

PROTOCOLO DE MADRI: A IMPORTÂNCIA DAS MUDANÇAS PARA O REGISTRO DAS MARCAS NO BRASIL, EM FACE DA GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

MADRID PROTOCOL: THE IMPORTANCE OF CHANGES FOR BRAND REGISTRATION IN BRAZIL, IN ADVANCE OF THE COMPANY'S ECONOMY AND SOCIAL FUNCTION

*Claudia Elly Larizzatti Maia*¹
PUC-SP

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar se as novas regras para o registro de marcas no Brasil, introduzidas pelo Protocolo de Madri, podem contribuir para o crescimento do comércio internacional das empresas nacionais e cumprimento de sua função social, uma vez que o país depositou o instrumento de adesão junto à OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), em 02 de julho de 2019, passando a vigorar no país em 02 de outubro de 2019. Com o tratado, as marcas de empresas registradas no país, poderão ser protegidas simultaneamente em mais de cem países, com redução de burocracia e custos. O pedido de registro internacional de uma marca depende de um depósito de pedido registro prévio nacional, por um período de cinco anos, e para que o pedido de registro internacional não corra o risco de ser indeferido, o empresário nacional, em face da economia globalizada, deve ter um cuidado cada vez maior para não utilizar uma marca parecida com outra já registrada e em uso, no mesmo segmento, em outros países. Por meio de extensa pesquisa bibliográfica, este artigo utiliza o método hipotético-dedutivo para atingir o objetivo almejado.

Palavras-chave

Globalização. Propriedade Industrial. Marcas. Função Social da Empresa.

¹ Doutoranda em Direito Comercial pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo. Mestra em Direito, na linha de pesquisa Justiça, Empresa e Sustentabilidade. Pós-graduada em Direito da Comunicação Digital e em Docência para o Ensino Profissionalizante. Graduada em História pela Universidade de São Paulo.

Abstract

This article aims to analyze whether the new rules for the registration of trademarks in Brazil, introduced by the Madrid Protocol, can contribute to the growth of international trade of national companies and fulfillment of their social function, once the country has deposited the instrument of accession with the WIPO (World Intellectual Property Organization), on July 2, 2019, becoming effective in the country on October 2, 2019. With the treaty, trademarks of companies registered in the country can be simultaneously protected in more than 100 countries, reducing red tape and costs. An application for international registration of a trademark depends on a filing of a national prior registration application for a period of five years, so that the application for international registration does not risk being rejected, the national entrepreneur, in the face of the globalized economy. , you must be increasingly careful not to use a trademark similar to one already registered and in use in the same segment in other countries. Through extensive bibliographic research, this article uses the hypothetical-deductive method to achieve the desired goal.

Keywords

Globalization. Industrial property. Trademarks. Company Social Function.

INTRODUÇÃO

O presente artigo utilizará o método hipotético-dedutivo, com o objetivo de verificar se as novas regras para o registro de marcas no Brasil, introduzidas pelo Protocolo de Madri, podem contribuir para o crescimento do comércio internacional das empresas nacionais assim como o cumprimento de sua função social.

O Brasil depositou o instrumento de adesão junto à OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), em 02 de julho de 2019, e este passou a vigorar em 02 de outubro de 2019, com a promulgação do decreto nº 10.033/19.

Com o tratado, as marcas de empresas registradas no país poderão ser protegidas, simultaneamente, em mais de cem países, com redução de burocracia e custos.

O Brasil, até 1934, era signatário do Acordo de Madri, porém, em 1934 o governo Vargas denunciou o tratado por entender, na época, que não interessava à política econômica nacional, continuar como signatário do tratado.

A partir de 1990, houve um movimento inverso, tanto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior quanto pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), que gerencia o registro internacional de marcas, para que o Brasil aderisse ao Protocolo de Madri. Depois de mais de quinze anos de discussões, o Brasil passou a pertencer, mais uma vez, ao Sistema de Madri.

Para melhor expor o tema, optou-se, primeiramente, em analisar aspectos da globalização, bem como seus fundamentos. Em um segundo momento, analisaremos os motivos que levaram o país a denunciar o Acordo de Madri, bem como os que levaram à volta do Brasil ao Sistema de Madri. E, para finalizar, será avaliada a importância da assinatura do Protocolo de Madri para os agentes nacionais no âmbito do comércio internacional.

1. ECONOMIA GLOBALIZADA E A PROTEÇÃO DAS MARCAS

Em uma economia globalizada, cresce cada vez mais a importância dos elementos imateriais na sociedade. A marca, pelo papel econômico fundamental que desempenha em uma sociedade de consumo, é, sem dúvida, um desses principais elementos.

De acordo com Moro (2009, p. 3), "Marcas são espécies de signos distintivos utilizados pelas empresas". A autora explica, ainda, que, no caso de signo distintivo, identifica-se algo ou alguém, por meio de um sinal, que podem ser meios fonéticos ou visuais, que diferenciam produtos, serviços ou estabelecimentos dentro do mercado, possibilitando assim a distinção entre concorrentes e o reconhecimento destes pelo público consumidor².

