

# O princípio da territorialidade das marcas e seus reflexos em uma sociedade globalizada

*The territoriality principle of trademarks and its reflections in a globalized society*

● **Fabiano Gonzaga** ●

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. E-mail: [fabiano@dbba.com.br](mailto:fabiano@dbba.com.br)

## Resumo

O presente artigo tem como escopo analisar a relação entre o princípio da territorialidade de marcas e a globalização, buscando compreender se o processo globalizatório alterou a dinâmica existente entre marcas e os limites territoriais em que elas se inserem. Para isso, o estudo examinará a legislação nacional e internacional pertinente ao tema, com foco no Protocolo de Madrid, em vigor no Brasil desde 2019.

**Palavras-chave:** Marcas. Globalização. Princípio da Territorialidade. Protocolo de Madrid. Propriedade Industrial.

## Abstract

This article aims to analyze the relation between the territoriality principle of trademarks and globalization, seeking to understand whether the globalization process has altered the existing dynamics between trademarks and the territorial limits in which they are inserted. For this purpose, the study will examine the relevant local and international legislation, focusing on the Madrid System, in force in Brazil since 2019.

**Keywords:** Trademarks. Globalization. Territoriality Principle. Madrid System. Industrial Property.

**Sumário** • 1 • *Introdução* - 2 • *O princípio da territorialidade de marca e seus efeitos* - 3 • *Globalização e sociedade da informação* - 4 • *A impossibilidade de mitigação do princípio da territorialidade de marcas face a globalização* - 5 • *Princípio da territorialidade e o protocolo de madrid* - 6 • *Conclusão* • *Referências Bibliográficas*

## 1 • Introdução

A revista norte-americana Forbes, que trata sobre os mais diversos aspectos do setor empresarial e corporativo mundial, divulga anualmente um ranking elencando as 100 marcas mais valiosas do mundo. O ranking de 2020<sup>1</sup>, divulgado no dia 27 de julho daquele ano, indicou como mais valiosas diversas marcas cuja atuação no Brasil são 'notórias' como, por exemplo, a do conglomerado de tecnologia Google<sup>2</sup>, a de refrigerante Coca-Cola<sup>3</sup> e a marca de automóveis Chevrolet<sup>4</sup>.

Por outro lado, se pode conferir no ranking algumas marcas de alcance global que não possuem operação no Brasil como a da loja de departamentos Ikea, a de vestuários H&M e a do banco HSBC<sup>5</sup>. Tais marcas citadas geram como receita para as suas titulares mais de 150 bilhões de dólares segundo o referido ranking da Forbes.

Em que pese a ausência de atuação das mesmas no Brasil, é possível ter contato direto com tais marcas em território brasileiro através de seus sites e redes sociais<sup>6</sup>. Assim, não é necessário sequer que o brasileiro saia de casa para ser "impactado" por estas marcas.

Diante desta facilidade de acesso a marcas que não atuam no país, surge a necessidade de analisar como o princípio da territorialidade, arquétipo que limita a proteção marcária ao território aonde está registrada, e considerado um dos pilares do sistema internacional de marcas (BARBOSA, 2011), é afetado por este ambiente globalizado e virtual.

Para isso, o presente artigo conceituará o que é o princípio da territorialidade e suas principais consequências legais e práticas.

Em seguida, apresentará o panorama atual da globalização e da sociedade conectada em que a sociedade brasileira se insere.

A partir dessas definições, será analisada a forma como se relacionam estes conceitos para concluir se houve alguma alteração na aplicação do princípio da territorialidade a partir do recente avanço tecnológico e da consolidação da globalização.

Por fim, também será analisada a relação entre o Protocolo de Madrid referente ao registro internacional de marcas, adotado pelo Brasil em 2019, e o princípio da territorialidade, para saber se a existência do referido protocolo tem condão de mitigar o princípio a partir da criação de uma nova sistemática de proteção internacional de marca.

## 2 • O princípio da territorialidade de marca e seus efeitos

Em uma análise preliminar sobre o direito marcário, uma das primeiras questões a ser dirimida é relacionada a qual o limite territorial do registro de exclusividade de uma marca e consequentemente qual o espaço geográfico em que duas marcas, registradas ou não, que supostamente colidem, podem conviver.

Diante dessa questão, a doutrina e a legislação desenvolveram aquilo que foi chamado de princípio da territorialidade da marca. Nas palavras de GOYANES e BIRENBAUM (2005) tal princípio consiste em:

<sup>1</sup> Disponível em <https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#4e2d7a63119c>. Acessado em 02.03.2021.

