pessoa que manifesta ou declara a vontade o faça com o intuito de realizar aquela conduta juridicamente relevante; (iii) que esse ato se dirija à obtenção de um resultado que seja protegido ou, pelo menos, não proibido (igual permitido) pelo direito, e possível.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 178, 2012.

71. “Após o registro internacional, o departamento internacional notificará cada país que a proteção foi pedida. Cada país designado tem o direito de recusar a proteção, dentro

dos limites de tempo especificados no acordo ou no protocolo. O limite de tempo para que um país notifique uma recusa é geralmente doze meses. O depositante só precisa fazer um depósito, em uma língua, e pagar uma só retribuição. Além disso, não tem que esperar o escritório de cada país fazer exame; se nenhuma recusa for notificada por um escritório dentro do limite de tempo aplicável, a marca está protegida no país designado.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 913, 2010.

72. “O descumprimento a tais prazos sujeita o INPI a uma espécie de preclusão *pro judicato*: nenhum óbice poderá ser posteriormente levantado pela Autarquia brasileira e o registro internacional concedido pela OMPI terá sido definitivamente convalidado na esfera administrativa, no Brasil (restando apenas, a terceiros eventualmente prejudicados, recorrer ao Poder Judiciário). Desta forma, cria-se em favor dos estrangeiros a possibilidade de concessão de registro imediato, sem exame de mérito e, mais grave ainda, com uma convalidação tácita pelo simples decurso de prazo.” BORJA, Célio. Parecer Protocolo de Madri. Revista da ABPI, nº 59, jul/ago de 2002, separata, p. 3, Rio de Janeiro.

73. “Fala-se em Constituição no sentido substancial quando o critério definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. A Constituição será, assim, o conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar as interações e controles recíprocos entre tais órgãos. Compõem a Constituição também, sob esse ponto de vista, as normas que limitam a ação dos órgãos estatais, em benefício da preservação da esfera de autodeterminação dos indivíduos e grupos que se encontram sob a regência desse Estatuto Político.” MENDES, Gilmar Ferreira & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 55, 2016.

74. “A Constituição passou para o centro do sistema jurídico, desfrutando de uma supremacia que já não é tão somente formal, mas também material axiológico. Tornou-se a lente através da qual devem ser lidos e interpretados todas as normas e institutos do direito infraconstitucional. Nesse contexto, o direito constitucional passou a ser não apenas um modo de olhar o direito, mas também de pensar e de desejar o mundo.” BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 22, 2012.

mas que não gozarão de automaticidade de tutela por decurso de prazo serão analisadas conjuntamente em capítulo vindouro deste parecer. De imediato já é possível estimar uma conclusão provisória: *se a outorga proprietária, em favor de nacionais, sem exame de mérito não seria compatível com a Constituição, por muito mais razão também não será habilitada ao estrangeiro.*

### 3.2. Da necessidade de se manter a exigência de um Procurador Local

3.2.1. Os textos do Regulamento, do Protocolo e da fonte normativa interna que merecem destaque no tocante à constituição de procuradores para a representação de interessados perante o INPI são estes:

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei n.º 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
<p>Regra 3</p> <p>Representação perante a Secretaria Internacional</p> <p>1) [Procurador; número de procuradores] a) O depositante ou o titular poderá ter um procurador junto à Secretaria Internacional. b) O depositante ou o titular poderá ter apenas um procurador. Quando a indicação se referir a vários procuradores, somente o primeiro indicado deverá ser considerado como procurador e assim será anotado. c) Quando uma sociedade ou escritório formado de advogados ou agentes de Propriedade Industrial tenha sido indicado como procurador na Secretaria Internacional, deverá ser considerado como um único procurador.</p>	<p>Artigo 9bis</p> <p>Outras anotações relativas a uma inscrição internacional</p> <p>A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional: i) qualquer alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição internacional; ii) a nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; iii) qualquer limitação, em relação a todas ou algumas (...).</p>	<p>Art. 142. O registro da marca extingue-se: IV - pela inobservância do disposto no art. 217.</p> <p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.</p> <p>Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.</p>

3.2.2. Na análise da Regra 3 do Regulamento Comum e do Artigo 9bis do Protocolo de Madri não resta evidente<sup>75</sup> se bastaria um procurador perante à Secretaria Internacional, nem, tampouco, se tal seria suficiente para promover a representação em qualquer um dos Estados destinatários. É preciso, antes de tudo, asseverar que a redação do Tratado Internacional sob análise não é primorosa, sendo rica em opacidade<sup>76</sup> e possível promotora de conflitos do porvir.<sup>77</sup> Necessário se faz refletir se a forma redacional do Protocolo de Madri conseguiria seguir os ditames do art. 11 da Lei Complementar n.º 95/1998?<sup>78</sup>

3.2.3. Fato é que o direito comum nacional outorga como dever jurídico a um sujeito de direito à possibilidade de que terceiros tenham acesso ao domicílio deste *interessado*, ou, no mínimo, que ele tenha constituído um *procurador a quem caiba administrar-lhe os bens*, sob a pena de reconhecimento da *ausência*<sup>78</sup> e de suas consequências.

3.2.4. A lógica por detrás de tal prescrição legal é, de um lado, voltada à tutela do próprio sujeito de direito,<sup>79</sup> mas, de outro modo, também visa permitir que terceiros possam eventualmente solucionar os seus conflitos para com tal ente sem maiores dificuldades.

3.2.5. Deste modo, a legislação ‘comum’ faculta ao interessado – uma multinacional, por exemplo – se fazer *presente* em território nacional através de seu próprio *estabelecimento*, ou, ao menos, estabelecer um instrumento de mandato (um franqueado *máster*, v.g.) para que alguém, em seu nome, realize os atos e procedimentos legais.

3.2.6. Nesta toada, no tocante à Propriedade Industrial, a Lei da Propriedade Industrial determina que os atos administrativos sejam praticados diretamente pela parte, ou, que a mesma constitua um procurador *local*. Aqui, tal como na legislação civil, enfoca-se a *ratio* do comando em mais de um *centro de interesses*.

75. “A incompletude da linguagem e da representação é uma premissa às ciências da comunicação, pois “toda representação é uma imagem”, um simulacro do mundo a partir de um sistema de signos, ou seja, em última ou em primeira instância, toda representação é gesto que codifica o universo, do que se infere que o objeto mais presente e, ao mesmo tempo, mais exigente de todo o processo de comunicação é o próprio universo, o próprio real.” ARAUJO, Clarice Von Oertzen de. Incidência jurídica: teoria e crítica. São Paulo: Noeses, p. 17, 2011.

76. “Muitos juristas pensam que suas conclusões serão tanto mais verossímeis quanto mais difíceis de compreender for a linguagem e que se deveriam empregar termos difíceis e legíveis apenas pelo privilegiado círculo domiciliado. É verdade que a obscuridade da linguagem produz um efeito quase religioso. Entretanto, nada nos assegura que uma página obscura tenha a profundidade por acréscimo. A obscuridade intelectual de um homem é uma impotência, embora os fatos provem que ela é adorada por certos homens os quais escolhem aquele intelecto obscuro para sacerdote de uma religião que tem sua raiz precisamente numa fragilidade. E aquele homem de intelecto confuso e impotente torna-se profeta, adquire prestígio, discípulos e igreja.” BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2.ª ed. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 108.

77. Como base comparativa, delinhe-se o próprio Acordo TRIPs que, apesar de ter sido redigido de forma técnica e mais acessível catapultou centenas de demandas judiciais no Brasil versando sobre cômputo de prazos de exclusividades, a existência de institutos como o Exclusive Market Rights etc. Em um Tratado Contrato como o Protocolo de Madri tal potência é maximizada pela maneira claudicante como tal foi redigida.

78. Brasil, Código Civil: “Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.”

79. “Estabelecimento, para fins de domicílio, é conceito abrangente de filiais, sucursais, agências, representações próprias, armazéns. Essa regra consulta os interesses das pessoas que estabelecem relações jurídicas com empresas de grande porte e com atividades disseminadas em vasto território, de modo a permiti-lhes a facilitação de suas defesas no lugar onde os estabelecimentos ou agências estão situados, em caso de litúgio. Pelas mesmas razões, se a pessoa jurídica tiver sede no estrangeiro seu domicílio, para fins de ajuizamento de ações relativas a obrigações contraídas com pessoas no Brasil, será a de sua agência ou representação no Brasil.” LÓBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: vol. 1: parte geral. 7.ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, p. 219, 2018.



3.2.7. No tocante à administração pública há a preocupação em que o processo administrativo seja devidamente impulsionado (arts. 5º, LXXVIII e 37º da CRFB), sem morosidades desnecessárias ou exigências demasiadas (art. 220 da LPI), razão pela qual a atuação *próxima* da parte se faz imperativa (art. 4º, IV, da Lei nº 9.784/1999). Do contrário se fomentaria, ainda mais, o acúmulo de processos administrativos aguardando julgamento. Aqui nota-se que se fosse lícita à ausência de representação no País atingir-se-ia negativamente núcleos de interesses distintos da *livre* disponibilidade do titular.

3.2.8. Com relação ao depositante do pleito de registro ou concessão tal previsão (do art. 217 da LPI, acorde, ainda, ao art. 2º, (3) da CUP) minimiza as chances da perda de prazos decadenciais, e, portanto, cuida reduzir as hipóteses de *extinção dos direitos* ou das *legítimas expectativas* do titular. Contudo, esta hipótese não representa qualquer prejuízo, senão ao próprio titular, não devendo se exercer uma tutela paternalística para quem quer que o seja.

3.2.9. Por fim, o último núcleo de interesse atingido por tal preceito legal é o do concorrente ou do credor. Imaginem-se as seguintes hipóteses: (i) de um sujeito de direito (sem estabelecimento comercial no Brasil) cujo ativo patrimonial se circunscreva a titularidade de uma marca registrada, esteja em uma situação de inadimplemento pecuniário perante um terceiro. Tendo em vista que a marca é uma espécie de direito de propriedade (art. 5º, XIX, da CRFB e art. 129 da LPI), a Jurisprudência<sup>80</sup> e a Doutrina<sup>81</sup> são assentes na possibilidade de sua penhora e excussão em favor do credor. Contudo, em qualquer hipótese, o uso do bem imaterial como garantia ao adimplemento deve ser antecedido do devido processo legal, com a citação/intimação do titular perante uma ação judicial ou arbitragem; e (ii) um sujeito de direito

estrangeiro obtenha o registro de marca no Brasil, e um terceiro deseja promover uma demanda de nulidade do ato administrativo, no qual haverá o litisconsórcio passivo unitário da Autarquia Federal e do titular da marca. Saliente-se que o prazo para a defesa em uma demanda de tal natureza já é demasiadamente longo (art. 175, §1º, da LPI), mas em quanto tempo se procrastinaria o início de tal contagem do termo se, para tanto, houver a necessidade de se expedir uma carta rogatória (art. 237, II, do CPC/2015)?

3.2.10. Muito além da carência de uma representação<sup>82</sup> local significar a morosidade de uma ação judicial, tal importa na violação da paridade de armas<sup>83</sup> para situações símeles, mas em polos opostos. Em situação idêntica, mas com os polos invertidos, se porventura o titular estrangeiro de uma *situação jurídica patrimonial* desejar demandar contra o titular de um registro de marca no Brasil, ou executá-lo tendo como garantia a propriedade sobre o signo, o fará sem maiores empecilhos jurígenos e sem a necessidade de uma carta rogatória.

3.2.11. Levando-se em conta todas as nuances antes exemplificadas, a Lei nº 9.279/1996 estipula como sanção (à desobediência do comando quanto à representação de pessoas jurídicas alienígenas) a extinção de um registro, eventualmente, efetuado pelo INPI. O término da propriedade, nesta hipótese, não cuida de uma sanção irrazoável<sup>84</sup> ou mesmo desproporcional,<sup>85</sup> e sim de uma consequência do princípio geral do direito segundo o qual *dormientibus non succurrit ius*.<sup>86</sup>

3.2.12. A exigência de um representante local com amplos poderes para, inclusive, receber citação serve – entre tantas finalidades – para fulminar comportamentos egoísticos<sup>87</sup> e estratégicos do *homo economicus* no enveredar de seu direito de propriedade.<sup>88</sup>

80. “Para que se delibere sobre a viabilidade ou conveniência de penhora de determinado bem, é fundamental que, primeiramente, se verifique a titularidade desse bem, haja vista que, pelo menos em princípio, somente aqueles integrantes do patrimônio do devedor respondem pelas suas dívidas.” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1155805/SP, DJ 30/04/2013. “Por outro lado, embora não constitua questão controvertida nos presentes autos, é de se reconhecer a viabilidade, em tese, de a penhora recair sobre marca titulada pelo devedor. Isso porque se trata de bem integrante do patrimônio do executado, passível de ser avaliado economicamente e, portanto, de ser alienado a terceiros ou explorado pelo próprio credor.” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1678423/SP, 02/10/2017. “Registro inicialmente que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os registros marcários são bens penhoráveis (por exemplo, AgRg no Ag 1.088.775/SP; AgRg no REsp 1.106.962/AL; e EDcl no AgRg no AREsp 223.431/MG).” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AI 00131359120174020000, J. 07/06/2018.
81. BARBOSA, Denis Borges & BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. Ativos Intangíveis como Garantia. Disponível em <http://www.nbb.com.br/pub/empresarial02.pdf>. Acesso em 4/11/2018, às 16:19.
82. “A capacidade de ação, porém, no sentido de exercer por si e plenamente os direitos e deveres correspondentes à capacidade jurídica (negociar – capacidade negocial; cometer delitos – capacidade delitual; votar e ser eleito – capacidade política etc.), depende de circunstâncias previstas no ordenamento (atingir certa idade, ser emancipado pelos responsáveis legais ou casar-se etc.). Enquanto essas circunstâncias não ocorrem, o exercício de alguns desses direitos e deveres (negociar, receber a herança, aceitar uma doação, pagar impostos sobre seu patrimônio etc.) pede um representante (os pais, na falta destes, os tutores etc.).” FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução Ao Estudo Do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas, p. 129, 2012.
83. “Princípio da igualdade processual (paridade de armas (...)) A igualdade processual deve observar quatro aspectos: (...) b) igualdade no acesso à justiça, sem discriminação (...) c) redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como a financeira (...) a geográfica (...) a de comunicação (...) d) igualdade no acesso às informações

necessárias ao exercício do contraditório.” DIDIER JÚNIOR, Frédie. *Curso de Direito Processual Civil*. Vol. 1. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, p. 99, 2016.