² O artigo 122 da Lei nº 9.279/96 define como passíveis de registro os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E o artigo 123 da referida Lei define marcas como marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou

Importa ainda destacar, conforme nos expõe Schmidt (2013, p. 73), que “A marca é bem incorpóreo que não se confunde com o produto material sobre o qual é grafada”. Ou seja, a venda de uma peça de vestuário aliena apenas aquela peça, e não a marca nela estampada. É por meio das marcas que um consumidor pode então diferenciar produtos, escolhendo o que deseja, e a “marca permite que a decisão de compra seja determinada pela experiência ou informação prévias que o consumidor tiver acerca de determinado produto” (SCHMIDT, 2013, p. 40).³

E, em um mundo globalizado, no qual as vendas pela Internet crescem exponencialmente, o proprietário de uma marca tem que se proteger do uso indevido, assim como um lojista, representante de uma determinada marca, deve estar ciente das determinações legais de sua proteção. Para que a operação seja perfeitamente legal, é necessária a elaboração e registro de um contrato de licença de uso da marca, que possibilite o uso efetivo de uma marca regularmente depositada ou registrada no INPI.

1.1. Globalização da Economia

Importante, então, antes de adentrarmos na questão da necessidade de proteção das marcas, fazemos uma breve

especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

³ Ainda, de acordo com o artigo 123 da Lei nº 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

introdução ao que entendemos por globalização. Ulrich Beck, em sua obra *O que é globalização?*, diferencia globalização ou globalidade, e globalismo. Para o autor, o *globalismo* restringiria a multidimensionalidade da globalização à dimensão econômica, substituindo assim a ação política dentro de uma ideologia neoliberal, ao sujeitar as relativas à ecologia, à política, à cultura e à sociedade civil ao mercado mundial. A *globalização* superaria essa unidimensionalidade, impondo aos Estados nacionais a interferência dos atores transnacionais, em sua soberania, identidade, redes de comunicação, chances de poder e orientações. Segundo o autor, este é um processo irreversível e pluridimensional, que se desenvolve nos mais variados âmbitos sociais, escapando da subordinação do Estado-nação (BECK, 1999).

As diversas crises econômicas e sociais, além das mudanças impostas pela globalização, trouxeram também mudanças nos padrões políticos tradicionais, como as já mencionadas por Ulrich Beck, conhecidas como Nova Ordem Mundial, expressão usada pelo ex-presidente americano Ronald Reagan, por ocasião da queda do Muro de Berlim e da reunificação da Alemanha. À queda do Muro, seguiu-se uma reorganização geopolítica, que da chamada “bipolaridade”, a qual dividia o mundo em países capitalistas e socialistas, passou ser “multipolar”, com a criação do G-7, abarcando as nações com maior poder econômico, que hoje inclui Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido (MAIA, 2014).

Com a globalização da economia, o mundo transformou-se em uma grande “aldeia global”,⁴ e a sociedade vem sofrendo transformações cada vez mais rápidas, principalmente nas questões ligadas à tecnologia. Como assinala Paula C. Miguel, “nas últimas décadas, ocorreram alterações significativas na sociedade. A reliberalização da economia (ou adoção da política econômica neoliberal), a globalização e a chamada pós-modernidade causaram

⁴ Termo cunhado por Herbert Marshall McLuhane ainda na década de 1960.

profundas alterações no quadro econômico, político e social” (MIGUEL, 2006, p. 17).

De modo que a globalização é um fenômeno que abrange aspectos intrinsecamente ligados a este princípio, por seus aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, integrando o espaço mundial com o fluxo intenso de capitais, serviços e tecnologia entre os países e encurtando distâncias, promovendo mudanças significativas nos Estados-nação e na sociedade em geral.

Saskia Sassen elenca, como algumas das principais características da globalização, a integração social, econômica, cultural e política, caracterizada por determinados elementos, como a desestabilização da hierarquia de escala tradicional (dos antigos impérios coloniais do século XVI e subsequentes, das cidades medievais que dominavam o comércio europeu). Se antes era centrada no Estado nacional, hoje está voltada para formação de um mercado global para o capital, um regime de comércio global e a internacionalização da produção industrial. (SASSEN: 2010).

A internet diminui ainda mais as distâncias, possibilitando que a comunicação ocorra por transmissão de texto, voz e imagem. As redes sociais, blogs, fotoblogs desafiam os relacionamentos, permitindo que pessoas em qualquer parte do mundo (pelo menos em países democráticos, com livre acesso à internet) se relacionem, mesmo que nunca venham a se conhecer pessoalmente.

Esta é a nova sociedade digital, cuja complexidade, do ponto de vista jurídico, está nas relações resultantes desta interação, principalmente as relações pessoais e comerciais. As relações entre pessoas e empresas exigem novas regras, princípios e regulamentos, do mesmo modo que permitem a aplicação de antigos princípios que continuam tão atuais para o Direito como o eram em sua origem (PINHEIRO, 2013).

Hoje se fala em sociedade da informação, conceito utilizado desde os anos 1980 e também ligado à utilização da informática e telemática. O conceito está interligado à transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial (da

informação), em que se pode obter e compartilhar qualquer informação, de modo instantâneo, de qualquer lugar.