<sup>2</sup> A empresa atua há 15 anos no Brasil, sendo este um dos cinco maiores mercados dos produtos da mesma. Informação disponível em <https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,google-completa-15-anos-no-brasil-com-missao-de-tornar-empresa-mais-global,70003368655>. Acessado em 02.03.2021.

<sup>3</sup> A Coca-Cola atua desde 1941 no país, sendo a marca mais consumida pelos brasileiros em 2019 segundo estudo divulgado pela Kantar. Disponível em <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/13/coca-cola-ype-e-italac-sao-as-marcas-mais-escolhidas-no-brasil.htm>. Acessado em 02.03.2021.

<sup>4</sup> Somente em abril de 2020, a Chevrolet vendeu mais de 50 mil unidades de seus veículos, representando 19,5% da venda de automóveis no país neste período. Informação disponível em <https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/chevrolet-foi-a-marca-mais-vendida-em-abril-com-10-mil-carros,f0ce3891c-4078512f8dbf29150917536gotlinm8.html>. Acessado em 02.03.2021.

<sup>5</sup> O HSBC atuou no país entre 1997 e 2016, tendo vendido as suas operações no país para o Banco Bradesco por U\$ 5,2 milhões. Desde então, o banco não atua no país. Informação disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/bradesco-compra-operacoes-do-hsbc-no-brasil-por-us-52-bilhoes.html>. Acessado em 02.03.2021

<sup>6</sup> A página da H&M no Instagram, por exemplo, conta com mais de 36 milhões de seguidores no mundo. Disponível em <https://www.instagram.com/hm/>. Acessado em 02.03.2021.

Outro princípio que informa o direito marcário é o da territorialidade, segundo a proteção conferida pelo registro de uma marca fica limitada ao território de onde se deu o registro. De modo que a falta de registro de uma marca em determinado país faz, a princípio, com que seu titular careça do direito de uso exclusivo da sua marca, e da proteção que daí advem, no país em que não tenha obtido o registro. (BIREMBAUM e GOYANES, 2005, p. 52)

Ou seja, deste princípio se pode extrair duas consequências imediatas: a proteção e exclusividade de uma marca registrada está limitada ao território nacional em que a mesma foi registrada; e a marca não registrada em determinado país não gozará de proteção proprietária naquele território.

Por outro lado, existiu, no início do século XX, a ideia de universalidade das marcas, a partir de uma noção de que a marca seria um “direito da personalidade”, não podendo ser limitado por registros em outros locais<sup>7</sup>. BARBOSA (2008) aponta ainda, em sentido oposto, que a proteção marcária nos Estados Unidos tinha uma dimensão local baseada no direito estadual, tendo adotado um registro de efeito nacional somente em 1946. Porém tanto o conceito de universalização, quanto o seu oposto, foram superados (MORO, 2003), tendo o princípio da territorialidade se consolidado como um dos pilares do direito internacional das marcas.

A justificativa para a vigência de tal princípio está em dois conceitos que apesar de distintos estão diretamente relacionados: a soberania nacional e o princípio da territorialidade das leis. Para DI BLASI (2010), por exemplo, ao tratar da proteção marcária, a Convenção da União de Paris de 1983 (CUP) garante a soberania de cada país-signatário: “Apesar do âmagão da Convenção visar à internacionalização do tratamento de

marcas [...] esta respeitou a soberania das nações, conforme ressalva no mesmo artigo.” (DI BLASI, 2010, p. 294)

GUSMÃO (1996), por sua vez, aponta o próprio princípio da territorialidade de leis como o principal fundamento para o princípio da territorialidade das marcas:

O princípio da territorialidade inerente ao direito da propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado. (GUSMÃO, 1996)

Diante disso, englobando ambas as visões, se pode concluir que o respeito à soberania nacional de cada país, bem como o alcance limitado de suas leis ao seu próprio território, se apresentam como principais fundamentos para a existência do princípio da territorialidade.

Para além dos fundamentos apresentados, WACHOWICZ e MEDEIROS (2014) apresentam ainda a natureza concorrencial da propriedade intelectual como base para o princípio da territorialidade, pois caberá ao Estado soberano limitar o objeto da exclusividade decorrente da proteção intelectual em detrimento dos demais competidores.

