

Elisangela Santos da Silva Borges

A COOPERAÇÃO EM MARCAS NO PROJETO PROSUR NO PERÍODO DE 2014 A 2016: a tentativa de implementar um mecanismo regional de apresentação de pedidos de registro analisada à luz do Protocolo de Madri

Tese apresentada ao programa de Doutorado de Propriedade Intelectual e Inovação - Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito para obter o título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Prof^ª Patrícia Pereira Peralta

Co-orientador: Prof. Dirceu Yoshikazu Teruya

Rio de Janeiro

2017

Elisangela Santos da Silva Borges

A COOPERAÇÃO EM MARCAS NO PROJETO PROSUR NO PERÍODO DE 2014 A 2016: a tentativa de implementar um mecanismo regional de apresentação de pedidos de registro analisada à luz do Protocolo de Madri

Tese apresentada ao programa de Doutorado de Propriedade Intelectual e Inovação, Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, como requisito para obter o título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em: 08/11/2017

Prof.^a Dr.^a Patrícia Pereira Peralta (orientadora)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya (co-orientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof.^a Dr.^a Elizabeth Ferreira da Silva
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido
Universidade Federal de Minas Gerais

Prof.^a Dr.^a Iolanda Margherita Fierro
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Leandro Miranda Malavota
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Prof.^a Dr.^a Maria Tereza Leopardi Mello
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
2017

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, em especial, ao meu companheiro de caminhada Rodrigo e à minha mãe Edith, o meu exemplo de vida. Agradeço a Deus por ter pessoas tão especiais em meu caminho e por ter me dado forças e vigor para chegar até aqui.

AGRADECIMENTOS

Antes de tudo agradeço à minha orientadora, Dr.^a Patrícia Peralta, e ao co-orientador, Dr. Dirceu Teruya, pela atenção, dedicação e perseverança para me ajudarem a encontrar o caminho após tantas idas e vindas.

Agradeço ao Dr. Luiz Otávio Pimentel, presidente do INPI, principalmente por ter me autorizado o acesso a documentos fundamentais para o estudo.

Agradeço também ao Dr. Vinicius Bogéa, por ter me ajudado a começar essa trajetória, quando ainda fazia parte da área de marcas.

Devo os meus agradecimentos a vários servidores e colegas que se dedicam à área de cooperação internacional do INPI, os quais me auxiliaram com documentos e informações, essenciais para o meu trabalho, Bruno Rhodes, Fernando Cassibi e em especial o coordenador da área Leopoldo Coutinho e o amigo Daniel França, os quais dedicaram tempo precioso para contribuir com a melhoria do trabalho.

Entre os colegas da área de marcas, cabem meus agradecimentos especiais à Renata Pereira, a qual me auxiliou a melhor compreender o objeto de estudos. Agradeço à minha chefe, Radja Fajardo, que me apoiou nos momentos em que precisei, ao coordenador Schmuell Catanhede, a Silvia Rodrigues e Pedro Sloboda, por ouvirem meus relatos, me questionarem, me instigarem, contribuindo, por vezes, mesmo que de forma indireta com o desenvolvimento e melhoria da tese.

Não poderia deixar de agradecer ao bibliotecário do INPI, colega de turma e amigo Evanildo Vieira dos Santos, primeiramente, por ter me incentivado a ingressar no Doutorado e por ter me auxiliado em diversos momentos ao longo da trajetória, inclusive nos momentos finais.

Agradeço também ao Dr. Carlos Maurício, que tem acompanhado desde o meu mestrado de forma mais direta ou indireta o meu interesse no tema de direitos marcários na América do Sul.

EPÍGRAFE

“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez”.

George Bernard Shaw

Borges, Elisangela Santos da Silva. **A cooperação em marcas no projeto PROSUR no período de 2014 a 2016:** a tentativa de implementar um mecanismo regional de apresentação de pedidos de registro analisada à luz do Protocolo de Madri. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) –Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017. 320 f.

RESUMO

Esta tese tem como objetivo discutir as principais características do mecanismo facilitador e regional pretendido, mas ainda não implementado, por Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial de oito países sul-americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) sob a cooperação técnica em marcas no projeto PROSUR no período de 2014 a 2016. Considera-se que o Protocolo de Madri pode servir de referência a esses Escritórios, já que este representa um tratado internacional que se destaca no objetivo de facilitar a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca em vários países. Assim, na primeira parte da tese, busca-se compreender as eventuais relações da cooperação em marcas no PROSUR com o cenário global e regional de harmonização de direitos de marca, tendo como foco a discussão sobre o Protocolo de Madri e sobre como o mecanismo regional idealizado parece pretender preencher a lacuna deixada pela pouca adesão a esse tratado na América do Sul. Na segunda parte do trabalho, são detalhadas as características pretendidas para o mecanismo regional por meio da análise das atas de reunião do PROSUR, identificadas as relações desse mecanismo com as especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca e, por fim, discutidas as características desse mecanismo à luz do Protocolo de Madri e dos diferentes modos de lidar com esse tratado vivenciados pela União Europeia e por organizações regionais como a *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), a *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) e a *Association of Southern Asian Nations* (ASEAN). Identificou-se que o mecanismo regional, com as limitações inerentes à cooperação técnica e com as diferenças de especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca, apresenta atualmente poucos aspectos facilitadores para os requerentes. Tal fato poderá contribuir para que os países sul-americanos optem por estratégia diversa do PROSUR, preferindo uma futura adoção ao Protocolo de Madri. Contudo, a partir da análise de outras experiências regionais, observa-se que a adoção ao Protocolo não é a única estratégia possível, cabendo aos países sul-americanos avaliar que alternativa atende melhor à ponderação de custos e benefícios, uma delas sendo o aprimoramento do mecanismo regional pretendido, com o objetivo de futuramente estabelecer um tratado de cunho regional.

Palavras-chaves: PROSUR, marcas, cooperação regional, Protocolo de Madri

Borges, Elisangela Santos da Silva. **The cooperation on trademarks in PROSUR project during the period between 2014 and 2016**: the attempt of implementing a regional mechanism for trademark application analyzed in the light of Madrid Protocol. Thesis (Doctorate degree on Intellectual Property and Innovation) - Coordination of Post Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017. 320 f.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the main characteristics of a regional mechanism for filings facilitation devised (but still not implemented) by Industrial Property Offices from eight South American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay) under the technical cooperation on trademarks in PROSUR project during the period between 2014 and 2016. One can consider Madrid Protocol as a reference to these Offices, since it represents an international treaty which facilitates the simultaneous filings of trademark applications in multiple countries. Thus, in the first part of this thesis, the objective is to understand the possible relations between trademark cooperation under PROSUR and the global and regional scenario related to the harmonization of trademark rights, focusing on the discussion about Madrid Protocol and about the devising of a regional mechanism supposedly as a response to the scarce presence of this treaty in South America. In the second part, the characteristics of this mechanism are described based on the analysis of the minutes of PROSUR meetings, the relations between this mechanism and the peculiarities of national trademark systems are identified and, lastly, the characteristics of this mechanism are discussed considering the Madrid Protocol and the different behaviors related to this treaty expressed by European Union and by some regional organizations, such as the *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) and the Association of Southern Asian Nations (ASEAN). This study revealed that the regional mechanism, with all restrictions related to technical cooperation and peculiarities of national trademark systems, presents few aspects for real filings facilitation. This may influence South American countries to choose a different strategy. Instead of PROSUR, they may prefer to adopt Madrid Protocol in the future. Nonetheless, based on the analysis about other regional experiences, one can conclude that the Protocol does not represent the only strategy. Each South American country needs to evaluate which is the best option based on its costs and benefits. One option may be the improvement of the devised regional mechanism to establish in the future a regional treaty.

Key words: PROSUR, trademarks, regional cooperation, Madrid Protocol

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fluxograma 1 - Envio de solicitações de registro de marca por meio do Protocolo de Madri.....	94
Fluxograma 2 - Protocolo de Madri: desdobramentos a partir do registro internacional	96

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Temas debatidos em reuniões do PROSUR (2011-maio/2014).....	147
Gráfico 2 - Temas debatidos em reuniões do PROSUR (junho/2014 a dezembro/2016)	154

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Tratados multilaterais e plurilaterais incluindo direitos marcários em partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR.....	135
Quadro 2 - Reuniões presenciais no âmbito do projeto PROSUR (2010-2016)	144
Quadro 3 - Componentes do financiamento do BID ao PROSUR.....	152
Quadro 4 - Componentes relacionados às marcas e às patentes na 2ª fase de financiamento do BID às atividades do PROSUR.....	153
Quadro 5 - Normas de direito marcário e Autoridades Administrativas de recepção do pedido de registro de marca nos partícipes do objetivo de cooperação em marcas do PROSUR.....	176
Quadro 6: Condições básicas para a registrabilidade do sinal nos partícipes do objeto de cooperação em marcas no PROSUR.....	186
Quadro 7 -Tipos de marca disponíveis nos formulários nacionais de pedidos de registro de marca nos partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR	188
Quadro 8 - Formas de pagamento e prazos para correção de formalidades nos ENAPIS partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR.....	213

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Quantitativo de solicitações de marca por residentes e não residentes em todos os ENAPIS do mundo (1985 a 2015)	78
Tabela 2 - Pedidos apresentados por não residentes pelo sistema de registro internacional de marcas (1985-2015)	79
Tabela 3 - Pedidos de Registro de Marca recebidos por ENAPIS da América do Sul (1985-2015)	80
Tabela 4 - Pedidos de Registro de Marca apresentados por não residentes localizados em qualquer país do mundo e na América do Sul (1995 a 2015)	83
Tabela 5 - Pedidos de Registro de Marca na Colômbia (2010-2015)	105
Tabela 6 – Quantitativo de Pedidos de Registro de Marca na Colômbia por não residentes pela via direta e pelo Protocolo de Madri (2011-2015)	105
Tabela 7 - Quantitativo de Pedidos de Registro de Marca originados da Colômbia (2011-2015)	106
Tabela 8: Participação dos destinos das solicitações de marca originadas da Colômbia (2012-2015)	106
Tabela 9 - Participação de Pedidos de Registro de Marca provenientes de outros países do PROSUR no total de pedidos de não residentes recebidos por ENAPIS do PROSUR (2006-2015)	107
Tabela 10 - Participação de Pedidos de Registro de Marca destinados a outros países do PROSUR no total de pedidos originados por agentes econômicos localizados em países do PROSUR para o mundo– 2006-2015 (%).	108

LISTA DE SIGLAS

- ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
- ACE - Acordos de Complementação Econômica
- ACTA - *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*
- ADPIC - Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
- ALADI - Associação Latino-Americana de Integração
- ALALC - Associação Latino-Americana de Livre Comércio
- ALBA – Aliança Bolivariana para as Américas
- ALCA - Área de Livre Comércio das Américas
- ALCSA - Área de Livre Comércio da América do Sul
- AP – Aliança para o Pacífico
- APEC - Cooperação Econômica Ásia-Pacífico
- ARIPO - *African Regional Intellectual Property Organization*
- ASEAN - *Association of Southern Asian Nations*
- AWGIPC – *Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation*
- BID – Banco Interamericano do Desenvolvimento
- BIRPI - *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*
- CAFTA – *Central America Free Trade Agreement*
- CAN- Comunidade Andina de Nações
- CARICOM - *Caribbean Community*
- CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
- CUP - Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
- DINAPI - *Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual*
- DNPI - *Dirección Nacional de la Propiedad Industrial*
- EFTA - *European Free Trade Agreement*
- ENAPI - Escritório Nacional de Propriedade Industrial
- ETMDN - Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos
- EUIPO - *European Union Intellectual Property Office*
- GATT - *General Agreement on Trade and Tariffs*
- IED – Investimento Estrangeiro Direto

IEPI - *Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual*

IIRSA – Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana

IHMI - Instituto para Harmonização do Mercado Interno

INAPI - *Instituto Nacional de Propiedad Industrial*

INDECOPI - *Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la propiedad intelectual*

INTA – *International Trademark Association*

INPI – AR – *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – Argentina*

INPI- BR – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Brasil

IP5 – *Five IP Offices*

MCCA - Mercado Comum Centro-Americano

MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MRE - Ministério das Relações Exteriores

NAFTA - *North American Free Trade Agreement*

OAPI - *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OMC – Organização Mundial do Comércio

ONAPI - *Oficina Nacional de la Propiedad Industrial*

ONU - Organização das Nações Unidas

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PCT – *Patent Cooperation Treaty*

PIB – Produto Interno Bruto

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPH – *Patent Prosecution Highway*

SAI – *Sistema Andino de Integración*

SCT - *Standing Committee on the law of trademarks, industrial design and geographical indications*

SELA - Sistema Econômico Latino-Americano

SGPC - Sistema Geral de Preferências Comerciais

SGT 7 - Subgrupo de Trabalho 7

SIC – *Superintendencia de Industria y Comercio*

SPLT - Tratado de Direitos Substantivos de Patentes

TI – Tecnologia da Informação

TLT - Tratado de Direito de Marcas

TM5 – *Five Trademark Offices*

TRIPS- *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

TTIP - *Transatlantic Trade and Investment Partnership*

TTP - *Trans-Pacific Partnership Agreement*

UE – União Europeia

UNCTAD - *United Nation Conference on Trade and Development*

UNIDO - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial

UNOSSC - *United Nation Office for South-South Cooperation*

UPOV- *Union for the Protection of New Varieties of Plants*

USPTO - *United States Patent and Trademark Office*

USTR - *United States Trade Representative*

Sumário

Introdução.....	16
1 Apresentação e contextualização da tese.....	16
2 Objetivos da tese.....	25
3 Método e descrição da Pesquisa.....	27
4 Estrutura do Trabalho.....	29
1 Harmonização de direitos de propriedade industrial e o projeto PROSUR.....	32
1.1 O Acordo TRIPS e a harmonização dos direitos de propriedade intelectual.....	33
1.1.1 A Convenção da União de Paris (CUP), princípios norteadores da proteção da propriedade industrial e os primeiros passos para a estruturação do sistema atual.....	41
1.1.2 O fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual na fase pós OMC.....	48
1.2 A propriedade industrial e o mundo em desenvolvimento.....	56
1.2.1 A cooperação técnica por meio do PROSUR.....	61
1.2.1.1 Antecedentes e constituição do projeto PROSUR.....	62
1.2.1.2 O acordo de cooperação técnica e as atividades atuais do PROSUR.....	65
Reflexões sobre o capítulo.....	71
2 O Protocolo de Madri como um dos principais facilitadores para a obtenção do direito marcário em diversos países.....	73
2.1 As marcas e as motivações para solicitar registro de marca em diversos países.....	74
2.1.1 Motivações de cunho econômico e jurídico para solicitar proteção marcária além da origem.....	81
2.2 Mecanismos para lidar com o princípio da territorialidade no âmbito das marcas e o Protocolo de Madri.....	85
2.2.1 Principais características do Protocolo de Madri.....	92
2.2.1.1 A experiência colombiana no Protocolo de Madri: algumas reflexões para o PROSUR.....	101
3 As diferentes abordagens acerca do direito de marcas na América do Sul.....	111
3.1 Abordagem dos direitos marcários em blocos regionais na América do Sul.....	112
3.1.1 Tentativa de harmonização em matéria de direitos marcário no MERCOSUL.....	116
3.1.2 Harmonização em matéria de marcas na Comunidade Andina.....	121
3.2 Políticas de comércio exterior na América do Sul e impacto geral em normas de direitos marcários.....	128
3.3 Participação de países do PROSUR em tratados internacionais em matéria de marcas.....	134
4 O objetivo de cooperação em matéria de direito de marcas com base nas atas do PROSUR.....	142
4.1 As atas do PROSUR e o objetivo de cooperação em direito de marcas.....	143

4.1.1 As marcas nas atas de reuniões do PROSUR: de 2009 à segunda fase de financiamento do BID	146
4.1.1.1 Cooperação no exame: breve análise comparativa entre marcas e patentes	149
4.1.2 As marcas nas atas de reuniões do PROSUR durante a segunda fase de financiamento do BID	152
4.2 O mecanismo de facilitação de aquisição de direitos de marcas no PROSUR.....	155
4.2.1 A composição do formulário regional e algumas questões técnico-operacionais..	158
4.2.1.1 Diretrizes gerais sobre a composição do formulário regional pretendido no PROSUR	162
4.2.1.2 A prioridade unionista e o mecanismo idealizado no PROSUR.....	165
4.2.2 A questão institucional e a eventual continuidade na cooperação em marcas	167
5 Elementos básicos do direito marcário nos ENAPIS partícipes do PROSUR.....	173
5.1 Sistema atributivo de direito, reivindicação de prioridade e o formulário regional	174
5.2 Sinais passíveis de registro como marca sob o ponto de vista da constituição do sinal	182
5.2.1 Tipos de marca	183
5.3 Espécies de marca e algumas condições exigidas para o requerente.....	192
5.3.1 Marcas Coletivas e de Certificação e as suas peculiaridades em relação à titularidade e ao uso.....	197
5.4 Especificação de produtos e serviços e classificações.....	203
5.5 Domicílio do requerente do pedido, representantes legais e acompanhamento do rito processual quanto às formalidades inerentes ao pedido de registro de marca.....	208
Reflexões sobre o capítulo.....	214
6 O mecanismo facilitador em matéria de marcas pretendido no PROSUR vis-a-vis o Protocolo de Madri	217
6.1 O Protocolo de Madri e a solução regional proposta para as marcas no PROSUR: uma análise com base em outras experiências regionais	218
6.2 As principais características operacionais do mecanismo pretendido no PROSUR para a facilitação dos depósitos de marca face à operação do Protocolo de Madri.....	227
6.2.1 O papel da OMPI no Protocolo de Madri e a falta de instituição centralizadora no mecanismo pretendido no PROSUR	234
6.3 Protocolo de Madri e o mecanismo pretendido no PROSUR do ponto de vista da eventual adequação a países sul-americanos	239
6.3.1 Custos e benefícios comuns aos países do PROSUR na adoção de um facilitador de acesso aos sistemas marcários: o Protocolo de Madri e o mecanismo pretendido	241
Reflexões do capítulo	249
Conclusões.....	251
Referências bibliográficas	260

Livros, artigos e estudos publicados, teses e dissertações	260
Documentos e estudos relevantes	291
Documentos e informações gerais no contexto da OMC e da OMPI	291
Documentos relevantes no contexto da América do Sul.....	294
Documentos relevantes referentes especificamente ao projeto PROSUR	306
Outros documentos e estudos relevantes.....	311
Anexo: Acordo de Cooperação que estabelece o Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Industrial – PROSUR-PROSUL	314

Introdução

1 Apresentação e contextualização da tese

O PROSUR¹ corresponde a um projeto de cooperação técnica em propriedade industrial criado conjuntamente, na primeira década do século XXI, por dirigentes² de Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial (ENAPIS)³ dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai (LOURENÇO et al., 2013, p. 62; SILVA, 2013, p. 187).

Em dezembro de 2016, sinalizou-se para a expansão do projeto em direção à América Central, com a inclusão do ENAPI da Costa Rica (PROSUR 2016.d). Em julho de 2017, ingressaram no projeto os ENAPIS de El Salvador, da Nicarágua, do Panamá e da República Dominicana (PROSUR, 2017). Contudo, as motivações para a criação e desenvolvimento do projeto no período de 2014 a 2016, aqui abordado, se deveu sobretudo à interação entre os ENAPIS fundadores, localizados na América do Sul, e à percepção dos seus dirigentes quanto à necessidade de cooperação.

Uma das motivações para a criação do projeto foi a necessidade de lidar com crescente quantidade de pedidos de registro de marca recebidos e, principalmente, de pedidos de patentes (ÁVILA, 2010, p. 49), resultado de um ambiente econômico em que se presenciou maior busca de proteção dos direitos de propriedade industrial.

¹ A expressão “PROSUR” (em espanhol) ou “PROSUL” (em português) não se trata de uma sigla. O nome transmite a ideia de cooperação Sul-Sul (INAPI, 2012), voltada para países em desenvolvimento ou com menor grau de desenvolvimento. A expressão complementa à denominação “Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Industrial” (INAPI, 2012). Nesta pesquisa, adotar-se-á a expressão PROSUR, por ser a mais utilizada.

² Dirigentes máximos. No Brasil, seria o cargo de presidente do INPI.

³ Alguns escritórios da América do Sul não se restringem ao tratamento da propriedade industrial. O *Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la propiedad intelectual* (INDECOPI) no Peru, por exemplo, se volta ao registro de outros direitos e à defesa da concorrência (INDECOPI, 2017.a). No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, embora majoritariamente voltado para a propriedade industrial, também é responsável pelo registro de software e de topografias de circuito integrado (INPI-BR, 2017). Em espanhol, os escritórios são chamados genericamente de *Oficina Nacional de la Propiedad Industrial* (ONAPI).

O direito de propriedade industrial se apresenta como um dos instrumentos utilizados por agentes econômicos no processo de apropriabilidade⁴ que envolve o retorno de investimentos aplicados em geração de conhecimento, novas tecnologias e também na distribuição de produtos e serviços.

As marcas são direitos de propriedade industrial, que têm como uma das funções principais distinguir produtos e serviços em um ambiente de mercado (CORREA e HALPERIN, 1977; GONÇALVES, 1999; GORDON, 2003; OLAVO, 2005; SCHMITZ VACCARO, 2012). Esses direitos são circunscritos essencialmente ao território nacional, sob a égide do princípio da territorialidade⁵. No entanto, as atividades econômicas se mostram majoritariamente globalizadas (CASTELLS, 2005)⁶.

A globalização da economia ou mundialização⁷ das atividades econômicas faz parte de um movimento de internacionalização do capital, vivenciado desde o século XIX (CHESNAIS, 1996). Não por acaso⁸, no fim desse século, iniciou-se um processo de harmonização⁹ dos direitos de propriedade industrial em distintos países, com a constituição, do primeiro tratado com princípios e normas para a proteção da propriedade industrial em

⁴ A apropriabilidade corresponde à capacidade de o agente obter retorno econômico na introdução de uma inovação no mercado (TEECE, 1986; LEOPARDI MELLO, 2009).

⁵ Conforme o princípio da territorialidade, os Estados têm a prerrogativa de conceder o direito de propriedade industrial aplicável em seu próprio território. Assim, o registro do direito de propriedade industrial é válido, via de regra, no território nacional (BARBOSA, 2008.a, p. 114; CASTELLI, 2006, p. 162; DINWOODIE, 2001, p. 3; MORO, 2003, p. 64; OLAVO, 2005, p. 43; SANGSUVAN, 2014, 260-261).

⁶ Castells (2005, p. 142) destaca como as atividades econômicas se tornaram globais, auxiliadas pelas tecnologias da informação, que propiciaram encurtar tempo e espaço, unindo distintas localidades em tempo real.

⁷ O termo globalização tem sido considerado impreciso por autores como Chesnais (1996, p. 17), de modo que este autor prefere a terminologia “mundialização do capital” para abordar a intensa mobilidade, surgida nas últimas décadas do século XX, de capitais, principalmente financeiros, mas também daqueles voltados para a atividade industrial. No presente trabalho, em que pese as considerações desse autor, adota-se o termo “globalização”, também adotado por Castells (2005).

⁸ Dawid (1975) também destaca a existência de feiras internacionais para exposição de produtos, em geral inovadores, no final do século XIX, o que teria evidenciado a necessidade de proteger marcas e patentes.

⁹ A harmonização corresponde a um processo de reforma nas legislações nacionais de modo que essas se tornem muito similares, embora preservada a jurisdição nacional do direito (BLAKELY, 2000, p. 312).

escala internacional, a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)¹⁰, de 1883.

A competitividade em escala global levou os agentes econômicos a demandarem maior grau de proteção em relação aos direitos de propriedade intelectual¹¹ em diversos países. Agentes econômicos, principalmente provenientes de países desenvolvidos e que tinham nesses direitos um dos instrumentos de apropriabilidade dos seus investimentos, passaram a exercer pressão junto aos seus governos para que a proteção desses bens intangíveis se ampliasse não só nos seus países de origem como também naqueles que atuavam ou simplesmente em que pretendiam atuar (ABBOTT, 1989; BRADLEY, 1997; CROWNE, 2011; DRAHOS, 1995, 1998, 1999, 2001; DRAHOS e BRAITHWAITE, 2004; SELL, 2003; YU, 2004).

Países, de diferentes níveis de desenvolvimento, consentiram com esse aumento da proteção, sobretudo por meio da constituição do Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADIPC)¹², de 1994, cuja sigla em inglês é TRIPS, o qual, em matéria de propriedade industrial, aprofundou o processo de harmonização iniciado com a CUP. Com TRIPS, comércio internacional e propriedade intelectual passaram a estar intrinsecamente relacionados. Isso se deveu principalmente ao fato de o Acordo ter sido formulado no âmbito da Rodada Uruguai, a última rodada de

¹⁰ A Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP), administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), contava com a participação de 177 países em julho de 2017 (OMPI, 2017.a). O conteúdo da Convenção foi abordado detalhadamente por Bodenhausen (1969).

¹¹ Basso (2004) destaca que havia limitações na CUP para o aprofundamento da harmonização substantiva dos direitos de propriedade industrial, que se apresentaram como uma das principais motivações para a formulação do acordo TRIPS.

¹² O ADIPC consta do anexo 1 C do Acordo Constitutivo da OMC, o Acordo de Marraquexe, sendo as normas contidas em TRIPS obrigatórias para os membros da organização.

negociações do *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT)¹³, a qual durou de 1986 a 1994 e levou à constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC) (BASSO, 2004).

Embora não tenha derogado o princípio da territorialidade para a propriedade industrial, segundo o qual a proteção se encontra restrita a um determinado território, o Acordo TRIPS estabeleceu padrões mínimos de proteção a serem seguidos pelos países membros da organização (DRAHOS, 1999; GERVAIS, 2002; SELL, 2003; GANDELMAN, 2004; GROSSE RUSE-KHAN, 2016). O Acordo instituiu também a cláusula de tratamento da nação mais favorecida para os direitos de propriedade intelectual, a qual implica a extensão de qualquer vantagem ou privilégio concedido a um país¹⁴ a todos os demais países, que integram o sistema multilateral de comércio (SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998; FRANKEL, 2008). Esse conjunto de características influenciou as normativas de propriedade industrial em todo o mundo, inclusive na América do Sul, em que o projeto PROSUR é desenvolvido.

A demanda por maior proteção não se encerrou em TRIPS, de modo que esse Acordo foi seguido por outros tratados internacionais, bilaterais e plurilaterais, de liberalização comercial, com normas TRIPS *plus*¹⁵ os quais buscam a ampliação desses direitos e que, juntamente com os efeitos de extensão multilateral de vantagens sob a cláusula da nação mais favorecida, constituem o cenário de globalização dos direitos de propriedade intelectual (DRAHOS, 1999). Esse cenário na América do Sul se manifesta de maneira, em certa medida, desigual entre os países da região, pois, além dos dispositivos de TRIPS, esses países têm assumido diferentes compromissos em propriedade intelectual sobretudo por meio

¹³ O GATT correspondia a um foro de negociações multilaterais que visava remover barreiras ao comércio internacional (VALLS, 1997, p. 3). A Rodada do Uruguai foi a última rodada de negociações do GATT.

¹⁴ Conforme o artigo 4 de TRIPS. Kennedy (1997-1998, p. 427-428) debate o surgimento da cláusula da nação mais favorecida como um dos pilares do sistema GATT-OMC.

¹⁵ As normas TRIPS *plus* são assim chamadas por ampliarem o escopo de proteção em relação a parâmetros já estabelecidos em TRIPS. “*These TRIPS-plus obligations have created controversies over undue limitations of national sovereignty in areas such as public health, food security, technological advancement, promotion of domestic industries and access to knowledge*” (GROSSE RUSE-KHAN, 2011, p.11).

de distintos acordos comerciais¹⁶. Esses acordos, por sua vez, têm sido orientados por políticas de comércio exterior empregadas por esses países, as quais se sobrepõem a processos de integração desenvolvidos na região.

O Acordo TRIPS e os tratados com normas TRIPS *plus* integram o atual regime internacional de propriedade intelectual¹⁷ (CEPALUNI, 2005¹⁸; DRAHOS e BRAITHWAITE, 2002; GANDELMAN, 2004; HELFER, 2004). Apesar de ter sido estabelecido sob o consenso dos países, não pode ser ignorada a influência dos mais desenvolvidos na constituição deste regime¹⁹ (DRAHOS e BHAITHWAITE, 2004).

Em matéria de marcas, tratado fundamental e que também integra o atual regime internacional de propriedade intelectual é a Convenção da União de Paris, que apesar de ter surgido no final do século XIX, foi revisada ao longo da sua história²⁰ na tentativa de se adaptar às transformações econômicas. A CUP, além de buscar certa harmonização

¹⁶ Os tratados internacionais podem ser denominados de acordos, protocolos, entre outras denominações. Independentemente do nome, o que os caracteriza são os efeitos jurídicos para os Estados envolvidos, criando compromissos internacionais em relação às demais partes do tratado (REZEK, 2006, p. 18).

¹⁷ De acordo com Gandelman (2004, p. 55) “O regime internacional de propriedade intelectual é constituído por normas, regras e procedimentos que têm como objeto um direito de propriedade sobre bens imateriais, mais especificamente sobre conhecimento produzido e acumulado pelo homem, bem como a tecnologia desenvolvida como resultado do conhecimento acumulado. Divide-se em dois subsistemas: Direito Autoral e Propriedade Industrial”. A definição de Gandelman se baseia na definição de Krasner (1982) em relação aos regimes internacionais, os quais, segundo Krasner (1982), corresponde a um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão implícitos ou explícitos sobre os quais as expectativas dos atores envolvidos convergem em determinada área das relações internacionais.

¹⁸ Cepaluni (2005) aborda o conceito de regimes internacionais sob a perspectiva das patentes de medicamento.

¹⁹ A formação dos regimes internacionais se relaciona diretamente com a noção de hegemonia, detida por Estados com mais recurso de poder. O conceito de hegemonia é discutido por autores como Cox (1983) e Robinson (2005). Embora não derogue a soberania inerente aos Estados, que tem como um dos elementos a capacidade de o Estado dispor sobre assuntos internos (Krasner, 2004), a ordem hegemônica influencia a formulação de um conjunto de regras que se pretende mais adequado e que, principalmente, por meio de tratados internacionais, tem sido absorvido por países com diferentes níveis de desenvolvimento. Drahos e Braithwaite (2004) abordam especificamente o exercício da hegemonia na formulação de normas de propriedade intelectual. No caso das marcas e dos demais direitos da propriedade industrial, a soberania se expressa pelo princípio da territorialidade e na liberdade de conceder ou não o direito no seu respectivo território.