José Carlos de Araújo Almeida Filho avalia que:

Estamos diante de uma nova *sociedade da informação*, ou, pelo menos, diante de novas concepções, antes não alcançadas por nossos antepassados, nem mesmo na ficção científica, que pode ser concebida com a terminologia *sociedade da informação tecnológica*. (ALMEIDA FILHO: 2012, p. 52).

A velocidade com que as informações trafegam na internet, se transforma em uma grande ferramenta para organização de uma comunidade virtual. Este meio de comunicação, como já expusemos, reduz o espaço físico e temporal que separa os interlocutores,⁵ uma vez que, ao se virtualizar as relações sociais, estas são guindadas a um ambiente “desterritorializado”⁶. Portanto, este ambiente faz com que a comunicação passe por um processo de desconexão do espaço físico e da temporalidade cronológica.⁷ A

⁵ Confrontar as ponderações de Pierre Lévy sobre a virtualização em geral na obra *Cibercultura*. (LÉVY, 1999, p. 47ss).

⁶ Ao se analisar a questão do comércio mundial, importante também entender a questão da “desterritorialização”, a qual ocorre justamente por conta da globalização. No entendimento de Luiz Alberto G. S. Rocha, a globalização funda um território nacional de economia internacional, e, nesse sentido, a soberania apresenta a contradição entre interno e o externo, ocasionando a desterritorialização dos Estados, sem, no entanto, alijá-los dos principais debates. Porém, por mais fortes que sejam as empresas, estas não possuem força normativa e legitimadora para impor, sozinhas, sua política econômica em qualquer território, mesmo que os Estados sejam reféns da lógica de mercado (ROCHA, 2008, p. 107).

⁷ Neste sentido, Pierre Lévy. (1998, p. 14-15) leciona que: “Cuando una persona, una colectividad, un acto, una información se virtualizan, se colocan «fuera de ahí», se desterritorializan. Una especie de desconexión los separa del espacio físico o geográfico ordinario y de la temporalidad del reloj y del calendario. Una vez más, no son totalmente independientes del espacio-tiempo de referencia, ya que siempre se deben apoyar sobre soportes físicos y materializarse aquí o en otro sitio, ahora o más tarde.

internet permite que, em tempo real, por meio de redes sociais como o Twitter, espectadores interajam com apresentadores de telejornais ou programas de televisão, algo inimaginável há poucos anos atrás.

Além disso, muitas pessoas não compreendem que, o fato de uma informação, notícia, fotografia, texto, artigo, etc., estarem disponibilizados na internet, não significa que podem ser utilizados livremente, sem qualquer preocupação com o direito da propriedade intelectual.

Assim sendo, observa-se que há uma urgente necessidade de harmonização do direito às novas tecnologia, justificando-se a adoção de regras internacionais com as já existentes no direito nacional.

1.2. A necessidade de proteção das marcas

Na sociedade da informação, com o crescimento do comércio internacional e o uso cada vez maior da internet, tanto pelos empresários quanto pelos consumidores, torna-se cada vez mais necessário que, tanto o Poder público como a sociedade civil, tomem medidas que apontem para o desenvolvimento econômico nacional, promulgando legislação adequada e assinando tratados internacionais que atendam a essa demanda.

A proteção das marcas é essencial, cabendo ao seu titular seu registro no INPI, nos termos da Lei nº 9.279/96, para uso industrial, garantindo a ele exclusividade no seu uso. Assim sendo, a propriedade da marca somente será adquirida pelo registro validamente expedido (INPI), conforme as disposições da referida Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional⁸. E ao titular da marca ou ao depositante, ainda é assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação⁹.

⁸ Artigo 129 da Lei n. 9.279/96.

⁹ Artigo 130 da Lei n. 9.279/96.

Isto porque o uso indevido de uma marca registrada pode causar graves prejuízos ao seu detentor, assim como sanções a aquele que a usar indevidamente. Não obstante o uso indevido de marcas registradas, existem os casos de imitações dessas marcas, o que também é proibido pela Lei nº 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XIX¹⁰. Cerqueira (2010) distingue reprodução de imitação, pois não haveria no caso uma cópia servil da marca registrada, mas sim semelhança capaz de causar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.

O já referido fenômeno da desterritorialização, transformou o consumidor regional em global, e a proteção das marcas das empresas interessadas em internacionalizar seus negócios, é essencial para que a marca possa tornar-se global. Além do fato que, uma disputa judicial sobre o uso indevido de uma marca no Brasil é longa e custosa. O que dizer, então, de uma disputa internacional, que envolva diferentes legislações, mesmo que entre nações signatárias dos acordos multilaterais como a CUP – Convenção da União de Paris, o TRIPS e o Protocolo de Madri?