84. “A razoabilidade atua na interpretação dos fatos descritos em regras jurídicas. A razoabilidade exige determinada interpretação como meio de preservar a eficácia de princípios axiologicamente sobrejacentes.” AVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 175, 2014.
85. “A proporcionalidade deve estar presente, em princípio (e veja-se a ambiguidade da expressão), em toda *applicatio*. Ou seja, qualquer decisão deve obedecer a uma equanimidade; deve haver uma justa proporção entre as penas do direito penal; o prazo fixado para prisão preventiva não pode ser desproporcional; uma lei não pode ser “de ocasião” ou de “conveniência”, etc. Em outras palavras, isso quer dizer que, isolado, o enunciado “proporcionalidade” ou “princípio da proporcionalidade” carece de *significativade*. O sentido da proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a lei contraria a Constituição porque o Estado se excedeu, ocasião em que se estará diante da proibição de excesso (*Übermassverbot*) ou a lei poderá ser inconstitucional porque o Estado protegeu de forma insuficiente determinado direito, hipótese que se poderá invocar a *Untermassverbot*.” STRECK, Lenio Luiz. *Heremênutica Jurídica e(m) Crise. Uma Exploração Hermenêutica da Construção do Direito*. 10ª ed. rev., atual e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, p. 150, 2011.
86. “[...] nunca houve quem associasse a sabedoria a atrasos.” SUN TZU. *A Arte da Guerra*. São Paulo: Saraiva, p. 20, 2011.
87. “Se si volessero riassumere in una formula breve le ragioni, per le quali, gli uomini sul terreno dell’economia non riescono a vivere in pace, si potrebbe dire che l’economia è il regno dell’io: dell’egoismo, in altre parole. Quello dell’economia e il terreno, sul quale si scontrano i diversi egoismi, degli uomini come dei popoli. Perciò, in sé e per sé, è il regno del disordine.” CARNELUTTI, Francesco. *Come Nasce Il Diritto*. Milano: RAI, p. 14, 1942.
88. “Se o direito de propriedade deve ser individual, o seu exercício deve ser social.” FA-CHIN, Luiz Edson. *Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 66, 2006.



3.2.13. Por fim, independentemente dos compreensíveis interesses<sup>89</sup> comerciais havidos na pronta internalização do Tratado Contrato, certo é que tal não poderá representar no sepultamento das diretrizes Constitucionais do devido processo legal substantivo<sup>90</sup> (art. 5º, LIV, da CRFB, art. 3º, IV, da Lei nº 9.784/1999). Portanto, nenhuma internalização do Protocolo de Madri poderá ser feita se resultar na ab-rogação do disposto nos artigos 142, IV, 216 e 217 da LPI, que servem à defesa de núcleos de interesse que em muito ultrapassam o poder de disponibilidade dos titulares de direitos.

3.2.14. A somatória de (i) se poder gozar de direitos de propriedade sobre bens de produção no Brasil, (ii) sem a necessidade de se ter sede local ou procurador nacional constituído, (iii) em um

contexto em que os procuradores sequer precisam ser advogados ou agentes da Propriedade Industrial (vide capítulo 2º supra) e (iv) em contraste com as exigências formuladas aos brasileiros, não cuida ‘apenas’ de chapada inconstitucionalidade, mas, também, de política pública de qualidade duvidosa.

### 3.3 A obrigatoriedade de se observar o léxico nos atos e processos administrativos

3.3.1. Outra polêmica advinda da internalização do Tratado Contrato versa sobre o idioma a ser implementado no tocante aos atos administrativos praticados entre a Secretaria Internacional e o INPI. *In verbis*:

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
<p>Regra 6</p> <p>Idiomas</p> <p>1) [Pedido internacional] a) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo deverá ser redigido em francês. b) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo deverá ser redigido em inglês, francês ou espanhol, conforme o que prescreve a Administração de origem, entendendo-se que a Administração de origem poderá possibilitar aos depositantes a escolha entre o inglês, francês e espanhol</p>	<p>Artigo 16</p> <p>Assinatura; línguas; funções do depositário</p> <p>1. a) O presente Protocolo será assinado num só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madri. Os textos nas três línguas serão igualmente autênticos.</p>	<p>Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. § 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.</p> <p>Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.</p>

89. “Todos os interesses momentâneos – ainda quando realizados – não logram compensar o incalculável ganho resultante do comprovado respeito à Constituição.” HESSE, Konrad. *A Força Normativa da Constituição*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 21, 1991.

90. Na bela síntese de BORJA, Célio. *Parecer Protocolo de Madri*. *Revista da ABPI*, nº 59, jul/ago de 2002, separata, p. 5, Rio de Janeiro: “Do exposto decorre que, se o

Protocolo de Madrid for incorporado ao direito interno do Brasil, as suas disposições, para terem curso, deverão ser compatíveis com a Constituição, pois, se não o forem, poderão ser declaradas de nenhum efeito, em ação direta de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Resulta, igualmente, que os seus preceitos, se forem constitucionais, derrogarão os do direito interno anteriores com ele incompatíveis.”

3.3.2. Não é incógnito que Tratados Internacionais versando sobre Propriedade Industrial tenham como língua *Gaia* o francês ou o inglês. Em geral o idioma das economias no sul do globo, ou naquelas tidas como ‘periféricas’, não ganham proeminência nos negócios jurídicos plurilaterais de faceta patrimonial.

3.3.3. Entretanto, até mesmo documentos de origem estrangeira<sup>91</sup> – endossados pelo Brasil no passado – sempre trouxeram previsão acerca da amplitude da soberania<sup>92</sup> dos signatários para exigir o léxico pátrio.<sup>93</sup>

3.3.4. Longe de constituir uma *benesse* alienígena aos brasileiros, trata-se, genuinamente, de observância mandatária da língua portuguesa (art. 13 da CRFB) no Brasil, que importa no berço do acesso e da interlocução da cultura (art. 215 da CRFB) lusófona. Repita-se, entre os três funtores que servem como bússola ao destinatário normativo, para o Direito Brasileiro há a cogência do uso linguístico *mater*.

3.3.5. *Mutatis mutandi*, a Lei brasileira não permite o curso<sup>94</sup> de moeda estrangeira para o adimplemento de obrigações, ou a vinculação de cláusulas contratuais<sup>95</sup> em pecúnia alienígena, como uma das formas de exercício de sua soberania.<sup>96</sup> Ou seja, não é vedado que se convençione no exterior qualquer tipo de pacto *lícito* para o pagamento de dinheiros no Brasil, desde que a execução de tal cláusula no País se dê pelo Real.

3.3.6. Quando se tangenciam interesses comunicativos<sup>97</sup> que ultrapassam a natureza patrimonial, a mesma *ratio* deverá ser aplicada, tal como ocorre nos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial que tratam das patentes oriundas do exterior (art. 16, §2º, §4º, §5º, e 34, III, da Lei nº 9.279/1996).

3.3.7. A atenção ao vernáculo pátrio é constante nas legislações adjetivas (arts. 41, 162, I, II, 192 do CPC/2015) e de registros públicos (art. 105 da Lei nº 6.015/1973), pois não se poderia exigir do cidadão nacional que seja poliglota<sup>98</sup> tampouco adotou-se o Esperanto como língua oficial cosmopolita.

3.3.8. Novamente é preciso frisar que a atenção ao idioma lusófono não é capricho de uma batuta política de Policarpo Quaresma, ainda que todo o patriotismo quanto à língua – que foi o instrumento de trabalho de Eça, de Camões, de Monteiro Lobato, de Darcy Ribeiro, do Bruxo do Cosme Velho, ou do movimento Tropicalista<sup>99</sup> – seja justificado em prol da tutela à nossa cultura e de nossa identidade<sup>100</sup> nacional.

3.3.9. Sem que a língua portuguesa seja utilizada nas etapas administrativas para a persecução de um registro de marca no Brasil a transmissão informacional<sup>101</sup> ficará prejudicada (será ininteligível)<sup>102</sup> a muitos terceiros, em especial perante previsões como a da Regra 9, XI do Regulamento, em que se permite a descrição de um pedido de signo figurativo em idioma estrangeiro. Isto é fundamental tendo em

91. V.g. No acordo de Washington para Patentes: “Artigo 28 - Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos perante os Organismos designados 4) Se o Organismo designado exigir uma tradução do pedido internacional, as modificações deverão ser feitas na língua da tradução (...) Artigo 29 Efeitos da publicação internacional 2) Se a língua da publicação internacional diferir da língua das publicações requeridas pela legislação nacional do Estado designado, a referida legislação nacional poderá estipular que os efeitos previstos no parágrafo 1) só se produzirão a partir do momento em que: i) uma tradução nesta última língua tiver sido publicada com o previsto pela legislação nacional.” Texto disponível em [http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/pt/pct/trt\\_pct\\_001pt.pdf](http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/pt/pct/trt_pct_001pt.pdf). Acesso em 04/11/2018, às 17:59.

92. “Desta possibilidade de verificar a soberania já não em termos de sim ou não apenas, mas em graus, decorre a admissão de se tratar de um conceito relativo de soberania.” LUPI, André Lipp Pinto Basto. *Soberania, OMC e Mercosul*. São Paulo: Aduaneiras, p. 303, 2001.

93. “Mas, mesmo sem uma compreensão consciente, você é um depósito de informações vindas de pistas não verbais. Da próxima vez que assistir a um filme num idioma que não conhece, tente eliminar as legendas.” MLODINOW, Leonard. *Subliminar. Como o Inconsciente Influencia nossas Vidas*. Rio de Janeiro: Zahar, p. 150, 2013.

94. Brasil, Código Civil de 2002: Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.

95. Brasil, Código Civil de 2002: Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.

96. “Diversamente dos dispositivos que disciplinavam esta questão antes da vigência do CC/2002, este artigo veda não apenas o pagamento de obrigações em moeda estrangeira, mas também a sua utilização como critério de correção monetária.” Org. PELUSO, Cezar. *Código Civil Comentado*. 12ª ed. São Paulo: Manole, p. 280, 2018.

97. Brasil, Código de Defesa do Consumidor, “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em Língua Portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

98. “A nenhum brasileiro pode ser exigido, pois, o emprego de idioma estrangeiro nas petições e requerimentos dirigidos a órgãos públicos situados no Brasil. Ocorre, porém, que o artigo 3.5 do Protocolo de Madri e os artigos 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento dispõem que o inglês e francês são as únicas línguas aceitas por tal tratado internacional. Conseqüentemente, estas são as únicas línguas empregadas nos certificados de registro, nas publicações e em todo o procedimento administrativo do registro internacional. Isto é agravado pelo fato da única publicação de atos e despachos prevista no Protocolo de Madri ser feita em inglês ou francês pela OMPI. Desta forma, os brasileiros estariam obrigados a acompanhar as publicações feitas pela OMPI em tais idiomas.” BORJA, Célio. *Parecer Protocolo de Madri. Revista da ABPI*, nº 59, jul/ago de 2002, separata, p. 3, Rio de Janeiro.

99. “O que é? Assumir completamente tudo o que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, ainda desconhecidos.” ARAÚJO NETO, Torquato Pereira de. *Essencial. Org. Ítalo Moriconi*. Belo horizonte: Autêntica Editora, p. 139, 2017.

100. “Sua forma de estar no mundo eliminava da questão da ‘identidade’ o significado tornado óbvio por outros modos de vida – modos que nossos usos linguísticos nos estimulam a chamar de ‘modernos’.” BAUMAN, Zygmunt. *Identidade*. Entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Editora Zahar, p. 25, 2005.

101. “A linguagem possibilita transmitir informações que a fotografia transmite mal ou simplesmente não transmite: a cor de um tecido (se a fotografia for em preto-e-branco), classificação de um detalhe inacessível à visão (*botão-fantasia, ponto sanfona*), existência de um elemento oculto em virtude do caráter plano da imagem (costas de uma peça de vestuário); de maneira geral, a linguagem soma um *saber* à imagem.” BARTHES, Roland. *Sistema da Moda*. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, p. 34, 2009.

102. “É o que se vê bem na representação que Saussure, o fundador desta tradição, fornece da língua: sistema estruturado, a língua é fundamentalmente tratada como condição de inteligibilidade da palavra, como intermediário estruturado que se deve construir para se explicar a relação constante entre som e o sentido.” BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 9, 2011.

vista que não se usa o idioma de origem ibérica, apenas, para realizar as descrições do processo administrativo, mas, sim, para constituir-lo.<sup>103</sup>

3.3.10. A se demonstrar que este entendimento não cuida de uma subjetividade do parecerista,<sup>104</sup> na França, a Constituição<sup>105</sup> de 1958 estabelece que “Capítulo I – da Soberania, Art. 2º A língua da República é o francês”, “Artigo 75º -1, As Línguas Regionais pertencem ao patrimônio da França” e “A República participa no desenvolvimento da solidariedade e da cooperação entre os Estados e os povos que partilham da língua francesa”.

3.3.11. Por sua vez, nos nossos vizinhos linguísticos e de origem ibérica, a Constituição Espanhola de 1978<sup>106</sup> determina que: “Artigo 3 1. O castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de a conhecer e o direito a usá-la. 2. As demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas Comunidades Autônomas de acordo com os seus Estatutos. 3. A riqueza das distintas modalidades linguísticas de Espanha é um patrimônio cultural que será objecto de especial respeito e proteção”.

3.3.12. Em outros termos, os pares do Brasil na Ordem Internacional só estão vinculados à cooperação multilateral se tal ocorrer em respeito à sua estrutura cultural endógena.

3.3.13. Ou seja, se um país que não cultive como idioma oficial o francês, o inglês ou o espanhol aderir a um Tratado como o Protocolo de Madri, estará abdicando de uma das suas raízes mais

profundas quanto a sua soberania, diferente de países outros (como Cuba, Austrália, Reino Unido ou a Colômbia) que para fazerem parte da União nenhuma *renúncia* cultural teve de aceitar.