²⁰ Conforme dados da OMPI, a CUP passou pelas revisões de: Bruxelas, de 1900; Washington, de 1911; Haia, de 1925; Londres, de 1934; Lisboa, de 1958; e Estocolmo, de 1967, com emendas feitas em 1979 (OMPI, 2017.b). Bodenhausen (1969, p. 9) ainda menciona as Conferências em Roma, de 1886, e em Madri, entre 1890 e 1891, com o objetivo de alterar a Convenção. Embora não tenham promovido alterações no texto da CUP, destacam-se as Conferências de 1891, pois nelas foi construído o Sistema de Madri com o objetivo de facilitar a aquisição de direitos de marca em mais de um país da União de Paris. A abordagem desse sistema, com destaque para o posterior Protocolo de Madri, de 1989, se apresenta fundamental para a discussão empreendida nesta tese.

substantiva²¹, criou mecanismos para lidar com as dificuldades de acesso aos diferentes sistemas nacionais de registro de marca impostas pelo princípio da territorialidade, sendo um desses mecanismos o princípio da prioridade unionista²² (DINWOODIE, 2004).

O princípio da prioridade unionista enquadra-se entre os aqui denominados mecanismos facilitadores, os quais não têm por finalidade impor normas substantivas de direitos marcários, mas sim simplificar o ingresso a distintos sistemas nacionais de registro de marca.

Os agentes econômicos utilizam esses facilitadores principalmente para reduzir os custos na tentativa de obtenção de direitos marcários em diversos países. Como facilitador, destaca-se o sistema de registro internacional de marcas, composto pelo Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1891, e pelo posterior Protocolo de Madri²³ referente a este Acordo, de 1989. Enquanto o Acordo foi constituído alguns anos após o surgimento da CUP, o Protocolo coincidiu temporalmente com o desenvolvimento da Rodada Uruguai no GATT²⁴, tendo sido formulado no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

O Protocolo de Madri, pela simplificação de procedimentos na apresentação de pedidos de registro de marcas em mais de um país e por abranger boa parte dos países em

²¹ Essa harmonização teria sido promovida especialmente por conta da figura da marca notoriamente conhecida, a qual por sua notoriedade entendeu-se ser passível de proteção em todos os países que compunham a União de Paris, instituída pela Convenção (BODENHAUSEN, 1969).

²² A Convenção resguarda dentro de certo período (seis meses para marcas e doze para patentes) a data do primeiro depósito em um país contratante da Convenção como prioridade para a solicitação em outro país, configurando o que se denomina princípio da prioridade unionista (BODENHAUSEN, 1969, p. 36-43).

²³ O sistema de Madri permite que um pedido de registro de marca seja apresentado de forma simultânea em mais de um país (BARBOSA, 2008.a, p. 132).

²⁴ Apesar da coincidência temporal com a Rodada Uruguai, ressalta-se que o texto sobre as negociações específicas em propriedade industrial só teve a primeira versão em 1990 (GERVAIS, 2002, p. 945-946).

todo o mundo²⁵, tem permitido a conexão entre distintos sistemas nacionais de registro de marca e até mesmo regionais como acontece nos casos das organizações regionais *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), na União Europeia, e da *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI)²⁶, entre países africanos francófonos.

Na América do Sul, contudo, se observa a presença incipiente de facilitadores. Embora os países sul-americanos reconheçam o princípio da prioridade unionista, por serem signatários da CUP, a região é pouco integrada ao sistema de registro internacional de marcas, sendo a Colômbia atualmente o único país signatário do Protocolo de Madri na região. Apesar da existência de um regime na Comunidade Andina de Nações que atingiu harmonização substantiva em matéria de propriedade industrial, não se criou nenhum mecanismo de abrangência regional, similar ao Sistema de Madri, que facilitasse a apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país. O projeto PROSUR, desde 2014, teve, entre os objetivos traçados, promover uma espécie de facilitação nesse sentido entre boa parte dos países sul-americanos.

O PROSUR, por sua natureza eminentemente técnica, não se encontra respaldado por nenhum tratado internacional²⁷, mas sim por um Acordo de Cooperação

²⁵ O Protocolo contava com 98 membros em junho de 2017 (OMPI, 2017.d). Como o EUIPO e a OAPI fazem parte do Protocolo de Madri e a participação neste inclui os membros dessas organizações, o tratado abrange mais países.

²⁶ A OAPI é constituída por: Benin, Burquina Faso, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, Níger, República Centro-África, Senegal e Togo (OAPI, 2016).

²⁷ Segundo o art. 2º da Convenção de Viena sobre Direitos do Tratado (1969), tratado é “um acordo internacional concluído entre Estados em forma escrita e regulado pelo Direito Internacional consubstanciado em um único instrumento ou em dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua designação específica” (ONU, 1969). Rezek (2006), baseado nessa Convenção, define tratado como “todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas do direito internacional público, destinado a produzir efeitos jurídicos. (...) Além dos Estados, as Organizações Internacionais e a Santa Sé também se incluem como pessoas do Direito Público Internacional. (...) O acordo formal entre Estados é o ato jurídico que produz a norma, e que, justamente por produzi-la, desencadeia efeitos de direitos, gera obrigações e prerrogativas, caracteriza enfim, na plenitude de seus dois elementos, o tratado internacional” (REZEK, 2006, p. 18). Entre as designações que os tratados podem assumir, há termos como “Acordo”, “Protocolo”, “Convenção”, entre outros.

Técnica²⁸ com objetivos gerais de cooperação, assinado em 2012 pelos nove dirigentes dos ENAPIS fundadores do PROSUR: o “Acordo de Cooperação que estabelece o Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Industrial – PROSUR-PROSUL”²⁹, o qual consolidou o nome atual do projeto.

Ressalta-se, contudo, que esse projeto já se encontrava em desenvolvimento desde 2010, quando suas atividades passaram a ser executadas com recursos do financiamento do Programa de Bens Públicos Regionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)³⁰. No documento elaborado para o processo de obtenção desse financiamento, foram detalhados os objetivos do projeto, predominantemente voltados para o desenvolvimento de ferramentas de TI que auxiliassem a gestão conjunta da informação. Em maio de 2014, houve a disponibilização de novo financiamento, entendido como segunda fase do projeto ou PROSUR II, com término planejado no primeiro semestre de 2017³¹. A segunda fase envolveu os países originários, com exceção do Suriname, e destinou-se a financiar o desenvolvimento de atividades nas áreas de marcas e de patentes, além dos objetivos de constituição de um marco institucional e de ampliação da difusão tecnológica (BID, 2014).

Uma das ações desenvolvidas, especificamente no escopo da cooperação em marcas nessa segunda fase de financiamento do BID, foi a construção de um mecanismo facilitador de aquisição de direitos marcários, cujo elemento base seria um formulário eletrônico regional, acompanhado por uma lista compartilhada com descrições de produtos e

²⁸ Embora o documento de cooperação no PROSUR seja chamado de “Acordo”, falta um dos elementos essenciais de um tratado: a produção de efeitos jurídicos.

²⁹ O *Instituto Nacional de Propiedad Industrial* (INAPI) do Chile disponibilizou o texto referente ao Acordo de Cooperação, como anexo a uma Resolução de aprovação do referido acordo no país (INAPI, 2012).

³⁰ A primeira fase de financiamento do PROSUR por parte do BID foi solicitada em 2008, porém passou a ser implementada em junho de 2010, se destinando sobretudo ao desenvolvimento de ferramentas de TI, à contratação de consultores e especialistas e ao custeio de reuniões entre os representantes dos ENAPIS para discutir questões de propriedade industrial que seriam objeto da cooperação (BID, 2009, 2010.a, 2010.b, 2010.c).

³¹ Apesar desse limite temporal, em julho de 2017, ainda se utilizava do restante dos recursos do financiamento (PROSUR, 2017).

de serviços, para auxiliar na classificação e delimitação do escopo de proteção reivindicada, e por uma ferramenta de busca de marcas de abrangência regional. Com essas ferramentas, os Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru e do Uruguai pretendiam, ainda no segundo semestre de 2017, viabilizar o recebimento de pedidos de registro de marca destinados a mais de um ENAPI envolvido, enviados pelos requerentes por meio de uma única plataforma eletrônica, conjunta e regional³².

Entre os objetivos traçados, observou-se, em julho de 2017, a existência de uma lista compartilhada com descrições de produtos e serviços aceitas pelos países para fins de classificação e de um buscador regional de marcas disponíveis no sítio dedicado ao projeto PROSUR³³, ambos ainda com dados incompletos³⁴. Neste mês, os dirigentes dos ENAPIS decidiram, por consenso, reformular os objetivos do projeto, no que tange à cooperação em marcas³⁵, tendo em vista a entrada dos ENAPIS da América Central no PROSUR e as dificuldades tecnológicas³⁶ observadas na tentativa de desenvolver e operacionalizar o formulário regional pretendido no prazo planejado (PROSUR, 2017).

³² Esta se refere a uma plataforma eletrônica disponível no sítio destinado ao PROSUR (www.prosur.org). Segundo as especificações do projeto, essa plataforma abrigaria um formulário regional que permitiria ao requerente ingressar com dados para solicitação de pedidos de registro de marca em mais de um país do PROSUR.

³³ www.prosur.org

³⁴ Verificou-se que a lista não se encontra plenamente desenvolvida. A busca pelo termo “ropa” em espanhol, por exemplo, trouxe resultados referentes a descrições aceitas por todos os oito países. No entanto, ao colocar o termo em português, não foram verificados resultados de todos os países. A busca de termos é feita a partir do sítio do PROSUR: www.prosur.org. Quanto ao buscador de marcas, observou-se também que não eram trazidos resultados de todos os países.

³⁵ Não se deixou claro de que forma esses objetivos seriam reformulados, se por meio da tentativa de superar os obstáculos para concluir um mecanismo de facilitação de depósitos nos moldes do buscado ao longo dos anos anteriores, se com a incorporação dos novos entrantes no projeto ou se mediante outra alternativa que possa abrigar todos os integrantes do projeto. Ressalva-se que o ingresso no projeto não obriga a participação dos ENAPIS entrantes em todas as atividades desenvolvidas (INAPI, 2012). Assim, não resta claro ainda se os ENAPIS que ingressaram no projeto participarão de todas as atividades da cooperação específica em matéria de marcas.

³⁶ Na ata de reunião em que a decisão foi tomada, não se detalham as dificuldades tecnológicas.

Considerando os objetivos estipulados pelos integrantes do PROSUR no período aqui estudado, de 2014 a 2016, pode-se afirmar que, em especial, o formulário regional pretendido excederia à questão técnica à qual se volta o projeto. Entende-se que isso ocorreria sobretudo porque a utilização do formulário regional dependeria da aceitação e da interação dos agentes econômicos que já lidam com outros mecanismos facilitadores na aquisição de direitos marcários, facilitadores esses que poderiam se demonstrar mais atrativos do que essa ferramenta. Um pedido apresentado por meio do formulário regional teria de lidar também com distintos sistemas nacionais de direito marcário, os quais são influenciados pela conjuntura de tratados que constituem o atual regime internacional da propriedade intelectual. Esse conjunto de fatores demonstra como esse objetivo que foi desenvolvido dentro do escopo de cooperação técnica em marcas no PROSUR constitui matéria relevante de investigação.

A conjuntura de tratados internacionais, bem como o seu reflexo na constituição de diferentes elementos facilitadores para a aquisição de direitos de marcas e nas características dos sistemas nacionais de proteção de marca, se apresenta assim como o ponto de partida para o desenvolvimento da presente tese. Este estudo se volta para a análise do objetivo de facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca desenvolvido por oito ENAPIS fundadores do PROSUR, tendo como foco a América do Sul, apesar da expansão do projeto, e tendo como referência o Protocolo de Madri, tratado internacional que se destaca na simplificação de acesso a distintos sistemas nacionais e regionais de registro de marca.

2 Objetivos da tese

O presente estudo pretende debater as principais características do mecanismo regional pretendido no PROSUR, no escopo da cooperação em matéria de marcas entre países sul-americanos no período de 2014 a 2016, tendo como referência o Protocolo de Madri,

tratado internacional que se destaca no objetivo de facilitar a apresentação simultânea dos pedidos de registro de marca em mais de um país.

Entre os objetivos específicos, pretende-se:

a) abordar o processo de harmonização dos direitos de propriedade intelectual que constitui o cenário em que surgiram o PROSUR e o objetivo pretendido no projeto de disponibilizar uma plataforma para facilitar a apresentação dos pedidos de registro de marca em mais de um país;

b) debater atributos do Protocolo de Madri como um dos principais mecanismos facilitadores no cenário de demanda por proteção de marcas em diversos países;

c) abordar a conjuntura de tratados em matéria de marcas especificamente na América do Sul;

d) discutir as principais características do mecanismo facilitador idealizado no PROSUR por meio das atas de reuniões dos Comitês que integram o projeto as quais apresentam os atributos e modo de operação pretendidos para o mecanismo;

e) confrontar especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca que se relacionam ao preenchimento do formulário regional idealizado. Essas especificidades se referem ao requerente do pedido, aos tipos e espécies de marca, à especificação de produtos e serviços e classificações, à representação legal e às formalidades que envolvem o recebimento do pedido;

f) discutir o mecanismo regional pretendido no PROSUR tendo como referência o Protocolo de Madri, tanto no que tange à sua utilização, operação, como aos principais custos e benefícios comuns que implicariam a adesão por parte dos países sul-americanos.

3 Método e descrição da Pesquisa

A presente pesquisa foi desenvolvida com base no método de abordagem hipotético-dedutivo se baseando em uma visão multidisciplinar, pertinente ao curso de Doutorado de Propriedade Intelectual e Inovação. Nesse viés multidisciplinar, a tese é influenciada principalmente pelas disciplinas do Direito de Propriedade Industrial, da Economia e se baseia em algumas obras do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

A principal hipótese aqui apresentada é a de que o mecanismo regional pretendido no PROSUR teria finalidade muito próxima à do Protocolo de Madri, qual seja, a facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca, porém o mecanismo idealizado apresentaria diversas restrições, não apenas técnicas, as quais poderiam comprometer a sua implementação, o seu funcionamento e até a sua razão de existir.

Para desenvolver a argumentação, parte-se do cenário de tratados internacionais que compõe o atual regime internacional de propriedade intelectual. Esse cenário tem desdobramentos específicos para a proteção das marcas em escala internacional e regional. A partir dessa conjuntura, aborda-se o mecanismo pretendido no PROSUR, suas principais características, sua relação com especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca e, finalmente, com o Protocolo de Madri.

Para a formulação dessa hipótese e interesse no tema, contribuiu a experiência desta pesquisadora como examinadora de pedidos de registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Brasil³⁷. Entende-se que a presente pesquisa, embora não reflita

³⁷ A pesquisadora atuou no Instituto em cargo equivalente ao atual “técnico em propriedade industrial” entre o período de 1998 e 2002. Deste ano até o momento atual, atua no cargo de tecnologista de propriedade industrial, sendo que, entre os anos de 2002 e 2011 e o ano de 2014 até o momento, exerceu a função de examinadora de pedidos de registro de marca. Entre 2011 e 2014, a pesquisadora atuou em seção que tinha por função prestar assessoria à então Diretoria de Marcas, tendo a oportunidade de apresentar contribuições técnicas ao debate no PROSUR relacionadas às marcas. A partir de 2014, mesmo atuando como examinadora, a pesquisadora tem permanecido com a tarefa de prestar contribuições técnicas relacionadas ao PROSUR quando assim solicitada.

nenhum posicionamento institucional, poderá servir como subsídio para futuras decisões do Instituto sobre a implementação de projetos e objetivos, como o aqui abordado.

A pesquisa apresenta natureza qualitativa, composta por revisão bibliográfica, e por análise documental de tratados internacionais, memorandos de entendimento, atas de reuniões do projeto, e demais documentos resultantes da cooperação, bem como de análise comparativa entre especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos países envolvidos relacionadas ao mecanismo idealizado no PROSUR e desse mecanismo ao Protocolo de Madri. Embora o mecanismo pretendido não tenha sido idealizado no sentido de constituir um tratado, entende-se que a comparação entre este e o Protocolo seja válida, dada a semelhança entre as finalidades desses instrumentos. Para a revisão bibliográfica, foram utilizados livros, artigos científicos, publicações legais, artigos de revista, de jornais e extraídos da internet e de outras fontes que serviram de coleta e análise de dados.

O tratamento do conteúdo pesquisado inclui: abordagem histórica, permitindo avaliar como se deu o adensamento da proteção da propriedade industrial no mundo e como as marcas são abordadas na América do Sul; abordagem estatística, demonstrando alguns dados de fluxos de pedidos de registro de marcas no mundo, na América do Sul, entre os países sul-americanos que compõem o PROSUR e na Colômbia, signatária do Protocolo de Madri; e também abordagem comparativa, permitindo a reflexão sobre especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos oito países³⁸ que firmaram em 2014 o objetivo de recepção de pedidos de registro de marca por uma plataforma conjunta e regional, assim como a abordagem comparativa entre os atributos do mecanismo facilitador idealizado e as principais características do Protocolo de Madri.

³⁸ Serão analisados alguns aspectos específicos das legislações de todos os países dos ENAPIS fundadores do projeto, com exceção do Suriname, que não participou da segunda fase de financiamento do BID.

4 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho, com a finalidade de desenvolver os objetivos propostos, encontra-se dividido em duas grandes partes. A primeira tem como finalidade contextualizar o objeto desta tese, a partir de discussões sobre tratados internacionais, e encontra-se distribuída nos três primeiros capítulos. A segunda parte tem por finalidade discutir mais diretamente o objeto da presente tese e encontra-se distribuída nos capítulos 4, 5 e 6.

O primeiro capítulo retrata o cenário de variados tratados internacionais em que se insere a iniciativa PROSUR e no qual se observa crescente harmonização em matéria de propriedade intelectual. O capítulo se divide em duas partes: a primeira que retrata o cenário de globalização dos direitos de propriedade intelectual como decorrente de um embate histórico entre interesses, principalmente de países desenvolvidos e em desenvolvimento no contexto de relações comerciais; e a segunda parte a qual busca compreender em que medida esse projeto de cooperação, cuja iniciativa partiu de países em desenvolvimento, se relaciona a esse cenário.

O segundo capítulo aborda os principais mecanismos para facilitar a aquisição de direitos marcários em países que não o da origem do requerente, com destaque para o Protocolo de Madri e se divide em duas partes. A primeira discute as marcas no contexto de expressiva demanda dos direitos marcários e das motivações que levam as empresas a solicitarem a proteção das suas marcas em outros países. A segunda parte discorre sobre alguns mecanismos existentes para facilitar a solicitação de direitos marcários em mais de um país, com destaque para o Protocolo de Madri como facilitador que se apresenta como a referência mais próxima ao que foi pretendido no mecanismo idealizado no PROSUR sobretudo no período de 2014 a 2016.

O terceiro capítulo discute o cenário regional na América do Sul, que pela incipiente presença de mecanismos facilitadores como a do Protocolo de Madri, pode motivar a busca de soluções regionais como a pretendida no PROSUR. O capítulo se divide em três partes. A primeira debate abordagens dadas às marcas pelo Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e pela Comunidade Andina de Nações (CAN). A segunda parte discorre sobre políticas de comércio exterior, empreendidas por países da América do Sul, e a sua relação com a constituição de normas de direito marcário. A terceira parte aborda a figuração desigual dos países sul-americanos que compõem o PROSUR em tratados internacionais que versam sobre direito marcário como decorrência desse cenário regional que dificulta, por sua heterogeneidade, a constituição de um mecanismo facilitador na aquisição de direito marcário de abrangência em toda a América do Sul.

O quarto capítulo visa discutir as principais características do mecanismo facilitador em matéria de marcas idealizado no PROSUR, as quais podem ser identificadas por meio da leitura das atas de reunião dos comitês que integram o projeto. O capítulo se divide em duas partes. A primeira aborda a evolução das discussões no projeto dando destaque às relacionadas às marcas. A segunda parte aborda as principais características idealizadas para o mecanismo regional por meio da análise das referidas atas de reunião.

O quinto capítulo busca confrontar especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos países envolvidos no PROSUR relacionadas ao preenchimento do formulário regional pretendido no projeto. O capítulo está dividido em cinco partes. A primeira discute aspectos gerais e exceções do sistema atributivo de direito e sua relação com o referido formulário. A segunda parte analisa elementos básicos concernentes à constituição

do sinal para que este seja registrável como marca, bem como tipos de marca³⁹ aceitos por cada ENAPI. A terceira parte discute as espécies de marcas⁴⁰ aceitas de modo conjugado à análise das condições estipuladas ao requerente para essas espécies de marca. A quarta parte discorre sobre as condições para a delimitação da especificação e a classificação de produto ou de serviço correspondente, como também discorre brevemente sobre a classificação dos elementos figurativos do sinal. A última parte aborda as principais peculiaridades referentes ao domicílio do requerente e à representatividade e a algumas questões sobre o rito processual que envolve principalmente o recebimento dos pedidos de registro de marca pelos ENAPIS.

O último capítulo tem como objetivo discutir aspectos do mecanismo regional idealizado no PROSUR tendo como referência o Protocolo de Madri. O capítulo encontra-se dividido em três partes. A primeira discute como diferentes entes regionais têm lidado com o Protocolo de Madri: a União Europeia e organizações regionais, como a *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), a *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) e a *Association of Southern Asian Nations* (ASEAN). A segunda parte confronta características operacionais do Protocolo de Madri e do mecanismo regional pretendido no PROSUR, destacando quais são os principais atores envolvidos. A terceira parte apresenta uma ponderação entre os principais custos e benefícios comuns aos países sul-americanos tanto na eventual adesão ao Protocolo como na construção de um mecanismo regional nos moldes do que foi pretendido no PROSUR.

³⁹ Os tipos de marca nesse caso são as apresentações do sinal, as quais no Brasil são a nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

⁴⁰ As espécies de marca são as naturezas, que indicam a finalidade da marca. No caso do Brasil, por exemplo, são as marcas de produto e de serviço, coletiva e de certificação.

1 Harmonização de direitos de propriedade industrial e o projeto PROSUR

O PROSUR corresponde a um projeto de cooperação técnica internacional em propriedade industrial promovido por Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial de países da América do Sul. Esse projeto surgiu na primeira década do século XXI em cenário no qual se presenciou o fortalecimento de direitos de propriedade intelectual, mas também se observaram contestações por parte de países em desenvolvimento quanto a restrições de acesso ao conhecimento (GERVAIS, 2015, p. 22).

O Acordo TRIPS representou um marco na ampliação da proteção ao conhecimento, sendo o primeiro tratado internacional em que questões de propriedade intelectual passaram a estar vinculadas ao sistema multilateral de comércio. Gestado na última rodada de negociações do GATT, a Rodada Uruguai, o tratado foi incorporado pela OMC como um anexo do seu acordo constitutivo, o Acordo de Marraquexe, de 1994. Após TRIPS, surgiram outros acordos internacionais, de cunho bilateral e plurilateral, contendo normas consideradas TRIPS *plus*. Esses acordos, com normas mais rígidas do que as do Acordo TRIPS, adensaram o cenário de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual.

Nesse cenário, surgiu o PROSUR como uma iniciativa de países em desenvolvimento, para os quais se questiona a existência de ganhos advindos dessa conjuntura em que direitos de propriedade intelectual são fortalecidos. Em que medida o projeto está alinhado ou oferece alguma resistência a esta conjuntura é algo a ser debatido, já que todas as iniciativas em matéria de propriedade industrial são afetadas por esse cenário.

O presente capítulo encontra-se, assim, dividido em duas partes. A primeira apresenta uma abordagem histórica da harmonização dos direitos de propriedade industrial, com destaque para o Acordo TRIPS, demonstrando o embate de interesses entre países

desenvolvidos e em desenvolvimento. A segunda apresenta uma discussão mais específica sobre as implicações da harmonização desses direitos para países em desenvolvimento e sobre como o PROSUR se insere nesse debate.

1.1 O Acordo TRIPS e a harmonização dos direitos de propriedade intelectual

O Acordo TRIPS materializou o período global de proteção à propriedade intelectual marcado pela existência de padrões mínimos e elevados de proteção desses direitos (DRAHOS, 1999; SELL, 2003). Os países, membros do acordo, alteraram suas legislações nacionais para adequá-las a tais padrões⁴¹ (DRAHOS, 1995, 2003). Este Acordo não criou uma legislação unificada⁴², mas sim um patamar mais elevado⁴³ de harmonização entre distintas legislações nacionais⁴⁴ (BLAKELY, 2000; GROSSE RUSE-KHAN, 2016).

O alcance dessa harmonização, com patamar mais elevado de proteção, se deu após a longa e última rodada de negociações do GATT, iniciada em 1986 e só finalizada em 1994 (VALLS, 1997). A Rodada Uruguai possibilitou que o tema “propriedade intelectual” fosse definitivamente vinculado a questões de comércio internacional (ABBOTT, 1989; BASSO, 2004)⁴⁵. A referida rodada apresentou assim entre os seus resultados mais

⁴¹ TRIPS não é um tratado autoaplicável para os nacionais dos países, mas sim um tratado-contrato. As suas normas tiveram de ser inseridas pelos países nas suas legislações nacionais, de modo a cumprir os termos estabelecidos no Acordo (BARBOSA, 2008.b, p. 324).

⁴² TRIPS, apesar de ter ampliado a proteção dos direitos de propriedade intelectual, deixou alguma margem para os países adequarem as suas legislações, desde que respeitados os padrões mínimos do Acordo (REICHMAN e DREYFUSS, 2007, p. 97). Tais margens são as chamadas flexibilidades do sistema.

⁴³ Autores como Mercurio (2006), Sell (2011) e Grosse Ruse-Khan (2011) demonstram que, do ponto de vista dos países desenvolvidos, TRIPS se apresenta como um ponto de partida no processo de harmonização dos direitos de propriedade intelectual em uma economia globalizada. Maior aprofundamento da proteção vem sendo buscado por diversas estratégias, como será discutido neste capítulo.

⁴⁴ Sobre harmonização, ver nota supra 9. A harmonização se diferencia da unificação das legislações, processo em que a norma passa a ser válida para um conjunto de países, como aconteceu na constituição da marca comunitária na União Europeia (BLAKELY, 2000, p. 314).

⁴⁵ Basso (2004) destaca que a vinculação definitiva do tema “propriedade intelectual” ao comércio internacional foi uma das razões fundamentais de inclusão do TRIPS no GATT. A outra razão fundamental teria sido a existência de limitações do regime internacional de propriedade intelectual anterior, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (BASSO, 2004, p. 289).

significativos a constituição da OMC e do Acordo TRIPS, como um anexo do tratado constitutivo dessa organização.

Dessa forma, ao ingressarem na OMC, os membros também se obrigam a cumprir as normas de TRIPS (SELL, 2003). Todos os países partícipes do projeto PROSUR encontram-se nessa condição por serem integrantes da OMC (OMC, 2017).

A Rodada Uruguai demonstrou em grande parte o conflito de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (VALLS, 1997; ALMEIDA, 2012)⁴⁶. Enquanto os países desenvolvidos, sob o protagonismo dos Estados Unidos⁴⁷, demonstravam o intento de elevar patamares de proteção de direitos de propriedade intelectual em todo mundo; países em desenvolvimento⁴⁸, em linhas gerais, se preocupavam com a restrição de acesso ao conhecimento tecnológico, resultante desse fortalecimento, que seria impeditiva da prática do

⁴⁶ Os grupos com interesses divergentes não eram apenas os que opunham países desenvolvidos e em desenvolvimento. Almeida (2012, p. 16) demonstra o ambiente conflituoso em que se desenrolou a última rodada de negociações do GATT: “O Ciclo do Uruguai vai significar a superação do GATT, dos seus limites e das suas lacunas, tendo os EUA (com o apoio dos países industrializados) tomado a iniciativa deste novo ciclo de negociações multilaterais (a sugestão surge já em 1981). Sendo certo que esta iniciativa vai demarcar interessadamente as linhas orientadoras das negociações, a Conferência Ministerial de Punta del Este (15-19 de setembro de 1986) não foi pacífica, manifestando-se oposições entre diversas partes contratantes. São de realçar dois blocos de oposição. Por um lado, entre os EUA e a Comunidade Europeia (CE) em que as divergências se relacionavam com a inserção da agricultura no sistema comercial multilateral: os EUA e o grupo de Cairns que inclui, nomeadamente, a Austrália e a Nova-Zelândia, defendiam tal inclusão, enquanto que a CE se opunha dada a estrutura da sua Política Agrícola Comum, em especial, o sistema de subvenções. Por outro lado, entre os países industrializados (do Norte) e os países em vias de desenvolvimento (do Sul) em que a discordância versava sobre o domínio dos têxteis (os países do Sul, ao contrário dos do Norte, desejavam a sua inserção no sistema comercial multilateral) e sobre o alargamento do GATT a novas matérias, em especial os serviços e a propriedade intelectual (os países do Norte, contra a vontade dos do Sul, solicitavam tal extensão)”.

⁴⁷ Drahos (1999) relata que na Conferência Ministerial de Punta del Este, em 1986, em que foi incluído o tema “propriedade intelectual” na Rodada Uruguai, os Estados Unidos receberam o apoio da União Europeia, do Canadá e do Japão para a inclusão do tema, mas que essa inclusão se tratou basicamente de uma iniciativa norte-americana.

⁴⁸ Correa (2008, p. 91) destaca que há diferenças profundas entre países em desenvolvimento. O autor cita países como o Brasil, a China e a Índia, para os quais o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual pode ter reflexo na sua política industrial e tecnológica, mas também argumenta que há países sem aparato industrial robusto, para os quais os custos da propriedade intelectual se refletem na dificuldade de acesso a produtos básicos como medicamentos e produtos químicos para a agricultura.

*free riding*⁴⁹, utilizada em tentativas de desenvolvimento da indústria local (CORREA, 2008; DRAHOS, 1995).

A formulação do Acordo TRIPS foi conduzida por entes governamentais dos países desenvolvidos, mas fortemente influenciada por seus atores privados (ABBOTT, 1989, 2000; CARLAW et al., 2006⁵⁰; CROWNE, 2011; DRAHOS, 1998, 2003; LAMPING, 2016; RYAN, 1998⁵¹; SELL, 2003). Drahos (1998, p. 245) relata a existência de uma aliança entre os Estados Unidos, empresários norte-americanos, organizações não governamentais (ONGs), e multinacionais chaves como a IBM, Du Pont e Pfizer (DRAHOS, 1998, 2003).

Tal aliança em parte pode ser explicada pelo movimento de deslocalização produtiva⁵², conjugado à dinâmica de encurtamento de ciclos de produto⁵³ que concorreu para que as relações econômicas se tornassem mais competitivas⁵⁴. Nas décadas anteriores à formulação de TRIPS, multinacionais de países desenvolvidos, sobretudo detentoras de

⁴⁹ A estratégia de *free riding* corresponde a aproveitar benefícios trazidos por um bem, neste caso o conhecimento, sem ter contribuído para a constituição do mesmo. Antes de TRIPS, os países podiam utilizar essa prática não concedendo proteção a produtos baseados em conhecimento que eram importados para o seu território (ABBOTT e REICHMAN, 2007, p. 924).