Cabe ressaltar, porém, que em uma análise apressada, poderia se considerar que este princípio teria como objetivo proteger os titulares das marcas nacionais de determinado país face aos titulares de marcas estrangeiras. Todavia, como a própria origem dos registros nacionais de marcas, tal princípio objetivou desde seu desenvolvimento inicial a proteção à titularidade das marcas, tanto nacionais quanto estrangeiras, bem como do consumidor final dos produtos (CARVALHO, 2009). Esta equidade de tratamento entre nacionais e estran-

<sup>7</sup> Nesse sentido, MORO (2003) destaca que “Esse posicionamento foi, por muito tempo visto como bons olhos, principalmente pelas doutrinas alemãs e suíças, por ser mais adequado à natureza e proteção das marcas. Concebia-se a marca como um direito da personalidade, a qual deveria ser conhecida, não importasse onde fosse registrada, não importasse onde fosse registrada no mundo inteiro.” (MORO, 2003, p. 64)

<sup>8</sup> A página da H&M no Instagram, por exemplo, conta com mais de 36 milhões de seguidores no mundo. Disponível em <https://www.instagram.com/hm/>. Acessado em 02.03.2021.

geiras foi inclusive posteriormente incluída no artigo 2(1) da CUP<sup>8</sup> e no artigo 3(1) do TRIPs<sup>9</sup>.

Na verdade, o que se busca tutelar através do princípio da territorialidade é, segundo BASSO (2009), ambiente jurídico seguro suficiente em determinado território para que o dono da marca “continue a investir no melhoramento e qualidade do produto; ou para que se sinta encorajado a investir em P&D, haja vista os efeitos disto no processo de desenvolvimento econômico, social e tecnológico daquele país.” (BASSO, 2009, p. 76)

A partir disso, se pode conferir a existência do princípio da territorialidade tanto na legislação pátria quanto na legislação internacional. A Lei de Propriedade Industrial de 1996 (Lei 9.279/1996), por exemplo, garante ao titular de uma marca, em seu artigo 129, o “uso exclusivo em todo o território nacional”.

Por sua vez, o Manual de Marcas do INPI complementa a Lei apontando que “A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.”<sup>10</sup>

Desse modo, se pode conferir que o disposto na LPI e no Manual de Marcas do INPI se complementam: enquanto a lei delimita a extensão da proteção marcária ao próprio território nacional, o Manual exclui tal proteção nacional nas demais localidades do mundo.

A leitura do artigo 129 da LPI também permite concluir que a extensão territorial da proteção marcária será o território nacional em sua totalidade, independentemente do local em que a marca está sendo efetivamente usada<sup>11</sup>. Dessa maneira, não será permitido o registro no Brasil de duas marcas que colidam ainda que uma seja usada, por exemplo, no Rio de Janeiro e a outra em Fortaleza. Nesse sentido MORO (2003) aponta que “Já no caso de existir um registro para todo o país essa questão de localização da utilização da marca desaparece, pois a marca é protegida em todo o território” (MORO, 2003, p. 64).

Passando para a legislação do direito internacional, o artigo 6º da CUP também apresenta o princípio da territorialidade em seu texto:

Art. 6º

(1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional.

(2) Não poderá, todavia ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

O referido artigo possui dois comandos que estão intrinsecamente ligados ao princípio da territorialidade de marcas: cada país determinará as suas próprias condições de depósito e registro de marcas; e as marcas registradas em diferentes países são independentes entre si (BODENHAUSEN, 1968). Essa independência inclusive ocorre em relação aos próprios titulares da marca, sendo possível a existência de registros da mesma marca em diferentes países feita por pessoas jurídicas diferentes (GRAU-KUNTZ e SILVEIRA, 1996).

A partir do conceito de princípio da territorialidade, sua base legal e fundamentos, passamos a uma discussão contemporânea sobre o tema: se em uma sociedade globalizada e conectada como a atual o princípio da territorialidade tem sua importância mitigada ou se ainda possui a mesma relevância de anteriormente<sup>12</sup>.

### 3 • Globalização e sociedade da informação

Para que se possa aprofundar o debate nesse tema é preciso entender, primeiramente, que sociedade é essa em que o

<sup>8</sup> Artigo 2(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

<sup>9</sup> Artigo 3(1). 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, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

<sup>10</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3.ed, p.19. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acessado em 09.01.2020.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Cabe destacar que essa discussão sobre a perda de importância de determinados princípios marcários face aos avanços tecnológicos e informacionais não se limita ao princípio da territorialidade. Enzo Baiocchi, por exemplo, aborda a relação entre a globalização e o princípio da especialidade de marcas na parte introdutória de seu artigo sobre o tema. Ver BAIOCCHI, Enzo. Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas. RDM, n° 138, São Paulo, 2005, p. 123-126.

princípio da territorialidade de marcas se insere atualmente. Nos ensinamentos de ASCENSÃO (2002), a globalização é um movimento em que “todos estão cada vez mais conectado com todos. Seja por movimentos voluntários, seja por desenvolvimento tecnológico, seja por imposição - o sentido do movimento é um só.” (ASCENSÃO, 2002, p. 16-17). Em adição a tal conceito, BARBOSA (2003) aponta que a globalização decorre de uma padronização das demandas e uma universalização das características dos produtos ofertados, gerando uma homogeneização dos mercados.