3.3.14. Em boa hora, portanto, a mensagem<sup>107</sup> interministerial enviada ao Congresso ressaltou que qualquer adesão ao Tratado Contrato não precatará o interessado de produzir as traduções ao vernáculo, pois tal impossibilitaria a cognição<sup>108</sup> do discurso.<sup>109</sup>

3.3.15. A suscitada ausência de obrigatoriedade de tradução é ainda agravada pela *ficção* jurídica segundo a qual “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.<sup>110</sup> Ressalvase, contudo, que a finalidade de tal ficção é obter a aderência à juridicidade, mas não a de impossibilitar a compreensão de que a juridicidade existe, ou de como ela funciona.

3.3.16. Aplicando tal hipótese para o caso concreto, o depósito de origem estrangeira realizado no Brasil despido de tradução alocaria seu titular em situação privilegiada, já quem terceiros por ventura afetados pelo depósito irregular, com dificuldades de sua cognição e compreensão poderiam deixar – por exemplo – de impugná-lo administrativamente. Aqui é cristalina a ruptura do acesso ao contraditório<sup>111</sup> material, a possibilidade de ser ‘condenado’<sup>112</sup> a conviver com um signo ilegítimamente registrado em favor de terceiro, sem substancialmente compreender o que ocorreu. Certo é que não há distinção zetética entre o dado sigiloso,<sup>113</sup> aquele que não é compreensível ao destinatário ou do processo<sup>114</sup> administrativo que não é efetivamente dialético.

103. “Uma maneira de expor esse terceiro enigma é notar que, na realidade institucional, a linguagem não é usada meramente para *descrever* os fatos, mas, de modo estranho, ela é em parte *constitutiva* dos fatos. Quando, por exemplo, está escrito em uma nota de vinte dólares: “Esta nota é moeda legal para todas as dívidas públicas e privadas”, o tesouro americano não está *descrevendo* um fato, mas *sim criando* parcialmente um fato. O proferimento é como se fosse performativo, muito embora lhe falte um verbo performativo. Proferimentos performativos são aqueles nos quais o fato de dizer alguma coisa faz com que isso seja verdade.” SEARLE, John Rogers. *Mente, Linguagem e Sociedade: filosofia no mundo real*. Tradução, F. Rangel. Rio de Janeiro: Rocco, p. 108, 2000.

104. “Non posso togliere in prestito occhi altrui per guardare il mondo: il ‘punto di vista’ e sempre vista da quel punto che e la mia soggettività.” IRTI, Natalino. *Significato Giuridico dell’Effettività*. Milão: Editoriale Scientifica, p. 10, 2009.

105. Versão traduzida disponível no sítio do Conselho Constitucional, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank\\_mm/portugais/constitution\\_portugais.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf). Acesso em 10/11/2018, às 18:54.

106. Versão traduzida disponível no sítio do Tribunal Constitucional, <https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/CEportugu%C3%A9s.pdf>. Acesso em 10/11/2018, às 19:00.

107. Nos termos da Mensagem Presidencial 201/2017 que encaminha a EMI 00020/2016 MDIC MRE, firmada pelos Ministros Marcos Pereira e José Serra, o teor sob análise “O Brasil não aceita requerimentos de marcas internacionais sem a devida tradução para o português. Assim, com referência ao sexto item do parágrafo 7 supra, e de modo a atender o disposto no art. 13 da Constituição Federal, cumulado com o art. 155, parágrafo único da Lei nº 9.279/1996, que determina que o Português é o idioma oficial do Brasil e que qualquer documento que acompanhe o requerimento de marca deverá ser apresentado em língua portuguesa, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.”

108. “O cidadão comum não consegue compreender a norma que lhe é incidente. Às vezes, e graças ao uso de uma metodologia apropriada, é possível ver surgir, conotativamente, um sentido que não fora revelado por uma leitura superficial, um sentido oculto que revela as relações jurídicas realmente concebidas pelas normas que as regem ou pelos comportamentos que as revelam.” ARNAUD, André-Jean e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, p. 315, 2000.

109. “Não digo apenas que as normas se veiculam por meio da linguagem ordinária oral ou escrita e que seja isto o que faz a diferença. Pode-se expressar uma norma por sinais (como os sinais de trânsito), ou por outros meios, pouco importa. O que importa é que uma norma – e um sistema de direito – não são externos às relações sociais. Por isso, o direito – aquilo que se chama hoje direito, ou seja, um ordenamento jurídico – não existe a não ser por meio do discurso.” LOPES, José Reinaldo de Lima. *As palavras e a lei. Direito, ordem e justiça na história do pensamento jurídico moderno*. São Paulo: Fundação FGV, p. 29, 2004.

110. “Indivíduos também são punidos por ofensas cometidas devido à ignorância de alguma disposição da lei que deviam conhecer e poderiam conhecer sem qualquer dificuldade.” ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. Tradução, textos adicionais e notas: Edson Bini. São Paulo: Editora Edipro, p. 99, 2007.

111. “A instrução do processo deve ser contraditória. Isso significa que não basta que só a Administração Pública, por sua iniciativa e por seus meios, colha os argumentos ou provas que lhe pareçam significativos para a defesa dos interesses do particular. É essencial que ao interessado ou acusado seja dada a possibilidade de produzir suas próprias razões e provas e, mais que isso, que lhe seja dada a possibilidade de examinar e contestar os argumentos fundamentados e elementos probantes que lhe sejam desfavoráveis.” FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. *Processo Administrativo*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 113, 2012.

112. “- Está bem – disse K. e inclinou a cabeça concordando –, os livros por certo são códigos legais, e faz parte do modo como são conduzidas as coisas neste tribunal o fato de a gente não apenas ser condenado inocentemente, mas também sem o saber.” KAFKA, Franz. *O Processo*. Porto Alegre: L&PM Pocket, p. 68, 2010.

113. “Isto permite considerar juridicamente relevantes não somente os bens patrimoniais, mas também os não patrimoniais, protegidos independentemente da sua eventual relevância econômica. A relevância: pode se configurar também no regime de circulação do bem, das modalidades de acesso, ou ainda no regime das vicissitudes que lhe concerne. Portanto, a utilização da informação não pressupõe necessariamente o uso exclusivo e único da informação. Já com relação aos bens imateriais e, de qualquer modo, não identificáveis em uma res corporea, foi especificado que eles ‘são suscetíveis de fruição múltipla.’” PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil Na Legalidade Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, p. 961, 2008.

114. “E essa a razão para se concluir que processo é todo procedimento realizado em contraditório.” DINAMARCO, Cândido Rangel & CARILHO LOPES, Bruno Vasconcelos. *Teoria geral do Novo Processo Civil*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 124, 2018.

3.3.17. Pelos fundamentos antes apresentados, ou seja, pelo respeito à cultura, à soberania, à paridade<sup>115</sup> no âmbito internacional, pelo contraditório substantivo em sede administrativa e pela legalidade constitucional, é impossível a implementação do Protocolo de Madri se tal se der sem a adequada tradução da documentação havida em tais processos administrativos que vierem a ser tramitados no Brasil.

### 3.4. Provas quanto a atividade exercida para efeitos do Registro de Marca

3.4.1. Um dos pontos controversos acerca da adesão ao Tratado Contrato ora estudado é relacionada à exigência do Direito Interno quanto à compatibilidade entre o exercício da *atividade empresarial* para com o escopo do signo pleiteado.

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
Nenhuma regra aplicável	<p>Artigo 5bis</p> <p>Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca. As provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras anotações análogas, que possam ser exigidas pelas Administrações das Partes Contratantes, estarão dispensadas de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.</p>	<p>Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.</p> <p>§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.</p>

3.4.2. No exame da ordem nacional é possível notar que o INPI não teria base legal (nem tampouco exerce a prática) de exigir que o agente econômico demonstre o *uso do signo* reiperseguido, em hiato temporal anterior ao depósito, tal como acontece em outras Ordens Jurídicas.<sup>116</sup> Pode-se atribuir tal ‘facilidade’ aos interessados visto que muitos deles serão agentes econômicos *juniores* que, ao iniciar suas atividades, já queiram estar protegidos na identificação de seus produtos ou servi-

ços, sem aguardar a consolidação da empresarialidade<sup>117</sup> para, então, perquirir proteção.

3.4.3. Isso não quer dizer, contudo, que a legislação pátria em atenção à função social<sup>118</sup> da propriedade não exija o *uso efetivo*<sup>119</sup> da marca registrada, bem como a habilitação da Autarquia Federal em tal ‘fiscalização’ através dos processos administrativos que cuidam da caducidade (art. 142, III, 143, §2º da LPI). Aqui o cuidado tem como causa com o maior impacto dos bens de produ-

115. “Entendendo-se por ‘soberania’ como certa posição de ‘superioridade’. Portanto, ‘soberania’ importa em comparação. Ou seja, se é soberano em relação a algo. Nesse sentido, a noção de soberania possui, por assim dizer, dois aspectos de importância: um ‘interno’; outro ‘externo’. O aspecto ‘interno’ da soberania diz respeito a um ‘poder supremo de comando’ exercido em um ‘território’ que de tão expressivo ‘não reconhece nenhum outro dentro de seu domínio’. O aspecto ‘externo’, na ‘independência’ do Estado em relação aos demais Estados soberanos. Considerados os aspectos ‘interno’ e ‘externo’, vê-se que há uma ‘condição jurídica’ e uma ‘condição fática para haver soberania’. A condição ‘jurídica’ é afeta a independência normativa de sua ‘ordem jurídica’ em relação a outras ‘ordens jurídicas’. A condição ‘fática’ é que esta ‘ordem jurídica’ seja concretamente respeitada pelos demais Estados.” SGARBI, Adrian. Introdução à Teoria do Direito. São Paulo: Marcial Pons, p. 42, 2013.

116. Conforme dados do próprio sítio eletrônico da OMP, o silêncio do Tratado em regular certas matérias quanto a prova/legitimação de uso do signo faz com que cada interessado precise observar as regras locais do país destino: “*The Madrid System legal framework does not impose any obligation to demonstrate the use of a trademark to ensure its continued validity. However, users of the Madrid System should take note of such a requirement in the USA, the Philippines and Cambodia, where respective national legislation mandates procedures for the holder to declare actual use or non-use throughout the lifecycle of the trademark. As such, holders of an international registration designating any of these three countries will need to submit declarations directly to each of the Offices concerned, taking into account differing requirements, procedures and time limits in each country.*” Disponível em [http://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news\\_0006.html](http://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news_0006.html). Acesso em 10/11/2018, às 19:46.

117. “*Uso indica adozione effettiva, pubblica e notoria [da accertarsi tenendo presente la vendita dei prodotto (63)] del segno in un’attività e in un’attività imprenditrice [non*

*equivale perciò a ‘uso’ dei marchio la registrazione della specialità medicinale all’alto commissariato di sanità (64)]. E così solo un imprenditore (agricolo o commerciale, piccolo medio o grande, privato o ente pubblico economico) o, comunque, l’esercente di un ‘impresa (ciò che vale per gli enti pubblici non economici che tuttavia esercitano una impresa) quegli che, con l’adozione, può definitivamente costituire il bene immateriale-marchio; e necessariamente l’esercente di un ‘impresa il titolare del marchio costituito con l’uso; è necessariamente in un’attività imprenditrice e quale strumento di questa che ha luogo l’utilizzazione del marchio, che così si riferirà a prodotti fabbricati o smerciati nell’esercizio di un’attività imprenditrice, e si rilevi anche sotto questo aspetto il rapporto più volte menzionato tra impresa e disciplina della concorrenza.*” ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3ª ed. Milão: Editore Dott A. Giuffrè, p. 464, 1960.

118. “Da mesma maneira, o Tribunal Constitucional Germânico decidiu, na BVerfGE 31, 229, que o direito fundamental à Propriedade Intelectual deveria ser utilizado conforme sua função social, sendo permitido ao legislador ponderá-lo em algumas situações.” GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. *Função Social no Direito Civil*. São Paulo: Atlas, p. 34, 2008.

119. “O fundamento da manutenção da propriedade – posso afirmar sem risco de radicalização – estaria, já então, no seu uso ou posse, isto é, no momento dinâmico, e não no momento estático da propriedade. Da mesma natureza o fundamento da norma contida no art. 49 do vigente Código da Propriedade Industrial, que atribui ao titular de certos direitos – patente de invenção, marca etc. – o ônus de explorá-los, tal qual ocorre em relação à exploração dos direitos de lavra. Esta visão, dinâmica, da propriedade – e suas mais incisivas consequências, no aspecto enfatizado – ganha relevância específica quando a aplicamos à ideia de empresa.” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 250, 2010.



ção (como as marcas) à rotina da ordem econômica, e, por isso, o desuso ou o exercício jamais inaugurado poderá importar em extinção da propriedade (diferentemente do que ocorre no modelo do art. 1228 do CC, se não houver desapropriação ou usucapião).

3.4.4. O que o Ordenamento Interno demanda (e tal já era exigido no CPI de 1971, sob o pálio do art. 62)<sup>120</sup> dos interessados é a declaração de que há compatibilidade/legitimidade<sup>121</sup>

entre a atividade para a qual está habilitada, a exemplo de um contrato social compatível<sup>122</sup> com a seara para qual requer a exclusividade.<sup>123</sup> A *ratio* da exigência é simples e tem duas finalidades evidentes: (i) de um lado busca-se evitar qualquer tipo de abertura ao exercício irregular<sup>124</sup> de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB, e art. 282 do CP, *exempli gratia*), ou ao abuso<sup>125</sup> do direito<sup>126</sup> (art. 187 do CC) e (ii) de outro, precata-

120. “Nos termos do parágrafo único do artigo 62 da Lei nº 5.772/1971, constituía pressuposto para o deferimento do registro de uma marca, o efetivo exercício da respectiva atividade, a qual, outrossim, deveria ser lícita. Desse modo, sendo requisito essencial para a obtenção do registro, a sua não observância dá ensejo à nulidade do registro, nos termos do art. 98 da mesma Lei.” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Guilherme Calmon, AC 2002.02.01.020481-0, DJ 30/04/2008.

121. “Não tinha, então, a embargada, na forma do art. 128, par. 1º, da Lei nº 9.279/1996, legitimação *ad acquirendum* para depositar e requerer a marca KOCH no INPI para proteção de serviços jurídicos, já que não se encontrava habilitada para o exercício dessa atividade profissional. Apenas para lembrar, segundo Denis Borges BARBOSA (“Proteção das marcas - uma perspectiva semiológica, Rio de Janeiro, Lumen Juris, p. 256, 2008), “Um aspecto relevante da vinculação do signo ao mercado é o requisito da legitimidade *ad acquirendum*, que limita a titularidade àqueles que exerçam efetiva e licitamente a atividade à qual a marca se destina.” TJRS, 3º Grupo Cível, Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Embargos Infringentes em AC 70060433836, 5 de dezembro de 2014.