A proteção das marcas e patentes é, além de um estímulo ao investimento em inovações, condição indispensável ao desenvolvimento econômico do país. A Lei nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, ao tratar da proteção das marcas, adota alguns princípios que devem ser, obrigatoriamente, seguidos e analisados conjuntamente no caso de conflitos¹¹, como o da novidade, segundo o qual uma marca ou sinal distintivo pode ser registrado, desde que não tenha sido anteriormente registrado por concorrente do mesmo setor ou ramo de atividade; da anterioridade, ou seja, uma marca não poderá ser registrada se já houver registro quanto ao mesmo produto ou serviço; da especialidade, no caso, que um mesmo nome ou sinal

¹⁰ Art. 124, XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

¹¹ Vide REsp 1.204.488.

distintivo poderá ser utilizado por terceiro, desde que em produto ou serviço de diferente ramo comercial; da territorialidade, de acordo com o qual uma marca tem uso e proteção exclusiva nos limites territoriais em que foi requerido o seu registro, salvo exceções advindas de acordos e convenções internacionais, como no caso das marcas de alto renome que terá proteção especial, em todos os ramos de atividade, e a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, que nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil¹². Portanto, em condições especiais, a proteção das marcas pode estendida a outros países, mesmo sem o registro.

E, como a propriedade e a consequente proteção da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da Lei nº 9.279/96, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional¹³ (observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos. 147 e 148), a assinatura do Protocolo de Madri é um importante passo, trazendo agilidade e barateando o pedido de registro das marcas ante os países signatários.

2. DO ACORDO DE MADRI AO PROTOCOLO DE MADRI

O Protocolo de Madri é um tratado internacional, inserido no chamado Sistema de Madri. Este sistema é composto pelo Acordo de Madri, de 1891, para o Registro Internacional das Marcas, e o Protocolo de Madri, revigorado em 1991. É administrado centralmente pela Secretaria Internacional da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), em Genebra.

¹² Artigos 125 e 126 da Lei nº 9.279/96.

¹³ Artigo 129 da Lei nº 9.279/96.

Após uma discussão de aproximadamente quinze anos, O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri, que entrou em vigor em 02 de outubro de 2019. O Protocolo tem por finalidade promover, para as empresas brasileiras, a proteção de seus ativos de propriedade intelectual no exterior, com uma expressiva redução de custos para o registro das marcas.

O Brasil era signatário do Acordo de Madri até que, em 1934, o governo Vargas denunciou o Acordo¹⁴, pois o país passava por um processo de industrialização, com intensa intervenção estatal na economia e uma política de substituição de importações. Assim sendo, não interessava ao país, economicamente, continuar signatário do Acordo.

Com o golpe que instituiu o Estado Novo em 1930, o país atravessava um momento de grandes transformações. O regime era totalitário e nacionalista, e o sistema econômico, antes baseado em produtos agrários para exportação, que estava em crise (fatores como a queda da bolsa de Nova Iorque em 1929, além do período entre duas guerras mundiais).

Para se adaptar aos novos tempos, e visando eliminar os desequilíbrios provocados pela crise externa, o governo brasileiro adotou políticas de contenção das importações, sobretudo de controle do câmbio e de elevação das tarifas alfandegárias. Destarte, as importações ficaram mais caras, e as substituições de importações foram incentivadas. Além do fato de que já havia uma boa estrutura industrial e um mercado interno em expansão (MATTEI; SANTOS JÚNIOR, 2009).

Com o crescimento da indústria e do comércio, a questão da proteção das marcas passa a ter grande importância. O acordo de Madrid, originalmente assinado em 1891, tinha por objetivo permitir a intensificação do comércio internacional no campo das marcas. Pelo Acordo, revitalizado pelo Protocolo, o registro a marca pode ser requisitado por qualquer nacional de um dos estados signatários, bem como por qualquer pessoa, física ou jurídica, que possua domicílio ou real e efetivo estabelecimento

¹⁴ Decreto nº 196/34.

comercial em um dos países do Acordo, desde que tenha a entrada do pedido no país de origem do depositante. O depósito do pedido internacional é direcionado ao Escritório do país de origem do depositante, encaminhado à OMPI. Estando a marca registrada perante o Escritório originário, os demais países elencados no pedido internacional serão notificados para que, no prazo de doze meses, apontem se a proteção para a marca em questão poderá ser dada ou não no território, fundamentando-se na legislação local, sendo possível inclusive a concessão parcial do pedido. Caso a legislação local dos países designados vier a refutar o pedido, há a possibilidade do titular da marca apresentar suas razões recursais, dentro de prazo estipulado (TEIXEIRA, 2006).

O Decreto nº 196, de 1934, promulgou a denuncia do Acordo de Madri, em “(...) em atenção aos reiterados *appellos* das classes productoras do paiz, consultados os órgãos technicos e competentes da Administração Publica e tendo em vista os altos interesses nacionais (...)”¹⁵. Portanto, após reivindicações, principalmente das Associações Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o Acordo de Madri foi denunciado.

A partir de 1990, houve um movimento inverso, com atuação do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da OMPI, para que o Brasil aderisse ao Protocolo de Madri.

Isto porque, a partir de 1990, o Brasil passou por um processo de abertura da economia com o governo Collor, com queda de barreiras tarifárias e redução das alíquotas de importação, e abertura ao mercado mundial.

Portanto, mesmo com as diversas crises econômicas pelas quais passou o Brasil (recessão econômica, Plano Collor; Plano Real que estabilizou a economia em 1994; desvalorização do Real em 1999; estagnação econômica até 2004; recessão a partir de 2014), além das crises mundiais, com a globalização da economia, a adesão ao Protocolo de Madri passou a atender os interesses

¹⁵ Decreto nº 196/34.

nacionais, simplificando o processo de registro e proteção internacionais das marcas.