Outro aspecto a ser destacado na sociedade atual é o virtual<sup>13</sup>. BARBOSA (2018) define tal aspecto da seguinte forma:

Ressalta-se que a expressão “virtual”, diversas vezes reiteradas neste ensaio, é empregada no sentido técnico (e não no sentido antagonista ao conceito do que seja real), correspondendo à realidade sem territórios, que existe sem estar presente, sem limitações físicas comuns, e sem estar vinculada a uma origem específica. Ou seja, a fluidez, o chamado “ambiente amigável” ao usuário, a celeridade de funcionamento dos aplicativos ou da navegação, e a dinamicidade de atualização do conteúdo são algumas das peculiaridades que impactarão no chamado aviamento digital. (BARBOSA, 2018, p. 39)

A relação da globalização com tal ambiente virtual se mostra nítida quando o comércio por via eletrônica (e-commerce) entre Estados Unidos e Europa cresce em ritmo entre duas e três vezes maior que o comércio tradicional entre as duas regiões (MASKUS, 2018). Por isso, tais conceitos se mostram muito importantes para a análise da sociedade capitalista atual em que se está inserido.

Para além da existência do ambiente virtual em si, CASTELLS (2002) aponta ainda a existência de uma capacidade crescente

de convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado que resulta em um crescimento exponencial na capacidade de tratamento e armazenamento de informações a partir de fontes múltiplas.

A partir da convergência citada por Castells, se observa a atual capacidade de cruzamento e compartilhamento de dados na internet como parte fundamental da atual sociedade pautada na informação. MAGRANI (2018) também enfatiza isso ao descrever a “web 3.0”:

Enquanto a web 2.0 permitia a interação de pessoas, a web 3.0 usará a internet para cruzar dados. Essas informações poderão ser lidas pelos dispositivos, e estes conseguirão fornecer informações mais precisas. O conceito de web 3.0 ainda é fluido e alvo de críticas, porém já apresenta algumas características que o distinguem das ondas anteriores. A principal delas são os novos polos de conexão, em que objetos interagem com pessoas e também com outros objetos; por isso a relação com a ideia de internet ‘das coisas’. (MAGRANI, 2018, p. 68-69)

Nesse mesmo sentido, ABRAMOVAY (2014) ressalta a importância do compartilhamento e da colaboração no contexto econômico, no que ele chamou de “economia híbrida”:

Já a economia híbrida do século XXI vai alterando a própria maneira de funcionar das empresas, seus objetivos, seus valores, seus métodos e seus protagonistas. Borram-se, por meio da unidade entre internet e economia colaborativa, as rígidas fronteiras que, desde a Revolução Industrial, separaram o público e o privado na vida econômica. Ao mesmo tempo, parte crescente da oferta de bens e serviços se faz de forma abertamente colaborativa, sem a intermediação de organizações privadas. É a mistura entre colaboração social e

<sup>13</sup> Sobre este aspecto virtual, cabe destacar a crítica feita por LESSIG (2001) sobre a tentativa de controlar o ambiente supostamente livre da internet e como tal controle tem o condão de frear qualquer tentativa de inovação advinda deste ambiente virtual. Em suas palavras, “As control shifts back to the large, the powerful, and the old, and as that control is ratified by the judges in black robes, the opportunity that drew Andreessen from cold but traffic less Illinois disappears. The chance for something different is lost. The innovation age, Andreessen says, ‘is over.’ And we are back to a world where innovation proceeds as the dominant players choose.”

economia privada que forma a base da atual economia híbrida. (ABRAMOVAY, 2014, p.108-109)

Em suma, a sociedade atual pode ser classificada como globalizada, ultraconectada, virtual e de compartilhamento e cruzamento instantâneo de dados<sup>14</sup>. A partir disso, se pode analisar se esses aspectos têm o condão de afastar, ou ao menos mitigar, o princípio da territorialidade de marcas.