⁵⁰ Carlaw et al. (2006) argumentam que os detentores dos direitos de propriedade intelectual tendem a exercer influência nos poderes decisórios.

⁵¹ Ryan (1998, p. 196-199) retrata o que denomina de diplomacia do conhecimento. Segundo o autor, as multinacionais requerem dos seus Estados de origem ações diplomáticas que permitam reduzir barreiras para sua atuação em escala global.

⁵² O processo de deslocalização produtiva corresponde à transferência de atividades para outros países com objetivo de reduzir custos. A transferência de plantas produtivas, da chamada tríade capitalista (Estados Unidos, Europa e Japão) para países menos desenvolvidos, fez parte do contexto do novo regime flexível de produção, abordado por Harvey (1989). Esse regime surgiu como resposta do capitalismo ao esgotamento do regime fordista e à recessão dos anos 1974-1975 (CHESNAIS, 1996; HARVEY, 1989). O regime flexível de acumulação se baseia na mobilidade dos fatores de produção (capital, tecnologia e trabalho) e foi facilitado pelo surgimento das novas tecnologias da informação, pela crescente desregulação do capital e enfraquecimento das leis trabalhistas. As tecnologias da informação cumpriram o seu papel ao permitir encurtar tempo e espaços, contribuindo para que o conhecimento tecnológico, mesmo concentrado nos países desenvolvidos, pudesse gerar produtos nos locais mais diversos do planeta e, por vezes, de forma concatenada em diversas plantas produtivas (CASTELLS, 2005). Já o processo de desregulação de capital conjugado à menor rigidez das leis trabalhistas permitiu maior liberdade ao investimento que busca nos locais com mão de obra mais barata a instalação de atividades menos intensivas em conhecimento e menos rentáveis (CHESNAIS, 1996).

⁵³ Carneiro (2008) discute o fenômeno da “globalização produtiva”, que, na realidade, se trata de uma vertente da globalização econômica, cuja “força motriz é a intensificação do progresso técnico que reduz os ciclos de produto e amplia os custos de P&D, forçando as empresas a uma redução do escopo da produção, por meio da especialização no *core* produtivo e à busca de mercados mais amplos” (CARNEIRO, 2008, p. 47).

⁵⁴ Schmitz Vaccaro (2012, p. 9) defende que a globalização da economia influenciou a elevação dos níveis de competitividade, derivando o que pode ser chamado de hipercompetitividade.

conhecimento tecnológico, haviam transferido, seletivamente, parcela de suas atividades produtivas para outros países que permitiam custos de produção menores (CHESNAIS, 1996). Nesse sentido, Teece (1986) já demonstrara a preocupação dos formuladores de políticas públicas norte-americanos de que houvesse uma desindustrialização do país, acompanhada de um ambiente internacional composto por regimes fracos de proteção da tecnologia originada nos centros de pesquisa norte-americanos.

Observa-se que, nos países desenvolvidos, ocorria, em paralelo, uma revolução silenciosa que conferiu a elevação de patamares de proteção em matéria de propriedade intelectual de modo a beneficiar setores considerados estratégicos, por serem intensivos em conhecimento tecnológico (ARCHIBUGI e FILIPPETTI, 2010)⁵⁵.

Com o aumento de proteção em matéria de propriedade intelectual e a constituição de regimes fortes de proteção em escala global, segundo Chang (2004), os países que haviam alcançado um estágio de desenvolvimento mais avançado, utilizando inclusive a prática de *free-riding*, teriam “chutado a escada” do desenvolvimento, impedindo que os demais países atingissem o mesmo patamar⁵⁶.

Como oponentes ao fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, encontravam-se Estados que tinham pouco a ganhar com níveis mais elevados de proteção desses direitos. Nessa condição de ganhos limitados, também se inserem os países sul-americanos que compõem o projeto PROSUR. Esses países são tradicionalmente

⁵⁵ Archibugi e Filippetti (2010) abordam as características da chamada revolução silenciosa, iniciada nos Estados Unidos: o estabelecimento de um tribunal centralizado de apelação de patentes em 1992, com uma postura pró-patentes, divergindo da postura anterior; a aprovação do *Bayh-Dole Act* pelo congresso norte-americano, facilitando a comercialização e licenciamento para iniciativa privada de patentes desenvolvidas por universidades e órgãos públicos; a ampliação da área de proteção da propriedade intelectual para áreas antes não passíveis de proteção, incluindo algumas estratégicas, como software, métodos de negócio e estatísticos, organismos geneticamente modificados, plantas e outros. A revolução iniciada nos Estados Unidos foi seguida por outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que reúne os países mais desenvolvidos do mundo (ARCHIBUGI e FILIPPETTI, 2010).

⁵⁶ Ardissonne (2014, p. 145) diverge do que propõe Chang (2004), postulando que, em vez de “um chute na escada do desenvolvimento industrial e tecnológico”, o novo regime internacional de propriedade intelectual, estabelecido por TRIPS, passou a exigir mais esforços e planejamento de quem deseja “subir a escada” do desenvolvimento.

importadores de tecnologia e majoritariamente exportadores de commodities ou de produtos com baixo conteúdo tecnológico (BIELSCHOWSKY, 1998; CORAZZA, 2006⁵⁷; SANJAYA et al., 2005). Entre os países em desenvolvimento proeminentes na oposição presenciada no interior do GATT, destacaram-se a Índia, a Coreia do Sul e o Brasil⁵⁸ (DRAHOS, 1998, p. 245), sendo este último inclusive integrante do PROSUR.

Sell (2003) destaca fatores que concorreram para que essa resistência de países em desenvolvimento fosse superada. Segundo a autora, esses países, em certa medida, não tinham plena noção do impacto das normas que estavam sendo acordadas nas negociações da Rodada Uruguai⁵⁹. Além disso, ao longo dessas negociações ocorria, em paralelo, uma espécie de “coerção econômica” por parte principalmente dos Estados Unidos com tratativas bilaterais que na realidade se refletiam em medidas unilaterais⁶⁰ (ABBOTT, 1989; DRAHOS, 1995; SELL, 2003; YU, 2004). Os países em desenvolvimento nutriam também a esperança de trocar a maior proteção em matéria de propriedade intelectual por acesso aos mercados dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para comercialização de seus produtos agrícolas e têxteis.

⁵⁷ Corazza (2006, p. 139) destaca o papel periférico dos países latino-americanos na economia internacional, na qual há uma distribuição desigual “dos incrementos de produtividade decorrentes do progresso técnico, pois a estrutura econômica da periferia não permite apropriar-se, através do comércio, dos ganhos de produtividade gerados no centro”. Isso ocorre principalmente como herança do “período agrário-exportador”, voltado “para fora”. A estrutura periférica “se mostra incapaz de absorver o progresso técnico e os incrementos de produtividade gerados por ele nas economias centrais” (CORAZZA, 2006, p. 139).

⁵⁸ Abreu (1994) e Crowne (2011) abordam o Grupo dos 10 que surgiu no contexto do GATT constituído por países em desenvolvimento: Argentina, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia, liderados pelo Brasil e pela Índia. O objetivo do grupo era a defesa de interesses em comum nas rodadas de negociação. Tal objetivo, contudo, era difícil de ser alcançado tanto em vista a heterogeneidade dos países que compunham o grupo.

⁵⁹ Esse entendimento é também revelado em YU (2004, p. 23). O autor afirma ainda que mesmo os países europeus não tinham clareza sobre os padrões mínimos que desejavam incluir em TRIPS.

⁶⁰ Um exemplo de assimetria nas relações bilaterais era a inclusão de países na Seção 301, que, por sua vez, correspondia a uma norma da legislação norte-americana que permitia iniciar procedimentos ou apresentar obstáculos no mercado norte-americano para empresas daqueles países cujas práticas ou políticas prejudicassem direitos comerciais dos EUA. Os países incluídos nesta seção acabavam, diante de restrições comerciais, sendo compelidos à mudança nas suas políticas (CROWNE, 2011, p. 85; YU, 2004, p. 24). Crowne (2011, p. 85) aborda também a tentativa da então Comunidade Europeia de instituir a sua própria versão da Seção 301.

Países em desenvolvimento, resistentes à inclusão da propriedade intelectual como um dos assuntos relacionados ao comércio foram, assim, convencidos pela promessa de multilateralismo⁶¹ da organização e pela crença de que restrições bilaterais que envolvessem o tema estivessem no fim (DRAHOS, 2001, p. 3, 2003, p. 6). Esses países também acabaram por utilizar o foro da OMC para esperadas concessões no comércio de seus produtos agrícolas e têxteis cedendo em aspectos relacionados à propriedade intelectual (YU, 2006, p. 372).

Um dos principais destaques trazidos por TRIPS foi essa vinculação da propriedade intelectual ao comércio internacional. Além de outros fatores ligados à globalização econômica, como a questão do avanço tecnológico, um dos fatos que se ressalta como fundamental para essa vinculação “foi a inserção de um número crescente de empresas no mercado internacional, operando em escala global” que buscavam nos ativos de PI que detinham estabelecer vantagens competitivas (PIMENTEL, 2002, p. 174).

Com TRIPS, além do intuito de proteger o conhecimento criativo e tecnológico embutido nos produtos e serviços ofertados⁶², havia também o interesse dessas empresas em proteger suas marcas nos mercados importadores⁶³. As marcas, que fazem parte do objeto desta tese, não se relacionam diretamente com a questão tecnológica⁶⁴. Essas, contudo, permitem agregar valor a produtos e serviços, atuando como vantagem competitiva para os seus detentores no comércio internacional (OLAVO, 2005). Além disso, como aponta Chaves

⁶¹ A prática do multilateralismo nas relações internacionais pressupõe que as normas de conduta dos Estados nos mais diversos campos de atuação sejam concertadas por parte significativa da comunidade internacional (SARAIVA, 2006). Segundo Saraiva (2006, p. 79), o multilateralismo beneficiaria a razão média, o *middle course*, o equilíbrio desejado.

⁶² Há, basicamente três lógicas que fundamentam a proteção da propriedade intelectual, o retorno pelos investimentos em criatividade, no caso dos desenhos industriais e direitos autorais, o retorno pelos investimentos em inovação, no caso das patentes, e a necessidade de evitar a competição desleal, por meio de marcas registradas que permitam aos consumidores selecionar produtos ofertados por diferentes empresas (KÖKLÜ e NÉRISSON, 2016, p. 564). Enquanto a criatividade e a inovação estão diretamente relacionadas com a proteção do conhecimento, as marcas se voltam à questão do mercado, estando intimamente relacionadas ao comércio internacional.

⁶³ A busca de proteção das marcas em mercados importadores será melhor abordada no próximo capítulo.

⁶⁴ Embora as marcas não tenham relação direta com a questão tecnológica, Teece (1986) argumenta que essas atuam como ativos complementares no processo de apropriação de retornos dos investimentos em inovação.

et al., (2007), a marca funciona como um elemento de controle de distribuição das invenções, geralmente, protegidas por patentes⁶⁵.

Entre os padrões mínimos de proteção referentes aos direitos marcários inaugurados em TRIPS, destacam-se⁶⁶: a determinação de um prazo mínimo de proteção de 7 anos para o registro da marca; a proibição de instituição de licenças compulsórias de marcas; a impossibilidade de exigir que a cessão da marca seja acompanhada da transferência do estabelecimento comercial⁶⁷; e a inclusão de um conceito de marca⁶⁸ (OMC, 1994).

Outro destaque trazido por TRIPS para o âmbito de toda a propriedade intelectual foi o de que, pela primeira vez, a cláusula da nação mais favorecida⁶⁹ foi estabelecida para a proteção conferida a esta (SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998; FRANKEL, 2008). Com essa cláusula, concessões em matéria de propriedade intelectual feitas a um país, seja em acordo bilateral ou regional, devem automaticamente ser estendidas a todos os demais países da OMC, o que contribuiu para o fortalecimento desses direitos em escala global. Essa

⁶⁵ Ainda relatando o surgimento do sistema, os autores apontam as funções dos dois principais direitos a serem garantidos, o de patentes e o de marcas. Assim: “O direito de propriedade industrial, componente dos direitos de propriedade intelectual, nasceu no século XIX, após a Revolução Industrial, permitindo que industriais controlassem tanto sua produção, mediante a existência do sistema de patentes, como a distribuição de suas invenções, com o uso do sistema de marcas” (CHAVES et al., 2007, p. 258).

⁶⁶ Além disso, o tratado ampliou a aplicação de dois dispositivos instituídos pela Convenção da União de Paris, a qual será abordada no item 1.1.2: o princípio da prioridade unionista e a figura da marca notoriamente conhecida, que, por sua vez, serão objeto de discussão no item 2.2 desta tese.

⁶⁷ Esse dispositivo se respalda na concepção de que as marcas são ativos intangíveis com relativa independência do estabelecimento comercial, podendo ser transferidas de forma separada dos demais ativos tangíveis ou intangíveis que compõem esse estabelecimento (ASCENSÃO, 2002).

⁶⁸ De acordo com o Artigo 15.1 de TRIPS: “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis (OMC, 1994).

⁶⁹ O artigo 4 do Acordo TRIPS estabelece o Tratamento da Nação Mais favorecida, segundo o qual: “Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros” (OMC, 1994). Conforme o artigo 4 d do Acordo, a provisão da cláusula da nação mais favorecida não se aplica a vantagens concedidas por acordos internacionais em vigor antes de TRIPS, se o Conselho de TRIPS for notificado e os acordos e vantagens não constituírem uma discriminação injustificada e arbitrária em relação a outros Estados-membros (SCHMIDT-SZALWESKI, 1998, p. 196).

cláusula deverá ser observada em eventuais adensamentos na cooperação em propriedade industrial no PROSUR.

O Acordo TRIPS também inovou na sua maior capacidade de *enforcement* em relação a tratados anteriores em matéria de propriedade intelectual, justamente por se encontrar sob a égide da OMC (BARBOSA, 2006.a, p. 4). A capacidade coativa pode ser exercida por outros países por meio do sistema de Solução de Controvérsias da OMC ou pelo próprio Conselho de TRIPS que visa a monitorar se os países-membros estão aplicando as regras do Acordo devidamente (BARBOSA, 2006.a).

A elevação da proteção dos direitos de propriedade intelectual por meio de TRIPS foi histórica e teve como inovação também ter reunido em um único acordo internacional normas de direitos autorais e de propriedade industrial, até então retratados de forma separada⁷⁰ (ONATE ACOSTA, 2010; DÍAZ, 2008.a). No entanto, apesar das inovações trazidas pelo Tratado, observa-se que o ímpeto de fortalecimento desses direitos não se iniciou e não se esgotou em TRIPS.

Como já abordado, TRIPS não unificou legislações nacionais, mas criou patamares mínimos e comuns de proteção em matéria de propriedade intelectual. Sendo assim, permaneceram algumas flexibilidades⁷¹ que podem ser inseridas nas legislações dos países (GROSSE RUSE-KHAN, 2011). Outros tratados plurilaterais e bilaterais têm surgido, majoritariamente em negociações conduzidas por países desenvolvidos com o objetivo de ampliar os direitos assegurados e limitar essas flexibilidades (SELL, 2011).

⁷⁰ Onate Acosta (2010) argumenta que um dos destaques de TRIPS foi reunir em um só acordo os parâmetros de proteção, antes distribuídos em diversos acordos internacionais. Anteriormente a TRIPS, a propriedade industrial tinha como principal marco de proteção a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, e os direitos autorais, a Convenção de Berna, de 1886. No período pós-TRIPS, ressalta-se, contudo, que o cenário de múltiplos tratados voltou a existir, como será discutido mais adiante.

⁷¹ As flexibilidades correspondem a certas provisões de TRIPS que permitem alguma margem para os países limitarem a proteção da propriedade intelectual, em prol de facilitar o acesso a bens protegidos (GROSSE RUSE-KHAN, 2011, p. 5).

Embora essa busca de aumento de proteção, bem como a vinculação da propriedade intelectual ao sistema multilateral de comércio sejam entendidas como resultado do cenário de globalização econômica do século XX, ressalta-se que a gênese da harmonização dos direitos de propriedade intelectual em escala internacional pode ser encontrada ainda no século anterior a esse. Essa questão será abordada a seguir, porém com ênfase nos direitos de propriedade industrial⁷².

1.1.1 A Convenção da União de Paris (CUP), princípios norteadores da proteção da propriedade industrial e os primeiros passos para a estruturação do sistema atual

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883, foi o primeiro tratado internacional destinado a aproximar legislações de diversos países sobre o tema. A Convenção teve como uma das funções primordiais estabelecer princípios norteadores para a proteção dos direitos de propriedade industrial nessas legislações nacionais (LADAS, 1928)⁷³.

O texto final da CUP, de 1883, foi acordado inicialmente por 11 países⁷⁴ após concertações internacionais que ocorreram ao longo de pelo menos uma década⁷⁵ (BODENHAUSEN, 1969, p. 9). Embora ressalvadas as diferenças de contexto histórico e a maior flexibilidade da Convenção quanto à proteção a ser aplicada nos territórios nacionais, pode-se afirmar que a concepção e a aplicação da CUP tiveram suas semelhanças com as do Acordo TRIPS.

⁷² Restringe-se a análise à propriedade industrial já que este é o tema mais diretamente relacionado a esta tese.

⁷³ Ladas (1928), a partir da análise da CUP, categoriza o conteúdo das normas de propriedade industrial no período: um grupo de normas unionistas que se aplicam automaticamente nos países contratantes; dispositivos que estabelecem os princípios norteadores da proteção orientadores da formulação das legislações nacionais; e outros que se referem às leis nacionais e que não recebem nenhuma influência da Convenção.

⁷⁴ Os 11 países que acordaram o texto foram: Brasil, Bélgica, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça. Esses países só ratificaram o acordo em 1884. Concomitantemente, os instrumentos de adesão foram depositados pelo Reino Unido, Equador e Tunísia (BODENHAUSEN, 1969, p. 9). Em 23 de julho de 2017, havia 177 partes contratantes da Convenção (OMPI, 2017.a).

⁷⁵ O texto final foi formulado a partir de uma redação preliminar de 1873 e após a realização de uma Conferência Diplomática em Paris no ano de 1880 (BODENHAUSEN, 1969).

As principais semelhanças destacadas são: a existência de múltiplos interesses sobretudo privados⁷⁶ e a presença de ações bilaterais, impulsionando maior proteção dos direitos de propriedade industrial para nacionais de países desenvolvidos (DRAHOS, 1999; BASSO, 2004). Em decorrência desse aumento de proteção, também se observaram conflitos de interesse entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (VASCONCELOS, 2014), mais precisamente a partir da década de 1960, conforme será discutido mais adiante.

A concepção da Convenção foi precedida e acompanhada por tratativas bilaterais, que ocorriam principalmente entre países europeus⁷⁷ e que tinham como essencial objetivo a afirmação do princípio do tratamento nacional (DAWID, 1975; DRAHOS, 1999; GERVAIS, 2002; YU, 2004; OKEDIJI, 2003-2004)⁷⁸. De acordo com esse princípio, cada país membro deve conceder o mesmo tratamento, que confere aos seus nacionais, aos nacionais de outro país com o qual mantenha acordo e ainda aos que, embora não sejam nacionais, tenham domicílio ou estabelecimento industrial e comercial real e efetivo neste outro país (BODENHAUSEN, 1969, p. 12).

Além do tratamento nacional, o período, em que os direitos de propriedade industrial foram norteados pela CUP, consagrou os princípios da territorialidade⁷⁹, da independência de direitos⁸⁰, da prioridade unionista e da obrigatoriedade de uso, todos

⁷⁶ Segundo Drahos (1999), um engenheiro alemão chamado Karl Pieper convenceria o governo austríaco de promover o congresso de 1873 que gerou o texto preliminar da CUP, com o objetivo de reformar o sistema de patentes. O engenheiro não era um agente isolado nessa demanda. Os Estados Unidos tinham demonstrado preocupação de que seus nacionais expusessem invenções na feira internacional de Viena, de 1873, já que tais invenções poderiam ser copiadas sem nenhum retorno aos inventores.

⁷⁷ Drahos (1999) argumenta que, no ano de constituição da CUP, havia 69 acordos bilaterais em vigor versando sobre a propriedade industrial, muitos relacionados à proteção de marcas.

⁷⁸ Okediji (2003-2004, p. 133) argumenta que a Convenção surgiu com base nos tratados bilaterais existentes, para preencher suas lacunas ou dar-lhes coerência.

⁷⁹ A CUP não instituiu o princípio da territorialidade, mas este, que surgiu em período anterior à Convenção passou também a integrá-la. “*The Paris Convention does not prescribe a rule of ‘territoriality’ with respect to the geographical scope of patent protection, but there is a strong tradition among Paris Convention parties to apply such protection for and within their national territory*” (ABBOTT, 2010, p. 5).

⁸⁰ Segundo esse princípio, a decisão relacionada a um ativo da propriedade industrial em um país não apresenta caráter vinculante para os outros membros da União (BODENHAUSEN, 1969).

ratificados por TRIPS⁸¹. Destacam-se o princípio do tratamento nacional e o da prioridade como os mais relevantes dos compromissos unionistas assumidos no sentido de facilitar a busca de proteção em diversos países⁸².

O princípio do tratamento nacional pode ser compreendido como o pilar do movimento de harmonização de legislações nacionais proporcionadas pela CUP (LADAS, 1928, p. 804; ABBOTT, 1989, p. 702). Tal princípio tem relevância semelhante à cláusula de tratamento da nação mais favorecida em TRIPS, sendo basilar para a Convenção. Gontijo (2008, p. 195) argumenta que o principal objetivo da Convenção era alcançar a paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Gandelman (2004, p. 101) também afirma que, com a Convenção, os países “ficavam livres para estabelecer seus padrões de proteção, desde que não criassem regras de discriminação aos titulares de propriedade estrangeira, ou seja, desde que fosse adotado em suas leis domésticas o princípio do tratamento nacional”.

Além de conviver com essa liberdade relativa quanto ao estabelecimento de padrões de proteção⁸³, o princípio do tratamento nacional conviveu com o princípio da territorialidade, segundo o qual, o direito de propriedade industrial é válido apenas na jurisdição em que é concedido (BARBOSA, 2008.a, p. 114; CASTELLI, 2006, p. 162; MORO, 2003, p. 64; OLAVO, 2005, p. 43⁸⁴). Assim, o respeito ao princípio da

⁸¹ Abbott (2010, p. 5) aponta que a CUP estabeleceu três princípios básicos: o do tratamento nacional, o da prioridade unionista e o da independência dos direitos.

⁸² Cabe lembrar que esta tese se destina a discutir um mecanismo facilitador do depósito de marcas pretendido entre ENAPIS da América do Sul. Como será discutido no capítulo 4, em especial a prioridade unionista serviu de referência para as características desse mecanismo pretendido.

⁸³ Mesmo que caiba aos Estados o respeito ao escopo dos acordos e tratados internacionais, Ardissonne (2014) afirma que o “regime de propriedade intelectual inaugurado pela CUP caracterizou-se por uma considerável maleabilidade para que os Estados-membros definissem como legislariam sobre a propriedade intelectual e como adequariam as áreas de aplicação de proteção às suas prioridades nacionais” (ARDISSONE, 2014, p. 126-127).

⁸⁴ “Em termos clássicos, a atribuição de direitos privativos de propriedade industrial tem sido encarada como manifestação de soberania de cada Estado” (OLAVO, 2005, p. 43).

territorialidade⁸⁵, que precede à Convenção, se apresenta como um certo complicador para a busca da proteção em diversos países, apesar da existência do princípio do tratamento nacional, já que, para a obtenção do direito, há a necessidade de se dirigir a diversas jurisdições com eventuais diferenças normativas (ABBOTT, 2010; SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998).

Almeida (2012, p. 84) argumenta que mesmo o Acordo TRIPS “não afastou a territorialidade dos direitos de propriedade industrial”. No entanto, deve-se sublinhar que este Acordo, em patamar mais aprofundado que a CUP, constituiu um conjunto de padrões mínimos de proteção a serem agregados às legislações nacionais, que confere maior previsibilidade e uniformidade à obtenção do direito de propriedade intelectual em escala global (CHANG, 2004).

O princípio da prioridade unionista representou o “primeiro paliativo”, alcançado por meio de tratativas internacionais, para o rigor do princípio da territorialidade (CRUZ, 2001, p. 94). Autores, como Machlup (1958, p. 18), argumentam que a cláusula da prioridade unionista ocupa o mesmo patamar de importância do princípio do tratamento nacional entre os compromissos unionistas. A Convenção resguarda um certo período⁸⁶ para que a data do primeiro depósito em um país contratante da Convenção seja utilizada como prioridade para a solicitação em outro país (BODENHAUSEN, 1969, p. 36-43; MORO, 2003, p. 167⁸⁷; O’COIN, 2011, p. 270).

A Convenção, com os seus princípios norteadores, constituiu o eixo central da proteção internacional dos direitos de propriedade industrial até o Acordo TRIPS. Em que

⁸⁵ Como o direito de propriedade industrial é válido em territórios nos quais é concedido, o objetivo de facilitar a apresentação do pedido de registro de marca em diversos países no âmbito do PROSUR se relaciona ao princípio da territorialidade.

⁸⁶ 12 meses para patentes e desenhos industrial e 6 meses para marcas (BODENHAUSEN, 1969).

⁸⁷ “Na prática, a Convenção estabelece prazo de imunidade de modo que solicitações posteriores passam a ter prioridade sobre solicitações que outras pessoas possam ter apresentado dentro dos prazos estabelecidos, para a mesma invenção, modelo de utilidade, marca, modelo ou desenho industrial” (MORO, 2003, p. 167).

pese o surgimento de outras iniciativas internacionais, como convenções pan-americanas versando sobre a matéria⁸⁸, a proteção internacional da propriedade intelectual foi norteada, por mais de cem anos, basicamente por duas Convenções: a da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886 (ALMEIDA, 2004, p. 22; HARRIS, 2001, p. 454⁸⁹; YU, 2004, p. 19).

No período governado pelas Convenções, surgiram outros tratados plurilaterais com o objetivo de facilitar a obtenção da proteção desses direitos. O Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1891, e o *Patent Cooperation Treaty* (PCT), de 1970⁹⁰ surgiram, por exemplo, para facilitar, respectivamente, a solicitação de pedidos de registro de marca e de pedidos de patentes em diversos países (GERVAIS, 2002, p. 938).

A Convenção da União de Paris, assim como esses outros tratados, é administrada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), desde o surgimento dessa organização em 1967⁹¹ (VASCONCELOS, 2014). Ressalta-se que o momento de concepção da OMPI e os desdobramentos após a sua criação evidenciaram o

⁸⁸ Ladas (1928) discorre sobre as Convenções de Montevideu, de 1889 e as Convenções Pan-Americanas, de 1902, de 1910 e de 1923 que versavam sobre direitos de marcas, de patentes, de modelos industriais e desenhos industriais. Essas se apresentavam como uma alternativa para o continente americano, inclusive no sentido de conferir maior proteção aos cidadãos norte-americanos em países que sequer integravam a CUP (os Estados Unidos integram a CUP desde 1887 (OMPI, 2017.a)). No entanto, uma mescla de motivos teria levado as Convenções ao insucesso, entre os quais, a falta de coerência entre seus dispositivos e o conflito de interesses entre o industrializado Estados Unidos e os demais países, fornecedores de matérias primas.

⁸⁹ “*For more than a century, international protection of intellectual property has been dominated by two Conventions. (...) whatever may be the mode or form of its expression. "National treatment"-one nation must provide to citizens of another nation the same protection the first affords to its own citizens-serves as the central principle in both Conventions*” (HARRIS, 2001, p. 454).

⁹⁰ O PCT facilita a apresentação do pedido de patente, permitindo usufruir ao mesmo tempo dos princípios do tratamento nacional e da prioridade unionista (GERVAIS, 2015, p. 18). “*(...) by filing an “international” patent application, the effect of which is the same in each designated State as if a national patent application had been filed with the national patent office of that State*” (GERVAIS, 2015, p. 18).

⁹¹ A OMPI surgiu em 1967 como agência independente só se tornando uma agência especializada da ONU em 1974 (DAWID, 1975, p. 104). Antes da existência da OMPI, tanto a Convenção da União de Paris como a de Berna eram administradas por dois escritórios ou secretarias internacionais, integrados no *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) (GERVAIS, 2015, p. 15).

histórico conflito entre países desenvolvidos e em desenvolvimento⁹² também presente no contexto de constituição de TRIPS. Nesse sentido, cita-se como emblemática a Conferência de Estocolmo, de 1967, por ter refletido certo protagonismo dos países em desenvolvimento, que se valeram da vantagem numérica e no critério de um voto por país, para flexibilizar, por exemplo, as regras da Convenção de Berna (VASCONCELOS, 2014⁹³; YU, 2009). Em decorrência desse movimento expresso na Conferência, a OMPI foi criada, se tornando administradora das Convenções e dos demais tratados de propriedade intelectual surgidos no entorno dessas Convenções⁹⁴ (YU, 2014, p. 5).

Basso (2004) destaca a inserção da OMPI no interior das Nações Unidas, como resultado da necessidade de que a propriedade intelectual deveria ser gerida por mecanismos adequados de proteção e de modo a reduzir as disparidades crescentes entre os países industrializados e os em desenvolvimento (BASSO, 2004, p. 288). Tais necessidades foram evidenciadas mais especificamente por meio da *United Nation Conference on Trade and*

⁹² Mossinghoff e Oman (1997) abordam a forte presença de países em desenvolvimento e menos desenvolvidos na OMPI já na década de 1960, o que se deveu ao processo de descolonização do continente africano.

⁹³ Segundo Vasconcelos (2014), esse movimento decorria da insatisfação dos países em desenvolvimento pelo pagamento de *royalties* de ativos de propriedade intelectual a empresas de países desenvolvidos.

⁹⁴ O sítio da OMPI lista os tratados, pré e pós TRIPS, administrados pela Organização, (OMPI, 2017.c). Destacam-se aqui os acordos pré-TRIPS abertos aos membros da CUP que podem ser agrupados em: facilitadores na solicitação de direitos de propriedade industrial em distintos países, acordos de classificação e poucos tratados versando sobre direitos substantivos. Os tratados facilitadores se referem a depósitos de desenhos industriais, patentes, marcas e denominações de origem, respectivamente: o Acordo de Haia, de 1925; o *Patent Cooperation Treaty*, de 1970; o Sistema de Madri, constituído pelo Acordo, de 1891, e pelo Protocolo de Madri, de 1989; e o Acordo de Lisboa para a proteção de Apelações de Origem e seus Registros internacionais, de 1979. Os acordos de classificação se voltam a desenhos industriais, patentes e marcas, respectivamente: o Acordo de Locarno que estabelece a classificação para desenhos industriais, de 1968; o Acordo de Estrasburgo relativo à classificação internacional de patentes, de 1975; o Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e de serviços para fins de registro de marca, de 1957; e o Acordo de Viena que estabelece a classificação internacional de elementos figurativos de marcas, de 1973. Os tratados contendo normas substantivas pré-TRIPS e abertos exclusivamente aos membros da União de Paris são: o Acordo de Madri para Repressão de Indicações Falsas de Origem de Bens, de 1892; o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para Efeitos do Procedimento em Matéria de Patente, de 1977; e o Tratado de Nairobi para a proteção dos símbolos olímpicos de 1981 (OMPI, 2017.c).