Se, antes da adesão ao Protocolo, era necessário o depósito de um pedido de registro de marca no Brasil e em cada país de seu interesse, para exportação de seus produtos, agora o titular da marca poderá fazer um único pedido junto à OMPI, que providenciará o encaminhamento aos escritórios dos países designados pelo titular, entre os signatários do Protocolo, para exame do pedido com base em sua legislação nacional e posterior registro e proteção (TONIN, 2019).

Outros fatores impediam a adesão ao Protocolo de Madri. Um deles está relacionado com a legislação brasileira, que exigia a existência de um representante local da marca a ser registrada. O protocolo de Madri não traz esta exigência.

Também havia a questão da co-titularidade, segundo o qual, duas empresas podem ser titulares de uma mesma marca, o que é aceito pelo Protocolo. Entretanto, o INPI não aceitava a co-titularidade.

Quanto ao tempo para o exame do pedido de registro da marca, de acordo com o Protocolo de Madri, o órgão marcário local deve fazer o exame em doze meses, no máximo até dezoito meses. O INPI levava entre 24 a 48 meses, em função do acúmulo de processos. Com a publicação do Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019, em vigor desde a data de sua publicação, o prazo máximo passou a ser de dezoito meses.

Portanto, a adesão ao Protocolo de Madrid é um grande benefício para agilizar o processo de registro de sua marca, tanto a nível nacional quanto internacional.

2.1 Benefícios trazidos pelo Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri é um procedimento centralizado na OMPI, o qual permite, de maneira simplificada e em um único

idioma, a proteção do registro da marca nos diversos países signatários do tratado.

A adesão ao Protocolo permite uma grande redução dos custos, pois não será necessária a contratação de representantes ou advogados em países nos quais se pretende registrar uma marca.

Com prazos mais curtos e bem definidos para análise do registro de marcas, haverá mais previsibilidade ao processo. Além disso, qualquer pessoa, física ou jurídica, com domicílio em um país signatário, poderá requerer o registro de sua marca por este procedimento.

Como já dito alhures, antes da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, era necessária a contratação de representantes nos locais em que o proprietário da marca queria registrar a marca. Ou seja, um processo registral em cada órgão responsável pelo registro da marca do país em que se desejasse a proteção da marca, procedimentos diversos, assim como prazos e moedas diferentes, gerando altos custos. Com o Protocolo, no Brasil haverá um único processo, por meio do INPI.

Também será possível, através de um só ato, o pedido de registro multiclasse. Assim, no caso de uma empresa trabalhar com mais de uma classe de produtos, entre as 45 existentes, o processo será agilizado e terá um custo menor, com menos burocracia.

Importante dizer que, para dar início ao processo de registro internacional da marca, esta já deve ter, no mínimo, o pedido de registro depositado no Brasil. Deste modo, a marca objeto de registro no exterior, não pode ser diferente da registrada no Brasil. Deve estar relacionada aos mesmos produtos e serviços, assim como deverá pertencer à mesma pessoa física ou jurídica.

No ato de depósito, deverão ser indicados os países em que serão feitos os pedidos de depósito de registro da marca, pois este pedido internacional não é automático. Também deverá ser indicado o idioma, que poderá ser o inglês, o francês ou o espanhol.

Nada disso impede que, mais tarde, novos pedidos de depósito de registro em outros países possam ser realizados.

3. A IMPORTÂNCIA DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE MADRI PARA AS EMPRESAS NACIONAIS NO ÂMBITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL.

De acordo com a Teoria da Empresa, esta seria “a organização implantada para a produção de bens, ou circulação de riquezas, ou a prestação de serviços, ou a atuação negocial – sempre dentro da finalidade econômica -, visando a obtenção de lucros ou vantagens” (RIZZARDO, 2012, p. 16). Portanto, a sociedade empresária, e por conseguinte, a empresa, se caracterizam pelo exercício de atividade própria do empresário, que de acordo com o artigo 966 do Código Civil, é aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços” (Id *Ibd.*, 2012, p. 16). Os principais requisitos da empresa, são a habitualidade dos atos; o lucro, condição essencial para o exercício da empresa; a realização de serviços por terceiros, mediante retribuição; a destinação da produção para o mercado; e a presença do risco (Id. *Ibd.*, 2012).

A empresa possui, na sociedade atual, enorme influência e poder. Para Fábio Konder Comparato (1995, p.3):

Se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa. É dela que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da população ativa deste país, pela organização do trabalho assalariado [...] É das empresas que provém a grande maioria dos bens e serviços consumidos pelo povo, e é delas que o Estado retira a parcela maior de suas receitas fiscais. É em torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos não assalariados, como os investidores de capital, os fornecedores, os prestadores de serviços.

A marca pode ser considerada como o DNA de uma empresa, ao conectar o produto com o cliente. Por isso, ela precisa demonstrar a capacidade do negócio para atender às necessidades do consumidor, garantindo satisfação e melhor experiência de quem escolhe o seu negócio. Assim, a marca deve representar o conjunto de valores pensados pelo empresário para dar identidade ao seu empreendimento. E a gestão da marca deve alinhar todo o universo da empresa, desde o produto até o ambiente, para valorizar a imagem do negócio e assim garantir consistência e continuidade no uso da marca¹⁶.

