

# Proteção legal das marcas e o Protocolo de Madri



**RICARDO PINHO\***

A escolha da marca certamente é crucial na estratégia de lançamento de um produto e/ou serviço. A marca de uma empresa é a sua identidade, símbolo de sua qualidade, confiabilidade e sua garantia de continuidade. Neste momento, além do grande investimento em marketing, alguns aspectos legais e suas implicações devem ser levados em consideração. Marcas, slogans, embalagens e sinais distintivos são canais de identificação entre a empresa e seus clientes e podem ser registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Em outras jurisdições, o registro de uma marca pode se revelar bastante demorado e sobretudo custoso. Por isso, para os próximos anos, a principal expectativa do mercado é a adesão do Brasil ao protocolo, que estabelece procedimentos uniformes para o registro internacional de marcas

A regulamentação do registro de marcas está disponível na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), considerada o marco legal que aponta o que é registrável ou não no Brasil. O registro de marca, concedido pelo INPI, confere ao seu titular o direito de uso exclusivo do sinal registrado em todo o território nacional. Assim, se o titular de uma marca deseja obter proteção em vários países ou territórios, deverá solicitar o registro da marca em cada jurisdição, sob pena de, não o fazendo, ficar desprotegido.

Como dito, quando registra uma marca o empresário adquire o direito ao uso exclusivo, podendo prevenir-se contra a pirataria e, ainda, pode obter reparação por eventuais prejuízos causados pelo uso desautorizado de sua marca registrada.

Infelizmente, o processo de registro de uma marca no Brasil ainda é bastante demorado. Em média, leva de quatro a cinco anos, sendo praticamente inviável, aguardar-se o registro da marca, antes de iniciar o seu uso no mercado nacional. Por isso, uma alternativa antes de iniciar o uso de uma marca é procurar certificar-se de que a marca pretendida não pertence ou já é utilizada por outra empresa, principalmente por uma concorrente. Outra alternativa é antecipar-se, escolhendo a marca e requerendo o seu registro logo no início do processo de desenvolvimento do produto.

Em outras jurisdições, o registro de uma marca pode se revelar bastante demorado e sobretudo custoso. Por isso, para os próximos anos, a principal expectativa do mercado é a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que estabelece procedimentos uniformes para o registro internacional de marcas, buscando facilitar a obtenção de registros de marcas nos países signatários. A principal justificativa para a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri é a de que esse tratado possibilitará que as empresas exportadoras brasileiras possuam marcas fortes no exterior, com economia de custos.

No entanto, ainda é necessária uma profunda discussão quanto às implicações legislativas da adoção do Protocolo de Madri no Brasil. O Protocolo de Madri não é um tra-



tado isolado, mas um de dois tratados que, em conjunto, formam o Sistema de Madri. O outro tratado é o Acordo de Madri, do qual o Brasil já foi membro e, por volta da década de 30, denunciou. Os motivos que fizeram o Brasil denunciar o Acordo de Madri também não são abordados.

Por fazer parte de um sistema, onde dois acordos com o mesmo objetivo, porém com diferentes disposições, convivem, o Protocolo de Madri é extremamente complexo. O protocolo prevê inúmeras ressalvas e notificações, muitas das quais somente poderão ser feitas após a adesão do Brasil. As mais importantes são aquelas que dizem respeito ao prazo de exame do pedido de registro internacional no País e as ta-

xas que serão cobradas pela repartição nacional de marcas pela tramitação do pedido.

O tratado regula exclusivamente a obtenção de registros internacionais de marcas; contudo, há uma série de desdobramentos que afetam as normas internas existentes. A adoção do protocolo implicará a alteração das normas internas relativas à obtenção de registros de marcas.

Há especialistas que defendem que a alteração da legislação é absolutamente desnecessária. Essa defesa tem por fundamento, notadamente, a afirmação de que a adoção do protocolo pelo Brasil será apenas mais uma via para a obtenção de registros de marcas, e nunca a única via.

A nosso ver, a alteração da legis-

lação de marcas brasileira é absolutamente fundamental para nossa adoção do protocolo. É preciso assegurar a mesma rapidez na concessão do registro de marca no Brasil, com a apregoada redução de custos, que será garantida aos pedidos de registros apresentados através do protocolo.

Em sendo feita a devida alteração da legislação, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri se revelará útil não só para aqueles interessados na obtenção de registros de marcas em outras jurisdições, mas também para aqueles brasileiros interessados na obtenção de registros de marcas no Brasil.

*\* Ricardo Pinho é advogado, sócio responsável pelo escritório Daniel Advogados em São Paulo*