122. “[...] tem-se uma questão intransponível para que ocorra a pretendida legitimação. Isso porque a pessoa com quem a parte autora, de fato, celebrou esta cessão e transferência - Sr. Rogério Acioli Martins de Aguiar, é parte vedada a ser cessionária, nos termos da legislação que rege a matéria. E, por via de consequência, a ser cedente da marca em questão, eis que não fabricante de qualquer substância ou produto protegido pela marca ‘COLAFIX’. Legítimo entendimento contrário, corresponderia, s.m.j., a fazer ‘letra morta’ de uma clara vedação contida na Lei nº 9.279/1996, a qual, ao sentir deste Juízo, tem a sua razão de ser, qual seja, a de evitar que uma determinada marca seja protegida por outros motivos que não a proteção dos produtos que a marca protege.” TRF-4, 3ª Turma, Des. Maria Lúcia Luz Leiria, AC 02470143.2005.404.7100/RS, J. 25/01/2011.

123. “Um aspecto relevante da vinculação do signo ao mercado é o requisito de *legitimidade ad acquirendum*, que limita a titularidade àqueles que exerçam efetiva e licitamente a atividade à qual a marca se destina. A especialidade *adquire*, aqui, seu aspecto subjetivo.” BARBOSA, Denis Borges. *Da Proteção Jurídica das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 189, 2008, versão eletrônica.

124. “Vale ressaltar que o art. 128, §1º, da LPI, exige o exercício da atividade no momento do depósito do pedido de registro – no caso dos autos, no ano de 2010 –, não havendo nos autos qualquer indicativo nesse sentido. Com efeito, o material publicitário (fls. 273/285 e 325/327) e as declarações (fls. 320/320) juntadas pela apelante não são capazes de comprovar o efetivo exercício das atividades assinaladas pelas marcas impugnadas no momento em que foram depositadas. Observo que, como a atividade deveria estar sendo praticada no momento do depósito, não é relevante saber se a apelante passou posteriormente a fabricar e comercializar os produtos assinalados pelos registros

impugnados, bem como que registros de marca também sinalizariam a pretensão de expandir seu negócio, sendo certo que tais pontos também não ficaram comprovados. Além disso, a alegação de que “*mesmo não atuando diretamente em uma área específica realiza o registro para proteger a sua marca e evitar a confusão do mercado de consumo*” (fl. 381) não auxilia a pretensão da apelante. Em verdade, possui o efeito oposto, na medida em que colide frontalmente contra o princípio da obrigatoriedade do uso da marca registrada, evidenciando que a apelante de fato não praticava a atividade para a qual pleiteou os registros impugnados.” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201451010131367, DJ 20/05/2016.

125. “As principais teses defendidas nas razões do especial são as seguintes: (i) deve ser feita a devida distinção entre prestação de serviços na área jurídica (atividade que integra os objetivos sociais da recorrente) e prestação de serviços jurídicos *stricto sensu*, sendo certo que apenas estes últimos constituem atividade privativas de advogados; (ii) a utilização da expressão “PRAXIS” pela recorrida colide com a marca da qual é titular e com seu nome empresarial, evidenciando possibilidade de gerar confusão no público consumidor; e (iii) não há que se cogitar de impossibilidade de registro do termo em questão, uma vez que apresenta distintividade e não guarda relação com o segmento de atuação de seu titular. (...) À vista do que foi exposto até aqui, considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as especificidades ínsitas ao Direito Desportivo, fica claro que eventual prestação de serviços de consultoria e informação nessa área não pode ser tida – exceto se devida e casuisticamente comprovado, circunstância não ventilada no acórdão recorrido – como atividade que viola os ditames do art. 1º, II, da Lei nº 8.906/1994 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (...) Ademais, dado o leque de atividades desenvolvidas pela recorrente com vistas a alcançar o objetivo social de proporcionar a formação e preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do desporto – tais como a prestação de serviços de consultoria e informação em Direito Desportivo, Administração Desportiva e Marketing, Comunicação Visual, Informática e Lazer e desenvolvimento e criação de programas e sistemas de computador –, destoa da razoabilidade eleger apenas uma delas para, isoladamente do contexto maior em que inserida, justificar a anulação de seu registro marcário concedido há mais de 17 anos.” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1736835, DJ 25/06/2018.

126. “A verdade é que o abuso de direito causa danos individuais e coletivos, e contribui para o sentimento de impunidade que nos oprime tanto no Brasil. Como alerta Mosset Iturraspe, a sociedade pós-moderna é uma sociedade em que o dano ao outro muitas vezes “vale a pena”, em um novo pragmatismo cruel: “cause dano, se isto economicamente lhe convém!” MIRAGEM, Bruno. *Abuso do Direito*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 16, 2013.

se contra as atividades de grilagem<sup>127</sup> de marcas que poderiam ser praticadas com facilidade, em especial, fora das hipóteses dos artigos 16.3 do Acordo ADPIC, 6 bis, (3), da CUP, ou do art. 126 da LPI. Neste segundo caso, um agente econômico poderia promover uma enxurrada de depósitos em diversas classes, sem qualquer intuito de usar ou licenciar, mas de *perseguir terceiros* ou realizar uma ‘especulação mobiliária’ com o registro marcário que é caracterizado pela exacerbada modicidade das taxas.

3.4.5. No tocante ao Protocolo de Madri e de seu Regulamento, nada há de específico quanto à demonstração da legitimidade para se pleitear um registro quanto ao setor da atividade econômica previamente exercida. O mais próximo de um requisito como tal se encontra no art. 5 bis, quando previne a registrabilidade de símbolos heráldicos – por exemplo – por quem com ele não tenha qualquer nexo de legitimidade. O importante é ressaltar que o Tratado Contrato de índole procedimental prescreve uma hipótese, exemplificativa, de liberdade para os Estados-Membros estabelecerem suas condições para eventual processamento dos pleitos registraes.

3.4.6. Em comparação com a Lei vigente no Brasil para com o Tratado Contrato, portanto, não há propriamente uma contradição nos preceitos de fontes diferentes, já que a primeiro *comanda* a demonstração da legitimidade<sup>128</sup> do pleito para com a sua ativida-

de econômica, enquanto o segundo *silencia* no tocante ao mesmo. Sequer há uma antinomia aparente aqui.<sup>129</sup>

3.4.7. Entretanto, é de se aplaudir a solução nacional que serve à ‘*tutela inibitória*’ contra os maliciosos, a informalidade embusteira<sup>130</sup> ou em desfavor daqueles que estejam irregulares em termos registraes. Não se ignora que demandas de adjudicação de Direitos da Propriedade Industrial (a exemplo daquela prevista no art. 166 da LPI) são profundamente mais caras do que uma *práxis* burocrática estatal rigorosa e eficiente que denega os pedidos claudicantes para quem não merece titularizá-los.<sup>131</sup>

3.4.8. Outrossim, despida a hipótese de antinomia (sequer aparente) na provável adesão ao Tratado Contrato, estrangeiros e nacionais permanecerão jungidos ao comando do § 1º, do art. 128, da Lei da Propriedade Industrial.

### 3.5 A necessidade de realizar trespasses de titularidades símiles nas hipóteses de Cessão de Marcas

3.5.1. O quinto quesito formulado à minha análise versa sobre a imperatividade, o requisito de validade e registrabilidade em um negócio jurídico de cessão de marcas havido no Brasil, quando o cedente titulariza outros signos idênticos e símiles.

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
Nenhuma regra aplicável	Artigo 9 - Anotação de cessão de uma inscrição internacional A pedido do titular da inscrição internacional, ou a pedido <i>ex officio</i> de uma Administração interessada ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer cessão dessa inscrição, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios a referida inscrição produza efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição, desde que o novo titular seja uma pessoa que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a depositar pedidos internacionais.	Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

127. Este problema é comum a outros tipos de signos distintivos, a exemplo do nome de domínio.

128. “A licitude é, efetivamente, condição necessária, mas não condição suficiente, só por si, para justificar o reconhecimento pelo direito. Para obter este, a causa deve corresponder a uma necessidade duradoura da vida de apreciação interpretativa da jurisprudência – é competente para avaliar quanto à sua idoneidade para justificar, positivamente, a sua tutela.” TEPELINO, Gustavo José Mendes. et ali. Código civil interpretado conforme a constituição da república. Rio de Janeiro: Renovar, vol II, p. 13, 2006.

129. “[...] a) validade temporal: “É proibido fumar das cinco às sete” não é incompatível com: “É permitido fumar das sete às nove”; b) validade espacial: “É proibido fumar na sala de cinema” não é incompatível com: “É permitido fumar na sala de espera”; c) validade pessoal: “É proibido, aos menores de 18 anos, fumar” não é incompatível com “É permitido aos adultos fumar”; d) validade material: “É proibido fumar charutos” não é incompatível com “É permitido fumar cigarros.” Após essas especificações, podemos definir novamente a antinomia jurídica como aquela situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento e tendo o mesmo âmbito de validade (...). O critério com respeito à forma consistiria em estabelecer uma graduação de prevalência entre as três formas da norma jurídica, por exemplo. Deste modo: se de duas normas incompatíveis uma é imperativa ou

proibitiva e a outra é permissiva, prevalece a permissiva. Esse critério parece razoável, e correspondente a um dos cânones interpretativos mais constantemente seguidos pelos juristas, que é o de dar preponderância, em caso de ambiguidade ou incerteza na interpretação de um texto, à interpretação *favorabilis* sobre a *odiosa*. Em linha geral, caso se entenda por *lex favorabilis* aquela que concede uma liberdade (ou faculdade, ou direito subjetivo) e por *lex odiosa* aquela que impõe uma obrigação (seguida por uma sanção), não há dúvida de que uma *lex permissiva* é *favorabilis*, e uma *lex imperativa* é *odiosa*.” BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 10ª ed. p. 88-98, 1999.

130. “Mas além desses, por outros se manifesta a fraude, em sentido mais técnico, passando a servir-se de processos lícitos em si mesmos, de combinações jurídicas não raro engenhosas, que, no estado atual da legislação positiva, apresentem a aparência de regularidade, de molde a chegar-se ao que a lei proíbe ou não fazer o que ela ordena.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil. Vol. VI. São Paulo: Saraiva, 1962.

131. “A titularidade da situação proprietária passa a implicar, para o seu titular, no concomitante respeito a crescentes situações não proprietárias.” CORTIANO, Eroulth Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade seus Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, p. 153, 2002.

3.5.2. A Lei da Propriedade Industrial permite a alienação dos signos registrados como marca sem a necessidade de transposição subjetiva de seu titular, diferentemente do que ocorre na prescrição do Código Civil com relação aos nomes de empresa (CC 1.164). Aliás, tal prescrição da LPI é deveras importante, visto ser comum que um grupo<sup>132</sup> empresarial conte com diversas propriedades marcárias, ainda que contem com um único ou com diminutas quantidades de nomes empresariais. Portanto, é preciso afirmar que o capitalismo brasileiro trata os signos registrados como marca como ativos passíveis de plena circulação econômica.

3.5.3. Quando, além da pertinência subjetiva sobre os signos, os sinais em si gozam de um nexo de pertencimento subsidiário (a exemplo das linhas e seus produtos) ou de liames de aproximação (similitudes relacionais), estar-se-á diante do ‘fenômeno’ da família de marcas.<sup>133</sup>

3.5.4. Tal ‘ente familiar’ de signos pode ser visto como uma espécie de universalidade de fato objeto da propriedade do titular que, se por ventura decidir alienar signo pertencente a tal pluralidade, deverá fazê-lo conjuntamente com os demais de sua variedade. Destarte, verifica-se que a legislação brasileira adota uma gravosa sanção à hipótese de segmentação da titularidade de signos familiares quando da cessão havida, estipulando a extinção das demais propriedades que não foram objeto de alienação.

3.5.5. Em tal previsão (art. 135 da LPI) o Legislador não pode ser tido como irrazoável, desproporcional ou munido de uma sanha punitiva/desapropriatória, visto que existe uma causa legítima para tal prescrição. Por sinal, é possível verificar em outras fontes normativas internas,<sup>134</sup> textos que prestigiam a alienação de um bloco<sup>135</sup> de bens ao invés da cisão das titularidades, a exemplo do que é determinado pela Lei de Falências (art. 140, I, II e III da Lei nº 11.101/2005).

3.5.6. Ou seja, a *ratio* por detrás da proscricção que delimita a autonomia privada do agente econômico que deseja realizar a cessão onerosa de um signo pertencente à ‘família de marcas’ tem como fundamento interesses *extraproprietários*.<sup>136</sup> Retornando ao liame poliédrico de que nos referimos no item 3.1.5, a relação jurídica havida entre o titular de uma marca e terceiros pode ser categorizada como complexa, e em geral afeta profundamente um sujeito de direito que é hipossuficiente e, portanto, vulnerável: o consumidor (art. 4º, VI, do CDC).

3.5.7. Ainda que o cedente e o cessionário bem conheçam as delimitações de seu negócio jurídico, a distinção entre originadores com signos idênticos ou similares para a mesma atividade econômica poderá ficar opaca ao destinatário final. Por isso, estimula-se que o alienante disponha da integralidade da família de marcas quando da oportunidade da cessão, sob a pena de perder o direito de exclusividade sobre os demais signos não transmitidos.

3.5.8. Por tal razão, é possível ventilar que esta hipótese é substancialmente diversa daquela que proíbe ao trespassante<sup>137</sup> fazer concorrência com o trespassário (ainda que parcial),<sup>138</sup> a não ser que o negócio jurídico de transposição subjetiva assim o permita (art. 1.147 do CC). Note-se que no Código Civil a *concomitância de agires* com a universalidade de titularidades distintas tem como o foco a tutela do *concorrente*, ou seja, algo do *múnus privado*; enquanto a vedação imposta pela Lei da Propriedade Industrial envereda pela tutela dos interesses transindividuais/difusos do consumidor.

3.5.9. Ressalve-se, todavia, que as amarras na transposição da universalidade das marcas da mesma família não importarão ao alienante uma genuína abdicação de seu patrimônio, e sim de reforço ao preço na cessão. Como só será possível adquirir/alienar o conjunto, por óbvio que o montante não será o mesmo que o de venda *isolada* de um único *iter imaterial*.