#### 4 • A impossibilidade de mitigação do princípio da territorialidade de marcas face a globalização

A primeira corrente defende que a partir do avanço das telecomunicações e do alcance cada vez mais global da informação, o princípio da territorialidade perderia sua importância, tendo em vista que, a partir da mencionada noção de espaço virtual, a possibilidade do alcance de determinada marca se expande além do espaço físico que ela ocupa. Dessa forma, a marca teria um caráter cada vez mais internacional em contraposição ao limite nacional que o referido princípio delimita. Nesse sentido, se pode destacar o posicionamento de ASCENSÃO (2002) e, principalmente, de CORREA (1997):

Cabe anotar, ademais, que o avanço das telecomunicações e da informática tornou desarrazoado o apego excessivo à noção de territorialidade, pois, seja pela televisão, seja pela Internet, o que ocorre em um país alcança simultaneamente, os demais. (CORREA, 1997, p. 39)

Porém, tal posicionamento acaba por deixar algumas lacunas não resolvidas. A primeira dela diz respeito a manutenção do que BARBOSA (2018) classifica como mercancia tradicional, bem como o caráter complementar do comércio virtual em relação a esse comércio tradicional. Ou seja, ainda que o espaço virtual tenha adquirido uma nova importância, não pode se desconsiderar as características das formas mais tradicionais de comércio. Entre elas a ideia de que a marca tem um alcance limitado pelo espaço físico em que se insere, ainda que tal alcance tenha se expandido exponencialmente com os avanços tecnológicos recentes. Consequentemente, ainda não é possível afastar o princípio da territorialidade das marcas.

A própria OMPI definiu no Artigo 2º da Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet de 2002 que só será considerado o uso de uma marca na internet em determinado Estado Membro caso haja um efeito comercial desse uso no referido Estado<sup>15</sup>. Dessa forma, ainda

que uma marca seja acessível a qualquer pessoa no mundo através da internet, ela necessariamente precisa exercer esse efeito comercial, nos termos do Artigo 3º da referida Recomendação Conjunta, no país em que se pretende protegê-la para que se possa usufruir de tal proteção.

Se pode observar, então, que dentro dessa realidade ultraconectada e virtual, ainda são estabelecidos critérios a partir de uma noção de territorialidade para limitar a proteção de determinada marca.

Ademais, a posição de mitigação do princípio da territorialidade não considera que o próprio TRIPs estabelece, em seu artigo 6(3), a independência do registro de uma marca em determinado Estado em relação ao registro da mesma marca em outro Estado. Tal independência deve ser observada na medida em que cada país adota diferentes visões e padrões para a proteção da propriedade industrial em seu território. VICENTE (2008) destaca que tais diferenças decorrem de diferentes estruturas sociais e econômicas de cada país que buscam na propriedade intelectual formas de garantir da melhor maneira o seu interesse.

Outro fator não considerado por aqueles que defendem a mitigação do princípio da territorialidade é o reconhecimento de uma infração ao direito marcário de determinado titular ser condicionado ao local aonde tal suposta infração ocorreu, a legislação do Estado onde tal infração ocorreu e os limites que o registro de cada marca em cada Estado possui.

Nesse sentido, se endossa os ensinamentos de VICENTE (2008) que aponta a inexistência de um sistema internacional para solucionar litígios relacionados à propriedade intelectual:

Cada Estado deve, por isso, ter a prerrogativa de definir se e em que termos tais exclusivos se constituem, exercem e extinguem no território sobre o qual detém poderes de soberania, assim como determinar o seu conteúdo, objecto e limites e as sanções aplicáveis às respectivas violações. O âmbito espacial da eficácia desses exclusivos é, pois, em princípio, confinado ao território dos Estados que os concede (ou, melhor, de acordo com cujo Direito os mesmos se constituíram). Esta uma das razões por que se afirma corretamente que os direitos de propriedade intelectual têm caráter territorial e devem ser regidos pela lei do país para cujo território se reclama a respectiva protecção: a *lex loci protectionis*.

<sup>14</sup> Em sentido semelhante, Castells definiu a nova economia vigente como informacional, global e em rede. (CASTELLS, 2002).

<sup>15</sup> Article 2 Use of a Sign on the Internet in a Member State Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3.

Não existem, nesta ordem de ideias, direitos sobre criações intelectuais dotados de eficácia universal. A própria competência internacional dos tribunais de cada país para apreciar a validade e a violação de direitos da propriedade intelectual sujeita-se a restrições ditadas pela ideia de territorialidade, traduzidas designadamente no reconhecimento de competência exclusiva aos tribunais do país de registro. (VICENTE, 2008, p. 36)

ABBOTT et. al. (1999) destaca ainda que nem os instrumentos internacionais atualmente vigentes, nem a formação de blocos econômicos regionais como a União Europeia, foram capazes de alterar a dinâmica da territorialidade no sistema internacional, criando apenas padrões de harmonização para aproximar os diferentes regimes de propriedade intelectual.