Development (UNCTAD)⁹⁵, de 1964, e da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) (BASSO, 2004).

Mossinghoff e Oman (1997) ressaltam que a OMPI pode ser indicada como a organização de maior sucesso do sistema das Nações Unidas, tendo constantemente prestado assistência técnica e legal para os países membros harmonizarem seus sistemas legais e revisarem suas leis de propriedade intelectual.

Basso (2004), todavia, demonstra que a natureza técnica da organização e a falta de capacidade de *enforcement* constituíram limitações para a harmonização dos direitos de propriedade intelectual, o que os países desenvolvidos buscaram superar por meio do Acordo TRIPS. As deficiências do sistema OMPI, juntamente com a demanda de vinculação com o comércio internacional, segundo a autora, constituíram as duas principais razões para inserir o tema no GATT (BASSO, 2004, p. 198).

Harris (2001) e Frankel (2008) abordam outra motivação para a formulação de TRIPS com o intuito de elevar os padrões de proteção ao redor do mundo. O princípio do tratamento nacional, pilar do período internacional de proteção governado pela CUP, visa à não discriminação do estrangeiro, funcionando adequadamente quando os países oferecem graus de proteção semelhantes entre si. No entanto, em caso de disparidades profundas de patamares de proteção nas legislações nacionais, o cumprimento do referido princípio podia tornar-se inócuo, quando a proteção conferida pelo país aos seus nacionais era considerada insuficiente pelos estrangeiros.

⁹⁵ Gonçalves e Prado (1996) destacam que, paralelamente ao GATT, surgiu dentro da Organização das Nações Unidas (ONU), a *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) cujo objetivo era atender demandas comerciais dos países em desenvolvimento, que buscavam tratamento diferenciado nas tarifas de *commodities*, características desse grupo de países. Como resultado das discussões na UNCTAD, destaca-se o surgimento do Sistema Geral de Preferências Comerciais (SGPC), que permitia a atribuição de tarifas mais vantajosas para os países em desenvolvimento em mercados como o norte-americano.

Padrões mais elevados de proteção foram, assim, alcançados com TRIPS, mas este Acordo não representou o ponto final na busca de mais proteção em matéria de propriedade intelectual. Assim como na concepção da CUP e de TRIPS, observa-se que governos de países desenvolvidos buscam atender a demanda dos seus setores privados, por meio de tratativas internacionais, conciliando foros multilaterais a diversas ações estratégicas, de cunho bilateral, regional e plurilateral.

1.1.2 O fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual na fase pós OMC

O fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual na fase pós-OMC tem consistido na formulação de tratados com normas TRIPS *plus* que ampliam tanto em quantidade como em complexidade as normas estabelecidas naquele tratado (BASSO, 2005; POLIDO, 2010; GROSSE RUSE-KHAN, 2011).

Em um primeiro momento, prevaleceu a tentativa de fortalecimento por meio da formulação de tratados no âmbito do foro multilateral da OMPI que teve seu papel revisitado, após o fim da Rodada Uruguai, para conviver com as competências da OMC⁹⁶ (ABBOTT, 1998; MOSSINGHOFF e OMAN, 1997). Quase concomitantemente ao fim da Rodada, em outubro de 1994, finalizou-se o Tratado de Direito de Marcas (TLT), com normas substantivas de direito marcário. Desde então, surgiram diversos tratados: em 1996, o Tratado da OMPI sobre Direitos do Autor e o Tratado da OMPI sobre Execução ou Interpretação e Fonogramas; em 2000, o Tratado de Genebra sobre Direitos de Patentes; em 2006, o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas; em 2012, o Tratado de Beijing sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais⁹⁷; em 2013, o Tratado de Marraquexe para Facilitar o Acesso a

⁹⁶ Mossinghoff e Oman (1997) relatam a existência de um memorando de entendimento entre a OMC e a OMPI, com o objetivo de implementação das normas de TRIPS. Abbott (1998) aborda que a função da OMPI, nesse acordo é prestar assistência aos países em desenvolvimento para modelar as suas leis de acordo com TRIPS.

⁹⁷ Em julho de 2017, o tratado não se encontrava em vigor: 16 países ratificaram o tratado (OMPI, 2017.e).

Obras Publicadas para Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou outras Deficiências para o Acesso ao Texto Impresso⁹⁸ (GERVAIS, 2015, p. 22).

Esses tratados, contudo, não trouxeram os resultados esperados para o grupo de países desenvolvidos. Primeiramente, não se obteve, em geral, adesão significativa a tais tratados de livre adoção pelos países integrantes da OMPI (POLIDO, 2010). Os textos obtidos também não lograram atingir o grau de harmonização esperado pelos países desenvolvidos (ABBOTT e REICHMAN, 2007)⁹⁹.

Gervais (2015) demonstra que, embora o interregno entre 1996 e 2006 tenha sido o mais produtivo no surgimento de novos tratados no âmbito da OMPI, esse período também se caracterizou por questionamentos, originados de países com menor grau de desenvolvimento, sobre os custos e benefícios da ampliação dos direitos de propriedade intelectual, questionamentos esses que ressoaram nos foros multilaterais da OMC e da OMPI (GERVAIS, 2015, p. 22).

Na OMC, o principal fruto desse movimento de contestação da supremacia da propriedade intelectual foi a Declaração de Doha, de 2001, que teve como desdobramento o reconhecimento de flexibilidades na aplicação de TRIPS para a garantia de acesso a medicamentos, beneficiando principalmente a população dos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento (ABBOTT e REICHMAN, 2007; BASSO et al., 2007; GROSSE RUSE-KHAN, 2011).

⁹⁸ Em julho de 2017, o tratado possuía 20 partes contratantes (OMPI, 2017.f).

⁹⁹ Abbott e Reichman (2007, p. 958-962) discorrem sobre a tentativa dos países da OCDE de implementar um acordo com normas substantivas de direitos de patentes no âmbito da OMPI, com normas TRIPS *plus*, o *Substantive Patent Law Treaty* (SPLT) – o Tratado de Diretos Substantivos de Patentes. Segundo Polido (2010, p. 210), o “SPLT teria justamente o efeito de tornar mais flexíveis os critérios de concessão de patentes, pelos quais a própria noção de invenção – objeto da proteção – resultaria ampliada em seu escopo”.

Segundo Sell (2011), após a Declaração de Doha, teria sido concretizada uma mudança estratégica de países desenvolvidos, no sentido horizontal, do foro multilateral da OMC para o da OMPI. Esses países passaram a buscar, sob o escopo da OMPI, a constituição do Tratado de Direitos Substantivos de Patentes (SPLT), que, entre outros dispositivos, visava à ampliação das matérias patenteáveis (ABBOTT e REICHMAN, 2007)¹⁰⁰. Contudo, observou-se a resistência dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, não se obtendo a conclusão do esperado SPLT.

Ainda como demonstração de resistência à ampliação dos direitos de propriedade intelectual, um grupo de países em desenvolvimento, liderados pelo Brasil e pela Argentina, defenderam, no foro da OMPI, a concepção de que a propriedade intelectual deve ser utilizada como meio para o desenvolvimento¹⁰¹, o que levou à Assembleia Geral da OMPI adotar, em outubro de 2007, a Agenda do Desenvolvimento (YU, 2014)¹⁰².

O simbolismo da Agenda do Desenvolvimento impulsionou a consolidação de outra mudança estratégica de foro por parte dos países desenvolvidos, no sentido vertical, relegando a segundo plano os foros multilaterais. As flexibilidades alcançadas ou simplesmente defendidas em torno do Acordo TRIPS, bem como as dificuldades de implementação de normas TRIPS *plus*, tendo em vista questionamentos de países em

¹⁰⁰ Abbott e Reichman (2007) abordam o conteúdo do SPLT, as normas TRIPS *plus* e o impacto em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Souza (2011) aborda o posicionamento brasileiro nas negociações do tratado.

¹⁰¹ A Agenda se fundamenta no princípio de que “a propriedade intelectual não é um fim em si mesmo ou somente um direito a ser tutelado pelo Estado. Ela é e deve ser utilizada como instrumento do desenvolvimento econômico” (ARDISSONE, 2014, p. 265).

¹⁰² A Agenda do Desenvolvimento comporta 45 recomendações com vistas à promoção da transferência de tecnologia, difusão do conhecimento tecnológico entre outros aspectos que favorecem o desenvolvimento econômico (YU, 2014, p.3). Sobre essa questão, Yu (2014, p. 3) afirma “*To be certain, the establishment of the WIPO Development Agenda reflected a growing momentum developing countries had not experienced in decades – since perhaps the establishment of the New International Economic Order in the mid-1970s. The developments also provided a rare opportunity for WIPO members to recalibrate the balance in the international intellectual property system. Nevertheless, these developments are far from unprecedented*”.

desenvolvimento¹⁰³ como os da Agenda do Desenvolvimento, concorreram para que os países desenvolvidos passassem a priorizar negociações bilaterais e regionais (ABBOTT, 2005, p. 79; OKEDIJI, 2003-2004, p. 141; SELL, 2011, p. 452¹⁰⁴; MERCURIO, 2006, p. 209).

Dessa forma, nos últimos anos, tem-se presenciado com maior intensidade a formulação de tratados internacionais de cunho bilateral¹⁰⁵ conjugada com cenário marcado por certo regionalismo¹⁰⁶ que a partir de tratados de livre comércio, acordos bilaterais de investimento e acordos de parceria econômica embutem normas de propriedade intelectual,

¹⁰³ Grosse Ruse-Khan (2010, p. 6-12) relata um caso de litígio na OMC em que os Estados Unidos acusaram a China de descumprimento de TRIPS. O Painel da OMC concluiu em janeiro de 2009 que os argumentos dos Estados Unidos não foram comprovados. A autora atribui tal resultado à análise objetiva empregada, conjugando as flexibilidades do Acordo e as regras costumeiras de interpretação do Direito Internacional Público. Tal decisão seria assim emblemática para o mundo em desenvolvimento.

¹⁰⁴ Sell (2011) discute a mudança de foro como forma estratégica comumente empregada por países desenvolvidos. Os foros multilaterais são mais favoráveis aos países com menor poder de barganha. Em um primeiro momento, com a Declaração de Doha, os países desenvolvidos realizaram uma mudança horizontal entre foros multilaterais, da OMC para a OMPI, e tentaram implementar o Tratado de Direitos Substantivos de Patentes no âmbito desta organização, mas encontraram resistência dos países em desenvolvimento. Diante dessa resistência, ocorreu uma mudança vertical de foro para o regional, bilateral, plurilateral e até individual.

¹⁰⁵ No que tange aos acordos bilaterais de livre comércio, Christie et al. (2007) conferem atenção especial aos negociados pelos Estados Unidos, que são não apenas precursores do processo como também os que usam essa prática de forma mais intensa. Os autores destacam que há alguns dispositivos que reforçam TRIPS e outros mais específicos que aprofundam a proteção já alcançada neste Acordo: “É importante observar que cada dispositivo, constante nos capítulos de PI de tais Acordos, são de várias categorias, especialmente em termos de “intensidade” relacionada à proteção normativa que buscam conferir” (CHRISTIE et al., 2007, p. 188).

¹⁰⁶ Hurrell (1995) afirma que o termo “regionalismo” é ambíguo, dando margem a diversas interpretações. O autor apresenta cinco categorias para o conceito de regionalismo: regionalização; consciência e identidade regionais; cooperação regional entre Estados; integração econômica promovida pelo Estado; e coesão regional. As duas primeiras categorias não dependem obrigatoriamente de políticas concertadas do Estado: a regionalização corresponde ao “crescimento da integração da sociedade em uma região e aos processos muitas vezes não dirigidos de interação social e econômica” (HURRELL, 1995, p. 26); a consciência e identidade regionais correspondem a ideia de pertencimento a uma determinada região. Já as categorias de cooperação regional e integração econômica regional dependem da iniciativa estatal. A cooperação não exige níveis elevados de institucionalização nem de formalidade, envolvendo negociação e construção de acordos intergovernamentais. “A integração regional envolve decisões específicas de políticas por parte dos governos, destinadas a reduzir ou remover barreiras ao intercâmbio mútuo de bens, serviços, capital e pessoas” (*Ibid*, p. 29). A Coesão social corresponde ao “surgimento de uma unidade regional coesa e consolidada”, resultante da combinação das quatro primeiras categorias (*Ibid*, p. 29). O conceito de regionalismo que se emprega nesta tese é o que equivale à categoria de cooperação regional, abordada por Hurrell (1995). Uma das questões relevantes é que esse tipo de regionalismo não se configura obrigatoriamente pela contiguidade geográfica (OLIVEIRA, 2013, p. 20). Este conceito se diferencia do conceito de integração regional, adotado nesta tese. Aquele se relaciona a políticas e projetos de países que não obrigatoriamente compartilham fronteiras, capazes de gerar acordos menos complexos de preferência tarifária (bilaterais, trilaterais ou plurilaterais) ou evoluir para projetos de integração regional mais profundos. Este se refere a um processo de aprofundamento nas relações dentro de um escopo regional (FAWCETT, 2012, p. 5-7). Enquanto os processos de integração regional têm se tornado mais restritos, as políticas e projetos conduzidos pela cooperação regional tem se refletido nas características da arquitetura multilateral em diversas áreas (FAWCETT, 2012).

cumprindo propósitos não alcançados na via multilateral (ABBOTT, 2005; BASSO, 2005; CORREA, 2006; CHRISTIE et al., 2007; GROSSE RUSE-KHAN, 2011).

Esses tratados objetivam incluir novas áreas de proteção¹⁰⁷, implementar padrões mais elevados de proteção do que o exigido em TRIPS¹⁰⁸, e eliminar flexibilidades aplicáveis no Acordo¹⁰⁹ (MERCURIO, 2006, p. 219). Esses tratados também têm sido redigidos de maneira a assegurar que países em desenvolvimento estejam integrados ao regime multilateral de propriedade intelectual, ao se obrigarem a aderir a tratados administrados pela OMPI (DRAHOS, 2003, p. 7)¹¹⁰. Nesse sentido, Mercurio (2006, p. 221) argumenta que, em especial, os tratados bilaterais entre país desenvolvido e países em desenvolvimento embutem também a estratégia de minar possíveis coalizões desses últimos em foros multilaterais na defesa dos seus interesses.

¹⁰⁷ Nesse sentido, Frankel (2008, p. 7) menciona os nomes de domínio como uma das matérias de proteção não encontradas em TRIPS, mas incluídas em acordos de livre comércio, como o firmado entre Austrália e os EUA.

¹⁰⁸ Correa (2006) discorre sobre os acordos bilaterais de livre comércio e os principais aspectos envolvidos na ampliação da proteção em relação a TRIPS por meio das patentes. Um dos aspectos é o aumento do prazo de proteção de patentes em relação ao estipulado no Acordo multilateral. Outro aspecto relevante é a estratégia de condicionar a aprovação dos testes de segurança de medicamentos, produtos químicos e agrícolas à titularidade da patente respectiva ou ao consentimento do titular da patente, o que dificulta, por exemplo, a aprovação de medicamentos genéricos enquanto houver patente em vigor. É também comum, nos acordos firmados pelos Estados Unidos, encontrar cláusulas nos quais as partes se obrigam à não divulgação de dados de testes de medicamento por cinco anos da data de aprovação, independentemente de o medicamento estar ou não protegido por patentes (CORREA, 2006, p. 401). Para essa discussão, também contribuem Reichman (2009) e Sell (2011). Frankel (2008, p. 7) ainda cita, como regra TRIPs *plus*, o aumento de tempo de vigência dos direitos autorais nos acordos de livre comércio com a União Europeia, de 50 para 70 anos após a morte do autor. Segundo Frankel (2008), essa cláusula consta também dos acordos formulados pelos EUA.

¹⁰⁹ Sell (2011, p. 454) aborda uma das normas TRIPs *plus*, em acordos bilaterais de livre comércio, relacionada a restrições no uso das flexibilidades de TRIPS. Esses acordos embutem entre suas normas limitações às importações paralelas em caso de suprimento insuficiente por parte do detentor da patente de medicamento.

¹¹⁰ Drahos (2003, p. 7) menciona o acordo bilateral de livre comércio assinado entre os Estados Unidos e a Jordânia como um exemplo da prática de levar países em desenvolvimento a assinarem tratados multilaterais em que ainda não fazem parte. No acordo entre esses dois países, a Jordânia se compromete a ratificar provisões do Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais, e da Convenção Internacional para a Proteção de novas variedades de Plantas, administrada por uma organização internacional independente, *The Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV).

Embora os referidos acordos com normas de fortalecimento de direitos de propriedade intelectual sejam promovidos por atores como a União Europeia¹¹¹, a *European Free Trade Association* (EFTA) e o Japão, os principais protagonistas nesse processo têm sido os Estados Unidos (BASSO, 2005, p. 26; GROSSE RUSE-KHAN, 2011, p.14).

A política norte-americana se sobressaiu na conjugação estratégica de diversos foros para imprimir ao restante do mundo níveis cada vez mais elevados de proteção em propriedade intelectual (DRAHOS, 2003, p. 8). No escopo de iniciativas plurilaterais protagonizadas, destacam-se: o *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA)¹¹², o *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP)¹¹³ e o *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP)¹¹⁴ como ícones no movimento de elevação dos padrões internacionais de proteção da propriedade intelectual. No escopo regional, destacam-se o *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) e a malsucedida Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

¹¹¹ Grosse Ruse-Khan (2011) argumenta que nos acordos de livre comércio com a União Europeia, há maior ênfase em dispositivos TRIPS *plus* em matéria de marcas e indicações geográficas.

¹¹² O ACTA se trata de um acordo plurilateral que pretende estabelecer uma nova estrutura de governança global de combate efetivo a crimes contra a propriedade intelectual (GROSSE RUSE-KHAN, 2010; KAMINSKI, 2011; SELL, 2011). A negociação do acordo evidenciou de forma significativa o arrefecimento das negociações nos foros multilaterais (KAMINSKI, 2011, p. 3; SELL, 2011, p. 455). Além dos Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a Coreia, o Japão, a Nova Zelândia, o Marrocos e Singapura assinaram o ACTA em 1º de outubro de 2011, mas não houve ainda a ratificação por parcela mínima necessária para o início da sua vigência. O acordo entrará em vigor quando houver seis instrumentos de ratificação depositados. Participaram da cerimônia de assinatura, a União Europeia, o México, a Suíça, que confirmaram empreender esforços para uma futura adesão (USTR, 2016.a). Houve várias questões que envolveram as negociações do ACTA e que se refletiram em maior rigidez das regras de PI em relação a TRIPS: a falta de transparência das negociações para a sociedade civil; a desconsideração das flexibilidades existentes em TRIPS; a ênfase na construção de mecanismos de *enforcement* para o combate de crimes de propriedade intelectual, controle de fronteiras, cooperação entre os países e controle mais intenso do uso de propriedade intelectual alheia até no ambiente da internet. Grosse Ruse-Khan (2010), Kaminski (2011), Sell (2011) e Flynn et al. (2013) retratam esses e outros aspectos relacionados ao acordo.

¹¹³ Sell (2011, p. 465) argumenta que o *Trans-Pacific Partnership* (TPP), então negociado entre os Estados Unidos e os partícipes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) (Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México, Peru, Chile, Japão, Vietnã, Malásia, Singapura e Brunei), corresponde a um acordo ACTA-*plus*, por visar patamares mais elevados de proteção da propriedade intelectual do que os contidos no ACTA. Atualmente, com a mudança do chefe do Executivo norte-americano, não se sabe se haverá ratificação desses tratados. Flynn et al. (2013) também debatem aspectos do TPP.

¹¹⁴ Negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O NAFTA introduziu a uma zona de livre comércio¹¹⁵ firmada entre os EUA, México e Canadá, em vigor desde 1994, que pode ser destacada, principalmente, por ter incluído normas de proteção de investimento (DEARDOFF, 2004; GUPTA e SAO, 2010) e por ter relacionado a propriedade intelectual a questões de comércio antes mesmo da conclusão do Acordo TRIPS (CROWNE, 2011, p. 85¹¹⁶; GUPTA e SAO, 2010, p. 117). Rosas (2014, p. 171) argumenta que, com o NAFTA, houve convergência até em questões como a proteção conferida às marcas. Isso demonstra o grau de abrangência e complexidade de acordos dessa natureza.

O projeto de constituição da ALCA representou principalmente a tentativa de expansão das normas contidas no NAFTA para o restante da América Latina¹¹⁷ (DIZ, 2001, p. 123). As negociações incluíam vários aspectos relacionados ao comércio, como acesso a mercados, antidumping, investimentos, serviços, agricultura, compras governamentais, políticas de concorrência e direitos de propriedade intelectual (BASSO, 2005, p. 56).

Garcia (2008) argumenta que as negociações para a constituição dessa zona de livre comércio com dimensões continentais foram paralisadas, principalmente com base na opção dos países sul-americanos pela integração voltada para essa sub-região¹¹⁸.

¹¹⁵ Conforme Basso (1998) as zonas de livre comércio incluem “a eliminação e/ou redução de taxas aduaneiras e de restrições ao intercâmbio” (BASSO, 1998, p. 4).

¹¹⁶ “NAFTA (...) helped the ratification of TRIPS not only by drawing to attention to intellectual property rights as a ‘free trade’ issue, but also by undermining the cohesion of the Latin American opposition” (CROWNE, 2011, p. 85).

¹¹⁷ Sanahuja Perales (2007) aborda a “Iniciativa das Américas”, como uma reaproximação dos EUA à América Latina na década de 1990. Essa iniciativa juntamente com o NAFTA contribuíram para a proposição norte-americana de constituição de uma zona de livre comércio para todas as Américas, a ALCA. Diz (2001, p. 123) destacou, nesse processo, a Cúpula de Miami, onde os chefes de governo de 34 dos 35 países (Cuba, por motivos óbvios foi excluída) determinaram que até 2005 fossem concluídas as negociações (...). ”

¹¹⁸ Na cúpula de Mar del Plata em 2005, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, seguidos por Bolívia e Equador, rejeitaram essa proposta original (GARCIA, 2008).

Essa rejeição à proposta norte-americana também esteve aliada, entre outros fatores¹¹⁹, à objeção por parte dos países latino-americanos a concessões em matéria de propriedade intelectual nos termos negociados no âmbito da ALCA¹²⁰.

Diante das dificuldades de implementar essa iniciativa regional, os Estados Unidos passaram a privilegiar as negociações bilaterais na América Latina, firmando acordos de livre comércio com dez países da região, boa parte da América Central¹²¹ (DÍAZ, 2008.a, 2008.b). Na América do Sul, fazem parte de acordos bilaterais com os Estados Unidos: o Chile¹²², a Colômbia¹²³ e o Peru¹²⁴. Todos esses acordos incluem capítulos que versam sobre direitos de propriedade intelectual¹²⁵ (DÍAZ, 2008.a, 2008.b).

Nesse processo de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual no qual se sobrepõem várias iniciativas, resta-nos questionar por que países em desenvolvimento

¹¹⁹ “A ALCA não dava respostas a questões cruciais, como a dos subsídios agrícolas, que estava sendo negociado num foro mais amplo (OMC), mas exigia concessões em matéria de serviços, investimentos e PI”. (GARCIA, 2008, p. 25).

¹²⁰ Basso (2005, p. 57) aborda as distintas posturas desses países nas discussões da ALCA: o México reivindicava a manutenção do mesmo grau de concessões do NAFTA; os países caribenhos se interessavam no tema “direitos de autor e conexos” relacionados à indústria fonográfica; os andinos defendiam que as concessões não fossem além de TRIPS e tinham como essenciais os temas “recursos genéticos”, “conhecimentos tradicionais”, e “saúde pública”; o MERCOSUL reivindicava em bloco a retirada do capítulo de propriedade intelectual, por entender que o tema deveria ser tratado na OMC ou na OMPI e, no caso de não retirada, defendiam que fossem mantidas flexibilidades existentes em TRIPS; o Chile, ao mesmo tempo, que admitia a harmonização em matéria de propriedade intelectual, queria manter as flexibilidades de TRIPS.

¹²¹ Além dos três países sul-americanos, os Estados Unidos firmaram acordo de livre comércio com o Panamá, em vigor desde 2012 (USTR, 2016.b) e com os países do CAFTA-DR (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana). O acordo bilateral entre os EUA e cada país do CAFTA-DR entrou em vigor em datas diferentes, pois cada país assumiu um quadro específico de compromissos e as ratificações ocorreram de forma individual, assim como a entrada em vigor. El Salvador ratificou o acordo em março de 2006, seguido por Honduras e Nicarágua em abril de 2006, pela Guatemala em julho de 2006 e pela República Dominicana em março de 2007. Na Costa Rica, houve um referendo prévio à assinatura do acordo, concluído em outubro de 2007 (HAWKES e THOW, 2008, p. 346).

¹²² O acordo foi ratificado pelo Chile em 2003, com vigência a ser iniciada em 2004 (CHILE, 2003).

¹²³ O acordo entrou em vigor na Colômbia em 2012 (COLÔMBIA, 2012.b).

¹²⁴ O acordo entrou em vigor no Peru em 2009 (PERU, 2009).

¹²⁵ Diaz (2008.a., 2008.b) discorre sobre as diversas áreas de propriedade intelectual abrangidas por esses acordos. Nas disposições gerais, os países se comprometeram a ratificar vários tratados da OMPI entre os quais destacamos o PCT e o Tratado de Direito de Marcas, de 1994. Nessas matérias específicas de propriedade industrial, os países ainda declararam empenhar esforços para aderir ao Tratado sobre Direitos de Patentes, de 2000 e ao Protocolo referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1989. No capítulo 3, serão melhor abordados os impactos dos tratados bilaterais nas legislações de marca dos partícipes do PROSUR.

as têm integrado, aceitando compromissos que a princípio não lhes favorecem. A principal resposta que pode ser dada é a de que a participação de tais países decorre da necessidade de acesso a mercados para os seus produtos (MERCURIO, 2006, p. 221). Outro argumento que, conforme Maskus (2000), tem sido utilizado é o de que um quadro de fortalecimento de direitos de propriedade intelectual contribui para a atração de investimento estrangeiros diretos (IED), porém, como argumenta também esse autor, a relação entre IED e sistemas fortes de proteção de propriedade intelectual não é direta.

Essa questão será abordada na segunda parte deste capítulo, especialmente por meio de um breve debate sobre as relações entre propriedade industrial¹²⁶ e desenvolvimento econômico e sobre o impacto desses direitos para países em desenvolvimento como os da América do Sul.

1.2 A propriedade industrial e o mundo em desenvolvimento

O impacto do fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual no mundo em desenvolvimento passa pela discussão sobre Divisão Internacional do Trabalho. Na economia-mundo capitalista¹²⁷ ou na Divisão Internacional do Trabalho, os países exercem certos papéis no fornecimento e na demanda de bens e serviços (WALLERSTEIN, 1974). Esses papéis foram historicamente determinados desde o início do capitalismo, relegando os países à condição de centro ou de periferia¹²⁸. No século XX, com variados casos de

¹²⁶ O foco na propriedade industrial se deve ao objeto da tese se referir especificamente à cooperação em marcas.

¹²⁷ Há interdependência entre as economias nacionais que pode ser explicada pelo conceito de economia-mundo capitalista, segundo o qual, a economia mundial comporta múltiplas unidades políticas e culturais desde o início do capitalismo, mas uma única divisão do trabalho. (WALLERSTEIN, 1974).

¹²⁸ Os países centrais, além de fornecerem produtos com maior valor agregado, geralmente detêm mais recursos políticos e militares. Já os países periféricos, além de não deterem recursos significativos, tendem a fornecer itens com menor valor agregado, levando a um descompasso em suas balanças de pagamento. Tradicionalmente, os países periféricos enquadram-se como fornecedores de produtos agrícolas ou de matéria prima e os países centrais como fornecedores de produtos industrializados. O autor afirma que a Divisão Internacional do Trabalho precedeu ao próprio processo de industrialização dos países, estando presente na fase agrícola do capitalismo, na qual houve especialização relativa das estruturas produtivas desses países no fornecimento de determinados bens e serviços (WALLERSTEIN, 1974, p. 398).

industrialização, surgiram alguns países que assumiram uma posição intermediária, os semiperiféricos. Para Wallerstein (1974), em vez de reais vantagens competitivas, a transferência de parcela de atividades produtivas para os países semiperiféricos representou apenas a passagem das atividades menos rentáveis da América do Norte, Europa Ocidental e Japão para essas outras partes do mundo, como os países do Leste Asiático (WALLERSTEIN, 1974, p. 256).

Apesar de existirem diferenças estruturais entre os países, refletidas na Divisão Internacional do Trabalho, o fortalecimento de direitos de propriedade intelectual em escala global tem sido conduzido por uma lógica econômica¹²⁹ que não considera tais diferenças (DINWOODIE, 2011; SELL, 2003)¹³⁰.

Uma das contribuições de um regime forte de propriedade intelectual seria a ampliação da capacidade de atração de investimentos estrangeiros diretos (IED). No entanto, a influência desse regime na atração de IED é complexa¹³¹, variando conforme o tipo de indústria e a existência de políticas complementares (MASKUS, 2000).

Além disso, existem várias questões, abordadas por Archibugi e Filippetti (2010) que demonstram não existir relação direta também entre sistema forte de propriedade intelectual, geração de conhecimento, transferência de tecnologia e desenvolvimento econômico e muitas dessas questões perpassam a condição dos países em desenvolvimento na Divisão Internacional do Trabalho como periferia ou semiperiferia no sistema capitalista.

¹²⁹ Com base na corrente *main stream* da economia, o principal objetivo da construção de um regime global da propriedade intelectual seria a criação de incentivos econômicos para a geração de conhecimento novo (FREITAS PINTO, 2009).

¹³⁰ Dinwoodie (2011) rebate a abordagem “*one size fits all*”, comumente empregada à propriedade intelectual. O autor apresenta críticas quanto a três aspectos dessa abordagem. Primeiramente, Dinwoodie (2011) rebate a ideia de que um único sistema de propriedade intelectual possa retratar adequadamente as peculiaridades dos diferentes meios de proteção (direitos autorais, patentes e marcas). Em relação a um mesmo meio de proteção, como as patentes, o autor também destaca que não há um efeito unitário em todas as indústrias. Ademais, um único sistema de propriedade intelectual também não atende as peculiaridades de todos os países.

¹³¹ Chesnais (1996) discute as características dos investimentos estrangeiro direto entre a década de 1980 e 1990.

Archibugi e Filippetti (2010) apresentam quatro lições aprendidas na literatura as quais consideram essenciais para abordar as interfaces entre propriedade intelectual e geração de conhecimento.