E para bem gerir uma marca, é necessário o seu registro, que garante a exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto, ou ainda um logotipo que o identifique¹⁷.

De acordo com Schmidt (2018), o registro de marca é um título que assegura o direito de propriedade, bem como o seu uso exclusivo em todo o território nacional, mediante o pedido depositado junto ao INPI. A proteção advinda do registro não incide sobre a marca propriamente dita, mas sobre o seu uso para identificar um determinado produto ou serviço. Assim sendo, ressalvados os casos de notoriedade ou de alto renome, a mesma marca pode ser registrada por pessoas diversas, para atividades diferentes, com fundamento no princípio da especialidade. Ainda, o âmbito de proteção decorrente do registro não se limita à marca nem aos produtos ou serviços nele descritos. E para coibir o risco de confusão ou associação indevida, a tutela concernente ao registro da marca se estende também a qualquer outra marca que a imite ou reproduza, de forma parcial ou com acréscimo e a qualquer outro produto ou serviço semelhante ou afim. E mesmo a falta do registro não significa ausência completa de proteção, pois a

¹⁶ Importância da marca para sucesso do negócio. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/importancia-da-marca-para-sucesso-do-negocio,48f9634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em 09/12/2019.

¹⁷ Guia Básico de marca. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>. Acesso em 09/12/2019.

legislação também reconhece alguns direitos baseados no uso, depósito ou notoriedade da marca.

E para o crescimento de uma empresa, alguns critérios devem ser observados, como por exemplo, o lançamento de novos produtos e serviços, aliados à marca da empresa, uma boa estratégia de marketing que ajude a firmar a marca no mercado, e a ampliação de sua zona de atuação.

Para que uma empresa possa expandir seus negócios internacionalmente, com a importação ou exportação de seus produtos e serviços, é necessário o planejamento estratégico de sua marca, assim como o seu registro nos países em que se pretende atuar, para que tudo isso seja feito de maneira segura e eficaz.

Importa também assinalar que, a sociedade contemporânea, reveste-se de uma atuação de cooperação nas relações jurídicas, aclarando a presença de uma atividade na valorização dos critérios sociais, e o desenvolvimento sustentável é um princípio orientador, acolhido pela Constituição Federal de 1988.

3.1 O registro das marcas e o princípio da função social da empresa

O princípio do desenvolvimento sustentável está em conformidade com o artigo 170 da Constituição Federal, segundo o qual 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 princípios, entre outros, da livre concorrência, da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente.

Isto porque, de acordo com o entendimento moderno, a exploração empresarial diz respeito não somente aos interesses dos sócios, mas também dos trabalhadores, consumidores, meio ambiente, Poder Público e à coletividade como um todo (LOPES, 1998).

Como bem aponta Newton de Lucca, a empresa privada é a célula base de toda a economia industrial, e, pela sua importância na sociedade, não pode questões como a ética e o desenvolvimento sustentável, pois

Em economia de mercado, é, com efeito, no nível da empresa que se efetua a maior parte das escolhas que comandam o desenvolvimento econômico: definição de produtos, orientação de investimentos e repartição primária de rendas, esse papel –motor da empresa é, por certo, um dos traços dominantes de nosso modelo econômico: por seu poder de iniciativa, a empresa está na origem da criação constante da riqueza nacional; ela é, também, o lugar da inovação e da renovação. DE LUCCA, 2009, pp. 313-314).

Com a evolução da atividade mercantil, uma nova dimensão do Direito surgiu, codificado na Itália, para então se incrementar no pensamento jurídico universal, o Direito Comercial, que regia essas relações mercantis, limitando-se a reger e disciplinar unicamente a transferência ou a compra e venda de riquezas, além de outras atividades ou profissões (corretagem ou intermediação, agência ou representação, depósito, transporte marítimo, concessão de crédito, mandato mercantil, compra e venda mercantil, troca, entre outras). Atualmente, o Direito Empresarial trata da movimentação econômica, a qual não é mais o direito do comerciante e dos atos do comércio, constituindo, assim, um direito mais amplo, dos negócios e das atividades econômicas, organizadas para a circulação ou produção de bens e a prestação de serviços (RIZZARDO, 2012).

Na entender de André Ramos Tavares, no Brasil, o regime constitucional vigente protege e garante a atividade empresarial, pois a empresa, como pessoa jurídica, é titular de direitos, e a Constituição faz referência expressa, em alguns casos, à titularidade de direitos fundamentais da pessoa jurídica, que asseguram o livre exercício do comércio e suas atividades correspondentes. E, de acordo com o entendimento jurisprudencial

do STF, alguns dos direitos do artigo 150 da Constituição constituem direitos fundamentais dos contribuintes, aplicando-se às pessoas jurídicas, quando sujeitos passivos da relação tributária. Portanto, as pessoas jurídicas podem figurar como titulares dos direitos fundamentais relacionados no artigo 5º de nossa Carta Magna (TAVARES, 2013).