Por fim, cabe ressaltar que a inexistência de mecanismos que garantam a proteção de uma marca internacional, não afastam o tratamento marcário na esfera internacional, desde que condicionadas ao princípio da territorialidade. Neste sentido, WACHOWICZ e MEDEIROS (2014) destacam:

Pode-se dizer ainda que a proteção na esfera internacional deve-se ao fato da economia apresentar-se globalizada, na qual as mercadorias objeto de proteção por meio da propriedade intelectual são exploradas além das fronteiras dos países. No entanto, reconhecer e dar tratamento internacional à propriedade intelectual não se quer dizer que a esta é conferida eficácia universal, pois possui sim caráter territorial, isto é a proteção é limitada ao território do Estado que a concedeu. (WACHOWICZ e MEDEIROS, 2014, p. 455)

Diante disso, é importante reforçar a importância do princípio da territorialidade atualmente, respeitando a independência entre os registros de marcas em cada Estado, bem como o limite de eficácia territorial que cada um desses registros possui.

## 5 • Princípio da territorialidade e o protocolo de madrid

Um último aspecto que deve ser observado em relação à atual aplicação do princípio da territorialidade é a sua relação com o Protocolo de Madrid referente ao registro internacional de marcas, em vigor desde 1996 e recentemente internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 10.033 de 2019.

GRAÇA ARANHA (2004) listou as principais inovações trazidas pelo Protocolo em relação à legislação internacional anteriormente vigente:

Algumas flexibilizações introduzidas no sistema: a adoção do inglês como idioma de trabalho, lado a lado com o francês; a possibilidade de dilatar o prazo resultante das notificações para manifestações por parte dos países membros de 12 para 18 meses, ou mais (as respostas aos questionamentos 2 e 3 abrangem o tema); a introdução de sistema de 'taxas individuais' (resposta ao questionamento 5); a admissibilidade de que um escritório regional de Registro de Marcas possa se tornar membro do Protocolo de Madrid. (GRAÇA ARANHA, 2004, p. 11-12)

Na conclusão do citado texto, o Autor aponta que a adoção do protocolo é benéfica tanto para empresas nacionais que pretendem se internacionalizar quanto para empresas estrangeiras que queiram proteger as suas marcas em território nacional.

Entretanto, tal posicionamento totalmente favorável ao protocolo não é unânime no Brasil. Gabriel Leonardos, por exemplo, na condição de Vice-Presidente da ABPI, fez pronunciamento em Audiência Pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Deputados em que recomendou a aprovação do Protocolo de Madrid, porém apontou a neces-

cidade de modificações para adequá-lo à realidade nacional (LEONARDOS, 2018).

O referido pronunciamento lista seis ajustes a serem feitos, apontando três destes como essenciais: o ajuste do prazo máximo de 18 meses para a análise mérito do pedido pelo INPI, a obrigatoriedade de manutenção de procurador no país em que se pretende registrar a marca e a tradução da lista de produtos e serviços a serem assinalados no registro para o português (LEONARDOS, 2018).

Em posição ainda mais antagônica à de Graça Aranha, BARBOSA (2018), em parecer sobre o tema, sintetizou estas críticas e rechaçou a adoção do Protocolo em território nacional por diversas inconstitucionalidades constatadas:

Em síntese, a adesão ao Tratado Contrato parece (i) extremamente favorável para a mão de obra estrangeira, (ii) tende a agravar a situação de desemprego nos escritórios de advocacia e nas agências de propriedade industrial locais, (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 ruína econômica, (v) aumentará a judicialização dos atos da Autarquia, em especial nas hipóteses de registro automático sem análise de mérito, (vi) sepulta a fonte normativa de que trata o art. 219 da CRFB (vi) que, sem as ressalvas sugeridas, poderá perpetrar um estado de inconstitucionalidade sem precedentes. (BARBOSA, 2018, p. 39)

A partir desta introdução sobre o Protocolo de Madrid é possível analisar como ele se relaciona com a noção de territorialidade de marcas. Primeiro ponto a ser destacado é a própria abordagem que o Protocolo dá ao seu efeito territorial. O artigo 3bis do Protocolo define o alcance de cada registro realizado sob os seus termos, apontando que a marca só terá efeito naqueles Estados Signatários que o depositante indicar em seu pedido<sup>16</sup>. Ou seja, mesmo a marca depositada em um registro internacional de marcas não gera efeitos automáticos nos territórios de todos os signatários do Protocolo, depen-

dendo da autonomia privada da parte que pretende registrar a marca<sup>17</sup>.