A primeira lição que destacam é a de que o conhecimento não é informação. Sendo assim, a transferência de tecnologia representa um processo complexo que envolve o aprendizado, incluindo o conhecimento tácito e o desenvolvimento de capacidade de absorção desse conhecimento pelo aprendiz que deve investir tempo, recursos e esforços para esse fim.

Ademais da sua complexidade, o processo de transferência de tecnologia acontece principalmente no interior de empresas multinacionais e de forma muito concentrada nos países da tríade capitalista (EUA, Japão e União Europeia), o que restringe a participação dos países em desenvolvimento nesse processo (ARCHIBUGI e IAMMARINO, 2002)¹³².

A segunda lição, demonstrada por Archibugi e Filippetti (2010), é a de que sem imitar não é possível aprender e inovar. Países hoje desenvolvidos se beneficiaram da possibilidade de imitação de seus antecessores para construir os seus sistemas de inovação. Esse foi o caso dos Estados Unidos e da Alemanha em relação ao Reino Unido. Com o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, autores como Chang (2000) abordam que teria sido retirada essa oportunidade dos países em desenvolvimento.

A terceira lição demonstra que o conhecimento não é algo que possa ser desenvolvido de forma passiva, de modo que, para se adotar uma tecnologia estrangeira, há custos provenientes para se construir toda uma infraestrutura necessária para absorver o aprendizado referente a essa tecnologia. Alguns países apresentam uma estrutura de absorção insuficiente para a ampla geração de conhecimento tecnológico (CORREA, 2008; SUZIGAN

¹³² Archibugi e Iammarino (2002) criam uma taxonomia da globalização da inovação, por meio da qual demonstram que o desenvolvimento de inovações se concentra em países desenvolvidos.

e ALBUQUERQUE, 2011¹³³). Essa condição é vivenciada por países em desenvolvimento nos quais o progresso tecnológico geralmente se concentra em áreas específicas, primárias e voltadas para a exportação (RODRIGUEZ, 2009)¹³⁴.

A quarta lição abordada por Archibugi e Filippetti (2010) é a de que existem meios infinitos para a obtenção de lucros, a partir da inovação, sendo a propriedade intelectual apenas uma das ferramentas utilizadas na concorrência entre as empresas, que inclusive só apresenta efetividade em alguns tipos de indústria.

Archibugi e Filippetti (2010) ainda afirmam que TRIPS beneficiou as corporações multinacionais, mas não necessariamente os seus países. Os autores argumentam que, com o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual ao redor do mundo, as empresas originárias dos países da tríade capitalista passaram a ter mais liberdade em deslocar suas atividades de pesquisa para países com fatores locacionais mais atrativos, como a China e a Índia, o que implicou a diminuição da geração de riquezas nos seus próprios países.

Esse quadro trouxe ainda menos benefícios para os países em desenvolvimento. Esses, com a globalização da economia e a proteção do conhecimento em escala global, tiveram aprofundadas as desigualdades no acesso ao conhecimento tecnológico em relação aos países desenvolvidos (STIGLITZ, 1999).

¹³³ Suzigan e Albuquerque (2011) trabalham com a ideia de Sistema Nacional de Inovação que é composto por três dimensões: a ciência, desenvolvida por universidades e centros de pesquisa; a tecnologia, empregada por empresas que demandam desenvolvimento científico; e as fontes de financiamento, as quais se encontram embutidas na estrutura financeira e monetária e dependentes das políticas públicas. Os sistemas de inovação dos países foram constituídos em momentos diferentes, só podendo ser compreendidos quando se buscam as origens históricas dos mesmos. Sistemas de inovação incompletos, nos quais não haja plena interação entre essas três dimensões, geram ambientes pouco propícios à geração estruturada de conhecimento.

¹³⁴ Rodriguez (2009) aborda o modo de difusão do progresso tecnológico no centro-periferia. Nos países do centro, essa ocorre rapidamente por todas as cadeias produtivas; já, na periferia, o progresso tecnológico se concentra em áreas específicas, em geral primárias e para a exportação, convivendo com áreas defasadas (RODRIGUEZ, 2009, p. 81).

Com a finalidade de superar esse *gap* tecnológico, Stiglitz (1999) argumenta que os países em desenvolvimento devem apresentar uma postura proativa. De acordo com o autor, uma parte do sucesso para o desenvolvimento econômico passa por estratégias de utilização do conhecimento global disponível¹³⁵. Para isso, deve-se fazer uso das ferramentas da tecnologia da informação¹³⁶ e construir uma estrutura favorável à captação de conhecimento, composta pela educação, pela transferência de conhecimento entre licenciadores/licenciados e pela disseminação do conhecimento.

Stiglitz (1999) defende também uma nova postura de instituições internacionais, como o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com vista à elaboração de programas mais efetivos de empréstimos, para países em desenvolvimento, com base em boas práticas e no conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento e nas peculiaridades dos países.

Basso (2005), por sua vez, sugere que os países em desenvolvimento se tornem mais proativos em relação à regulação internacional da propriedade intelectual, no sentido de obter melhores resultados nas negociações internacionais e no uso das flexibilidades. Essa proatividade seria expressada por meio de “ações concertadas” que permitissem identificar as áreas de interesses e vulnerabilidades comuns e auxiliassem, por meio da cooperação, a resistência diante de pressões bilaterais (BASSO, 2005, p. 106).

A identificação desses interesses e vulnerabilidades comuns, todavia, apresenta certa complexidade. Com as mudanças trazidas pela globalização econômica, os países em

¹³⁵ Conforme Stiglitz (1999), o conhecimento se trata de um bem público global. Este se caracteriza por ser não rival, pois o seu consumo não reduz a quantidade disponível do bem para o restante da sociedade, e não exclusivo. Diferentemente dos demais bens públicos “puros”, contudo, o conhecimento é limitado por alguns artifícios que retiram a condição de não exclusividade, como o direito de patentes e de direito autoral, que permitem a exclusão de terceiros de sua utilização.

¹³⁶ Stiglitz (1999) argumenta, que, nesse processo, as tecnologias da informação se apresentam como facilitadoras, embora tenham natureza paradoxal para o *gap* tecnológico entre os países, pois ao mesmo tempo que ampliam a capacitação pelos mais desenvolvidos facilitam o acesso aos menos desenvolvidos.

desenvolvimento se tornaram ainda mais diversos quanto às suas características e interesses, o que de certa forma tem se refletido na escolha de parcerias políticas e econômicas (MILLAN ACEVEDO e SANTANDER CAMPOS, 2013; SANTANDER CAMPOS, 2013).

Sell (2011) argumenta também que o foro multilateral se apresenta mais propício para as reivindicações dos países em desenvolvimento, mas foi justamente a movimentação por parte desses países no sentido de estabelecer regras mais flexíveis em matéria de propriedade intelectual, por meio, por exemplo, da promoção da Agenda do Desenvolvimento no foro da OMPI, que levou os países desenvolvidos a desfavorecerem esse foro.

Embora haja alternativas para os países em desenvolvimento no quadro de fortalecimento de direitos de propriedade intelectual, essas se demonstram complexas e limitadas. Resta-nos indagar, diante dessa conjuntura, em que medida a iniciativa de cooperação técnica em propriedade industrial na América do Sul, por meio do projeto PROSUR, pode ser compreendida como uma alternativa desse teor.

1.2.1 A cooperação técnica por meio do PROSUR

O projeto PROSUR é regido por meio de um acordo de cooperação técnica assinado em 2012 por representantes de nove Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial da América do Sul (ENAPIS) e intitulado de “Acordo de Cooperação que estabelece o Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Industrial – PROSUR-PROSUL” (INAPI, 2012)¹³⁷.

Recentemente, houve expansão do projeto em direção à América Central, com a inclusão dos ENAPIS da Costa Rica, de El Salvador, da Nicarágua, do Panamá e da

¹³⁷ Nas primeiras atas de reunião relativas a essa iniciativa de cooperação, consta como nome do projeto “Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e de Propriedade Industrial”.

República Dominicana (PROSUR, 2016.d, 2017), mas é possível afirmar que as linhas de atuação do projeto até 2017 decorreram basicamente da interação entre os ENAPIS sul-americanos fundadores do projeto, signatários do acordo de cooperação em 2012.

A despeito da existência desse acordo de cooperação, as atividades específicas desenvolvidas no projeto até meados de 2017 e as etapas de implementação constam de documentos que estabelecem os termos de um financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) ao projeto, concedido no âmbito do programa de Bens Públicos Regionais. A conclusão de tais documentos foi precedida por um histórico de cooperação que merece ser resgatado por demonstrar as motivações para a constituição do projeto e os caminhos escolhidos para essa constituição.

1.2.1.1 Antecedentes e constituição do projeto PROSUR

Na primeira década do século XXI, presenciou-se um movimento de aproximação¹³⁸, viabilizada por meio de encontros e reuniões entre os dirigentes dos ENAPIS da Argentina, do Brasil e do Uruguai, que depois foram acompanhados pelos seus pares de outros escritórios sul-americanos: do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru e do Suriname (LOURENÇO et al., 2013, p. 62; SILVA, 2013, p. 187).

Esses dirigentes visavam encontrar soluções para problemas operacionais vivenciados por seus escritórios, principalmente quanto à dificuldade de processamento de quantidade crescente de pedidos de registro de marca e de patentes recebidos (ÁVILA, 2010, p. 49). O aumento dessas solicitações se relaciona com o movimento de fortalecimento dos direitos de propriedade industrial, em que empresas buscam proteger suas patentes e suas marcas em quantidade maior de países.

¹³⁸ Ávila (2010) aborda esse processo de aproximação. Segundo o autor, os dirigentes dos ENAPIS da América do Sul “acreditavam poder construir um ambiente amigável com ganho de praticidade e informação para os usuários, além de ganhos de produtividade e de qualidade para os próprios escritórios” (ÁVILA, 2010, p. 56).

Além da necessidade do trato de questões operacionais, enfrentadas por esses escritórios, Lourenço et al. (2013, p. 62) ressaltam que “a inação percebida nos bastidores dos meios oficiais de negociação” sobre o direito de propriedade industrial no âmbito dos blocos regionais¹³⁹ presentes na América do Sul se apresentou como um dos motivos para a iniciativa de promover o projeto PROSUR.

Para constituir o projeto, os ENAPIS buscaram o apoio de instituições multilaterais: a OMPI¹⁴⁰ e o BID. Esta última instituição se mostrou essencial no que tange ao fornecimento de recursos financeiros para a execução do projeto, por meio do Programa de Bens Públicos Regionais¹⁴¹ que se volta ao financiamento de ações coletivas na região (LOURENÇO et al., 2013, p. 62).

Houve duas fases de financiamento¹⁴²: a que vigorou entre junho de 2010¹⁴³ e maio de 2014, cujas atividades financiadas foram integradas por todos os países fundadores do PROSUR, e a segunda fase de financiamento, também chamada de PROSUR II, entre 2014 e maio de 2017¹⁴⁴, que ocorre sem a participação do ENAPI do Suriname.

¹³⁹ Entre os foros oficiais de negociação em que se observou falta de ações, destaca-se o Subgrupo de Trabalho 7 (SGT 7) no âmbito do MERCOSUL, no qual a discussão sobre a propriedade intelectual parece se encontrar estagnada (LOURENÇO et al, 2013, p. 62). Essa questão será melhor abordada no item 3.1.1 desta tese.

¹⁴⁰ A OMPI respondeu positivamente à solicitação de apoio apresentada pelos países do PROSUR, por meio de uma carta encaminhada por um representante do grupo, o então presidente do ENAPI da Argentina, Sr. Aramburu. O apoio incluía suporte tecnológico e treinamento principalmente na área de desenvolvimento de uma plataforma para o aprimoramento conjunto da análise de patentes (OMPI, 2011).

¹⁴¹ O BID define os bens públicos como “*bienes, servicios o recursos que sean producidos y consumidos colectivamente por el sector público y, donde sea apropiado, por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de tres países miembros prestatarios del BID*” (BID, 2016).

¹⁴² O financiamento teve como órgão executor a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação no Uruguai até 2014, sendo substituído, na segunda fase, pelo Parque Científico e Tecnológico de Pando, situado naquele mesmo país. O órgão executor atua como intermediário na administração do aporte financeiro (BID, 2010.d, 2014).

¹⁴³ Na primeira fase de financiamento, o projeto foi chamado de “*Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y Propiedad Industrial*”. O financiamento foi solicitado em 2008, porém a sua aprovação ocorreu em 2010, quando se iniciaram as atividades do projeto. Essa fase teve o orçamento de US\$2.564.000,00: US\$750.000,00 aportados pelo BID e o restante pelos ENAPIS partícipes e por um fundo fiduciário do escritório regional da OMPI no Brasil (BID, 2009, p. 1).

¹⁴⁴ Na ata de reunião entre os dirigentes dos ENAPIS de julho de 2017, foi demonstrado que ainda restavam recursos da segunda fase do financiamento (PROSUR, 2017). Nessa fase, o financiamento correspondeu a um total de US\$ 900.000,00 dólares com contrapartida dos países no total de US\$975.200,00. A parte referente à cooperação em marcas contou com um aporte do BID de US\$ 297.000,00 dólares (BID, 2014, p. 6).

O financiamento se destinou essencialmente ao desenvolvimento de ferramentas de TI, à contratação de consultores e especialistas e ao custeio de deslocamento para viabilizar reuniões entre os representantes dos ENAPIS com a finalidade de discutir questões de propriedade industrial objeto da cooperação (BID, 2009, 2014).

Principalmente, na primeira fase de financiamento, o projeto apresentou um escopo não muito claro quanto aos pontos específicos de cooperação na área da propriedade industrial¹⁴⁵ (BID, 2009, p. 4-5). Nesse primeiro momento, os principais resultados do projeto foram sobretudo a assinatura do acordo de cooperação (INAPI, 2012) e o desenvolvimento de ferramentas de TI para a gestão conjunta da informação¹⁴⁶ (BID, 2009), sendo uma dessas ferramentas relacionada à cooperação no exame de patentes, denominada de e-PEC¹⁴⁷ (LOURENÇO et al., 2013).

No que tange à gestão conjunta da informação, destaca-se a criação de um portal na internet¹⁴⁸ destinado ao projeto, que corresponde a uma plataforma compartilhada, a qual, além de reunir informações sobre o PROSUR, se apresentou como o protótipo de um espaço para compartilhamento de dados de patentes e de marcas, solicitadas ou concedidas nos países participantes do projeto.

O acordo de cooperação, assinado em 2012, pode ser compreendido como um dos principais resultados da primeira fase de financiamento. O documento alcançado

¹⁴⁵ O projeto era composto por quatro componentes. O primeiro visava estabelecer as linhas gerais e operacionais para a execução do projeto, o que seria viabilizado por meio de reuniões entre os dirigentes máximos dos ENAPIS que passaram a compor uma instância chamada de Comitê Diretivo. Os demais componentes que integravam o projeto eram: o desenvolvimento informático de uma plataforma comum para a integração do sistema; o desenvolvimento de um modelo de cooperação para exames de marcas e patentes e a ampliação dos produtos e serviços destinados aos usuários do sistema de PI e ao público geral (BID, 2009, p. 4-5).

¹⁴⁶ “*La idea principal de este proyecto es reforzar y coordinar las iniciativas nacionales en temas de PI que están actualmente en desarrollo en cada país participante para generar un sistema de información que consolide, unifique y simplifique el acceso a información y registro de PI.* (BID, 2009, p. 2, grifo nosso).

¹⁴⁷ A e-PEC corresponde a uma plataforma compartilhada do exame realizado por outro escritório, tendo como opção aproveitar informações ou não, já que a decisão de cada escritório é independente (CASTILLO, 2012).

¹⁴⁸ Esta página de internet encontrava-se em um domínio da Argentina (www.prosur.org.ar). Em 2017, o domínio mudou (www.prosur.org).

demonstra o interesse pela cooperação em caráter permanente¹⁴⁹, portanto, independentemente de estar ou não amparada pelo financiamento por parte do BID. Sendo assim, passa-se a analisar as características mais relevantes do acordo e da cooperação técnica empreendida com base neste.

1.2.1.2 O acordo de cooperação técnica e as atividades atuais do PROSUR

O acordo de cooperação que estabelece o PROSUR apresenta 11 artigos¹⁵⁰, além da parte introdutória em que se faz menção ao histórico de cooperação e às ações no âmbito do Programa de Bens Públicos Regionais do BID.

No preâmbulo do acordo, menciona-se também a motivação dos signatários que se mostram “convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento das partes, a modernização de seus recursos e sistemas e a melhoria dos serviços oferecidos” (INAPI, 2012, p. 15). Tais ações promovidas têm como objetivo contribuir para que as partes estejam “à altura dos desafios que implicam alcançar um desenvolvimento industrial, científico e tecnológico da região, **utilizando de maneira estratégica os instrumentos de propriedade industrial**” (INAPI, 2012, p. 15, grifo nosso).

Como princípio, a participação no PROSUR se dá por meio da igualdade de direitos e de obrigações e as decisões devem ser tomadas por consenso (INAPI, 2012). A organização do projeto é realizada por um Comitê Diretivo e por comitês técnicos ou

¹⁴⁹ Consta, no artigo 8, que o Acordo tem o prazo de vigência de 3 anos, renováveis por períodos iguais e sucessivos, caso não seja manifestada vontade em contrário. (INAPI, 2012, p. 18).

¹⁵⁰ Os artigos 1 e 2 apresentam a parte substancial do acordo em que constam os princípios, objetivos e alcance do documento. Os artigos 3, 4, 5 e 6 contêm regras que se referem a algumas questões coadjuvantes ao objetivo central da cooperação: a utilização da informação intercambiada, a execução de atividades, as relações laborais do pessoal envolvido na cooperação e a submissão do Acordo às leis e regulamentos aplicáveis nos países. O artigo 7 ratifica a existência do Comitê Diretivo, que passa a ter a finalidade de administrar o acordo. Os artigos 8, 9 e 10 regem questões operacionais relativas ao Acordo, quais sejam, vigência, renovação e eventual término antecipado, possibilidade de revisão do documento e de solução de controvérsias. Por fim, o artigo 11 descreve os signatários do documento, integrantes dos nove ENAPIS fundadores do projeto. (INAPI, 2012).

temáticos na área de marcas, patentes, difusão de tecnologia, comunicação, informática, estratégia e gestão de escritórios de propriedade industrial, e cooperação internacional.

Esses comitês são apoiados por um secretariado¹⁵¹ e uma coordenação tecnológica¹⁵². Há ainda uma presidência *pro tempore*, ocupada rotativamente por 6 meses e em ordem alfabética dos países, pelos membros do Comitê Diretivo¹⁵³. Em julho de 2017, foram criadas também duas vice-presidências para dar suporte à passagem entre as presidências *pro tempores*¹⁵⁴.

O Comitê Diretivo, que é composto pelos dirigentes máximos dos ENAPIS, atua como instância decisória e traça as linhas gerais de atuação do projeto. Os comitês técnicos são compostos pelos responsáveis de cada área e tem função consultiva. A execução em si do projeto fica a cargo de cada um dos ENAPIS no que lhes couber a partir das decisões do Comitê Diretivo, sem prejuízo de que se articulem ações conjuntas e específicas no seio dos respectivos Comitês Técnicos.

O documento em que se baseia o PROSUR se insere no fenômeno de cooperação técnica internacional¹⁵⁵ empreendida entre países em desenvolvimento,

¹⁵¹ Até julho de 2017, a função de secretariado era exercida por um funcionário de um dos ENAPIS envolvido escolhido por consenso. A partir de julho, a função foi desdobrada em três secretarias: uma executiva e duas adjuntas. Essas também serão ocupadas por funcionários dos ENAPIS. A princípio, parece se dar preferência a representantes da República Dominicana e da Costa Rica para ocupar as secretarias adjuntas (PROSUR, 2017).

¹⁵² A Coordenação Tecnológica é composta por funcionários dos ENAPIS escolhidos por consenso com objetivo de coordenar os trabalhos de tecnologia da informação.

¹⁵³ A presidência *pro tempore* tem como objetivo representar o projeto perante terceiros (PROSUR, 2011.b)

¹⁵⁴ Haverá um vice-presidente referente ao presidente *pro tempore* que está saindo e outro para o que está entrando, com mandatos não concomitantes com os presidentes para que se faça a passagem das questões e eventuais pendências do projeto (PROSUR, 2017). Até 2017, havia uma coordenação geral, ocupada por pessoa remunerada com recursos do BID, a qual permitia a continuidade das questões, mas a mesma foi extinta.

¹⁵⁵ Conforme Puente (2010, p. 74), a cooperação técnica internacional se caracteriza por: “Um processo multidisciplinar e multissetorial que envolve, normalmente um país em desenvolvimento e outro(s) ator(es) internacionais (país ou organização multilateral), os quais trabalham juntos para promover mediante programas, projetos ou atividades, a disseminação e transferência de conhecimentos, técnicas, experiência bem-sucedidas e tecnologias, com vistas à construção e desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais do país em desenvolvimento, despertando-lhe, dessa forma, a necessária autoconfiança que contribua para o alcance do desenvolvimento sustentável, com inclusão social, por meio da gestão e funcionamento eficazes do Estado, do sistema produtivo da economia e da sociedade em geral”.

denominada de “cooperação técnica horizontal” ou “cooperação sul-sul”. A cooperação sul-sul pode se revestir das mais diversas formas, sob acordos bilaterais, regionais e outras formas de parcerias promovidas por países em desenvolvimento com o objetivo de compartilhar conhecimento, habilidades, experiências e recursos para a superação de dificuldades comuns (UNOSSC, 2016).

Na atualidade, contudo, embora haja certa proliferação de iniciativas intituladas de cooperação sul-sul, há complexidade significativa em identificar não apenas as dificuldades como também os interesses comuns no sentido de impulsionar esse tipo de cooperação. Os países tradicionalmente classificados como em desenvolvimento, na atual conjuntura, apresentam ampla diversidade de capacidades e de interesses, por vezes divergentes, que respondem a um contexto internacional crescentemente complexo (MILLAN ACEVEDO e SANTANDER CAMPOS, 2013; SANTANDER CAMPOS, 2013).

Mesmo considerando apenas os ENAPIS sul-americanos que compõem o PROSUR, identifica-se essa diversidade no que tange à postura diante do quadro de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, a qual reflete a diversidade de políticas de comércio exterior, abordada por Tonelli (2015). Como exemplo das diferentes posturas, cita-se a participação do Chile, da Colômbia e do Peru em acordos bilaterais de livre comércio com cláusulas TRIPS *plus*, enquanto o Brasil e a Argentina buscavam respaldo no foro multilateral da OMPI para propor a Agenda do Desenvolvimento. Entende-se que a diversidade se torna ainda maior com a entrada dos ENAPIS de países da América Central.

É bem verdade que a interação por meio do PROSUR se dá com o viés técnico e por esse aspecto apresenta um alcance mais limitado do que as ações citadas, mas as políticas empreendidas pelos países, relacionadas ao trato do direito de propriedade

intelectual, têm interferência na condução de quaisquer projetos sobre o tema. As eventuais divergências nessas políticas podem comprometer a futura evolução do PROSUR.

Destaca-se, além disso, que o Acordo de cooperação que versa sobre o projeto PROSUR não corresponde a um tratado internacional, com efeitos jurídicos correspondentes¹⁵⁶. O Acordo não expressa compromissos de países diante da comunidade internacional, mas sim a vontade dos representantes dos ENAPIS¹⁵⁷ na cooperação técnica.

A cooperação técnica internacional pode se apresentar como um instrumento de política externa (PUENTE, 2010, p. 74). Atualmente, o PROSUR, entretanto, ainda demonstra poucos resultados práticos. Uma exceção talvez seja a adoção do PPH PROSUR em 2016, o qual se inspira em um modelo de cooperação no exame de patentes empregado por grandes escritórios de propriedade industrial, o *Patent Prosecution Highway* (PPH)¹⁵⁸. Ainda assim, indaga-se em que medida o projeto poderá contribuir para futuras políticas na área se tem sido conduzido por meio da interação entre ENAPIS, sem a atual participação ativa e permanente de outras instâncias governamentais ou da sociedade civil. O projeto também reúne ENAPIS de países com posturas distintas no que tange a compromissos internacionais em matéria de propriedade intelectual.

Além disso, mesmo considerando o escopo de atuação limitado à cooperação técnica, entende-se que o PROSUR não apresenta uma resposta clara ao contexto de fortalecimento de direitos de propriedade intelectual aqui abordado. A adoção do PPH-

¹⁵⁶ Conforme estabelecido nos artigos 9 e 10 do próprio documento de cooperação “o presente acordo não gera obrigações juridicamente vinculantes para as Partes”. Os efeitos jurídicos por sua vez são a principal característica dos tratados internacionais. Sobre essa questão relacionada aos tratados, ver Rezek (2006, p. 18).

¹⁵⁷ O documento produzido no PROSUR se aproxima da figura do *Gentlemen's Agreement*, Acordo de Cavalheiros ou Memorando de Entendimentos. Segundo Rezek (2006, p. 21), como essência do *Gentlemen's Agreement*, não se cria nenhum vínculo jurídico para os Estados, “mas um bem definido compromisso moral, a operar enquanto esses Estados se encontrem sob o governo dos dignitários responsáveis pela manifestação conjunta”.

¹⁵⁸ Sobre o PPH, ver Lizarazo-Cortés e Bermudéz (2014) e Mendes et al. (2015). Entende-se que ainda não é possível abordar os resultados práticos do PPH PROSUR dado o pouco tempo desde a adoção.

PROSUR, por exemplo, à medida que se respalda em modelo já utilizado por países desenvolvidos¹⁵⁹, talvez indique que o projeto tende a convergir para soluções já existentes no contexto de fortalecimento desses direitos. Em contrapartida, a tentativa de construir ferramentas de difusão tecnológica¹⁶⁰ demonstra a preocupação na promoção de acesso ao conhecimento, o que seria mais diretamente do interesse de países em desenvolvimento¹⁶¹.

Apesar da falta de clareza na condução do projeto, admite-se, contudo, que o PROSUR demonstra uma busca por alternativas que viabilizem a reunião de esforços desses países para tratar questões advindas dessa conjuntura, mesmo que essa busca até o momento seja incipiente e voltada predominantemente para questões técnicas.

Considerando esse viés técnico, o alcance do acordo de cooperação entre os ENAPIS incluiu fundamentalmente o intercâmbio de dados, de conhecimento técnico, de experiências e de cooperação no uso de tecnologias da informação (INAPI, 2012, p. 15). Conforme esse acordo, a cooperação compreenderá as áreas de marcas, patentes, modelos de utilidade¹⁶² e desenhos industriais, podendo avançar para outras matérias que tenham relação com a propriedade industrial.

¹⁵⁹ Esse mecanismo foi idealizado pelo Escritório de Patentes Japonês e lançado em 2006 em conjunto com o *United States Patent Office* (USPTO) os quais têm promovido a expansão dessa ferramenta e manifestado a intenção de integrá-la ao PCT (MENDES et al., 2015, p. 320).

¹⁶⁰ Apesar de se encontrar no escopo da segunda fase de financiamento do BID, a construção de ferramentas para difusão tecnológica só ganhou ênfase mais recentemente, principalmente na reunião do Comitê Diretivo de julho de 2017.

¹⁶¹ Este talvez seja o tema mais apropriado a países em desenvolvimento em um cenário de globalização da economia (STIGLITZ, 1999).

¹⁶² De acordo com cada legislação nacional, o modelo de utilidade pode ou não ser incluído entre os tipos de patentes. Conforme Miranda (2011, p. 83), o modelo de utilidade é similar à patente, porém é considerado um instituto com menor complexidade tecnológica e com prazo de proteção inferior ao da patente.

O escopo de financiamento do BID no período de 2014 a 2017, contudo, abarcava apenas as áreas de marcas e de patentes¹⁶³, além do componente “marco institucional”¹⁶⁴ e “difusão tecnológica”¹⁶⁵ (BID, 2014, p. 3-4).

Em relação às marcas, o principal objetivo descrito nessa fase do financiamento foi o de facilitar a apresentação simultânea de pedidos de registro de marcas em distintos ENAPIS do PROSUR, “demonstrando aos usuários, empresas e investidores da região que a marca se constitui um instrumento útil para facilitar o comércio internacional” (BID, 2014, p. 4). Participaram da construção de um mecanismo regional para facilitar essa apresentação os ENAPIS fundadores do projeto, com exceção da Suriname¹⁶⁶.

Pretendia-se que o objetivo de facilitar o depósito de marcas entre países do PROSUR fosse integrado basicamente por três elementos: um formulário eletrônico regional acessado a partir do sítio do PROSUR, uma lista compartilhada com descrições de produtos e serviços a serem reivindicados no formulário, e um buscador¹⁶⁷ com dados de marcas depositadas e registradas nos ENAPIS participantes do projeto (BID, 2014).

O formulário eletrônico regional não foi alcançado no prazo inicialmente previsto, que seria o final do primeiro semestre de 2017, juntamente com o encerramento da segunda fase de financiamento do BID. Em julho de 2017, havia no sítio eletrônico destinado

¹⁶³ No componente “patentes”, o objetivo é desenhar e implementar esquemas e serviços colaborativos entre os Escritórios envolvidos para otimizar em termos de tempo e de qualidade os processos de exame de pedidos de patentes apresentados em ao menos dois países do PROSUR (BID, 2014, p. 4) A ideia inicial era utilizar a ferramenta e-PEC (LOURENÇO et al., 2013, p. 64), mas, como abordado, em 2016, foi aprovado o PPH PROSUR (PROSUR 2016.c).

¹⁶⁴ O componente “marco institucional” tem como objetivo constituir um marco legal e organizacional para o funcionamento do PROSUR, que deverá ser obtido por meio de um instrumento jurídico, acordo ou protocolo de cooperação entre os países (BID, 2014).

¹⁶⁵ Pretende-se utilizar as ferramentas de TI reunindo dados de patentes, inclusive expiradas, em uma única plataforma conjunta regional (BID, 2014, p. 5).

¹⁶⁶ O Suriname não participa da segunda fase do financiamento, por conseguinte, não participa da atividade financiada de construção de um mecanismo facilitador para a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca.

¹⁶⁷ O buscador seria composto por duas ferramentas, uma que permite a busca de elementos nominativos e outra que permite a busca de elementos figurativos (PROSUR, 2016.b).

ao PROSUR uma lista compartilhada, com descrições de produtos e serviços para fins de classificação e reivindicação da proteção marcária, e um buscador de marcas, os quais não se encontravam concluídos para utilização. Assim, ainda não se alcançou um mecanismo facilitador de depósitos de marca entre os partícipes do PROSUR.

O mesmo cenário, que refletiu o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual aqui abordado, revelou maior intensidade de fluxo de pedidos de registro de marca entre os países e aumento do uso de facilitadores existentes por parte dos agentes econômicos. O objetivo de criação desse mecanismo de simplificação na apresentação dos pedidos no âmbito do PROSUR se inseriu nesse contexto, expressando a necessidade identificada pelos ENAPIS de melhoria dos serviços oferecidos.