132. “Considerando que o consumidor de mobiliário em geral não participa de um segmento especializado do mercado (...) Isso se evidencia pelo fato de que a demandante vem, com o passar do tempo, obtendo registro de marcas que exploram o termo “STOK”, como PRESTOK, MINISTOK, MAXISTOK, algumas na própria classe 20, o que poderia levar o consumidor a concluir que STOK MOBILE faz parte de uma linha de produtos da autora, em mais uma variável aditiva ao signo “STOK”, ou à falsa impressão de que a empresa ré eventualmente integra algum grupo econômico com a autora.” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcelo Leonardo Tavares, AC 200451015119169, DJ 19/12/2008.

133. “Na minha ótica de análise concordo que está caracterizada a formação de ‘família de marcas’” (f.). Frise-se que constitui família de marcas todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Acerca da “família de marcas”, assim dispõe a Lei nº 9.279/1996: “Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.” Sobre o tema, lição de Denis Borges Barbosa: “A Lei nº 9.279/1996 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do art. 89 da Lei nº 5.772/1971. NE - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular.” (Uma introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Editora Lumen Juris, 2003).” TJMG, 14ª Câmara Cível, Des. Váldez Leite Machado, AC 1.0672.02.083567-0/001, DJ 31/08/2010.

134. Aliás, tal determinação tem causa vetusta, como nos relata MAGALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de Indústria e de Commercio e Privilégios de Invenção. Vol. 1. São Paulo: Livraria Zenith, p. 76, 1925: “Ora, é intuitivo que a marca, representando um valor e, como tal, fazendo parte da fortuna do respectivo proprietário – seja ou não seja registrada, – pode transmitir-se ou transferir-se, vender-se ou ceder-se, mas também é óbvio que, devido à própria natureza do instituto, e a bem do interesse social, essa transmissão ou transferência, cessão ou venda, em se tratando de marca registrada, somente se realize de conjunto com a do gênero de indústria ou de commercio a que ella se refere, tal como sucede em face do nosso direito [fazendo referência ao Regulamento de 1923, art. 98]”.

135. “Aqui, atente-se ao alerta de Rachel Sztajn: o desmembramento pode significar o rompimento da cadeia produtiva e repercutir negativamente na continuidade dos negócios.” FRANCO, Vera Helena de Mello & SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa em Crise. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, p. 191, 2008.

136. “[...] o direito marcário não objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na medida em que possui estreita relação com a tutela de direitos consumeristas, públicos e indisponíveis.” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Aluisio Mendes, AC 200051010176522, DJ 19/12/2008.

137. “Com efeito, chama-se trespassse toda transmissão definitiva e global, *inter vivos* e voluntária de um estabelecimento, independentemente de ser efetivada por compra e venda, permuta, doação ou outro negócio.” POSTIGLIONE, Marmo Luiz. Direito Empresarial. O estabelecimento e seus aspectos contratuais. Barueri, São Paulo: Ed. Manole, p. 108, 2006.

138. “O que se compreende é que o trespassse, ou por virtude da lei, ou por vontade das partes, possa não abranger todos os elementos do estabelecimento.” MAGALHÃES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, p. 221, 1951.

3.5.10. Entretanto, quando se coteja as previsões símeles no Protocolo de Madri, percebe-se que a única disposição *vizinha* trata da atualização dos cadastros da Secretaria Internacional, quando da informação de que houve uma cessão. Nada é mencionado ou correlacionado à prescrição do art. 135 da LPI, fazendo com que – tal como no caso da necessidade de se provar legitimidade de atuação na seara para qual se requer o registro, item 3.4 *supra* – inexista confronto entre o Tratado Contrato e a Lei Ordinária.

3.5.11. O silêncio do Tratado Contrato de índole procedimental, contudo, não importa na superação da restrição de direito material

feita pela Legislação Ordinária, mantendo-se tal *sanção* pela ausência de transposição conglobante da família de marcas como uma hipótese de incidência aos nacionais ou aos estrangeiros que fizerem uso do Protocolo de Madri.

### 3.6. A cotitularidade de marcas

3.6.1. Um ponto peculiar e interessante de intercessão do Protocolo de Madri (particularmente, o seu Regulamento) e o Ordenamento Jurídico interno tangencia a *multititularidade* sobre um mesmo signo distintivo.

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
<p>Regra 8 - Pluralidade de depositantes</p> <p>1) [Dois ou mais depositantes que apresentem um pedido regido exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo] Dois ou mais depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo se forem conjuntamente titulares do registro de base e se o país de origem, conforme definido no parágrafo 3 do artigo 1 do Acordo, for o mesmo para cada um deles.</p> <p>Regra 25 - Pedido de anotação de uma alteração; pedido de anotação de uma anulação</p> <p>4) [Pluralidade de novos titulares] Quando o pedido de anotação de uma alteração de titular da inscrição internacional indicar vários novos titulares, essa alteração não pode ser feita, relativamente a uma determinada Parte Contratante designada, se qualquer ou quaisquer dos novos titulares não preencherem as condições para serem titulares da inscrição internacional relativamente a essa Parte Contratante.</p>	<p>Não há previsão</p>	<p>Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.</p>

3.6.2. Como não se desconhece, a copropriedade sobre um bem de Propriedade Intelectual é algo bastante frequente na rotina das criações. *Verbi gratia*, (1) perante o Direito de Autor *tradicional*, quando Sivuca e Francisco Buarque de Hollanda sobrepuseram métrica, rima, letra e música na canção 'João e Maria', houve uma cotitularidade<sup>139</sup> imediata e originária do bem *imaterial*, ainda que ulteriormente o tenham transposto os direitos econômicos da criação para terceiros; (2) no tocante às criações arquitetônicas, a Lei nº 12.378/2010, determina a registrabilidade dos 'autore(s)', com base nos artigos 12, 14, I, e 16, §1º e 4º), suscitando a multititularidade; (3) a Lei de Cultivares ressalva o interesse coletivo dos melhoristas, com base no art. 5º, §3º, da Lei nº

9.456/1997; ou (4) na Lei que tutela as Topografias e Circuitos Integrados que, no art. 27, §2º, da Lei nº 11.484/2007, suscita a possibilidade de na criação do *iter intelectual* "conjuntamente por 2 (duas) ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas".

3.6.3. Ou seja, o estereótipo do gênio-insular, como foi o caso do Leonardo Da Vinci (que conglobava conhecimentos multidisciplinares e profundos sobre uma enorme variedade de temas), passou a dar lugar ao trabalho em *equipe*,<sup>140</sup> às criações em *rede*,<sup>141</sup> às especialidades agudas que demandam o compartilhamento<sup>142</sup> de conceitos para a elaboração de uma *obra imaterial*.

139. "Ownership and co-ownership are, however, strongly linked to one another. The issue of initial ownership also arises when the creation or invention is the result of a team effort." European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. *Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, p. 260, 2013.

140. "Hoje esses sujeitos precisam se ver como parceiros, unidos em prol da realização do bem comum." GUILHERMINO, Everilda Brandão. *A Tutela das Multititularidades*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 62, 2018.

141. "The result is a flourishing nonmarket sector of information, knowledge, and cultural production, based in the networked environment." BENKLER, Yochai. *The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom*. London: Yale University Press, p. 6, 2006.

142. "Não obstante, a contemporaneidade também denota que o processo de autoria é raramente individual, posto ser genuinamente colaborativo, seja no sentido sincrônico (como a coautoria, as obras coletivas), seja no diacrônico." BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Originalidade em Crise*. Rio de Janeiro: RIBDCIVIL, nº 18, 2018, disponível em <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/204/195>. Acesso em 13/11/2018, às 11:48.



3.6.4. Esse contexto dos Direitos da Propriedade Intelectual contemplando a cotitularidade em nada destoia do que ocorre no Direito Civil (com a copropriedade<sup>143</sup> e o condomínio<sup>144</sup> em propriedades edilícias) e no Direito Comercial (com as ações<sup>145</sup> de uma sociedade anônima de capital aberto<sup>146</sup>).

3.6.5. Entretanto, e sem que haja qualquer proibição legal na registrabilidade de uma cotitularidade (de uma marca, patente, desenho industrial) perante o INPI, a *práxis*<sup>147</sup> da mencionada Autarquia Federal é o coactar os interessados a pleitear que o ato administrativo

seja praticado em favor de *um único*<sup>148</sup> agente econômico.<sup>149</sup> Repita-se, sem qualquer proscrição legal em tal direção (e, destarte, em literal vilipêndio ao princípio da legalidade estrita e até mesmo à juridicidade)<sup>150</sup> restringem-se os direitos dos interessados/administrados, por algum tipo de ideologia burocrática inexplicável.

3.6.6. Não é possível asseverar que o peculiar entendimento do INPI tenha base em fundamentos de Direito Internacional, visto que até um importante Tratado Contrato do final do século XIX, já antevia o fenômeno da multititularidade registral (art. 5º, C, (3) da CUP).<sup>151</sup>

143. “Dadas as peculiaridades que apresentam em relação à figura do condomínio voluntário, os fundos de investimento imobiliário deram ensejo, com o tempo, não apenas ao alargamento daquele instituto, mas constituíram algo verdadeiramente novo: sem que os participantes tivessem qualquer contato com a materialidade do acervo, a gestão do condomínio acontecia normalmente por meio da figura do administrador. Os titulares das quotas entravam e saíam do fundo, adquirindo ou resgatando quotas, sem entrarem em contato direto com a coisa. Partindo destas considerações, Fernanda Palermo conclui que os participantes do fundo de investimento imobiliário “eram proprietários, de maneira imediata, das quotas ideais, e mediatamente eram proprietários do acervo que correspondia àquelas quotas.” MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 142, 2013.
144. “A noção tradicional de propriedade liga-se à ideia de assenhoramento de uma coisa com a exclusão de qualquer outro sujeito. A de condomínio compreende o exercício do direito dominial por mais de um dono, simultaneamente.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil. Vol. IV, Direitos Reais*. Atualizado por MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 157, 2017.
145. “Essa separação pode existir em vários níveis. Quando os homens responsáveis em última instância pelo andamento da empresa possuem a maioria das ações, enquanto o restante delas está disperso entre muitos acionistas, o controle e parte da propriedade estão em suas mãos.” BERLE, Adolf A. e MEANS, Gardiner C. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Traduzido por AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, p. 35, 1984.
146. “Ao definir a figura do acionista controlador, permitindo a identificação do poder de controle acionário, a Lei das S.A. superou a “ficção democrática” da sociedade anônima, que acarretava a diluição das responsabilidades pelas deliberações sociais, uma vez que prevalecia até então a noção de que as decisões eram tomadas pela comunidade dos acionistas, como se não existissem acionistas controladores e minoritários.” EIZIRIK, Nelson. *Mercado de Capitais Regime Jurídico*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 387, 2011.
147. “A prática brasileira, no entanto, tem rejeitado o exercício da titularidade sobre o mesmo signo, num mercado específico, por mais de um titular. Admite, correntemente, que o uso seja feito por várias pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro. A lei também admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas de uso de uma pluralidade. A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da origem subjetiva dos bens ou serviços. No entanto, outros sistemas aceitam a possibilidade de condomínio, inclusive com

previsão literal no art. L712-1 do CPI francês e na Lei argentina. Nesse caso, salvo disposição contratual entre os condôminos, a regra é do condomínio indiviso.” BARBOSA, Denis Borges. *Da Proteção Jurídica das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 193-194, 2008.

148. É digna de nota a elogiável iniciativa da Autarquia Especial (OAB) da seccional do Rio de Janeiro que elaborou no já longínquo ano de 2008 um detalhado Parecer (ato administrativo enunciativo) quanto às necessidades de adaptações da LPI para a correta incorporação do Protocolo de Madri, ora estudado. Tal foi feito para que não houvesse maiores impactos negativos para o mercado nacional, tendo a obra em co-autoria sido subscrita pelas causídicas por Daniela Bessone, Elaine Ribeiro do Prado, Paula Mena Barreto e Vivian de Melo Silveira. Neste sentido, visando assegurar o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros, sugeriu-se que a Autarquia Federal (INPI) passasse a admitir os registros feitos em cotitularidade.
149. “Vale ressaltar que as marcas no Brasil, independente da sua natureza, devem pertencer a um único titular, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Está afastada assim, a figura da cotitularidade das marcas no Brasil.” SARAIVA, Elaine Vianna. *Estratégias de Uso dos Dados Contidos nos Documentos de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado sob a orientação da profa. dra. Adelaide Maria de Souza Antunes e da coorientação da profa. dra. Patrícia Pereira Peralta, apresentada ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, p. 93, 2017.
150. “O princípio da legalidade pode ser entendido em dois sentidos: legalidade em sentido amplo e em sentido estrito. A legalidade em sentido estrito significa atuar de acordo com a lei, ou seja, obedecer à lei feita pelo Parlamento. A legalidade em sentido amplo ou legitimidade significa obedecer não só à lei, mas também obedecer aos princípios da moralidade e do interesse público. Dessa forma, a palavra legitimidade apresenta um conceito mais abrangente do que o conceito de legalidade, pois legalidade seria obedecer à lei e a legitimidade obedecer à lei e aos demais princípios administrativos. O entendimento inicial do princípio da legalidade tem evoluído para o conceito de juridicidade. No sentido de que a Administração deve observar não só a lei, aos princípios expressos e implícitos na Constituição e, ainda, outras fontes normativas (ex: tratados internacionais), havendo todo um bloco de legalidade a ser observado. Portanto, juridicidade significa atender as regras do ordenamento jurídico vigente. (veja mais detalhes em “estudo avançado”).” SCATOLINO, Gustavo. TRINDADE, João. *Manual de Direito Administrativo*. 3ª ed. Bahia: Editora Jus Podivm, p. 56, 2015.
151. Em sentido contrário vide BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 109, 2007.

3.6.7. Sem qualquer desmerecimento aos costumes administrativos como fonte de Direito, nos é facultado entender que a restrição da cotitularidade sem base legal é, em verdade, violadora dos comandos do art. 5º, XXII, e 170, II, da CRFB, além de não coadunar com uma ótica *includente e inclusiva* com para a qual a Propriedade Intelectual prestaria deferência à função social da propriedade.