Dessa forma, parece mais adequado o conceito de família de marcas do que a ideia de uma marca internacional, capaz de afastar ou mitigar o princípio da territorialidade de marcas. Nesse sentido, esclarece BARBOSA (2011):

O que se precisa enfatizar é que - de nenhuma forma - existe ainda, uma marca internacional. Os mesmos signos, ou signos análogos, mesmo se de titularidade de uma mesma pessoa, constituem famílias de marcas registradas nos vários países, com completa independência jurídica em cada jurisdição. (BARBOSA, 2011, p.9)

Ademais, o Protocolo de Madrid permite a seus Estados-Contratantes recusar a proteção de marca registrada através do referido protocolo internacional, se tal marca não estiver em consonância com a legislação nacional. Tal recusa está prevista no artigo 5(1) do Protocolo<sup>18</sup> e apenas reforça a inexistência de um sistema marcário internacional único, tendo em vista que este depende de sua adequação a legislação nacional de cada um dos Estados-Contratantes.

Um último aspecto a ser destacado ainda, conforme Denis Borges Barbosa, é a possibilidade do registro automático pelo Protocolo de Madrid, a partir de um registro estrangeiro<sup>19</sup>, pela ausência de manifestação da Autoridade Nacional, gerar efeito extraterritorial desta marca (BARBOSA, 2008).

Entretanto, esse efeito extraterritorial se insere dentro da lógica de família de marca definida pelo próprio professor Denis, conforme já exposto, não sendo possível observar qualquer aspecto capaz levar a uma indicação de formação de uma marca internacional. Esta possibilidade também encontra limitação na própria autonomia privada da parte, pois tal registro automático somente ocorrerá se o depositante manifestar seu desejo em registrar a marca naquele território.

Dessa forma, o que é possível observar na relação entre o princípio da territorialidade e o Protocolo de Madrid é que

<sup>16</sup> Artigo 3bis - Efeito territorial. A proteção resultante do registro internacional só é extensiva a uma parte contratante a pedido da pessoa que deposita o pedido internacional ou que é titular do registro internacional. Porém, um tal pedido não pode ser feito a respeito da parte contratante cuja Administração é a Administração de origem.

<sup>17</sup> TEPEDINO, BARBOZA e MORAES (2012) definem o princípio da autonomia privada como uma liberdade das partes em obrigar-se como e com quem quiserem, tendo como óbice somente normas ditas de ordem pública.

<sup>18</sup> Artigo 5(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. Tal recusa poderá fundamentar-se somente nos motivos que seriam aplicáveis, nos termos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto à Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não poderá ser recusada, nem mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

<sup>19</sup> A possibilidade de um registro nacional estar diretamente ligado a um registro estrangeiro pode ser enquadrado naquilo que foi descrito por BOBBIO (2004) como relacionamento típico de coordenação entre diferentes ordenamentos jurídicos em que a autolimitação recíproca resulta na forma como esses ordenamentos irão interagir. Dessa forma, opta-se por uma menor autonomia na gestão deste registro (a autolimitação) para permitir a interação.



este, ainda que facilite o registro marcário simultâneo em vários territórios, não tem o condão de afastar de sobremaneira a importância daquele, tendo em vista que o texto é expresso em apontar a independência de cada registro nacional, em total consonância ao Artigo 6(3) do Acordo TRIPS.

## 6 • Conclusão

A partir de uma definição clara dos principais aspectos da atual sociedade globalizada, foi possível observar como esta sociedade globalizada, ultraconectada, virtual e de compartilhamento e cruzamento instantâneo de dados se relaciona com o princípio da territorialidade, um dos princípios basilares do direito internacional em matéria de marcas.

Observou-se então que, em que pese a globalização e a internet tenham facilitado o acesso das pessoas a marcas de outros países, não é possível afastar a importância do princípio da territorialidade de marcas.

Esta importância é conferida pela própria OMPI que define parâmetros diretamente relacionados à noção territorial para delimitar a proteção de uma marca na internet. Também pode ser conferida pela noção de independência entre registros marcários nacionais e pelo fato de inexistir um registro de marca internacional que garanta imediata proteção em parte expressiva dos países do mundo, sendo certo que as marcas registradas através do Protocolo de Madrid constituem família de marcas, não um registro internacional (BARBOSA, 2011).

Especificamente sobre a relação entre princípio da territorialidade e o Protocolo de Madrid, nos alinhamos com BARBOSA (2006) que classifica as marcas registradas através do referido protocolo como exceções essencialmente procedimentais ao princípio da territorialidade:

Para os países que adotam o Acordo ou Protocolo de Madrid, existe ainda uma exceção essencialmente procedimental ao princípio da territorialidade: um registro internacional terá, sob certas condições e desde que não rejeitado pelo estado-membro dentro de certo ter-

mo, efeitos de registro nacional; mas aplica-se, ainda assim, todo o direito substantivo nacional pertinente. (BARBOSA, 2006, p.127)

Em outras palavras, enquanto o pedido de registro é feito através de uma sistemática extraterritorial, a análise de sua viabilidade é feita a partir dos parâmetros definidos pela legislação local. Dessa forma, reitera-se que o Protocolo de Madrid não tem o condão de afastar a importância do princípio da territorialidade, tendo em vista que ele funciona como um filtro para a adequação desse registro internacional à realidade de cada país-membro. Desta maneira, este princípio ainda se apresenta como um dos pilares do sistema internacional de marcas.