Reflexões sobre o capítulo

O presente capítulo buscou demonstrar que o atual cenário de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual decorreu de um movimento crescente de harmonização desses direitos, em escala internacional, iniciado com a CUP e não finalizado em TRIPS, apesar de este acordo ter estabelecido padrões elevados de proteção na matéria. Nesse sentido, acordos internacionais, com regras TRIPS *plus*, de cunho plurilateral e sobretudo bilateral, têm sido negociados sob o protagonismo de países desenvolvidos.

Nesse cenário, observa-se divergência de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, como também estratégias diferentes de atuação. Enquanto países desenvolvidos conjugam foros diferentes, enfatizando negociações bilaterais na defesa de interesses privados que demandam mais proteção em matéria de propriedade intelectual, países com menor grau de desenvolvimento, de maneira geral, buscam respaldo em foros

multilaterais para resguardar flexibilidades na conjuntura de regimes fortes de propriedade intelectual, flexibilidades essas que permitam o acesso a bens básicos como a medicamentos.

O PROSUR surgiu, nesse contexto, como iniciativa de cooperação técnica de propriedade industrial entre ENAPIS de países em desenvolvimento da América do Sul, tendo a propriedade industrial como questão estratégica para o desenvolvimento econômico.

O projeto parece convergir com a conjuntura de busca de proteção de direitos de propriedade industrial em escala global à medida que o seu surgimento, como apontado por Ávila (2010), foi motivado sobretudo pela intenção de encontrar soluções compartilhadas para lidar com crescente número de solicitações de marcas e de patentes decorrentes desse cenário.

Um dos objetivos que se pretendeu alcançar em certa medida reflete aspectos que não são meramente técnicos e que poderiam fugir ao escopo da cooperação técnica internacional. O mecanismo idealizado no PROSUR para facilitar a aquisição de direitos marcários permitiria o acesso concomitante por parte dos agentes econômicos a sistemas nacionais de registro de marca que apresentam as suas especificidades, em que pese os padrões mínimos estipulados em TRIPS. Esse mecanismo conviveria também com outros facilitadores para a aquisição de direitos marcários já existentes que podem eventualmente se mostrar mais atrativos, desviando o foco do mecanismo idealizado no PROSUR.

No próximo capítulo, tais facilitadores serão objeto de discussão, em especial, o Protocolo de Madri, após se discorrer brevemente sobre o papel das marcas na agregação de valor a produtos e serviços que representa uma das motivações para os agentes solicitarem a proteção de suas marcas. São as motivações das empresas para apresentar solicitações de marca em diversos países que justificam a permanência de facilitadores criados com esse propósito e o surgimento de novos, como o que se pretendeu por meio do PROSUR.

2 O Protocolo de Madri como um dos principais facilitadores para a obtenção do direito marcário em diversos países

Um dos principais resultados do cenário de harmonização dos direitos de propriedade industrial para as marcas tem sido a construção de mecanismos facilitadores para a obtenção do direito marcário em diversos países¹⁶⁸.

Definem-se como mecanismos facilitadores aqueles que têm por finalidade lidar com o princípio da territorialidade no âmbito das marcas¹⁶⁹, simplificando o acesso dos requerentes aos sistemas nacionais de registro de marca principalmente por meio da redução dos custos¹⁷⁰ relacionados à solicitação de pedidos de registro de marca em diversos países. Citam-se, entre os facilitadores, o princípio da prioridade unionista e principalmente o sistema de registro internacional de marcas, integrado pelo Protocolo de Madri (DINWOODIE, 2004).

As marcas são sinais distintivos capazes de diferenciar produtos e serviços ofertados em um ambiente de mercado¹⁷¹. Essa diferenciação permite agregar valor a produtos e serviços fornecidos¹⁷². Assim, empresas que participam do comércio internacional, por vezes, têm por estratégia proteger suas marcas em diversos países, utilizando esses mecanismos facilitadores.

¹⁶⁸ Dinwoodie (2004, p. 903-904) afirma que a CUP criou facilitadores para a aquisição de direitos marcário em diversos países, entre esses, o princípio da prioridade unionista e o sistema de registro internacional de marcas.

¹⁶⁹ Autores como Barbosa (2008.a), Castelli (2006), Dinwoodie (2004), Moro (2003), Schmidt-Szalewski (1998), Serens (2007) e Olavo (2005) abordam o princípio da territorialidade no âmbito das marcas.

¹⁷⁰ Os custos se referem a gastos com: a apresentação do pedido, tradução, representantes legais, a administração do pedido, entre outros. Esses custos, segundo Schmidt-Szakewski (1998, p. 190) correspondem a uma das complicações trazidas pelo princípio da territorialidade.

¹⁷¹ Cruz (2001), Schimitz-Vaccaro (2012) e Olavo (2005) são alguns dos autores que abordam as marcas dentro desse contexto de mercado. Ascensão (2002), Correa e Halperín (1977), Moro (2003) e Otero Lastres (1981) abordam definições de marca que destacam esse aspecto de diferenciação.

¹⁷² A promoção das marcas para agregar valor a produtos define-se como *branding*, abordado por autores como Aaker (1996), Kapferer (2004) e Tomiya (2010). As estratégias de *branding* não serão objeto de análise desta tese, mas não se pode ignorar que a agregação de valor, permitida pela promoção da marca, se apresenta como uma das motivações para os seus detentores buscarem a proteção de suas marcas em diversos países.

Para abordar essas questões, o presente capítulo divide-se em duas partes. A primeira apresenta uma discussão introdutória sobre as marcas e as motivações que levam as empresas a solicitarem a proteção desses sinais distintivos em diversos países. A segunda parte discorre sobre alguns mecanismos existentes para facilitar a solicitação e obtenção de direitos marcários em mais de um país, com destaque para o Protocolo de Madri, tratado internacional, cujo objetivo de facilitação na apresentação de pedidos de registro de marcas é o que mais se assemelha ao pretendido por meio do mecanismo idealizado no projeto PROSUR.

2.1 As marcas e as motivações para solicitar registro de marca em diversos países

A proteção legal conferida às marcas na atualidade¹⁷³ se justifica essencialmente pelo papel de diferenciação desses sinais distintivos no ambiente de mercado, em que são ofertados diversos produtos e serviços (CORREA e HALPERIN, 1977, p. 43; GONÇALVES, 1999, p. 26; GORDON, 2003, p. 633; OLAVO, 2005, p. 37; SCHIMITZ VACCARO, 2012, p. 1).

As marcas podem ser definidas¹⁷⁴ como sinais distintivos do comércio¹⁷⁵. Pode-se afirmar também que a principal função desses sinais atualmente é a capacidade de

¹⁷³ Segundo Serens (2007, p. 591), a história das marcas remonta à antiguidade, mas estas passaram a assumir papel similar ao das legislações modernas no contexto das corporações de ofício, existentes no Antigo Regime, em que marcas individuais de cunho obrigatório conviviam com marcas individuais facultativas empregadas por artesãos. Gonçalves (1999, p. 25), todavia, aborda o cenário de industrialização do século XIX em que as leis marcárias passaram a estar atreladas à noção de concorrência. Atualmente, o “núcleo fundamental” dos direitos marcários é a proteção da exploração de atividade econômica (OLAVO, 2005, p. 37).

¹⁷⁴ Há várias definições apresentadas pela Doutrina. Cerqueira (1982, p.755), Fernández-Novoa (1975, p. 334) e Olavo (2005, p. 71) conceituam a marca como sinal distintivo que tem por função basilar diferenciar produtos ou serviços de determinada origem empresarial. Ascensão (2002), Correa e Halperin (1977), Moro (2003) e Otelo Lastres (1981) destacam a função de diferenciar produtos e serviços de outros não integrados na mesma série.

¹⁷⁵ Estes são “sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permite conquistar ou potenciar a sua clientela” (OLAVO, 2005, p. 24).

distinguir¹⁷⁶ uma série de produtos ou serviços de outras séries de produtos ou serviços de natureza idêntica, semelhante ou afim¹⁷⁷ (ASCENSÃO, 2002, p. 45; CORREA e HALPERIN, 1977, p. 43; MORO, 2003, p. 36-38; OTERO LASTRES, 1981, p. 17).

As marcas encontram-se inseridas na vida comercial, no espaço da concorrência, sob a égide do princípio da especialidade¹⁷⁸ (OLIVEIRA, 2004, p. 1; OTERO LASTRES 1981, p. 21). A proteção conferida às marcas se caracteriza pelo direito de uso exclusivo, atribuído pelo Estado, de determinado sinal distintivo para assinalar classes de produtos ou de serviços no mercado (SCUDELER, 2008, p. 97; MORO, 2003, p. 63; OLAVO, 2005, p. 35¹⁷⁹).

A tutela desses sinais distintivos se destina a disciplinar a concorrência (BERCOVITZ, 1976, p. 64; GONÇALVES, 1999, p. 26)¹⁸⁰. No entanto, há abordagens que

¹⁷⁶ Segundo Moro (2003, p. 36-38), a função distintiva é exercida por todas as marcas, mas há funções que podem ser consideradas secundárias. Além da função distintiva, citam-se a de indicação de origem, a de indicação de qualidade, a publicitária, a econômica, e a função de captação e fixação de clientela, abordadas por diferentes autores (ASCENSÃO, 2002; BAIOCCHI, 2009.a; MORO, 2003, FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1979). A função de indicação de origem já foi considerada a principal, a qual tinha por finalidade primeira indicar ao consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse ou o artesão que o produzisse. Com o tempo, a marca passou a diferenciar um grupo de produtos de natureza igual ou semelhante, deixando de obrigatoriamente indicar sua procedência. Por isso a função distintiva gera polêmica na Doutrina, havendo os que a aceitam como uma das principais funções e os que a consideram ultrapassada (ASCENSÃO, 2002, p. 45; GONÇALVES, 1999, p. 260-261; MORO, 2003, p. 38; FERNÁNDEZ-NOVOA, 1979, p. 35-39).

¹⁷⁷ A capacidade distintiva é inerente a esse tipo de sinal, condição básica de sua existência (MORO, 2003, p. 32; OTERO LASTRES, 1981, p. 18; SCHMITZ-VACCARO, 2012, p. 12-13). Schmitz-Vaccaro (2012, p. 12-13) aborda as distinções entre “diferenciação” e “distintividade”. A “diferenciação” corresponde ao ato de fazer com que um produto se diferencie de outros no mercado, não obrigatoriamente pela marca, mas por outros elementos, como sua configuração visual e estratégias de *marketing*. Já o termo “distintividade” tem cunho jurídico, sendo a condição essencial para a validade da marca.

¹⁷⁸ O princípio da especialidade constitui um dos pilares da proteção marcária, atuando como delimitador da proteção que se estende apenas a produtos e serviços que estejam na órbita da concorrência (OLIVEIRA, 2004, p. 61).

¹⁷⁹ “A lei concede ao titular do direito privativo um exclusivo de exploração econômica do bem imaterial objeto do seu direito, seja esse bem uma inovação ou um simples sinal de diferenciação” (OLAVO, 2005, p. 35). O autor, ao falar do exclusivo de exploração, aborda o direito português. Todavia, no caso da legislação brasileira, por exemplo, está previsto em seu artigo 129 que “[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(...)” (BRASIL, 1996). Apesar de a Lei brasileira apontar serem as marcas um direito de propriedade, essa determina que a proteção conferida garante direito exclusivo de exploração, o que se diferencia do conceito de propriedade, mas essa questão não será objeto de discussão desta tese.

¹⁸⁰ “a marca tornou-se necessária à concorrência, não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível” (GONÇALVES, 1999, p. 26).

consideram as marcas como um dos elementos diferenciadores que servem de barreira à entrada de competidores¹⁸¹ (BRITTOS, 2005, p. 78; O'BRIEN, 1978, p. 92).

As marcas reúnem em torno de si uma série de características, as quais são identificadas pelo consumidor que poderá repetir o ato de compra (ECONOMIDES, 1987; LANDES e POSNER, 1987; RAMELLO e SILVA, 2006)¹⁸². Para esse consumidor, pouco pode importar a origem empresarial dos produtos¹⁸³, mas sim a percepção de que suas necessidades estão sendo atendidas por esse ato de compra (BARBOSA, 2006.b, p. 14-22).

Assim, o uso estratégico das marcas pelas empresas pode se voltar a diferentes propósitos, concorrendo para a fidelização da clientela. As marcas podem contribuir para a agregação de valor a produtos e serviços. Para isso, é necessário que as empresas priorizem a construção de valores que serão transmitidos aos produtos e serviços (KAPFERER, 2004). Esse processo vai além do registro do sinal marcário, envolvendo investimento em propaganda, que permita a construção do *good will*¹⁸⁴ em torno da marca (FERNÁNDEZ-NOVOA, 1979, p. 56).

As marcas podem também atuar como um dos mecanismos de apropriação dos retornos de investimentos no processo de inovação tecnológica (TEECE, 1986)¹⁸⁵. Nesse sentido, Barbosa (2006.b, p. 22) argumenta que as marcas, pela sua capacidade de diferenciação e de fidelização da clientela, constituem um dos mais importantes fatores de

¹⁸¹ Correa e Halperin (1977, p. 43) argumentam que a diferenciação permitida pelas marcas reforça mecanismos de concorrência imperfeita, possibilitando a seus titulares manter sua clientela mais ou menos controlável.

¹⁸² Para esses autores, as marcas contribuem para diminuir os custos de busca do consumidor por aqueles produtos que reúnem as características desejadas. A diminuição desses custos ocorre, pois os sinais marcários proveêm informações sobre os produtos nos quais são apostos. Essa seria a função econômica das marcas.

¹⁸³ Fernández-Novoa (1979, p. 37), contudo, argumenta que embora o consumidor não saiba exatamente a origem empresarial da marca, ele confia que todos os produtos com a marca provêm do mesmo empresário.

¹⁸⁴ Conforme Fernández-Novoa (1979, p. 56): “*el goodwill es algo intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador: es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un certo servicio*”.

¹⁸⁵ As marcas correspondem a um dos ativos complementares na estratégia de apropriabilidade das empresas, sendo mais relevantes para aquelas em que o retorno dos investimentos não se concretiza essencialmente pela patente, e depende também da posse de ativos complementares (TEECE, 1986, p. 300).

apropriação do processo inovador¹⁸⁶. Chaves et al. (2007) afirmam também que as marcas cumprem o papel de controlar a distribuição de invenções, geralmente protegidas por patentes.

O uso estratégico das marcas é abordado ainda na análise de Al-Aali e Teece (2013), os quais demonstram que a importância dessas para as empresas é relativa¹⁸⁷. Os autores abordam o fenômeno contemporâneo da gestão integrada da propriedade intelectual em um ambiente de globalização da economia. A gestão dos ativos de propriedade intelectual, o que inclui as patentes, o segredo industrial, as marcas e os direitos autorais, segundo os autores, deve ser conduzida considerando dois elementos: o modelo de negócio¹⁸⁸ e a estratégia da empresa¹⁸⁹. Assim, as marcas terão maior relevância para a empresa se o modelo de negócio e a estratégia empregada privilegiarem as marcas como meio de diferenciação e de agregação de valor.

A relevância das marcas¹⁹⁰ para as empresas se reflete em certa medida na maior quantidade de pedidos de registro de marca¹⁹¹, observada nas últimas décadas em todo

¹⁸⁶ “As marcas não teriam função relevante no processo inovador caso a inovação fosse algo restrito (...). No entanto, ao entender o complexo inovador como algo que só se completa com a introdução de uma nova tecnologia nos lares dos consumidores, faz-se necessário possuir uma outra visão em relação aos sinais marcários” (SILVA, 2009, p. 58).

¹⁸⁷ O uso de instrumentos de propriedade intelectual (PI) terá maior ou menor eficácia, conforme as características do regime de PI, da natureza do conhecimento e do setor específico. Em alguns setores, em especial quando o regime de proteção de uma dada tecnologia é fraco, as marcas correspondem a um dos ativos complementares para a obtenção dos lucros provenientes da inovação (AL AALI e TEECE, 2013).

¹⁸⁸ Quanto ao modelo de negócio, Al-Aali e Teece (2013, p. 21) afirmam que este define o valor do produto para o consumidor e como as empresas irão obter lucro. Segundo os autores, aquele modelo de negócio mais difícil de imitar tende a ser mais rentável, seja pela dificuldade que terceiros têm de replicá-lo, ou seja, pelos direitos de propriedade intelectual envolvidos, que, por sua vez, permitem a exclusão de terceiros.

¹⁸⁹ Al Aali e Teece (2013, p. 27-28) argumentam que as estratégias das empresas dependem do regime de apropriação dos investimentos em inovação, que pode ser considerado forte, dada a natureza do conhecimento e as formas de proteção legal, bem como fraco, quando se torna difícil se proteger da imitação.

¹⁹⁰ Kapferer (2004, p. 10) afirma que as empresas devem priorizar a construção desses valores, que serão transmitidos aos produtos e serviços, sobretudo quando se mantém certo padrão ou coerência no fornecimento desses. A estratégia de construção de valores integra a prática denominada de *branding* que não será objeto de aprofundamento neste trabalho, pois vai além do mero registro do sinal, mas cuja menção tem sua relevância pois compõe o cenário em que as empresas demandam mais proteção em relação aos seus sinais marcários.

¹⁹¹ Os pedidos de registro de marca estão sendo aqui considerados indicadores de que as empresas estão utilizando os sistemas de proteção marcária continuamente e não apenas mantendo os registros obtidos.

o mundo, conforme dados da Tabela 1, tanto de pedidos de registro de marca submetidos aos ENAPIS por não residentes¹⁹², como de pedidos submetidos por residentes¹⁹³ nos países desses escritórios.

Tabela 1 - Quantitativo de solicitações de marca por residentes e não residentes em todos os ENAPIS do mundo (1985 a 2015)

Origem	1985	1995	2005	2015
Residentes	664.664	1.223.539	2.211.741	4.922.280
Não Residentes	300.463	721.233	863.034	1.060.753
Total	965.127	1.944.772	3.074.755	5.983.033

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da OMPI

Entende-se que o aumento do quantitativo de pedidos de registro de marca apresentado por não residentes, conforme dados da Tabela 1, se relaciona, de certa forma¹⁹⁴, à relevância das marcas para os agentes econômicos que praticam o comércio internacional¹⁹⁵. Essa relevância é destacada por autores como Cruz (2001, p. 80-81¹⁹⁶), Olavo (2005, p. 8¹⁹⁷) e Pimentel (2002, p. 174¹⁹⁸). As marcas são instrumentos que podem proporcionar a agregação

¹⁹² O depósito de não residente é aquele realizado por agente localizado em país distinto do ENAPI receptor.

¹⁹³ O depósito de residente é aquele realizado por agente localizado no mesmo país que o do ENAPI receptor.

¹⁹⁴ Esse indicador pode também refletir aspectos do investimento estrangeiro direto (IED). Cabe ressaltar que a relação entre empresas que realizam IED e participam do comércio internacional é complexa, a depender da estratégia das empresas. Geralmente, as multinacionais participam das duas modalidades (CHESNAIS, 1996). A matriz também pode usar a filial para solicitar o pedido de registro de marca como residente ou pode ter por estratégia apresentar, como não residente, o pedido de registro de marca em todos os países em que possui filiais assumindo os custos de solicitar a marca em diversos países.

¹⁹⁵ Interessante notar que apesar do quantitativo expressivo de não residentes que apresentam pedidos de registro de marca (Tabela 1), esse indicador teve, ao longo do período, a participação percentual reduzida no total de depósitos, passando de 31,13%, em 1985, para 17,72% do total em 2015. Acredita-se que, para essa diferença, tenha contribuído em grande parte a maior movimentação de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), discutida por Chesnais (1996). Estudos demonstram que os fluxos de IED tiveram impacto positivo na apresentação de pedido de registro de marca nos países receptores dos investimentos (ZOLAS et al., 2013, p. 15). Com a deslocalização de empresas para outros países, as filiais podem, de acordo com a estratégia adotada, assumirem o papel de protegerem as marcas da matriz, e, para tal, se enquadram como residentes no momento que solicitam o registro da marca. De qualquer forma, considera-se que o crescimento do quantitativo de depósitos por não residentes, no período de 1985 a 2015, seja significativo (em torno de 253%, conforme dados da Tabela 1), ressaltando-se que esses em geral envolvem mais custos do que os depósitos por residentes.

¹⁹⁶ “A marca é hoje, reconhecidamente, um elemento essencial e omnipresente na concorrência econômica (...) Ao longo dos anos, a importância crescente da marca acompanhou o desenvolvimento do comércio internacional a ponto de não podermos conceber o funcionamento actual das economias de mercado livre sem as marcas, não obstante o facto de a marca se manter como um sinal de uso em regra, facultativo” (CRUZ, 2001, p. 80- 81).

¹⁹⁷ Olavo (2005, p. 8) afirma que “num mercado cada vez mais globalizado, a capacidade que cada empresário tenha de inovar se de se distinguir dos demais constitui indiscutível vantagem”.

¹⁹⁸ Pimentel (2002, p. 174) faz observações específicas sobre o uso da marca como forma de angariar vantagens competitivas no comércio internacional.

de valor¹⁹⁹ aos produtos exportados e permitir a expansão das vantagens competitivas das empresas que atuam nesse comércio²⁰⁰.

Concomitantemente ao crescimento dos quantitativos de solicitações de marcas apresentadas por não residentes, conforme dados da Tabela 1, observa-se a utilização de mecanismos que permitem facilitar a aquisição do direito marcário em diversos países. Entre esses mecanismos que permitem a diminuição dos custos para obter a proteção, cita-se o sistema de registro internacional de marcas, o Sistema de Madri (DINWOODIE, 2004). No período de 1985 a 2015, verifica-se crescimento do quantitativo de depósitos via Madri, quando considerados números absolutos, conforme pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 - Pedidos apresentados por não residentes pelo sistema de registro internacional de marcas (1985-2015)

Anos	1985	1995	2005	2015
Total de pedidos apresentados via Madri	83.169	203.718	302.927	323.220
% de participação no total de solicitações de não residentes	27,68	28,24	35,10	30,47

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

No que tange à participação do sistema de registro internacional no total de pedidos de registro de marca por não residentes, conforme dados da Tabela 2, esta aumentou no interregno entre 1985 e 2005, decresceu entre o período de 2005 e 2015, e se apresentou sensivelmente superior a 1985 no ano de 2015. Haight e Cantazano (2007, p. 31) argumentam que tem ocorrido uma subutilização do Protocolo de Madri, inclusive, por parte de empresas

¹⁹⁹ Cabe lembrar que a agregação de valor se dá não apenas por um registro, mas sim pelo processo de construção dos valores da marca (*branding*), que envolve também investimentos em publicidade (AAKER, 1996; KAPFERER, 2004).

²⁰⁰ Outros fatores como infraestrutura, transportes e comunicações adequados, complementariedade entre as economias interferem no comércio entre os países (SALVATORE, 2000). Em relação ao comércio praticado por países da América Latina, Corazza (2006), Santos (2015) e Sanjaya et al. (2005) demonstram que fatores do histórico agrário-exportador e conjunturais concorrem para que a participação desses países no comércio internacional esteja muito concentrada em *commodities* voltadas para mercados tradicionalmente receptores como Estados Unidos, União Europeia e Japão, embora que com abertura para outros países, em especial a China. Essa conjuntura dificulta as possibilidades de complementariedade entre os países sul-americanos.

norte-americanas, as quais são ativas no comércio internacional. Ainda assim, em todo o período observado, ressalta-se que houve crescimento da quantidade absoluta de solicitações apresentadas via Madri.

Verifica-se também, conforme dados da Tabela 3, a seguir, que a participação da América do Sul no sistema de registro internacional de marcas é mínima, pois até hoje apenas ingressou nesse sistema a Colômbia, membro do Protocolo de Madri desde 2012 (OMPI, 2017.d). Se houvesse maior quantidade de países dessa região nesse sistema, acreditase que a participação de pedidos de não residentes apresentados por esta via tenderiam a ser maiores²⁰¹.

Tabela 3 - Pedidos de Registro de Marca recebidos por ENAPIS da América do Sul* (1985-2015)

Pedidos recebidos por ENAPIS sul-americanos	1985	1995	2005	2015
Quantitativo de solicitações por residente	67421	151774	216814	243864
Quantitativo de solicitações por não residente	11309	66403	81850	73567
% de não residentes em relação ao total de pedidos	14%	30%	27%	23%
% de solicitações não residentes - via registro internacional				0,48

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OMPI.

* O Equador, a Guiana, o Paraguai e o Suriname não apresentam dados de não residentes em todos os anos observados. Contudo, tendo em vista principalmente a menor quantidade recebida por esses escritórios, é possível obter uma visão geral do comportamento dos depósitos por não residentes na América do Sul. O Chile não apresentou dados referente ao ano de 1985.

O mecanismo idealizado no PROSUR, no âmbito da cooperação em marcas, integra essa conjuntura em que empresas buscam ter suas marcas protegidas em diversos países, utilizando mecanismos facilitadores. Conforme será discutido a seguir, as motivações para solicitar a marca em outro país, além do posicionamento estratégico de cada empresa, são essencialmente de cunho econômico e jurídico.

²⁰¹ Comparando os dados das Tabelas 1 e 3, se observa que a participação de depósitos por não residentes em 2015 (Tabela 3) foi maior na América do Sul (23%) do que quando considerado o total dos países (17,72% - conforme dados da Tabela 1). Na América do Sul, esses não residentes têm em geral apresentado pedidos utilizando as vias nacionais disponíveis. Se mais países dessa região participassem do Sistema de Madri, haveria maior utilização do sistema e maior participação de pedidos apresentados via Madri no total de depósitos feitos por não residentes.

2.1.1 Motivações de cunho econômico e jurídico para solicitar proteção marcária além da origem

As motivações para buscar a proteção marcária em outros países podem variar entre os agentes econômicos, já que esta pode ser compreendida como uma questão estratégica. Em linhas gerais, os benefícios dessa proteção devem superar os custos²⁰² que envolvem a busca de proteção em distintas jurisdições, para que as empresas se interessem em solicitar o registro da marca²⁰³ (FINK et al., 2003, p. 6).

Existem, contudo, alguns fatores mais gerais que podem contribuir para uma maior ou menor propensão em solicitar o registro de marca em outras jurisdições que não a de origem do requerente. Algumas dessas motivações podem ser depreendidas do estudo de Fink et al. (2003)²⁰⁴. Destacam-se em especial as motivações de cunho econômico e jurídico (FINK et al., 2003, p. 8).

Observa-se que a participação no comércio internacional²⁰⁵, aliada ao perfil de exportação, corresponde a um fator significativo para a busca ou não de proteção marcária além das fronteiras de um dado território²⁰⁶. A marca será mais importante de acordo com o

²⁰² No que se refere aos custos de proteção, esses englobam, entre outros, taxas cobradas pelos ENAPIS para apresentação do pedido, gastos com representantes legais, traduções e com a administração do registro.

²⁰³ A ponderação quanto aos custos e benefícios para solicitar marca em outros países é difícil de ser realizada, sendo melhor efetuada quando se analisa com maior atenção casos específicos. No entanto, entende-se, que, de uma maneira geral, essa ponderação pode se basear nas variáveis identificadas por Fink et al. (2003, p. 9-11).

²⁰⁴ Fink et al. (2003) realizaram um estudo baseado no levantamento de dados de fluxos de comércio e de estatísticas bilaterais de pedidos de registros de marca entre países. Essas estatísticas envolveram dados relacionados a cem países, mais especificamente vinte países de origem e cem países de destino, e abrangeram vinte e dois setores, nos quais se encontram agrupadas todas as 34 classes de produto estabelecidas pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de registro de marca (1957). O objetivo principal do estudo era testar em que medida os países com renda alta tendem a importar mais de países cujas exportações contêm produtos de melhor qualidade e também tendem a demonstrar maior grau de diferenciação dos produtos. A partir desse estudo, é possível identificar algumas motivações que levam as empresas a solicitarem marcas em outros países.

²⁰⁵ “*given the low cost of registering trademark relative to other fixed cost of entering foreign markets, firms may just seek out trademarks in every jurisdiction in which they have a commercial interest*” (FINK et al., 2003, p. 11).

²⁰⁶ Países exportadores em um determinado setor tendem a originar depósitos de marca no setor correspondente, assim como países importadores tendem a ser maiores receptores de solicitações de registro de marca nesse setor (FINK et al., 2003, p. 10).

setor e com a natureza dos produtos comercializados (FINK et al., 2003). No mercado de *commodities*, por exemplo, a competição se dá, essencialmente, por preço e não por diferenciação de produtos, a qual seria a finalidade da marca.

Esse quadro apresenta desafios para as empresas localizadas na América do Sul, região em grande medida fornecedora de *commodities* e de itens com baixo valor agregado²⁰⁷, como produtos alimentícios e têxteis (CORAZZA, 2006; SANTOS, 2015; SANJAYA et al., 2005). Se quanto às *commodities*, o registro da marca realmente parece não ser importante, para os produtos alimentícios e têxteis com alguma possibilidade de diferenciação, esses sinais distintivos podem se apresentar relevantes.

Nesse sentido, Fink et al. (2003) destacam que qualquer tentativa de diferenciação por meio das marcas pode conferir prestígio aos seus titulares²⁰⁸. Zolas et al. (2013, p. 12), por seu turno, argumentam que a marca tem sido utilizada como um instrumento para se proteger da contrafação em todos os setores nos quais há um produto final para o consumidor²⁰⁹. Assim, independentemente da natureza do produto, se este se volta ao consumidor final, a marca pode exercer papel importante na agregação de valor ao produto por meio da sua promoção estratégica, além de outros elementos de diferenciação que podem ser empregados²¹⁰.

²⁰⁷ Sanjaya et al. (2005, p. 16) destacam que a maior parte do crescimento das exportações na América Latina, observada até o início dos anos 2000, se baseou em recursos naturais e que até houve êxito em exportar produtos de alta tecnologia, mas esse êxito foi limitado a certos segmentos. Santos (2015, p. 209) aborda que a crise financeira mundial, vivenciada nos anos 2008-2009, trouxe como fator negativo para a América Latina a maior concentração da pauta de exportações em matérias primas e “menor dinamismo da quantidade exportada em relação à importada”.

²⁰⁸ Esse prestígio equivale à construção do *good will*, abordado em nota supra de nº 184.

²⁰⁹ Zolas et. al. (2013) se concentram na análise do que denominam “marcas exportadas” e, para esta análise, incluíram dados referentes a depósitos de marca feitos por não residentes entre 1994 a 2011.

²¹⁰ Ademais, ressalta-se que os fornecedores de produtos que sejam reconhecidos pelo público como de melhor qualidade também têm maior tendência a proteger suas marcas, já que esses teriam mais a perder se terceiros imitassem as suas marcas em produtos de qualidade inferior (FINK et al., 2003, p. 7).

Ao se analisar os pedidos de registro de marca realizados por não residentes em todo o mundo, observa-se baixa participação no total de depósitos por parte dos agentes localizados na América do Sul, conforme dados da Tabela 4.