3.6.8. Em uma análise estruturalista, diante da Regra 8, do Regulamento Aplicável ao Protocolo de Madri – portanto um instrumento de proscrição *predominante* introversa, mas com efeitos extroversos –, nota-se que o permissivo da pluralidade de depositantes/proprietários, coaduna-se com a ordem interna. Novamente, diante da ausência de uma proibição expressa pela Legalidade Constitucional, e tendo em vista a compatibilidade do Direito Brasileiro com a multititularidade (inclusive no ambiente da Propriedade Intelectual como um todo), está-se diante de (a) uma regra *permissiva* internacional e (b) do silêncio de fontes normativas brasileiras. Portanto, não há que se falar em antinomia de qualquer sorte.

3.6.9. Pode-se, aliás, indicar que o único ponto genuinamente favorável do Protocolo de Madri perante os brasileiros e o mercado nacional dos *intermediários* que lidam com o INPI, é a confirmação da pluralidade de titularidades sobre um mesmo bem. Assim o temos defendido em situações jurídicas *derivadas* (ao exemplo da franquia) ou *originárias* (ao exemplo da usucapião inclusiva, da utência anterior ou da licença compulsória). Em verdade, quanto mais agentes econômicos estiverem na situação de propriedade, tende-se a maximizar a oferta e a superar a

situação de *monopólios econômicos* em favor de *duopólios ou oligopólios*. Este é um dos valores mais quistos pela ordem econômica, no que diz respeito ao art. 170, IV, da CRFB.

3.6.10. Com relação a eventual *trade-off* burocrático não se consegue, entretanto, perceber qualquer impacto negativo de tal implementação perante o sistema registral junto ao INPI. Aqui não se está a defender a inexistência de um limite para cotitulares (imagine-se a hipótese de um pedido de marca formulado por quinhentos coproprietários), mas sim endossar que a mesma não é proibida pelo ordenamento. Com a informatização dos serviços da briosa Autarquia, não haverá grandes desafios para maximizar o campo da titularidade.

3.6.11. Pelo contrário, na hipótese de multititularidades, maximiza-se a chance da concessão de mais licenças, majora-se a chance de adimplemento das anuidades e decênios, além de se *engordar* o campo da *responsabilidade solidária* passiva diante de eventual débito das obrigações *propter rem* incidentes.

3.6.12. Tendo em vista, contudo, que a segurança jurídica é um valor constitucional dos mais valorosos, seria recomendável uma alteração de *texto* na LPI, de modo que o INPI alterasse o seu costume restritivo. Tal recomendação será objeto de tópico autônomo no capítulo seguinte.

### 3.7. A Registrabilidade de Pedidos ‘multiclasses’

3.7.1. A derradeira questão *preambular* endereçada na qualidade de quesito versa sobre o ‘misterioso’ instituto do registro ‘multiclasses’ previsto obliquamente no instrumento internacional que é objeto deste parecer. *In verbis*:

Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo	Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006	Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial
<p>Regra 34 - Montantes e pagamento das retribuições</p> <p>iv) nos casos em que o montante da segunda parte da retribuição individual depende do número de classes de produtos e serviços para os quais a marca é protegida na Parte Contratante designada pertinente, o número de tais classes.</p>	<p>Artigo 3 - Pedido internacional</p> <p>2. O requerente deverá indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro das Marcas. Se o requerente não fizer essa indicação, a Secretaria Internacional classificará os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A indicação das classes feita pelo requerente estará sujeita ao controle da Secretaria Internacional, que o exercerá em conjunto com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalecerá a opinião desta última.</p>	<p>Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.</p> <p>Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI (...).</p>

3.7.2. Tomando-se como base o texto da Lei n° 9.279/1996, é cristalino que a moldura hermenêutica para um pedido de registro “deverá referir-se a um **único sinal distintivo**” (grifo nosso). Ou seja, o campo interpretativo tem como limites (a) a incindibilidade de um mesmo signo; (b) a delimitação numérica de signos que pode ser feito *por cada pedido registral* e, conseqüentemente, (c) o número de *nichos* que ficam vinculados a cada pedido de registro.

3.7.3. Esta estrutura legiferante dialoga com a premissa maior no sistema dos signos distintivos no Brasil, qual seja o princípio da especialidade (art. 124, XIX, da LPI), que traduz para o espectro da legislação ordinária o arquétipo constitucional da função social da propriedade. Em outras palavras, como uma propriedade sobre um bem de produção não pode ser atribuída de modo a servir, apenas, como barreira à entrada a um novo agente econômico, não faria sentido conceder tutela de exclusividade para ramos que não fossem objeto de exploração por um titular.

3.7.4. Não é à toa, portanto, que afora situações de confusão ou associação (*rectius*, ramos idênticos ou afins) um registro de marca não outorga uma proteção ‘extraclasse’, em outro segmento empresarial. A única exceção a tal paradigma é o da marca de alto renome, hipótese (a) raríssima, que (b) é fruto de um rigorosíssimo processo administrativo específico, (c) que costuma ter uma tramitação mais longa do que o processo administrativo registral ordinário e (d) cuja taxa varia de R\$37 mil a R\$41 mil.<sup>152</sup>

3.7.5. Para os raros felizardos que fizeram tal empenho econômico considerável, que pacientemente aguardaram o trâmite processual, que anexaram às inúmeras pesquisas de opinião, dados sobre publicidade, demonstração de alta qualidade e que atingiram o ambicioso grau de alto renome, tais figurarão em uma lista cerrada (e disputada)<sup>153</sup> do INPI, por alguns anos.

3.7.6. A lógica do artigo 3º, do Protocolo de Madri, bem como da Regra 34, iv, de seu Regulamento, outrossim, é o de permitir ao depositante internacional o chamado pedido ‘multiclasse’,<sup>154</sup> ou seja, uma figura inexistente no direito substantivo nacional que se aproxima à excepcionalíssima<sup>155</sup> hipótese da marca de alto renome (art. 125 da LPI). Em outras palavras, cria-se através de Tratado Contrato de índole processual, um instituto inédito no Direito Brasileiro, sobre uma ‘mini’ marca de alto renome, sem a necessidade de um crivo rigoroso

do INPI, sem a demonstração de alta reputação e cognição nacional e, até, com o risco de registro automático pela ausência de *feedback* da Autarquia Federal, nos termos do item 3.1 do presente capítulo.

3.7.7. Trata-se de hipótese de inconstitucionalidade chapada pelo vili-pêndio da função social da propriedade expressa através do princípio da especialidade, com a absoluta desproporcionalidade<sup>156</sup> da tutela havida para o um registro de signo comum com efeito extraclasse. Ou seja, cria-se uma marca cujo efeito é de – quase – um registro de alto renome, sem que o fundamento da tutela esteja presente.

3.7.8. Para além da inconstitucionalidade *per se*, há uma péssima política pública de estímulo ao aumento dos pleitos administrativos de caducidade e, ao longo prazo, à judicialização de reconhecimentos de desuso em âmbitos para os quais o signo multiclasse foi registrado, mas nos quais jamais se realizou legítima utênciã. Nenhum método de catalisação às marcas *puramente defensivas* deve ser objeto de prestígio pelo Poder Legislativo.

3.7.9. Desta feita, opina-se pela completa incompatibilidade de tal instituto perante o Ordenamento Jurídico Interno (Art. 1º, IV, 5º, XXII, XIX, 170, IV e 124, XIX, 125 e 155 da LPI), sendo de boa cautela a rejeição de tal incorporação ao sistema pátrio. Em verdade, a legislação vigente no Brasil já bem aprecia, pontua e equilibra a questão, sendo a inovação procedimental um retrocesso para a livre-iniciativa no País.

#### 4. AS CONSEQUÊNCIAS DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA FAVORÁVEIS AOS ESTRANGEIROS NO BRASIL, EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE REGULATÓRIA CORRENTE AOS BRASILEIROS. UMA BREVE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. A NECESSIDADE DE SE RECHAÇAR ALGUMAS DAS PREVISÕES DO PROTOCOLO DE MADRI. SOBERANIA E INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO.

##### 4.1. A isonomia e o tratamento privilegiado destinado a estrangeiros

4.1.1. Ao longo da história dos países-membros da Organização Mundial do Comércio é comum que os estrangeiros imigrantes, e que os alienígenas que façam negócios<sup>157</sup> alhures, sofram com um dos atos mais vis que podem caracterizar o ser humano: a xenofobia.

152. Dados disponíveis em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-de-marcas-inpi-20170606.pdf>. Acesso em 13/11/2018, às 18:24.

153. Segundo os dados do INPI, em 2018, haveria pouco mais de cem delas: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas-marcas-de-alto-renome-em-vigencia-23-10-2018-padrao.pdf>. Acesso em 13/11/2018, às 18:26.

154. “The Trademark Law Treaty permits multi-class registrations wherein a single registration can cover goods and services falling into multiple classes.” WINNER, Ellen P. & DENBERG, Aaron W. *International Trademark Treaties with Commentary*. Nova Iorque: Oceana Publications, p. 45, 2004.

155. Uma análise perfunctória do instituto da marca de alto renome foi objeto de nosso estudo, cuja remessa seja permitida: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. Revista da ABPI, n° 110, jan/fev de 2011, Rio de Janeiro.

156. “Por sua vez, a observância ou a violação do princípio da proporcionalidade dependerão da verificação da medida em que essa relação é avaliada como sendo *justa, adequada, razoável, proporcionada* ou, noutras perspectiva, e dependendo da intensidade e sentido atribuídos ao controlo, da medida em que ela não é *excessiva, desproporcionada, desrazoável*.” NOVAIS, Jorge Reis. *As restrições aos Direitos Fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição*. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, p. 753, 2010.

157. “Apesar disto, o comércio tem na vida social da colônia uma posição importante. Não que goze de grande consideração; pelo contrário, o trato de negócios não se via com bons olhos, e trazia mesmo um certo desabono aos indivíduos nele metidos. Fruto de um velho preconceito feudal que nos veio da Europa, e que se manteria no Brasil até época muito recente.” PRADO JUNIOR, Caio da Silva, *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, p. 313, 2011.

4.1.2. Tal abominável práxis não é estranha à história brasileira apesar de sua origem imigrante, a exemplo do que ocorreria na década de quarenta com os cidadãos de origem nipônica, tedesca e peninsular que aqui habitavam, durante e no hiato temporal ulterior à II<sup>a</sup> Guerra Mundial. Contra aquele nascido alhures todas as velhacarias já foram praticadas, inclusive a expropriação de bens tutelados pela Propriedade Industrial.<sup>158</sup>

4.1.3. O tratamento despido de equidade, entretanto, ultrapassa as relações sociais e comumente atinge o âmbito comercial, muitas vezes por questões estratégicas afeitas à soberania (como subsídios e prioridades públicas) e outras tantas por simples retaliação<sup>159</sup> (ainda que legítima) ao estrangeiro.

4.1.4. Neste contexto de crescente multilateralidade, um dos pilares do Acordo ADPIC foi erigido no art. 3.1, tangenciando o denominado Princípio do Tratamento Nacional, segundo o qual, em essência, “Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da Propriedade Intelectual.”

4.1.5. A grande conquista – repita-se – do Tratado Contrato de 1994 no tocante a tais corriqueiras discriminações<sup>160</sup> foi o de evitar que o estrangeiro fosse atravancado<sup>161</sup> por regras jurídicas que dessem tratamentos privilegiados a nacionais, e alocasse o possível concorrente alienígena em situação desbalanceada.

4.1.6. Entretanto, se para muitos países a cláusula do *Tratamento Nacional*<sup>162</sup> se tornou um porto seguro da tirania xenófoba alheia, no Brasil nota-se a projeção de um movimento esdrúxulo em que na

Propriedade Intelectual ter-se-ia de tratar o nacional em uma situação deteriorada frente ao estrangeiro.<sup>163</sup> Quicá tal pode ser explanado pelo ‘complexo de vira-lata’<sup>164</sup> de que tratava Nelson Rodrigues.<sup>165</sup>

4.1.7. Um dos exemplos paradoxais de tal movimento pode ser notado quanto à tutela dos nomes empresariais. Quando o Brasil aderiu ao Tratado Contrato sobre Propriedade Industrial havido no final do século XIX, a Convenção União de Paris, incorporou ao Ordenamento Jurídico interno o preceito do art. 8<sup>o</sup>: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

4.1.8. O contexto empresarial de 1883 tinha como fito a desburocratização, a facilitação e a ampliação da tutela dos signos distintivos, dispensando-se, até, o sistema atributivo que já vigia na maior parte dos membros da CUP.

4.1.9. Com o advento do Código Civil de 2002, entretanto, alguns controvérsias advieram com a convivência do preceito da CUP perante o art. 1.166, que, ao contrário do dispositivo de origem multilateral, (a) exige o registro para se tratar de tutela do nome comercial (*rectius*, comando frontalmente distinto) e (b) que restringe a tutela do signo ao ente federativo estadual no qual se realizou o pleito registral (determinação polêmica quanto ao dispositivo do Tratado Contrato com relação à extensão da territorialidade da proteção).

4.1.10. Nesta senda, duas possíveis hermenêuticas foram objeto de disputa: a primeira a de que a fonte normativa *ulterior* traria requisitos tanto para nacionais<sup>166</sup> quanto para estrangeiros.

158. “Patente e Marcas – Controvérsia sobre a devolução de patentes e marcas confiscadas durante a 2<sup>a</sup> Guerra.” STF, 1<sup>a</sup> Turma, Min. Aliomar Baleeiro, RE 69586/GB, DJ 26/03/1971.

159. Vide Resolução n<sup>o</sup> 105/2013 da CAMEX: “Aprova a retomada dos procedimentos com vistas à suspensão de concessões ou obrigações assumidas pelo País no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 e dos Direitos da Propriedade Intelectual e outros, contra os Estados Unidos da América, no contexto do Contencioso “Estados Unidos da América – Subsídios ao Algodão” (WT/DS 267), revoga o art. 2<sup>o</sup> da Resolução CAMEX n<sup>o</sup> 43, de 17 de junho de 2010, e altera o art. 3<sup>o</sup> da Resolução CAMEX n<sup>o</sup> 16, de 12 de março de 2010.”

160. “The national treatment obligation requires each Member to provide other Members national treatment no less favorable than it accords its own nationals in respect of intellectual property protection.” SANDERS, Anselm Kamperman. *National treatment under the TRIPS Agreement*. Org. SANDERS, Anselm Kamperman. *The Principle of National Treatment in International Economic Law*. Cheltenham: Edward Elgar, p. 286, 2014.