## Referências bibliográficas

ABBOTT, Frederick; COTTIER, Thomas; GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. Boston: Kluwer Law International, 1999.

ABRAMOVAY, Ricardo. *A economia híbrida do século XXI*. In: COSTA, Eliane (Org.); AGUSTINI, Gabriela (Org.). *De Baixo para Cima*. 1. ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2014. p. 104-131.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Sociedade da Informação e Mundo Globalizado*. In: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Propriedade Intelectual e Internet: uma Perspectiva Integrada à Sociedade da Informação*. 1 ed. Curitiba: Editora Juruá, 2002, p. 15-31.

BASSO, Maristela. *Análise da Propriedade Intelectual sob a Perspectiva do Direito Antitruste: Especial Referência às Marcas*. *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional*, vol. 16, São Paulo, 2009, p. 75-100.

BARBOSA, Denis Borges. *A Territorialidade das Marcas e o Impacto do Protocolo de Madrid*. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 113-133.

BARBOSA, Denis Borges. *Efeito Extraterritorial das Marcas*. Revista da ABPI, nº111, Rio de Janeiro, 2011, p. 3-44.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Internalização do Protocolo de Madri e as Vicissitudes Jurídicas perante o Ordenamento Nacional*. Revista da ABPI, nº 156, Rio de Janeiro, 2018, p. 11-39.

BIREMBAUM, Gustavo; GOYANES, Marcelo. *Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas: Cabimento de Ação Declaratória para a Obtenção da Proteção Prevista na Lei Nº 9.279/1996*. Revista da ABPI, nº75, Rio de Janeiro, 2005, p. 51-68.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. Tradução de Ari Marcelo Solon. 2 Ed. São Paulo: EDIPRO, 2014.

BODENHAUSEN, George. *Guide To The Application Of The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*. Genebra: United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1968.

CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CASTELLS, Manuel. *A era da informação: economia, sociedade e cultura*, Volume I: A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. ed. rev. amp. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

CORREA, José Antonio Barbosa Lima Faria. *O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96*. Revista da ABPI, nº28, Rio de Janeiro, 1997, p. 33-39.

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 3. Ed. Rev. Atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.

GRAÇA ARANHA, José. *Protocolo de Madri*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

GRAU-KUNTZ, Karin; SILVEIRA, Newton. *A extensão do direito de marcas na União Europeia e o Mercosul*. Revista da ABPI, nº25, Rio de Janeiro, 1996, p. 6-22.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. *Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos*. In: Anais do XVI Seminário Nacional da Propriedade

Intelectual: A nova Lei de Propriedade Industrial, no atual contexto internacional (São Paulo, 19 e 20 de agosto de 1996). Revista da ABPI, 1996, Rio de Janeiro, p. 48-53.

LEONARDOS, Gabriel. *Protocolo de Madri*. Pronunciamento em Audiência Pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Deputados em que recomendou a aprovação do Protocolo de Madrid em 7 de Agosto de 2018. Revista da ABPI, nº 156, Rio de Janeiro, 2018, p. 52-54.

LESSIG, Lawrence. *The Future of Ideas*. 1 Ed. Nova York: Random House, 2001

MAGRANI, Eduardo. *A Internet das Coisas*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.

MASKUS, Keith. *Fostering Innovation in Digital Trade*. In: SEUBA, Xavier (Ed.); GEIGER, Christopher (Ed.); PENIN, Julien (Ed). *Intellectual Property and Digital Trade in the Age of Artificial Intelligence and Big Data*. Global Perspectives for the Intellectual Property System, CEIPI-ICTSD, Issue Number 5, 2018, 19-28.

MORO, Maitê Cecília Fabro. *Direito de Marcas: abordagem das Marcas Notórias na Lei 9.279/1996 e acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. Volume II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Coimbra: Almedina, 2008.

WACHOWICZ, Marcos; MEDEIROS, Heloisa Gomes. *O Princípio Da Territorialidade Na Propriedade Intelectual E Sua Aplicação Nas Relações Internacionais: o caso das medidas de fronteira em trânsito*. In: BAPTISTA, Luis Olavo (Coord.); RAMINA, Larissa (Coord.); FRIEDRICH, Tatyana Scheila (Coord.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 2014, p. 453-480.