Newton de Lucca assevera que cumprir uma função social implicaria em assumir a plenitude da responsabilidade social, ou seja, como cidadãos ou empresários, existiria o indeclinável dever ético de praticar políticas sociais tendentes a melhorar as condições e a qualidade de vida de todos os nossos semelhantes (DE LUCCA, 2009).

Para Eloy Pereira Lemos Junior, a função social da empresa depende da análise de alguns critérios. Conforme a Constituição Federal, a função social implica na mudança de concepção do próprio direito de propriedade, como podemos ver em seus artigos 5º, inc. XXII da Constituição Federal (“a propriedade atenderá a sua função social”); 182, § 2º (“a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”) e 186 e seus incisos (“a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”)(LEMOS JÚNIOR, 2009).

Maria Helena F. F. Faller, entende que “a função social da empresa, compreendida como um dos princípios da atividade econômica objetiva reforçar o conjunto de garantias constitucionais que visam à construção de uma sociedade que permita o desenvolvimento pleno da pessoa”(FALLER, 2013, p. 127). Para a autora, o princípio da função social da empresa está previsto na Constituição Econômica, no sentido de normas definidoras da disposição e funcionamento do modelo econômico adotado pela

Constituição, tendo por objetivo, a promoção de uma melhor circulação dos frutos conferidos pelo direito de propriedade dos bens de produção, além de direcionar a empresa, a grande protagonista da economia contemporânea, a constituir-se como espaço de geração de bem-estar social. Isto porque suas decisões e políticas trazem consequências para a sociedade em geral (Idem, 2013).

Ainda, na inteligência de Tulio Cavallazzi Filho, “após a influência do conceito de Propriedade firmado pelo Código Civil francês sobre grande parte das codificações civis pelo mundo, verifica-se o surgimento de uma tendência de socialização da Propriedade Privada”(CAVALLAZZI FILHO, 2006, p. 37). Para o autor, a formação do atual conceito de propriedade deve ser parte integrante de uma adaptação do Direito à realidade social, na qual a integração dos direitos individuais e coletivos passa a ser inserida neste conceito para preservar o equilíbrio entre o individual e o social (Id. *Ibd.*, 2013). Assim, o autor conclui que, “a empresa está ali contemplada como ente integrante da ordem econômica nacional, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, desde que observados os princípios da Propriedade Privada e da Função Social da Propriedade” (Id. *Ibd.*, em, p. 53). E este novo entendimento acerca da propriedade privada, é uma consequência da passagem do Estado liberal para o Estado do bem-estar social.

Porém, alguns entendem apesar do grau de coercitividade da norma, que prevê a função social da empresa, não seria papel da empresa o auxílio a terceiros que não estejam envolvidos diretamente em sua atividade empresarial, pois isto estaria mais no plano da fraternidade e da beneficência, e não da legalidade, por causa da liberdade do empresário. Este busca o lucro, e não teria dever algum em relação à sociedade em geral (AMARAL, 2008).

Entretanto, por tudo mais que foi exposto, mostra-se claro que

[...] o empresário não deve apenas visar a atividade empresarial como uma dimensão individual, mas coletiva da sociedade, no qual deve-se preservar o meio ambiente através de uma postura ética, em conformidade com preceitos legais e a dignidade da pessoa humana. A empresa assim agindo também estará cumprindo com sua função social (MAIA; MORO, 2013).¹⁸

E como a marca está fortemente relacionada à empresa, que por sua vez está relacionada com a sociedade e o desenvolvimento sustentável que esta pode (e deve) trazer a uma determinada região, a sua proteção é fundamental. Basta imaginar que o fracasso de uma empresa representa, também, desemprego em vários níveis. Ou seja, a propriedade da marca está vinculada a três princípios, que são o bem comum, a participação e a solidariedade. Assim, a proteção da marca está intrinsecamente conectada aos princípios da função social da propriedade e função social da empresa, e o seu registro não é apenas importante para o empresário que a criou ou a desenvolveu, mas para toda a sociedade (CORRÊA, 2017).

Portanto, o Protocolo de Madri facilita o trâmite para o registro, bem como diminuí a burocracia e os custos, podemos concluir que as novas regras para o registro de marcas no Brasil, introduzidas pelo Protocolo de Madri, podem contribuir para o crescimento do comércio internacional das empresas nacionais, assim como para o cumprimento de sua função social.

¹⁸ MAIA, Claudia Elly Larizzatti; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *A Responsabilidade Social da Empresa como Forma de Concretização do Direito ao Desenvolvimento*. In: TYBUSCH, Jerônimo Siqueira; FREITAS, Juarez; SANCHES, Samyra Haydêe Dal Farra Napolini. (Org.). 1ed. Florianópolis: FUNJAB, 2013. v., p. 449-473.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A globalização, por seus aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, integra o espaço mundial com o fluxo intenso de capitais, serviços e tecnologia entre os países, encurtando distâncias e promovendo mudanças significativas nos Estados-nação e na sociedade em geral.

A internet diminui as distâncias, possibilitando que pessoas em qualquer parte do mundo se relacionem, mesmo que nunca venham a se conhecer pessoalmente.

Como foi possível averiguar, na sociedade da informação, com a economia globalizada, cresce cada vez mais a importância dos elementos imateriais na sociedade. Assim sendo, a marca, pelo papel econômico fundamental que desempenha em uma sociedade de consumo, é, sem dúvida, um desses principais elementos.