161. “The national treatment principle, embodied in all the major intellectual property conventions as well as in the TRIPs Agreement, is a rule of nondiscrimination, promising foreign intellectual property owners that they will enjoy in a protecting county at least the same treatment as the protecting country gives to its own nationals.” GOLDSTEIN, Paul. *International Intellectual Property Law*. Nova Iorque: Foundation Press, p. 20, 2001.

162. “Each nation is required simply to provide identical protection under its domestic laws to both domestic and foreign rights holders.” D’AMATO, Anthony & LONG, Doris Estelle. *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing, p. 199, 1996.

163. “Podemos concluir que o princípio da igualdade jurídica domina a vida internacional.” MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. *Direito Internacional Público*. 1<sup>o</sup> vol., 11<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 416.

164. “A conclusão é que são os próprios habitantes de uma nação que se deixam dominar, ou melhor, que se fazem dominar, pois, se parassem o de se submeter, estariam livres da opressão. É o povo que se escraviza que corta a sua própria garganta. É ele que, podendo escolher entre ser escravo ou ser livre, abre mão de sua liberdade e toma para si o jugo. É o povo que aceita a sua própria miséria, ou melhor, dizendo, é ele que a

persegue.” BOÉTIE, Etienne de La. *Discurso da Servidão Voluntária*. Tradução e apresentação: Gabriel Perissé. São Paulo: Editora Nós, p. 22, 2016.

165. “Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos “os maiores” é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade.” RODRIGUES, Nelson. *A sombra das chuteiras imortais*. São Paulo: Cia. das Letras, p. 51-52, 1993, disponível em <http://www.ufrgs.br/cdrom/rodrigues03/rodrigues3.pdf>, Acesso em 15/11/2018, às 20:27.

166. “O nome empresarial estrangeiro é protegido no Brasil sem qualquer requisito de registro, eis que o texto convencional derroga em favor do titular estrangeiro dos interesses relativos ao nome quanto a esse ponto. Tal proteção, no entanto, apenas aplica ao titular estrangeiro os mesmos requisitos exigíveis ao titular nacional para aquisição de proteção (tratamento nacional). No entanto, como o sistema de registro é elemento estrutural dos direitos, inclusive pela publicidade e clareza de anterioridades, a supressão ocasionada pela derrogação tem de ser reequilibrada, caso a caso, com a aplicação de critérios de razoabilidade. Verifica-se, in casu, a aplicação do *substantive due process of Law* resultante do art. 5<sup>o</sup> LIV da Constituição Federal. O critério de reequilíbrio é o do procedimento honesto da vida empresarial. Os seguintes instrumentos de razoabilidade são oferecidos pela jurisprudência nacional e pelo direito comparado: (a) quando o titular estrangeiro faz uso “no comércio” (ou seja, substantivo e sério) de seu nome no território brasileiro, esse uso de marca a sua pretensão, como anterioridade em face de qualquer terceiros. (b) quando, mesmo sem se fazer uso “no comércio”, o nome é conhecido do público, ou se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, o interesse do titular estrangeiro prepondera em face de terceiros. (c) se o titular estrangeiro do nome perfaz ato registral (inclusive pela nacionalização de filial) ele terá os mesmos direitos que atribui o registro nacional a quaisquer terceiros, sem derrogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem o alcance do registro estadual.” BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção do nome empresarial prevista no artigo 8<sup>o</sup> da CUP*. Rio de Janeiro: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>, 2009. Acesso em 15/11/2018, às 20:39.



ros,<sup>167</sup> e a segunda a de que o alienígena contaria com o direito *especial e anterior* que lhe garantiria mais benesses com relação a signos distintivos.<sup>168</sup>

4.1.11. De modo tecnicamente indefectível, prevalece – hoje – a compreensão de que o estrangeiro não poderá se valer do art. 8º da CUP para ser resguardado de modo mais protetivo do que os nacionais.<sup>169</sup> Em outras palavras, não se tolera em pleno século XXI um tratamento favorecido ao estrangeiro em detrimento<sup>170</sup> daquele feito ao nacional, sob a pena de vilipêndio à regra e ao princípio da isonomia<sup>171</sup> (art. 5º, *caput*, da CRFB).

4.1.12. Retornando ao cerne deste parecer, na simples internalização do Tratado Contrato sem as devidas ressalvas ou adaptações

da Lei nº 9.279/1996, ter-se-á um cenário esquizofrênico<sup>172</sup> em que o agente econômico de origem alienígena (a) poderá ter seu registro automaticamente efetuado sem análise de mérito e sem sofrer com as mazelas da mora administrativa após 18 meses; (b) poderá ter o bônus de ser titular de um Direito da Propriedade Industrial no Brasil sem os inconvenientes econômicos de suportar um procurador com poderes para receber citação, além de ter mais facilidades de fugir dos embates judiciais na imperatividade de ser *contatado* via cartas rogatórias; (c) teria mais chances de não sofrer oposições administrativas ao seu pedido de registro, já que ele poderia figurar em língua estrangeira; (d) estaria dispensado de de-

167. “Não parece razoável que o nacional, além de respeitar todo o trâmite burocrático, e muitas vezes moroso e inseguro da administração pública, terá ainda que suportar a aplicação de um direito que melhor socorre tão somente aos estrangeiros”. Contudo há julgados, ultrapassados pela jurisprudência, que dão maior amplitude ao escopo de proteção dos nomes empresariais: “o direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo o território nacional não “está sujeito a registro no INPI, e surge tão-só com a constituição jurídica da sociedade, mediante registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade, no caso de empresas com a mesma denominação e objeto social semelhante que possibilite a confusão. O Brasil, signatário da Convenção de Paris, considera suficiente o simples registro na Junta Comercial da sede da sociedade para que tenha privilégio assegurado em todo o País. A esse respeito confira-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp nº 9.569/RJ, publicado no DJ de 26/05/97.” Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 3ª Turma Cível, Des. Jeronymo de Souza AC 2001011102613-3, DJ 19/02/2003.

168. “Empresa estrangeira. Nome comercial. Uso exclusivo. Registro, por empresa nacional, de domínio, na internet, que leva o nome daquela empresa com sede no exterior. Não há necessidade de que haja registro do Direito da Propriedade Industrial de sociedade comercial estrangeira no INPI, para que seja o mesmo protegido contra violações praticadas por nacionais. Comprovada a existência de marca estrangeira, mundialmente conhecida, devidamente registrada em seu país de origem, detém ela os direitos conexos no Brasil, por força do Decreto Federal nº 75.575/1975, que ratificou a adesão de nosso País aos textos da Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, pelo que tem estas convenções internacionais o *status* de lei ordinária (...) Como esta, sendo lei especial, prevalece sobre a lei geral, não há que se acolher o argumento da apelante.” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Ely Barbosa, AC 2002.001.04405, Julgado em 01/10/2002.

169. “A Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a

atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo à concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado, e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no regime marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, J.C. Márcia Helena Nunes, Apelação Cível 1999.02.01.056377-8. No mesmo sentido Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.510307-8, J.C. Marcello Granado, DJ 10/11/2009; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível 1999.51.01.005976-8. J.C Márcia Helena Nunes, DJ 11/04/2007.

170. “Também não se poderiam criar fatores restritos a grupos estrangeiros em desvalia de nacionais, conquanto os primeiros tivessem a aboná-los, como diferencial específico, sua alta qualificação tecnológica, porque deste modo estar-se-ia negando o primeiro postulado de um Estado independente, isto é, a defesa de seus nacionais, além de afrontar a ideia de um desenvolvimento verdadeiramente “nacional”, objetivo consagrado no precitado art. 170 do Texto Magno brasileiro e em particular no art. 171, §§ 1º e 2º.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 43, 2010.

171. “Assim, a exigência de ‘ordem’ resulta directamente do reconhecido postulado da justiça, de tratar o igual de modo igual e o diferente de forma diferente, de acordo com a medida da sua diferença: tanto o legislador como o juiz estão adstritos a retomar ‘consequentemente’ os valores encontrados, ‘pensando-os, até ao fim’, em todas as consequências singulares e afastando-os apenas justificadamente, isto é, por razões materiais, -ou, por outras palavras: estão adstritos a proceder com adequação.” CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 3ª ed. tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 18, 2002.

172. “Inexiste processo legítimo em que não haja certeza do tratamento igualitário entre envolvidos expressado em direito equânime à exposição inicial e defesa, produção de provas, ciência recíproca dos atos processuais, recorribilidade das decisões, etc.”. MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 94, 2007.

monstrar a habilitação registral para atuar no meandro mercantil para o qual busca o direito de exclusividade; (e) não ficaria coacitado a realizar uma cessão de toda a família de marcas, todas as vezes que desejasse realizar a alienação de um signo distintivo e (f) mesmo que não obtivesse um registro de alto renome, poderia ser tutelado em diversas especialidades mediante um unívoco depósito multiclasse. Novamente, nenhuma destas prerrogativas são asseguradas aos nacionais,<sup>173</sup> e, aliás, nenhuma delas deveria sê-lo, visto que são genuinamente histriônicas e desproporcionais.

4.1.13. Conectando esta (1) promoção generalizada de um *tu quoque*<sup>174</sup> ‘legislativo’ com (2) a problemática examinada no capítulo primeiro deste parecer, a completa e caótica anomia endógena no nicho econômico dos *intermediários* (*rectius*, não é necessário que sejam advogados, não se exige que façam concurso de seleção como os agentes) que lidam com a Propriedade Intelectual será, (3) a se perseverar a adoção<sup>175</sup> sem cautelas do Protocolo de Madri, aguçada por uma situação prejudicial de tratamento aos brasileiros, (4) será observada a completa *erosão* da situação jurídica dos patronos de titulares da Propriedade Intelectual no País.

4.1.14. Muito além de projetar uma falência antecipada deste nicho de mercado em favor da ordem econômica estrangeira,<sup>176</sup> como jamais se poderia imaginar, tece-se letra morta ao comando do art. 219 da CRFB que é categórico ao afirmar que o “*mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País*”. Uma aprovação sem resguardos, sem reservas<sup>177</sup> do Tratado Contrato não apenas *desincentiva* o mercado nacional, fulmina-o, e transfere tais capitais ao estrangeiro pela futura predileção dos agentes econômicos multinacionais por uma representação alhures. Perde o Tesouro Nacional com a queda na arrecadação da Autarquia Federal (interesse público secundário) e perdem os escritórios de advocacia e as agências da Propriedade Industrial.

4.1.15. Ainda que venha a se entender o texto-normativo do art. 219 da CRFB como programático<sup>178</sup> é nítido que, a se perseverar a adesão – sem reservas – do Tratado Contrato, violentar-se-ia a eficácia negativa<sup>179</sup> da regra Constitucional, igualmente incidindo em inconstitucionalidade.

4.1.16. Nas palavras do professor da Faculdade de Direito de Harvard, o culto baiano Mangabeira Unger, ‘muito pior do que falar com sotaque é o *pensar* com sotaque’.

#### 4.2 Uma necessária adequação do texto normativo da LPI: “para dizer que não falei das flores”

4.2.1. O renomado refrão de Geraldo Vandré não foi citado na epígrafe gratuitamente, pois há um excerto genuinamente favorável aos interesses públicos primários coletivos e sociais no Protocolo de Madri que pode servir a uma pontual modificação na Lei da Propriedade Industrial.

4.2.2. Conforme foi exposto no capítulo 3.6 *supra*, a *práxis* ilegal e corriqueira da administração pública em rechaçar pleitos de depósito feito por pluralidade de sujeitos, ou, tampouco admitir a cotitularidade de marcas não encontra estofa na legalidade constitucional, ou encontra precedentes em outras searas do Direito.

4.2.3. Desta forma, independentemente da adoção do Protocolo de Madri, em boa hora viria um Projeto de Lei que aditasse a Lei n° 9.279/1996, com os seguintes dizeres:

“Art. 128 (*omissis*)

§5° O pedido de registro poderá ser feito em cotitularidade, limitado até cinco sujeitos de direito.

(...) Art 134 (*omissis*)

§1° Na hipótese de cessão de parcela da titularidade sobre o registro de marca, o cessionário e/ou o cedente têm o dever legal de promover a anotação devida sob pena de ineficácia do negócio jurídico perante terceiros”.

173. “São inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela Constituição. O ato discriminatório é inconstitucional”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

174. “Na tradição da Europa continental, o princípio da boa-fé objetiva, no desempenho da função de impor restrições ao exercício de direitos subjetivos, resulta na teoria dos atos próprios. De uma forma geral, a teoria dos atos próprios importa reconhecer a existência de um dever por parte dos contratantes de adotar uma linha de conduta uniforme, proscrevendo a duplicidade de comportamento, seja na hipótese em que o comportamento posterior se mostra incompatível com atitudes indevidamente tomadas anteriormente (*tu quoque*), seja na hipótese em que, embora ambos os comportamentos considerados isoladamente não apresentem qualquer irregularidade, consubstanciam quebra de confiança se tomados em conjunto (*venire contra factum proprium*).” NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, p. 142, 2006.

175. “*Une fois entre en vigueur, le traité valide doit être appliqué par les États parties; conséquence de son caractère obligatoire, ils doivent l’exécuter.*” DINH, Nguyen Quoc. *Droit International Public*. Atualizado por DAILLIER, Patrick & PELLET, Alain. 3ª ed. Paris: LGDJ, p. 215, 1994.

176. “do princípio da igualdade decorre que as normas restritivas de Direitos fundamentais devem apresentar conteúdo genérico e abstrato, e, inversamente, a vedação da edição de leis e emendas de natureza individual e concreta que promovam distinções casuísticas e arbitrárias entre os seus destinatários.” BRANDÃO, Rodrigo. Direitos

Fundamentais, Cláusulas Pétreas e Democracia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 237, 2018.

177. “*Multilateral treaties are binding on more than two parties, sometimes on a large number of parties (...) a state can make a ‘reservation’ in respect of a particular treaty provision when it enter into a multilateral treaty. If this reservation is valid the treaty provision for which the reservation is made will not apply to that state.*” HOUTTE, Hans van. *The Law of International Trade*. Londres: Sweet & Maxwell, p. 4, 1995.