Tabela 4 - Pedidos de Registro de Marca apresentados por não residentes, localizados em qualquer país do mundo e na América do Sul (1995 a 2015)

Origem	1995	2005	2015
Quantitativo de depósitos originados de não residentes, localizados em todo o mundo	721.233	863.034	1.060.753
Quantitativo de depósitos originados de não residentes localizados na América do Sul	7832	20817	31292
% participação América do Sul/mundo	1,09	2,41	2,95

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OMPI.

Essa baixa participação de depósitos originados por agentes localizados na América do Sul em parte pode ser explicada com base na abordagem de Baroncelli et al. (2005) os quais analisaram a influência da renda dos países²¹¹ na geração de pedidos de registro de marca, com o objetivo de identificar um padrão relacionado à renda²¹², não constatado por Fink et al. (2003)²¹³. Com base em Baroncelli et al. (2005), é possível chegar a algumas conclusões, como a de que os agentes localizados nos países com maior PIB são os que detêm maior participação de depósitos de marca no restante do mundo. Essa participação chega a ser superior à parcela de comércio que os países detêm. Isso demonstra que as empresas localizadas nesses países são ativas na utilização dos instrumentos de propriedade

²¹¹ Os autores trabalham com três categorias de renda: países com renda alta, com renda mediana, e baixa.

²¹² Para isso, os autores analisaram estatísticas do mesmo período (1994-1998) e envolvendo os mesmos países, incluídos no estudo de Fink et al. (2003). Baroncelli et al. (2005) expandiram a apuração dos dados, em relação aos utilizados por Fink et al. (2003) para o setor de serviços e trabalharam com informações de 33 indústrias.

²¹³ O Produto Interno Bruto *per capita* foi identificado por Fink et. al. (2003) como mais uma variável econômica. No entanto, quanto a este fator, não se observou um padrão entre os países com diferentes rendas, de modo que independentemente do PIB, alguns países se apresentaram como originários de pedidos de registro de marca.

intelectual, nesse caso, em específico, a proteção marcária (SCHAUTSCHICK e GREENHALGH, 2013, p. 8)²¹⁴.

Já as empresas localizadas na América do Sul, composta por países em desenvolvimento²¹⁵ apresentam perfil diferente no que tange à geração de pedidos em outros países²¹⁶, conforme dados da Tabela 4.

Além das questões de custo econômico que influenciam a decisão das empresas em solicitar marcas em outros países, uma variável de custo jurídico que pode influenciar a decisão dessas empresas é a existência de regimes fortes de proteção marcária (FINK et al., 2003). Com base na análise de Fink et al. (2003), a intensidade de um regime de proteção pode ser aferida pelos seguintes fatores: os tipos de marca passíveis de registro, a vigência do direito, as limitações ao requerente da marca, os eventuais obstáculos de procedimentos para a aquisição do direito, e a figuração em tratados internacionais em matéria de marcas, entre os quais se inclui o Protocolo de Madri²¹⁷ que integra o sistema de registro internacional de marcas.

A expectativa de diminuição dos custos conferida por facilitadores na aquisição de direitos marcários, como o Protocolo de Madri, contribui para que eles sejam utilizados por

²¹⁴ No entanto, países enquadrados em todos os níveis de renda, por participarem do comércio internacional, podem originar depósitos de marca em outros países, o que, de acordo com Baroncelli et al. (2005), contribui para que a distribuição de registro de marcas por país de origem seja menos assimétrica do que a distribuição de patentes. Também independentemente do nível de renda, a distribuição de pedidos de registro de marca por setores se dá de forma similar em todos os países (BARONCELLI et al., 2005, p. 771; SCHAUTSCHICK e GREENHALGH, 2013, p. 7-8). Em todos os níveis de renda, observou-se participação destacada de depósitos de não residentes em quatro setores: produtos farmacêuticos, químicos, de limpeza e artigos de couro, ou seja, alguns dos setores em que as empresas multinacionais atuam, o que justificaria a maior expressividade de depósitos apresentados por não residentes (BARONCELLI et al., 2005, p. 778).

²¹⁵ De acordo com classificação do Banco Mundial, feita com base na projeção do PIB per capita, entre os países do PROSUR, no ano de 2015, havia alguns enquadrados no grupo de alta renda, Argentina, Chile e Uruguai, e outros de renda média, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Suriname (BANCO MUNDIAL, 2016).

²¹⁶ Na Tabela 4, verifica-se que há volume mais expressivo de depósitos de residentes, sendo as principais participações a do ENAPI argentino e do brasileiro, que, em 2015, declararam respectivamente 52.208 e 130.720 solicitações de residentes.

²¹⁷ Os autores utilizaram um índice criado para medir o grau de proteção em cada país baseado nesses cinco critérios.

empresas que ampliam as suas atividades para vários países (ABELLO, 2004, p. 7; BERNAL RAMÍREZ, 2013, p. 251).

Desde a Convenção da União de Paris, surgiram facilitadores com esse intuito de diminuição de custos que envolvem a proteção de marca em vários países, de modo que alguns desses facilitadores serão discutidos adiante, com maior ênfase ao Protocolo de Madri.

2.2 Mecanismos para lidar com o princípio da territorialidade no âmbito das marcas e o Protocolo de Madri

O princípio da territorialidade tende a dificultar a aquisição de direitos marcários, essencialmente territoriais, em um contexto do comércio internacional (LEE, 2014, p. 920-921²¹⁸; SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998, p. 189²¹⁹).

Conforme esse princípio, a abrangência dos direitos de propriedade industrial é restrita ao território em que é concedido, geralmente o nacional²²⁰ (BARBOSA, 2008.a, p. 114; CASTELLI, 2006, p. 162²²¹; DINWOODIE, 2001, p. 3; MORO, 2003, p. 64; OLAVO, 2005, p. 43, SANGSUVAN, 2014, 260-261). Assim, os agentes econômicos que desejam obter a proteção marcária em diversos países, como regra geral, devem ingressar em

²¹⁸ Conforme Lee (2014, p. 921), a aplicação de ônus elevado para os detentores de direitos de propriedade industrial, relacionado ao princípio da territorialidade, é incompatível com a conjuntura de mercados globalizados. Está embutida nessa afirmação a discussão quanto aos direitos de marcas serem regidos por normas universais ou territoriais. Esta tese não se volta a essa discussão, abordada também por Dinwoodie (2004).

²¹⁹ Schmidt-Szalewski (1998, p. 189) argumenta que o princípio da territorialidade embute custos maiores ao agente econômico para a proteção de um ativo de propriedade industrial no contexto do comércio internacional, já que a busca da proteção deve observar uma série de procedimentos e o pagamento de distintas taxas em cada país no qual se apresenta o pedido. A autora ressalta ainda que, em decorrência desse princípio, as chances de se obter o registro de marca variam de país a país dado o escopo diferenciado das condições para o registro de uma marca (SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998, p. 189).

²²⁰ Uma exceção a essa regra ocorre na União Europeia, em que há a possibilidade de se obter marca com abrangência regional, conforme será abordado no item 6.1.

²²¹ Castelli (2006, p. 162) afirma que o princípio da territorialidade impõe uma “forma de limitação” aos bens intelectuais, cujo limite de proteção está condicionado a um determinado território. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial.

diferentes sistemas nacionais de registro de marca, que, por sua vez, podem conter diferentes normas de direito marcário.

A busca de harmonização dos direitos de marcas ocorreu em boa medida com o objetivo de mitigar a aplicação do princípio da territorialidade (BLAKELY, 2000, p. 309; DINWOODIE, 2004, p. 884). A harmonização confere maior previsibilidade e uniformidade, reduzindo custos para a obtenção do direito marcário em diversos países, em que pese a manutenção desse princípio (ALMEIDA, 2012, p. 84).

A Convenção da União de Paris foi o primeiro tratado a estabelecer algumas regras harmonizadas de direito marcário em âmbito internacional. Nesse processo de harmonização, um dos papéis da CUP, para lidar com o princípio da territorialidade, foi a criação de mecanismos²²², como o da prioridade unionista, para facilitar a aquisição dos direitos marcários em países que não o da origem do requerente (DINWOODIE, 2004).

Os chamados mecanismos facilitadores não têm por finalidade impor normas substantivas de direitos marcários, alterando os contornos da proteção. Os facilitadores têm antes como objetivo simplificar procedimentos relacionados ao ingresso nos diferentes sistemas nacionais de registro de marca. Os principais facilitadores, que se destacam para fins de discussão desta tese, são os surgidos no entorno da CUP: o princípio da prioridade

²²² Dinwoodie (2004) aborda o princípio da prioridade unionista (art. 4º da CUP) e do *telle quelle* (art. 6 *quinquies*) como facilitadores surgidos na Convenção da União de Paris para a obtenção do registro marcário em diversos países. O princípio *telle quelle* determina que uma marca de fábrica ou de comércio (que engloba apenas marcas de produtos e pertinentes à distribuição) registrada em um país da União “será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União” (SCUDELER, 2008, p. 242). Esse princípio tem a sua aplicação substantiva enfraquecida por dois motivos: a existência do princípio da independência dos direitos também estabelecido pela Convenção; e as exceções à aplicação do princípio *telle quelle* que permitem basicamente a negativa dos países caso as marcas sejam suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos de terceiros, caso a marca seja desprovida de qualquer caráter distintivo e caso essas sejam contrárias à moral e aos bons costumes. O princípio da independência dos direitos, em linhas gerais, concorre para que as decisões dos países unionistas em relação à determinada marca não sejam vinculantes para os demais. Com as exceções aplicadas ao art.6^{quinquies}, também acabam por prevalecer a legislação nacional, esvaziando a eventual força desse facilitador em mitigar a aplicação do princípio da territorialidade. Por esse motivo, esse princípio não será objeto de abordagem mais apurada na presente tese.

unionista, os acordos de classificação internacional e, sobretudo, o Protocolo de Madri, de 1989, que compõe juntamente com o Acordo de Madri, de 1891, o sistema de registro internacional de marcas²²³.

No que tange aos acordos de classificação internacional e em especial ao Sistema de Madri, entende-se que os agentes econômicos buscam esses mecanismos facilitadores, principalmente para redução de custos operacionais relacionados à solicitação do registro em diversos países, custos estes que envolvem o pagamento de retribuições devidas, a eventual nomeação de representantes legais, a submissão de documentos exigidos pelos países, as traduções, entre outras ações (SANGSUVAN, 2014, p. 274). No caso do princípio da prioridade unionista, busca-se minimizar o risco de que o sinal marcário pretendido seja registrado em nome de terceiros (SANGSUVAN, 2014, p. 272).

O aspecto facilitador do princípio²²⁴ da prioridade unionista, instituído pela CUP no âmbito das marcas, se baseia na concessão de prazo de seis meses, a partir da data do primeiro depósito em país unionista, para que o requerente ingresse com o pedido desta marca em outro membro da União, reivindicando a data do primeiro depósito como se esta fosse a de ingresso neste outro país (BODENHAUSEN, 1969, p. 35-43). Esse período, em que solicitações de terceiros seriam afetadas pela data do primeiro depósito, pode ser utilizado para o trato de questões operacionais, como outorgas a representantes legais, submissão e tradução de documentos entre outros procedimentos pertinentes ao depósito.

Correa e Halperin (1977, p. 64) argumentam que o benefício real da prioridade unionista para o registro de marca é nulo para os titulares de marcas que não sejam exportadores no momento do registro local. O prazo de seis meses pode ser considerado

²²³ Para ingressar no Sistema de Madri, o país deve ser membro da CUP.

²²⁴ Conforme discutido no primeiro capítulo, esse princípio foi adotado para o âmbito dos direitos de propriedade industrial, objetos da Convenção. O princípio foi introduzido na primeira versão da CUP, de 1883 (BODENHAUSEN, 1969, p. 35).

suficiente para o trato de questões operacionais, mas talvez seja exíguo para o planejamento e ações que permitem viabilizar o ingresso em outro país como exportador.

Schmitz Vaccaro (2013, p. 74 e 78) aborda, por seu turno, os tratados de classificação internacional como instrumentos que facilitam o registro em escala internacional, nomeadamente o Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de registro de marca²²⁵ de 1957, e o Acordo de Viena que estabelece a classificação internacional de elementos figurativos de marca²²⁶, de 1973. Embora possam ser considerados apenas instrumentais, esses tratados auxiliam na delimitação do escopo do direito marcário a ser pleiteado em mais de um país, permitindo que o requerente tenha facilitada a tarefa de delimitar o objeto da sua proteção em países distintos. Krechevsky e Sonia (2001) argumentam que, mesmo diante de classificações nacionais de produtos e serviços que funcionem bem, os requerentes podem encontrar dificuldade de encontrar as classificações correspondentes em distintos países. Assim, a utilização da classificação internacional pelos países tende a simplificar essa etapa que compõe a apresentação de pedidos de registro de marca.

Apesar da relevância dos citados facilitadores de âmbito internacional, entende-se que o Protocolo de Madri representa o principal mecanismo para fins da presente análise. Por esse motivo, o Protocolo será objeto de discussão mais aprofundada adiante.

²²⁵ O Acordo de NICE contava em julho de 2017 com 84 adesões (OMPI, 2017.g). Alguns países, como o Brasil, apesar de não terem aderido ao tratado, utilizam a classificação. A classificação internacional está atualmente na décima primeira edição, a qual distribui produtos e serviços em 45 classes: 34 de produtos e 11 de serviços (OMPI, 2017.h). As listas de classificação são compostas por descrições de produtos e serviços. Cada item descrito apresenta uma numeração, chamada de número de base, que consta de todas as listas de classificação independentemente do idioma. Assim, um mesmo número de base auxilia na identificação do mesmo item em listas de classificação com diferentes idiomas. (OMPI, 1979). O sistema de classes internacionais padroniza a classificação ao redor do mundo, auxiliando os usuários nessa tarefa em distintos países.

²²⁶ O Acordo de Viena estabeleceu a Classificação Internacional dos Elementos Figurativos a ser utilizada para as marcas que incluem alguma imagem na sua composição, seja essa imagem apenas correspondente a elementos nominativos escritos de forma estilizada ou a algum elemento figurativo mais elaborado (OMPI, 1985). O Acordo de Viena tinha, em julho de 2017, 32 partes contratantes (OMPI, 2017.i). Este tratado tem, assim, a função de auxiliar na delimitação da proteção no que condiz aos aspectos figurativos do sinal.

Antes de entrar nessa discussão, cabe apenas mencionar alguns instrumentos do direito marcário que lidam com o princípio da territorialidade no sentido de atenuá-lo, mas os quais vão além do que aqui se define por facilitador. São esses instrumentos: a figura da marca notoriamente conhecida, instituída pela CUP, o Tratado de Diretos de Marcas (TLT) (1994), e o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas (2006).

Morales (2010, p. 321) aborda o TLT como um tratado com características facilitadoras para a aquisição de direitos marcários em um contexto de globalização dos direitos de propriedade intelectual. No entanto, entende-se que este vai além das questões formais e operacionais propriamente ditas, impactando em questões substantivas. Se, por um lado, por exemplo, o tratado obriga que os seus membros utilizem a classificação internacional de produtos e serviços, de característica mais instrumental (TEIXEIRA, 2006, p. 290); por outro, há a obrigatoriedade de extensão do prazo de proteção da marca para 10 anos, além do que o exigido em TRIPS (7 anos). O TLT foi seguido pelo Tratado de Cingapura, com objetivos similares²²⁷.

Entende-se que o instituto da marca notoriamente conhecida introduzido pela CUP²²⁸ também vai além da facilitação no que tange a questões operacionais por poder inclusive eventualmente invalidar registros de terceiros²²⁹ (DAWID, 1975, p.76). Podem utilizar esse instituto pessoas amparadas pela Convenção, quais sejam, nacionais,

²²⁷ Esses serão melhor abordados no item 3.3 desta tese, no qual são analisados os tratados em matéria de marcas no contexto sul-americano, mesmo os que não tiveram nenhuma adesão desses países, como o de Cingapura.

²²⁸ O dispositivo referente à marca notoriamente conhecida foi introduzido na CUP, por meio da revisão de Haia, de 1925, sendo aplicável, no início, apenas às marcas de produto e no que tange à possibilidade de confusão entre sinais (BODENHAUSEN, 1969, p.89-90). Com a Revisão da CUP, de 1967, em Estocolmo e com as mudanças promovidas pelo Acordo TRIPS (art. 16), a proteção conferida à marca notoriamente conhecida passou a se aplicar também obrigatoriamente às marcas de serviços.

²²⁹ Segundo a Convenção da União de Paris: “Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta” (OMPI, 1967).

domiciliados ou proprietários de estabelecimento comercial em um dos países membros (MORO, 2003, p. 179).

O surgimento da figura da marca notoriamente conhecida se fundamentou na repressão à concorrência desleal²³⁰, praticada por terceiros em países nos quais a marca, apesar de amplamente conhecida, não se encontrava protegida (GUSMÃO, 1988, p. 67). Ocorre, com essa figura, uma espécie de “irradiação de outra ordem jurídica” no território em que é evocada (SERENS, 2007, p. 1017).

Moro (2003, p. 172) argumenta que a exceção ao princípio de territorialidade se justifica por certa notoriedade difundida²³¹ aplicável a marcas que possuam elevado conhecimento por parte do público consumidor no seu segmento de atuação. Com o artigo 16.3 de TRIPS²³², surgiu também a possibilidade de proteção ultramerceológica²³³, que pudesse ser acionada mediante a simples conexão entre itens, sob sinais de terceiros, e os itens

²³⁰ Segundo Gonçalves (2008, p. 412) atos de concorrência desleal unem basicamente três requisitos: um ato de concorrência; práticas contrárias às normas e usos honestos; e que envolva qualquer atividade econômica.

²³¹ A definição de notoriedade, contudo, não é determinada pela CUP, “deixando essa tarefa a cargo das autoridades de cada país” (GUSMÃO, 1988, p. 66).

²³² Conforme o artigo 15.3 do Acordo TRIPS: “O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”.

²³³ Agra (1996, p. 129) argumenta que em um primeiro momento o artigo 16.3 parece se direcionar à ampliação da proteção de marcas famosas ou renomadas, no sentido de excepcionar o princípio da especialidade, mas que não há clareza suficiente quanto a este aspecto. Baiocchi (2009.b, p. 11-12) defende que a proteção estabelecida nesse artigo dispensa elevado grau de notoriedade fora do público pertinente, bem como qualidade relacionada ao sinal, que seriam requisitos para as marcas renomadas. De acordo com Baiocchi (2009.b, p. 8), o artigo 16.3 revestiu o instituto da marca notoriamente de “nova roupagem”, o que era há muito esperado por boa parte da doutrina. Na revisão da CUP, ocorrida em Londres (1958), já se buscara ampliar a proteção da marca notoriamente conhecida para além do princípio da especialidade, não se obtendo, todavia, sucesso nesse aspecto (BAIOCCHI, 2009.b, p. 6). Essa nova figura em TRIPS permitiu excepcionar o princípio da especialidade, não para todos os ramos de atividade, como no caso das marcas renomadas, mas para aqueles produtos ou serviços que guardam conexão com itens assinalados pela marca notoriamente conhecida ou lhe causem prejuízo, ou seja, que causem o risco de associação. O autor ainda afirma que no item 3 do artigo 16 é clara a menção à condição de que a marca deve estar registrada para estar sob o respaldo da norma. Segundo ele, essa menção se refere ao país no qual se requer a proteção, posicionamento que parece não ser compartilhado por Moro (2003, p. 206), a qual entende que a proteção do referido artigo pode ser reivindicada em outros países independentemente do registro, reunindo assim, na mesma norma, exceção ao princípio da territorialidade e ao da especialidade.

assinalados pela marca notoriamente conhecida ou mediante sinais que causem prejuízo a essa marca, por meio da associação indevida (BAIOCCHI, 2009.b, p. 6; GUSMÃO, 1996, p. 52).

Os facilitadores aqui abordados não têm por objetivo constituir exceção ao princípio da territorialidade, como no caso da marca notoriamente conhecida. Ressalta-se que esses mecanismos permitem apenas lidar com as dificuldades impostas pela aplicação desse princípio, simplificando o acesso aos sistemas nacionais de registro de marca.

O mecanismo pretendido no PROSUR no âmbito da cooperação de marcas pode ser compreendido como um desses facilitadores. O principal objetivo desse mecanismo de escala regional se assemelha ao que já se encontra em operação pelo Protocolo de Madri em escala global. Desse modo, passa-se a discutir mais detalhadamente as características do Protocolo²³⁴, antes de se analisar com mais profundidade o objeto da presente tese: o mecanismo facilitador na apresentação de pedidos de registro de marcas em mais de um ENAPI partícipe do PROSUR²³⁵.

²³⁴ Optou-se por discutir o Protocolo de Madri para melhor compreender o objeto desta tese, pois esse, além de ter finalidade similar ao que foi pretendido no PROSUR no âmbito dos direitos de marcas, qual seja, a de facilitar a apresentação do pedido de registro de marca em mais de um país, é também passível de ser adotado por qualquer um dos países cujos ENAPIS integram o projeto. Nesse sentido, cabe destacar o exemplo da *Association of Southern Asian Nations (ASEAN)*, que pode servir para a reflexão sobre o PROSUR, na qual em vez de se prosseguir no desenvolvimento de uma solução regional, buscada há mais de uma década, se obteve consenso sobre a adesão de todos os países membros isoladamente ao Protocolo de Madri. Na América do Sul, entende-se que a adesão ao Protocolo por pelo menos parte dos países envolvidos no projeto poderia por si só desestimular a busca de solução regional similar à pretendida. Nesse sentido, o Protocolo poderia ser entendido de certa forma como rival do desenvolvimento de uma solução regional na América do Sul. No entanto, se observa que há sistemas regionais que convivem com o Protocolo de Madri, sendo um dos mais conhecidos o da União Europeia. Em vez de se abordar mais profundamente modelos regionais, que apresentam suas disparidades entre si e cujas regiões se revestem de várias diferenças em relação à América do Sul, serão abordadas, no capítulo 6, algumas experiências regionais com o Protocolo de Madri, a saber, a da União Europeia, a da *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)*, a da *African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)* e a da ASEAN.

²³⁵ Este objeto será analisado com maior profundidade nos capítulos 4, 5 e 6, a partir das perspectivas das atas de reunião do projeto, das especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca e do Protocolo de Madri como referência para a facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca em diversos países.

2.2.1 Principais características do Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri relativo ao Acordo para o registro internacional de marcas, de 1989, é um dos tratados que compõe um sistema de facilitação da apresentação simultânea de pedidos de registro de marcas em mais de um país. Esse sistema é composto também pelo Acordo de Madri para o registro internacional de marcas, de 1891 (BARBOSA, 2008.a; BERNAL RAMÍREZ, 2013; DINWOODIE, 2004; GONÇALVES, 2008; LU, 2007; MURPHY, 2004; NIELSEN, 2008; SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998; TEIXEIRA, 2006).

O Acordo de Madri, concebido um pouco depois da primeira versão da CUP, objetivava a redução de custos na solicitação da proteção marcária em diversos países, por meio da unificação de procedimentos, que passaram a permitir que essa solicitação pudesse ser feita por meio de um único pedido, em apenas um idioma e com uma taxa única (DINWOODIE, 2004, p. 904; GONÇALVES, 2008, p. 397; LU, 2007, p. 227; SCHMIDT-SZALEWSKI, 1998, p. 15; TEIXEIRA, 2006, p. 282-283).

Como argumenta Gonçalves (2008, p. 397), “o registro internacional pretende responder a uma necessidade óbvia de simplificação dos procedimentos e de atenuação da aplicação rígida do princípio da territorialidade dos sistemas nacionais de proteção”. O sistema também teria sido criado para facilitar o comércio internacional de produtos com marca (GHAFELE, 2007, p. 161; TEIXEIRA, 2006, p. 282).

O Acordo de Madri possui algumas características que, ao longo do tempo, foram se revelando pouco atrativas²³⁶ para novas adesões, levando à concepção de outro tratado com regras mais flexíveis, o Protocolo de Madri, de 1989, em operação desde 1996, emendado em 2006 e 2007 (DINWOODIE, 2004, p. 945; GHAFELE, 2007, p. 162;

²³⁶ As principais alterações proporcionadas pelo Protocolo de Madri serão discutidas ao longo deste item.

GONÇALVES, 2008, p. 399; LU, 2007, p. 228; NIELSEN, 2008, p. 38; O'COIN, 2011; PLAZAS, 2013, p. 158; TEIXEIRA, 2006, p. 283; WALSH, 1996, p. 289).

A formulação do Protocolo, com regras mais flexíveis, contribuiu para o ingresso, no sistema de registro internacional de marcas, de economias com peso significativo no comércio exterior, como os Estados Unidos e o Japão. A entrada de novos membros no Protocolo de Madri, por sua vez, contribuiu para que o sistema de registro internacional de marcas refletisse o cenário de mercados globalizados (GHAFELE, 2007, p. 168; O'COIN, 2011, p. 273; SIMMONS, 2004, p. 603). Ghafele (2007, p. 169), todavia, argumenta que ainda há mercados não integrados a esse sistema como os da América do Sul.

O Protocolo de Madri corresponde a um dos “instrumentos de globalização da disciplina da propriedade industrial” (ALMEIDA, 2012, p. 84). Cabe lembrar que esse foi formulado concomitantemente à Rodada Uruguai, que viabilizou a concepção de TRIPS e de novos parâmetros para a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo.

O Protocolo de Madri proporciona o acesso a diversos sistemas nacionais de registro de marca em um número maior de países do que permitira o Acordo de Madri (PLAZAS ESTEPA e CASTELLANOS CARREÑO, 2014, p. 252). Segundo Leaffer (1998, p. 13), com o Acordo, sequer ter-se-ia alcançado um sistema realmente internacional, dada a pouca presença de países não europeus no tratado²³⁷. Dawid (1975, p. 106-107), Freeman (1995, p. 81) e O'Brien (1978, p. 110-111) debatem a tentativa frustrada da implementação do *Trademark Registration Treaty*²³⁸, de 1973, que teve como uma das finalidades principais a inclusão dos Estados Unidos em instrumento similar ao Acordo de Madri, justamente dada a

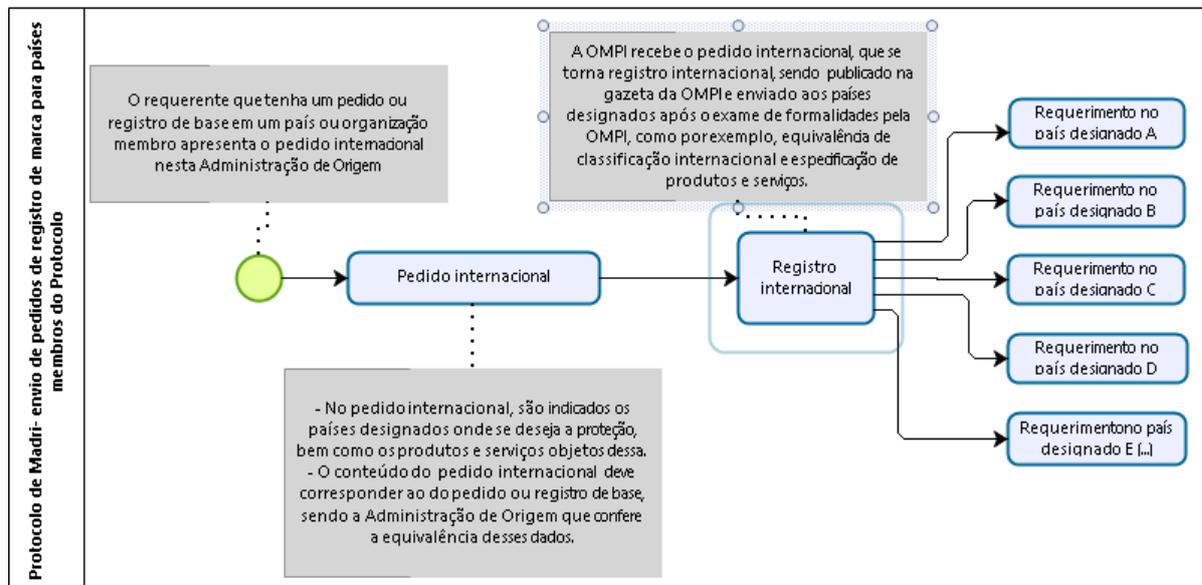
²³⁷ Llewelyn (1986) também aborda a forte presença dos países europeus no Acordo de Madri.

²³⁸ O TRT entrou em vigor em 1980, mas teve apenas poucos instrumentos de ratificação depositados: Burkina Faso (1975), Congo (1977), Gabão (1975), Federação Russa (1992) em continuação à da União Soviética (1980) e Togo (1975). Em 1991, estabelece-se que nenhuma nova adesão seria aceita (OMPI, 2017.j).

percepção de que este Acordo era pouco atrativo a novas adesões. Enquanto o Acordo de Madri chegou a atingir um pouco mais de cinquenta adesões, o Protocolo permitiu que o total de adesões se elevasse para noventa e oito²³⁹ (OMPI, 2017.d).

Conforme os artigos 2 e 3 do Protocolo, o requerente pode utilizar essa via se tiver um pedido ou um registro de base²⁴⁰ em uma Administração de origem (ENAPI de país ou organização membro do Protocolo), à qual deve ser solicitada a extensão da proteção, elegendo os países em que deseja obtê-la, bem como os produtos e serviços objetos desta. A Administração de Origem desempenha o papel de intermediar o envio dessa solicitação, chamada de pedido internacional, à Secretaria da OMPI²⁴¹. Nesta, o pedido internacional é transformado em registro internacional, notificado na Gazeta Oficial da OMPI e enviado aos ENAPIS designados (OMPI, 1989), conforme Fluxograma 1.

Fluxograma 1 - Envio de solicitações de registro de marca por meio do Protocolo de Madri.



²³⁹ Esse número inclui os 55 membros do Acordo também signatários do Protocolo.

²⁴⁰ O pedido de base corresponde a um pedido anterior existente em um país ou organização membro do Protocolo.

²⁴¹ A Administração de Origem tem também o papel de conferir a equivalência de dados em relação ao pedido ou ao registro de base.

Destaca-se que uma das principais vantagens para o requerente, no momento da apresentação do pedido por meio do Protocolo, é a possibilidade de dispensar representantes legais para todos os países, podendo ser mantido, caso deseje, apenas um representante legal para atuar na OMPI. Também se destaca a possibilidade de dispensar traduções de documentos e o pagamento de retribuições em diferentes moedas, reduzindo custos operacionais. O requerente, de posse de um registro internacional, também pode acionar a OMPI posteriormente para apresentar designações a países que não estivessem incluídos no primeiro rol de países designados, conforme o artigo 3^{ter} (2) do Protocolo.