Na sociedade da informação, com o crescimento do comércio internacional e o uso cada vez maior da internet, tanto pelos empresários quanto pelos consumidores, torna-se cada vez mais necessária a promulgação de legislação adequada que apontem para o desenvolvimento econômico nacional. A assinatura de tratados internacionais que complementem a legislação nacional, é fundamental nesse sentido.

E a proteção das marcas é igualmente essencial, cabendo ao seu titular seu registro no INPI, nos termos da Lei nº 9.279/96, para uso industrial, garantindo a ele exclusividade no seu uso. Deste modo, a propriedade da marca somente será adquirida pelo registro validamente expedido (INPI), conforme as disposições da referida Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. E ao titular da marca ou ao depositante, ainda é assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Portanto, a proteção das marcas e patentes é, além de um estímulo ao investimento em inovações, condição indispensável

ao desenvolvimento econômico do país. E como o Protocolo de Madri facilita o trâmite para o registro, bem como diminuí a burocracia e os custos, podemos concluir que as novas regras para o registro de marcas no Brasil, introduzidas pelo Protocolo de Madri, podem contribuir para o crescimento do comércio internacional das empresas nacionais, bem como para o cumprimento de sua função social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. *A função social da empresa no direito constitucional econômico brasileiro*. São Paulo: SRS Ed. 2008, p. 118.

BECK, Ulrich. *O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

BRASIL, Decreto nº 196/1934. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-196-31-dezembro-1934-556740-publicacaooriginal-76861-pe.html>. Acesso em 08/12/2019.

BRASIL, Lei nº 9.279/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 08/12/2019.

BRASIL, Decreto nº 10.033/19. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.033-de-1-de-outubro-de-2019-219473479>. Acesso em 09/12/2019.

CAVALLAZZI filho, Tulio. *A função social da empresa e seu fundamento constitucional*. Florianópolis: OAB/SC Ed., 2006, p. 37.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. Das marcas de fábrica e do comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal*. Vol. II, Tomo II. São Paulo: Saraiva, 2010.

CORRÊA, Clara Toledo. A função social e real das marcas e patentes. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI269482,21048-A+funcao+social+e+real+das+marcas+e+patentes>. Acesso em 09/12/2019.

DE LUCCA, Newton. *Da ética geral à ética empresarial*. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009.

FALLER, Maria Helena Ferreira Faller. *Função social da empresa e economia de comunhão: um encontro à luz da Constituição*. Curitiba: Juruá, 2013, p.127.

LEMOS JUNIOR, Eloy Pereira. *Empresa & função social*. Curitiba: Juruá, 2009.

LOPES, Ana Frazão de Azevedo. *A função social da empresa na constituição de 1988*. In TIMM, Luciano Benetti; MACHADO, Rafael Bicca Machado (Coord.). *Função social do direito*. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. Trad., Carlos Irineu da Costa, São Paulo: Editora 34, 1999.

_____. *¿Qué es lo virtual?*. Trad., Diego Levis, Barcelona: Paidós, 1998.

MAIA, Claudia Elly Larizzatti Maia. *O contrato como um dos instrumentos jurídicos para o desenvolvimento sustentável*. 2014. 142 f. Dissertação(Mestrado em Direito) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. Disponível em: <http://bibliotecadigital.uninove.br/handle/tede/1418>. Acesso em 09/12/2019.

MAIA, Claudia Elly Larizzatti; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *A Responsabilidade Social da Empresa como Forma de Concretização do Direito ao Desenvolvimento*. In: TYBUSCH, Jerônimo Siqueira; FREITAS, Juarez; SANCHES, Samyra Haydêe Dal Farra Napolini. (Org.). 1ed.Florianópolis: FUNJAB, 2013. v., p. 449-473. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8d74bf8864f7a59c>. Acesso em 09/12/2019.

MATTEI, L. & SANTOS JÚNIOR, J. *Industrialização e Substituição de Importações no Brasil e na Argentina: Uma Análise Histórica Comparada*. Revista de Economia, v. 35, n. 1 (ano 33), p. 93-115, jan./abril 2009. Editora UFPR

MIGUEL, Paula Castello. *Contratos entre empresas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 17.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais. Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito Digital*. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013

RIZZARDO, Arnaldo. *Direito de empresa*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

ROCHA, Luiz Alberto G. S. *Estado, democracia e globalização*. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 107.

SASSEN, Saskia. *Sociologia da globalização*. Porto Alegre: Artmed, 2010.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. *Registro da marca*. Tomo Direito Comercial, Edição 1, Julho de 2018. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 09/12/2019.

TAVARES, André Ramos. *Direito constitucional da empresa*. São Paulo: Método, 2013.

TEIXEIRA, Cassiano. *Proteção Internacional de Marcas*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006.

TONIN, Chiara Battaglia. *Marcas: o que muda com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI303163,61044-Marcas+o+que+muda+com+a+adesao+do+Brasil+ao+Protocolo+de+Madrid>. Acesso em 08/12/2019.

Importância da marca para sucesso do negócio. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/importancia-da-marca-para-sucesso-do-negocio,48f9634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em 09/12/2019.