178. “Entre normas preceptivas e normas programáticas (assim como entre normas exequíveis e normas não exequíveis por si mesmas) não há uma diferença de natureza ou de valor. Só existem diferenças de estrutura e de projeção no ordenamento. São normas umas e outras jurídicas e, desde logo, normas jurídico-constitucionais, integrantes de uma mesma e única ordem constitucional; nenhuma delas é mera proclamação política ou cláusula não vinculativa.” MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, p. 640, 2002.

179. REIS, José Carlos Vasconcellos dos. As Normas Constitucionais Programáticas e o Controle do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, p. 132, 2003: “Objetivamente, i.e. no plano do sistema jurídico, as normas constitucionais programáticas: (a) apresentam uma *dimensão prospectiva*, oriunda de sua *função positiva* de orientar toda a atividade do Estado para a consecução de certos objetivos; (b) desempenham uma *função negativa* ao tornar inconstitucionais as normas jurídicas de menor hierarquia que lhes sejam contrárias; (c) possuem uma importante *eficácia interpretativa* do Direito vigente (...)”

4.2.4. Acredita-se que com este singela minuta de peça legislativa atualizar-se-á o ordenamento jurídico pátrio com as melhores práticas internacionais, sem, tampouco, extrapolar um número irrazoável de cotitulares o que poderia provocar dificuldades extremas em lides como litisconsórcios passivos necessários muito extensos.

## 5. CONCLUSÃO: RESPOSTAS OBJETIVAS AOS QUESITOS

5.1. Vistos os sete pontos fulcrais – e polêmicos – advindos da possível introdução dos preceitos do Protocolo de Madri e de seu Regulamento ao Ordenamento Jurídico Pátrio, é necessário responder a quesitação formulada pela Consulente.

1. *Qual a sua opinião a respeito da possibilidade, prevista no Protocolo, de aprovação automática, sem exame e por decurso do prazo máximo de 18 meses, de pedidos de registro de marca que ingressem no Brasil sob a via do Protocolo de Madri? Tendo em vista que o art. 159 da LPI obriga que seja realizado o exame dos pedidos de registro submetidos à LPI, é possível haver esse tratamento não-isonômico? Em caso negativo, qual deve ser o tratamento a ser dado igualmente aos estrangeiros que utilizem a via do Protocolo e aos titulares (nacionais e estrangeiros) que não utilizem a via do Protocolo? Há como sanar a falta de isonomia de tratamento através de uma modificação na LPI?*

RESPOSTA: Qualquer previsão que possibilite um registro automatizado e sem exame de mérito de uma marca, por puro transcurso temporal, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio em sede Constitucional (art. 5º, XXIX, 37, caput, 170, IV) e infra (art. 159 da LPI). Não obstante, tal importaria em uma espécie de ‘preclusão’ diante de um prazo impróprio atribuído ao INPI, bem como significaria a ausência de genuína sindicabilidade do ato administrativo de registro. O exame de mérito de qualquer processo administrativo versando sobre Propriedade Industrial é uma conquista histórica que engendra a alta qualidade das decisões do INPI, bem como a presunção de validade dos atos administrativos. Eventual retrocesso em tal sentido poderia provocar a inflação de títulos ‘podres’, bem como importar na redução (quantitativa e qualitativa) de eventuais tutelas de urgência de índole contrafaccional concedidas pelos Tribunais de Justiça. Por sinal, o Brasil já sofreu males significativos advindos de Direitos da Propriedade Industrial de origem estrangeira que eram despidos de sua causa de tutela.<sup>180</sup> Não obstante, tendo em vista que os nacionais não poderão fazer uso do Tratado Contrato para realizar depósitos destinados ao território brasileiro, a implementação de tais dispositivos em favor de estrangeiros

importaria em solução igualmente inconstitucional, em virtude do axioma da isonomia material (art. 5º, caput, da CRFB). *In casu*, até mesmo a alteração do ordenamento jurídico interno para engendrar idêntica solução – registro automático por mora do INPI – seria incompatível com a Constituição, sendo tal hipótese de afronta à igualdade insanável por um Projeto de Lei, *verbi gratia*.

2. *Qual a sua opinião a respeito da possível dispensa de cumprimento do art. 217 da LPI (que estabelece a obrigatoriedade de que os estrangeiros mantenham sempre um procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais) para os titulares estrangeiros de marcas requeridas no Brasil sob o Protocolo?*

RESPOSTA: A prescrição legal que determina que estrangeiros que realizem negócios jurídicos no Brasil tenham ampla representação judicial/extra é medida paliativa a ausência do dever jurídico de terem estabelecimento ou sede no País. Desta forma, o comando do art. 217 da LPI, em verdade, estipula o comando de uma representação legal que serve como óbice de medidas processuais evasivas, bem como evita o custoso/longo procedimento processual da carta rogatória. Tendo em vista que os pedidos de nulidade dos atos administrativos que resultaram em registros de marca contam com um prazo de insurgência relativamente curto, a ausência de representação nacional do estrangeiro poderia beneficiá-lo com a artificial decadência e convalidação. O texto normativo da LPI assegura, portanto, o princípio da paridade de armas entre os litigantes, e, sem falso paternalismo, também precativa o estrangeiro de sofrer com a perda de prazos durante o processo administrativo. Além de todos os entraves antes mencionados, como aos nacionais não é facultada a mera ‘gestão de negócios’ junto ao INPI, edificar-se-ia um processo kafkiano e anti-isonômico. Não é recomendável que os Agentes Políticos patrocinem tal odioso ataque ao devido processo legal substantivo.

3. *Em face do art. 13 da Constituição Federal, é obrigatória a publicação, no Brasil, da tradução para a língua portuguesa da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca cujo registro será aqui requerido através do Protocolo, a fim de que terceiros possam apresentar oposição bem como para que seja dada publicidade, no território nacional, ao escopo do direito sobre a marca? E qual seria a consequência se não houver essa publicação na língua portuguesa?*

RESPOSTA: O uso do vernáculo é uma forma de respeito ao idioma luso bem como integra o patrimônio-cultural da Ordem Constitucional vigente. Além de constituir bem

180. “É inválida a patente para explorar no Brasil, como invenção própria, objeto vulgar, sem originalidade, fabricado no estrangeiro.” STF, 2ª Turma, Min. Carlos Maximiliano, Appelação Cível 6591 – Distrito Federal, J. 26/04/1938.



público imaterial de uso comum, a língua portuguesa alcança esteio constitucional em virtude dos artigos 13 e 215 da CRFB, além de constituir meandro imperativo para as interlocuções procedimentais e processuais em solo brasileiro. Note-se que boa parte dos membros do Protocolo de Madri não aderiu ao Tratado Contrato em prejuízo de seu vernáculo, tendo o curso do Acordo englobado as línguas inglesa, francesa e espanhola. Abdicar-se-ia da identidade nacional em desprestígio à paridade internacional perante os países que estipularam como condição essencial a adaptação dos tramites multilaterais à sua cultura linguística. Para além do resguardo às tradições deste País, permitir o trâmite de processos administrativos sem a devida tradução poderá engendrar em um alargamento do preceito da LINDB segundo o qual todos são obrigados a cumprir a Lei, mas, agora, em um contexto no qual a obediência deve ocorrer mesmo desconhecendo e não compreendendo termos havidos em vernáculos estrangeiros. Outrossim, maximiza-se hipóteses de registros de estrangeiros serem perfectibilizados sem a oposição/resistência de interessados, já que a sua cognição será materialmente circunscrita aos iniciados e à classe economicamente dominante e poliglota. Em nossa ótica, um processo administrativo em curso no Brasil e cujos efeitos se darão localmente, despidos de tradução para o vernáculo, são munidos de uma nulidade insanável e não sujeita a prazos de insurgência, aproximando-se das hipóteses de incidência que legitimam o uso da *querella nulitatis*.

4. *Deve-se estender aos requerentes estrangeiros sob o Protocolo o requerimento de apresentação de prova do exercício efetivo e lícito da atividade a ser assinalada pela marca, conforme a regra que consta do § 1º do art. 128 da LPI, ou seria válido dispensar desse requisito as empresas estrangeiras que se utilizem o Protocolo? É possível haver esse tratamento não-isonômico? Em caso negativo, qual deve ser o tratamento a ser dado igualmente aos estrangeiros que utilizem a via do Protocolo e aos titulares (nacionais e estrangeiros) que não utilizarem a via do Protocolo? Há como sanar a possível falta de isonomia de tratamento através de uma modificação na LPI?*

RESPOSTA: A *ratio legis* que dá causa ao §1º, do art. 128 da LPI, é o de evitar que terceiros ilegítimos perquiram a tutela de exclusividade em ramos de atuação que lhes são estranhos. Ou seja, a LPI serve ao óbice dos grileiros de marcas para precatar que se alargue práticas de vilipêndio à função social deste tipo de propriedade, além de se evitar uma espécie de ‘cambista’ de bem de produção. Outrossim, tendo em vista que tal exigência legal é razoável e proporcional e que, no advento do Protocolo de Madri há uma claudicante interpretação de que os estrangeiros não

mais se submeteriam a tal comando da LPI, entende-se que de um lado tal importa (a) em fulminação da isonomia em um processo de xenofobia invertido (ou seja, em detrimento do nacional e favorável ao alienígena), e (b) em um retrocesso de parâmetros legais sem qualquer tipo de benefício aos meandros da Propriedade Industrial. Destarte, não há como – sequer – modificar a LPI sem abdicar dos ganhos sociais do dispositivo mencionado, sendo recomendável, conveniente e oportuno a ressalva de que na adesão ao Tratado Contrato tanto o estrangeiro quanto o nacional necessitarão demonstrar o exercício lícito da área para a qual se busca o registro.

5. *O art. 135 da LPI 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. É possível haver esse tratamento não-isonômico? Em caso negativo, qual deve ser o tratamento a ser dado igualmente aos estrangeiros que utilizem a via do Protocolo e aos titulares (nacionais e estrangeiros) que não utilizarem a via do Protocolo? Há como sanar a falta de isonomia de tratamento através de uma modificação na LPI?*

RESPOSTA: Tendo em vista que um registro de marca importa em uma relação jurídica complexa (de direitos e deveres) e poliédrica (de muitos lados, v.g. autor, titular, Estado, consumidor, concorrência etc), e tendo em vista que a tutela aos interesses consumidores tem esteio Constitucional (art. 5º, XXXII, e art. 4º, VI, do CDC), não é compatível com a Carta Magna a dispensa da exigência de um trespasse conglobante na hipótese de cessão de marca integrante de uma família de signos. Desta feita, nota-se que é imperativo resguardar o comando do art. 135 da LPI que deverá incidir para qualquer titular de marca no Brasil. Outrossim, não é recomendável qualquer alteração na Lei nº 9.279/1996, e sim a ressalva na adesão de que não se tolerará a confusão, associação ou opacidade de originadores simultaneamente titulares de marcas na mesma especialidade e da mesma família.

6. *O Protocolo admite a cotitularidade de marcas, mas o INPI ainda não admite essa possibilidade. Qual é a sua opinião a respeito? É possível haver esse tratamento não-isonômico? Em caso negativo, qual deve ser o tratamento a ser dado igualmente aos estrangeiros que utilizem a via do Protocolo e aos titulares (nacionais e estrangeiros) que não utilizarem a via do Protocolo? Há como sanar a falta de isonomia de tratamento através de uma modificação na LPI e/ou através de ato infralegal do INPI?*

RESPOSTA: A faculdade jurídica da cotitularidade de qualquer tipo de propriedade é a regra no ordenamento jurídico pátrio. Sendo extremamente comum no direito civil



(condomínios), no direito comercial (acionistas de uma companhia) e até na Propriedade Intelectual (coautoria, cotitularidade de cultivares), não há previsão legal que legitime a prática administrativa do INPI em exigir um único titular de direito sujeito ao sistema atributivo. Destarte, além de atuar *contra legis*, é de bom grado a inclusão de um artigo na LPI expressamente autorizando os interessados a se valerem do expediente da cotitularidade. Portanto, a eventual violação à isonomia pelo advento do Tratado Contrato que dê tal permissão ao estrangeiro poderá ser precavida através de simples Projeto de Lei que, explicitamente, tutele ao nacional o uso de tal expediente salutar. Aqui nada há de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inconveniente da fonte normativa de origem estrangeira.

7. *O Protocolo prevê que os pedidos podem ser multiclassados, mas o INPI ainda não admite essa possibilidade. Qual é a sua opinião a respeito? É possível haver esse tratamento não-isonômico? Em caso negativo, qual deve ser o tratamento a ser dado igualmente aos estrangeiros que utilizem a via do Protocolo e aos titulares (nacionais e estrangeiros) que não utilizarem a via do Protocolo? Há como sanar a falta de isonomia de tratamento através de uma modificação na LPI e/ou através de ato infralegal do INPI?*

RESPOSTA: O princípio da especialidade é axioma regente do sistema de marcas que, através da função social da propriedade, constringe ao titular de um signo comum uma tutela desproporcional e extraclasse. Como única exceção havida no Direito Brasileiro, a marca de alto renome não pode ter seus fundamentos e efeitos banalizados através de

um instituto incógnito na história patricária. Ao se perseverar a adoção de tal medida no Brasil acabará se reprimindo o arquétipo da livre-iniciativa, além de facilitar o óbice a terceiros que queiram mercanciar em nichos jamais explorados pelo titular do registro 'multiclasses'. É de todo inconveniente tal adesão sem ressalvas, não se recomendando uma modificação legiferante da LPI, e sim, a recusa de incidência de tal perigosa previsão do Protocolo de Madri.

5.2. Em síntese, a adesão ao Tratado Contrato parece (i) extremamente favorável para a mão de obra estrangeira, (ii) sepulta o comando da fonte normativa de que trata o art. 219 da CRFB, ainda que se considere o enunciado como uma 'norma programática', (iii) aumenta a ausência de controle sobre a qualidade dos intermediários junto ao INPI, (iv) importará na queda da receita – interesse público secundário – do INPI, em um momento de ruínosa crise econômica, (v) aumentará a judicialização dos atos da Autarquia, em especial nas hipóteses de registro automático sem análise de mérito, e (vi) que, sem as ressalvas (reservas) sugeridas, poderá perpetrar um *estado de inconstitucionalidade* sem precedentes.

5.3. Tendo em vista a experiência histórica desfavorável ao Acordo de Madri nos idos dos anos 30 do século passado, espera-se que o Poder Legislativo tome as cautelas necessárias ao resguardo dos interesses públicos primários nacionais e evite desnecessários desgastes de índole multilateral.

Este é o parecer.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018