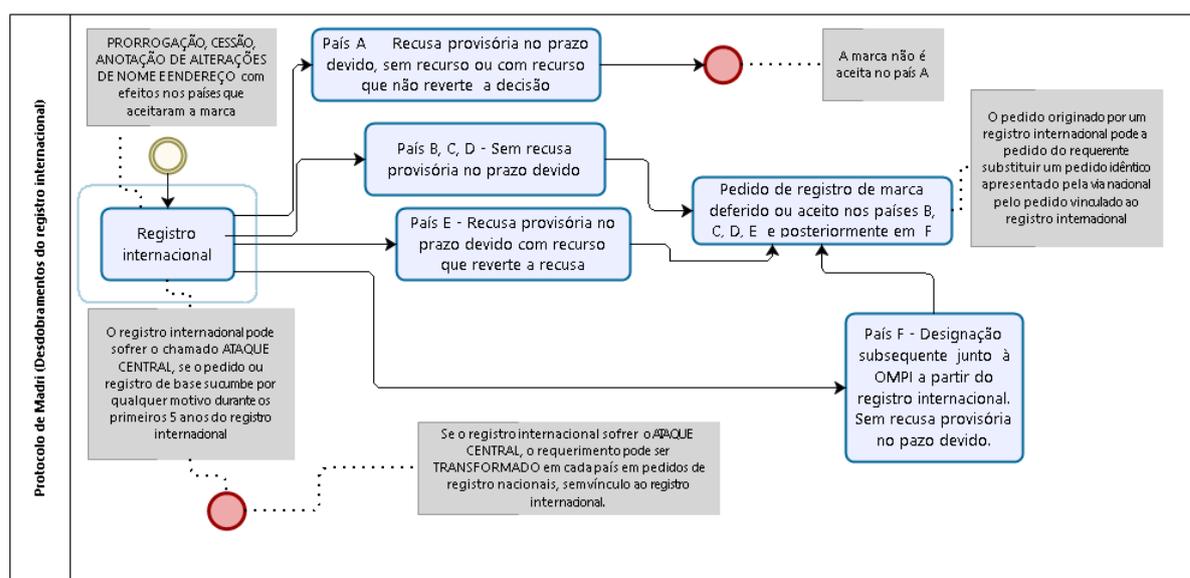
O registro internacional se trata de um requerimento com vistas a gerar um conjunto de registros nacionais (ABELLO, 2004, p. 1; DINWOODIE, 2004, p. 904; FREITAS, 2009, p. 121; O'COIN, 2011, p. 288; SANGSUVAN, 2014, p. 276)²⁴². Por esse motivo, pode-se denominar o Protocolo de Madri como um facilitador, pois este não tem como finalidade interferir na decisão a ser proferida por cada país em relação à registrabilidade do sinal que está sendo pleiteado (SILVA, 2013, p. 178-179). Segundo Barbosa (2008.a, p. 133), “os efeitos da marca em cada território nacional são exatamente os mesmos de uma marca registrada no país em questão, seguindo-se a lei nacional em tudo”. A data de recebimento da notificação da OMPI pelo ENAPI designado gera assim os mesmos efeitos da data de apresentação de um pedido pela via nacional.

A partir da data de recebimento do pedido encaminhado via Madri, os ENAPIS designados têm o prazo de até 18 meses para se manifestar, enviando eventuais recusas

²⁴² Freitas (2009, p. 121) destaca a opção do ENAPI brasileiro de utilizar a expressão “inscrição internacional”, em seus estudos sobre o Protocolo, em vez de registro internacional, para indicar o equivalente a “*international registration*”. Conforme a autora, tal opção busca afastar eventual entendimento equivocado de que a notificação da OMPI gere efeitos automáticos de registro nos territórios dos países designados pelo requerente.

provisórias²⁴³ ao pedido, caso seja verificado algum impedimento ao registro com base na legislação nacional. Conforme o artigo 4 do Protocolo, a proteção da marca se aplica aos territórios de todos os ENAPIS designados que não tenham apresentado recusas provisórias no prazo devido²⁴⁴ (OMPI, 1989). Como se demonstra no Fluxograma 2, procedimentos importantes para a administração do pedido e do respectivo registro, como prorrogação e a eventual cessão de direitos, são unificados e centralizados na OMPI e têm como referência o registro internacional (OMPI, 1989).

Fluxograma 2 - Protocolo de Madri: desdobramentos a partir do registro internacional



Entre as regras mais atrativas do Protocolo de Madri em relação ao Acordo e que contribuíram para a ampliação do sistema de registro internacional de marcas de modo mais condizente com o cenário global, destacam-se: a admissão de novos idiomas de operação; a possibilidade de acionar o sistema por meio de um pedido de base em vez da

²⁴³ Diz-se provisória, dada a possibilidade de a decisão ser contestada com base na legislação nacional. Conforme o artigo 5 do Protocolo de Madri, essas recusas deverão ser fundamentadas nos motivos previstos na CUP. Além disso, os motivos de recusa de pedidos apresentados por meio do Protocolo não podem se diferenciar dos motivos de recusa de pedidos apresentado pela via nacional.

²⁴⁴ O país designado pode enviar à OMPI uma “declaração de concessão da proteção”, mas esse envio não é obrigatório.

obrigatoriedade de um registro; a possibilidade de transformar o pedido internacional, encaminhado pelo Protocolo de Madri, em um pedido nacional, no caso específico de “ataque central”, conforme Fluxograma 2; a ampliação de prazo para apresentação de recusas provisórias de 12 para 18 meses; a maior gerência dos países designados sobre o valor das retribuições cobradas; a admissão de organizações internacionais como membros; além de outras questões abordadas mais detalhadamente por autores como Nielsen (2008)²⁴⁵ e Mesquita (2016).

A introdução do inglês e do espanhol como idiomas de operação, além da utilização do francês, que já era admitido pelo Acordo foi fundamental para o ingresso de “grande parcela de economias internacionalizadas” (MESQUITA, 2016, p. 18), incluindo os Estados Unidos. Teixeira (2006, p. 287) destaca que a adesão do Japão (1995), por exemplo, ocorreu após a adição do inglês entre os idiomas de operação. Já a adição do idioma espanhol tinha em vista a adesão de países da América Latina.

A possibilidade de acionar o sistema de registro internacional de marcas a partir de um pedido de base, por sua vez, ampliou as flexibilidades para os usuários do sistema. Com o Acordo, só era possível acionar o sistema de registro internacional com a existência de um registro nacional concedido na Administração de origem, o denominado registro de base. A obrigatoriedade de registro prévio para solicitar o registro internacional trazia maior demora para se obter o direito nos outros países pretendidos, pois o requerente deveria primeiro aguardar que o registro fosse concedido no seu próprio país, para buscar a

²⁴⁵ Nielsen (2008, p. 47-51) apresenta outros fatores que levaram à estagnação do Acordo. Um deles corresponde à aplicação da regra da cascata, segundo a qual, “um depositante não pode escolher o país de origem livremente”, aplicando-se apenas uma opção que deve seguir uma determinada ordem: ter estabelecimento efetivo no país da Administração de origem; na ausência dessa primeira condição, ter domicílio nesse país; e apenas na ausência das duas condições anteriores, ser nacional desse país. O Protocolo passou a estabelecer um dos requisitos de vínculo com o país da Administração de origem, sem aplicação de nenhuma ordem preferencial.

proteção nos demais (LEAFFER, 1998, p. 13). Dinwoodie (2004, p. 945) argumenta que esse também era um dos pontos que influenciavam a não adesão dos Estados Unidos ao Sistema de Madri.

Apesar de a possibilidade de já acionar o Protocolo por meio de um pedido de base poder ser entendida como uma vantagem para o requerente, entende-se que esta, de certa forma, amplia as chances de que um requerimento encaminhado pelo Protocolo seja objeto da figura inerente ao sistema, chamada de “ataque central”, já que no caso não existiria sequer o registro concedido na Administração de origem. Nos primeiros cinco anos, o registro internacional possui uma relação de dependência com o pedido ou registro de base. Nesse período, pode ocorrer o que se denomina de “ataque central”: se, por qualquer motivo, o pedido ou registro de base deixar de existir, o registro internacional também sucumbe, gerando efeitos em todos os países designados (OMPI, 1989).

Lu (2007), Mesquita (2016) e Walsh (1996), todavia, destacam a figura da “transformação”, introduzida pelo Protocolo de Madri, que atenua os efeitos do “ataque central”. Caso o registro internacional seja cancelado, o pedido ou registro no país designado pode ser transformado, a requerimento do interessado, em um pedido nacional com a mesma data de prioridade do registro internacional, desde que a solicitação ocorra no prazo de três meses contados do cancelamento desse registro (OMPI, 1989). Leaffer (1998) argumenta que essa possibilidade de transformar os pedidos praticamente teria acabado com o impacto negativo do ataque central existente no Acordo de Madri.

Para os ENAPIS designados, as normas do Protocolo em relação às retribuições e ao prazo de recusa aos pedidos encaminhados por meio do sistema de registro internacional são mais atrativas do que as do Acordo. Nielsen (2008) destaca que o

estabelecimento, no Acordo, de um único valor de retribuição para todos os países causava discrepâncias em relação aos valores cobrados por alguns escritórios na apresentação de um pedido pela via nacional. Assim, o Protocolo permitiu o estabelecimento das retribuições individuais, com valores diferenciados pelos ENAPIS, não deixando o aspecto de simplificação pois o requerente paga o total das retribuições em uma única moeda, o franco suíço, e a OMPI atua na devida distribuição dos valores.

Ademais, uma das questões mais importantes tratadas pelo Protocolo foi a possibilidade de prazo maior para a apresentação de recusas provisórias aos pedidos encaminhados pelo sistema de registro internacional, de 12 para 18 meses²⁴⁶. Caso eventual recusa não seja apresentada no prazo, o pedido é considerado automaticamente concedido. Com a possibilidade de ampliação do prazo, os ENAPIS têm maior margem de tempo para administração da análise dos pedidos encaminhados via Protocolo.

Além disso, se destaca a possibilidade de que organizações internacionais sejam membros do Protocolo (MESQUITA, 2006, p. 18). Essa alteração permitiu que organizações receptoras de pedidos de registro de marca de cunho regional, como o Instituto para Harmonização do Mercado Interno (IHMI), transformado em 2015 no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)²⁴⁷ pudessem aceder ao Protocolo²⁴⁸.

Embora o Protocolo tenha tornado a utilização do sistema de registro internacional em alguns aspectos mais atrativa em relação ao Acordo de Madri e incluído o

²⁴⁶ O Protocolo de Madri, no seu artigo 5 (2 a), estabelece o prazo de 12 meses para a apresentação de recusa. Cada país-membro, contudo, pode declarar que deseja a extensão do prazo para 18 meses (artigo 5 (2 b)). No Acordo de Madri, o prazo é de até 12 meses (OMPI, 1989).

²⁴⁷ O Regulamento (UE) n° 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, criou o Instituto, cuja sigla em inglês é EUIPO de *European Intellectual Property Office* (UE, 2015.a).

²⁴⁸ A relação da OMPI com o Protocolo será melhor abordada no capítulo 6.

espanhol entre os idiomas de operação, pode-se afirmar que ainda há dificuldades de se obter novas adesões na América do Sul.

As dificuldades decorrem, em linhas gerais, da necessidade de adequação dos países às regras do Protocolo seja de cunho legislativo ou administrativo dos seus respectivos ENAPIS (BARRETO et al., 2008; FREITAS, 2009; DE RASSENFOSSSEN, 2016)²⁴⁹. Além disso, entende-se que a adesão ao Protocolo de Madri por países da América do Sul encontra-se permeada por questões políticas e econômicas, com mais relevância do que as questões técnicas ou administrativas, as quais eventualmente poderiam ser superadas com alterações legislativas e procedimentais (WORLD TRADEMARK REVIEW, 2010).

Do ponto de vista político, destaca-se certa reatividade dos profissionais que atuam como representantes de empresas no momento inicial de apresentação do pedido aos ENAPIS desses países e que poderiam perder espaço, dada a centralização proporcionada pelo Protocolo²⁵⁰(WORLD TRADEMARK REVIEW, 2010).

Do ponto de vista econômico, há dificuldade das empresas que atuam na região em convencer as instâncias políticas da importância do registro das suas marcas no exterior, tendo em vista o caráter predominante de exportação de *commodities* (WORLD TRADEMARK REVIEW, 2010, p. 18).

²⁴⁹ Barreto et al. (2008) e Freitas (2009) abordaram as questões técnicas, administrativas e legislativas que envolvem uma eventual adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e De Rassenfossen (2016) analisou uma eventual adesão por parte do Peru.

²⁵⁰ Com o procedimento unificado, esses representantes poderiam perder parte dos seus clientes, pelo menos no momento de solicitação do pedido em cada país, já que, caso o requerente deseje designar um representante legal para apresentar o pedido em diversos países por meio do Protocolo, bastará constituir apenas um representante junto à Secretaria Internacional da OMPI. Embora essa resistência à adesão ao Protocolo venha diminuindo, sobretudo com o reconhecimento de que esses representantes podem atuar em outros momentos do processo, os meios políticos de uma maneira geral não se encontram plenamente convencidos sobre as vantagens do Protocolo para os seus territórios (WORLD TRADEMARK REVIEW, 2010, p. 16)

Considera-se que essa questão de cunho econômico apresenta maior relevância, pois põe em dúvida se de fato uma eventual adesão ao Protocolo de Madri traria benefícios para os agentes econômicos locais. Para essa discussão, será melhor abordada a experiência colombiana, único país da região a figurar entre os membros do Protocolo e concomitantemente participar do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR.

2.2.1.1 A experiência colombiana no Protocolo de Madri: algumas reflexões para o PROSUR

A adesão ao Protocolo de Madri pela Colômbia foi concluída em 2012, após a aprovação da Lei nº 1455, de 2011 (COLÔMBIA, 2011). A *International Trademark Association* (INTA)²⁵¹ destacou algumas mudanças procedimentais que a Superintendência de Indústria e Comércio (SIC), que exerce também funções de ENAPI colombiano, passou a adotar para aderir ao Protocolo de Madri. Foram implementadas as seguintes medidas: a dispensa de notorização de documentos, exceto quando se tratasse de desistência de direitos; a adoção do sistema multiclasse²⁵²; a redução de taxas governamentais, inclusive no recebimento quanto a anotações de alteração de nome e endereço do titular, que, no Protocolo de Madri, passam a ter caráter unificado; entre outros (INTA, 2012).

Além disso, a Colômbia teve diante de si a difícil tarefa de conciliar o direito marcário de cunho regional, abrigado no regime comum de marcas no âmbito da Comunidade Andina das Nações, da qual faz parte, ao Protocolo de Madri, inspirado pelo cenário global de

²⁵¹ A INTA é uma organização não governamental que atua internacionalmente na promoção da proteção das marcas, composta por titulares de marca e profissionais dedicados ao assunto.

²⁵² O Protocolo obriga a recepção de pedidos de registro de marca que contenham mais de uma classe internacional de produtos e de serviços, reduzindo os custos de se solicitar vários processos para proteger produtos e/ou serviços que estejam em classes distintas.

facilitação na aquisição de direitos marcários (PLAZAS ESTEPA e CASTELLANOS CARREÑO, 2014).

Triana-Souto (2006, p. 1) argumenta inclusive que a Colômbia só pretendeu aderir ao Protocolo por ter sucumbido a pressões do contexto do tratado bilateral de livre comércio assinado com os Estados Unidos. Esse, na parte introdutória do capítulo de direito de propriedade intelectual, estabelecia que os signatários empreenderiam esforços para aderir ao Protocolo de Madri²⁵³. O autor chega a mencionar que a aplicação de regras do Protocolo confrontaria aspectos da constituição colombiana²⁵⁴, não levados em consideração (TRIANA-SOUTO, 2006, p. 2).

Cabe ressaltar, no entanto, que o debate acerca da adesão foi promovido também no âmbito do Senado do Estado colombiano, mais especificamente em uma Comissão Permanente de Constituição com base na análise do então projeto de Lei nº 277, de 2009, referente a essa futura adesão. O documento elaborado pela Comissão apresentou a conclusão de que não haveria necessidade de alteração constitucional e de que os compromissos contidos no Protocolo de Madri já se encontravam adequados à Decisão nº 486, que estabelece o regime comum de propriedade industrial da Comunidade Andina das Nações (COLÔMBIA, 2009).

Essa instância governamental se demonstrou convencida de que a então futura adesão ao Protocolo de Madri traria inúmeros benefícios. As vantagens para a economia

²⁵³ Conforme a *International Trademark Association* (INTA) um dos fatores que contribuíram para a adesão da Colômbia foi a negociação do acordo de livre comércio com os Estados Unidos (INTA, 2012). Em paralelo, houve um trabalho conjunto da OMPI e da INTA de convencimento do governo, dos agentes que atuam como representantes na área de propriedade intelectual e dos titulares de marca no país, quanto aos benefícios do Protocolo (INTA, 2012).

²⁵⁴ O autor argumenta que a soberania do Estado Colombiano estaria sendo ferida, pois parte do processamento dos pedidos de registro de marca recebidos pelo Protocolo de Madri estariam sob a égide da OMPI e não do ENAPI colombiano.

colombiana defendidas no documento seriam o ingresso de recursos pelo pagamento das taxas recebidas pelo Protocolo de Madri e principalmente a internacionalização da economia colombiana, composta pela promoção de exportações e pela atração de investimentos estrangeiros (COLÔMBIA, 2009).

De uma maneira geral, os esforços de adaptação ao Protocolo de Madri seriam, em tese, proveitosos para os agentes econômicos locais. A redução de custos iniciais na apresentação de pedidos de registro de marca em diversos países, proporcionada pela unificação de procedimentos com o Protocolo de Madri, apresentar-se-ia como vantagem para setores exportadores obterem e administrarem suas marcas no exterior (BARRETO et al, 2008, p. 146; BRASIL, 2008, p. 4²⁵⁵; BERNAL RAMÍREZ, 2013, p. 251; O'COIN, 2011, p. 285).

Do ponto de vista dos mercados globalizados, o Protocolo de Madri se mostra como o mecanismo adequado à obtenção do registro de marcas em diversos países (FINK et al., 2003), já que, por meio dele, os requerentes podem buscar a proteção das suas marcas em mercados como o norte-americano, o da União Europeia, o do Japão e o da China, entre outros.

A literatura, contudo, não é pacífica sobre quem seriam os principais beneficiários do Protocolo de Madri. Bernal Ramírez (2013, p. 251) defende que o Protocolo permite a um grande número de médias e pequenas empresas protegerem suas marcas. Walsh (1996, p. 295) afirma que os benefícios do Protocolo de Madri são mais evidentes para as empresas menores. Triana-Souto (2006, p. 1-2), por sua vez, demonstra, por meio de dados

²⁵⁵ Conclusão apresentada por Luiz Henrique Amaral, representante da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, direcionada à análise quanto à futura adesão do Brasil ao Protocolo de Madri (BRASIL, 2008).

estatísticos, que o acionamento do Protocolo de Madri, entre os seus países signatários, se dá de forma concentrada a partir das empresas localizadas nos países mais industrializados, enquanto que apenas uma parcela de empresas localizadas nos países menos desenvolvidos acaba por acioná-lo. Abello (2004, p. 7) já afirma que o Protocolo alcança principalmente as médias e grandes empresas, sem especificar qual seria a sua localização. Fonseca (2015, p. 107) argumenta que o Protocolo de Madri não tem demonstrado efeitos práticos para economias pequenas ou países em desenvolvimento, já que os seus empresários por vezes não têm capacidade de expandir os negócios para o estrangeiro. Leaffer (1998, p. 17) argumenta que mesmo em um país desenvolvido, como os Estados Unidos, apenas um grupo de empresas tende a se beneficiar mais do Protocolo, destacando a indústria farmacêutica.

Entende-se que na realidade a adesão ao Protocolo de Madri não apresenta a mesma intensidade de benefícios para todas as empresas, nem para todos os países (FONSECA, 2015; LEAFFER, 1998; TRIANA-SOUTO, 2006). Defende-se aqui que os benefícios da facilitação proporcionada pelo Protocolo de Madri são percebidos em maior medida por empresas com maior participação no comércio internacional de produtos com marca, geralmente localizadas em países desenvolvidos. Esta realidade se reflete nos fluxos de depósitos de marca entre os países, os quais foram abordados como indicadores econômicos em estudos de autores como Fink et al. (2003) Baroncelli et al. (2005) e Zolas et al. (2013).

Analisando os fluxos de depósito de marcas relacionados à experiência pioneira na América do Sul da adesão ao Protocolo de Madri pela Colômbia em 2012, observa-se que não houve alterações significativas nesses fluxos, pelo menos nesse primeiro

momento após a adesão, conforme Tabela 5²⁵⁶. Nesse sentido, entende-se que o ingresso no Protocolo de Madri não teria estimulado a entrada de grande número de pedidos, como poderia ser esperado ao se adotar um sistema de facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca.

Tabela 5 - Pedidos de Registro de Marca na Colômbia (2010-2015)

Depositantes	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Residentes	15772	16976	18591	15538	15386	17969
Não residentes	10218	12108	13329	10776	10980	10019

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

Apesar de a quantidade de pedidos, conforme Tabela 5, não ter sido muito alterada após a adesão ao Protocolo de Madri, a via do Protocolo tem sido utilizada, segundo Tabela 6, especialmente por não residentes que procuram a Colômbia como o destino de suas marcas. A utilização tem se pautado pela substituição da via direta pela via do Protocolo de Madri, em geral, com mais vantagens para os requerentes.

Tabela 6 – Quantitativo de Pedidos de Registro de Marca na Colômbia por não residentes pela via direta e pelo Protocolo de Madri (2011-2015)

Modos de solicitação	2011	2012	2013	2014	2015
Via direta	12108	12857	7483	6902	6437
Protocolo de Madri		472	3293	4078	3582
Total	12108	13329	10776	10980	10019

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

Observa-se, em contrapartida, que o quantitativo de solicitações encaminhadas por empresas localizadas na Colômbia utilizando a via do Protocolo ainda é relativamente baixo, conforme Tabela 7, principalmente quando comparado à quantidade de pedidos

²⁵⁶ Ressalva-se que a adesão ao Protocolo pela Colômbia ainda pode ser considerada recente, podendo gerar resultados diferentes no futuro.

recebidos pelo ENAPI colombiano de não residentes que utilizam o Protocolo de Madri (Tabela 6).

Tabela 7 – Quantitativo de Pedidos de Registro de Marca originados da Colômbia (2011—2015)

Modos de solicitação	2011	2012	2013	2014	2015
Via direta	3783	4670	3509	3570	2895
Protocolo de Madri			218	123	433
Total	3783	4670	3727	3693	3328

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

Os dados da Tabela 7 parecem confirmar a tese de que a adesão ao Protocolo de Madri tende, em geral, a beneficiar menos os agentes econômicos localizados em países em desenvolvimento, como é o caso da Colômbia (FONSECA, 2015; TRIANA-SOUTO, 2006). Ressalta-se, contudo, que a pouca utilização da via do Protocolo por empresas localizadas na Colômbia também pode estar relacionada ao real destino das marcas originadas neste país. Conforme dados apresentados na Tabela 8, quando se consideram todos os pedidos originados na Colômbia para o estrangeiro, sem identificar a via, observa-se que boa parte desses depósitos se destina a outros países que compõem a América Latina. Nessa região, apenas a Colômbia e o México ratificaram o Protocolo de Madri, de modo que os pedidos de registro de marca direcionados aos demais países devem ser apresentados obrigatoriamente pela via direta.

Tabela 8 - Participação dos destinos das solicitações de marca originadas da Colômbia (2012-2015)

Destino das solicitações	2012	2013	2014	2015
América Latina	83,07	74,47	74,41	81,79
Restante do mundo	16,93	25,53	25,59	18,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

Fonseca (2015) argumenta que a pouca utilização do Protocolo por empresas colombianas em parte se deve à condição da Colômbia como país em desenvolvimento, mas

também se relaciona aos destinos de exportação²⁵⁷, que incluem os Estados Unidos, a China e a Índia, membros do Protocolo, mas também países que não são membros, como a Venezuela, o Equador, o Peru, o Panamá e outros países da América Central (FONSECA, 2015, p. 108).

Na América do Sul, cabe destacar a participação dos membros do PROSUR nos depósitos de marca feitos pela via direta a partir da Colômbia. Considerando o total de pedidos de registro de marca originados de agentes econômicos localizados no país para todo o mundo, apenas os integrantes sul-americanos do PROSUR, conforme dados da OMPI, foram responsáveis pelo recebimento de 38,52%, 44,69%, 34,34% e 29,93%, entre os anos de 2012 e 2015. O principal destino foi o Peru, também integrante da CAN, com 19,50%, 23,96%, 19,73% e 16,61% no total de pedidos nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, respectivamente. Esse país figura também entre os principais destinos de exportação.

Ao se analisar os fluxos de depósitos de marca entre os oito países do PROSUR que participaram da construção do mecanismo facilitador pretendido no projeto, primeiramente, observa-se pouca participação dos integrantes do projeto no total de depósitos de não residentes recebidos por seus pares (Tabela 9).

Tabela 9 - Participação de Pedidos de Registro de Marca provenientes de outros países do PROSUR* no total de pedidos de não residentes recebidos por ENAPIS do PROSUR (2006-2015)**

Origem	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Não Residentes	79503	88409	98062	77798	96184	76607	83514	79610	75182	73051
% PROSUR	5,72	9,35	6,27	2,87	6,94	6,05	10,78	10,42	9,01	8,48

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

* Partícipes do objetivo de cooperação em marcas na segunda fase de financiamento do BID

**Não constam dados de depósito do Equador e do Paraguai no período de 2011 a 2015 e do Peru nos anos de 2009 e 2011. Não consta a especificação da origem dos não residentes nos depósitos recebidos pela Argentina no período de 2006 a 2011, pela Colômbia em 2006, 2008 e 2009 e pelo Uruguai em 2009. O ano de 2009 foi o mais prejudicado para a análise, por não ser possível identificar depósitos originários do PROSUR e destinados aos ENAPIS da Argentina, da Colômbia, do Peru e do Uruguai.

Quando se analisa o movimento contrário, ou seja, o movimento dos pedidos de registro de marca originados de agentes econômicos localizados nesses países do PROSUR

²⁵⁷ Segundo a autora, os itens exportados seriam combustíveis, alimentos, têxteis e manufaturas, entre outros.

para o restante do mundo, observa-se, contudo, que, embora os quantitativos não sejam tão altos²⁵⁸, os percentuais destinados a outros países do PROSUR na América do Sul são, em geral, significativos, segundo dados da Tabela 10.

Tabela 10: Participação de Pedidos de Registro de Marca que se destina a outros países do PROSUR* no total de pedidos de registro de marca originados de países do PROSUR para o mundo– 2006-2015 (%)**

Países de origem	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Média país
Argentina	60,47	64,38	63,59	46,54	59,44	50,41	52,09	54,04	46,96	54,78	55,27
Brasil	30,74	40,06	33,73	18,58	32,90	24,34	38,12	33,27	29,92	35,25	31,69
Chile	50,84	62,23	53,05	39,93	55,34	48,29	73,18	61,55	63,71	64,35	57,25
Colômbia	49,93	63,31	44,59	25,02	39,55	16,43	38,52	44,69	34,34	29,93	38,63
Equador	70,67	80,87	56,33	15,19	70,81	47,46	54,96	75,73	49,72	58,81	58,06
Paraguai	67,44	86,21	85,56	45,63	70,76	75,68	72,17	76,90	46,03	63,08	68,95
Peru	31,21	63,84	31,18	30,77	53,35	45,29	55,47	67,28	37,77	35,19	45,13
Uruguai	48,91	68,24	50,52	55,89	57,41	51,90	48,48	66,06	55,04	66,26	56,87
Média dos países	51,28	66,14	52,32	34,69	54,95	44,98	54,12	59,94	45,44	50,96	51,48

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da OMPI.

* Partícipes do objetivo de cooperação em marcas na segunda fase de financiamento do BID

** Não constam dados de depósito do Equador e do Paraguai no período de 2011 a 2015 e do Peru nos anos de 2009 e 2011. Não consta a especificação da origem dos não residentes nos depósitos recebidos pela Argentina no período de 2006 a 2011, pela Colômbia em 2006, 2008 e 2009 e pelo Uruguai em 2009. O ano de 2009 foi o ano mais prejudicado por não ser possível identificar depósitos originários do PROSUR e destinados aos ENAPIS da Argentina, da Colômbia, do Peru e do Uruguai.

Tendo em vista os fluxos de depósito de marca, pode-se inferir que uma eventual adesão ao Protocolo de Madri traria melhores resultados para as empresas localizadas nos países sul-americanos que integram o PROSUR se os ENAPIS de outros países sul-americanos receptores dos pedidos de registro de marca também fizessem parte do Protocolo. Os fluxos intrarregionais de depósito de marca, nesse conjunto de países, também poderiam dar maior respaldo à necessidade de criação de um mecanismo regional que permita a facilitação de depósitos entre os países integrantes do PROSUR, pois esses seriam receptores de parte significativa de depósitos de marcas de empresas localizadas na região (Tabela 10).

²⁵⁸ A região não envia quantidade alta de depósitos para o restante do mundo. Em relação ao Brasil, conforme dados da OMPI, por exemplo, o quantitativo de pedidos de registro de marca originados do país, entre os anos 2006 e 2015, gira em torno de 4000 ao ano. Em relação ao Chile e à Argentina, em torno de 3000.

A adoção do Protocolo por todos ou pela maioria dos países sul-americanos que hoje participam do PROSUR, em contrapartida, poderia minimizar a importância do mecanismo regional pretendido. Além da Colômbia que já adotou o Protocolo de Madri, países como o Peru e o Brasil²⁵⁹ estudam essa possibilidade de adesão ao referido Protocolo (BARRETO et al., 2008, INTA, 2012²⁶⁰, DE RASSENFOSSSEN, 2016; FREITAS, 2009). O Peru e o Chile também participam de acordo de livre comércio com os Estados Unidos que tem entre as suas disposições empreender esforços no sentido de futura adesão ao Protocolo de Madri por parte daqueles países (DÍAZ, 2008.a, p. 121²⁶¹).

O mecanismo de cooperação em marcas idealizado no PROSUR não foi observado ao longo das discussões do projeto como uma alternativa à adesão ao Protocolo de Madri, conforme pôde ser conferido nas atas de reunião dos Comitês que integram o projeto. Este mecanismo também teria suas restrições para servir como uma alternativa ao Protocolo, pois o PROSUR não se respalda em tratado internacional, mas sim sob a égide da cooperação técnica internacional.

Apesar dessas considerações, entende-se que, pela finalidade pretendida de facilitar a apresentação de depósitos de marca em mais de um país do PROSUR, este mecanismo teve embutido certo caráter alternativo a uma futura adesão ao Protocolo, ainda que restrito aos depósitos de marca intrarregionais e com todas as limitações inerentes à cooperação internacional. Ao trilhar por esse caminho, a América do Sul, como observa

²⁵⁹ Em mensagem nº 201, de 20 de junho de 2017, o texto do Protocolo de Madri e Regulamento Comum que o acampanha foi encaminhado pelo presidente da Câmara dos Deputados em exercício do cargo de Presidente da República à Câmara dos Deputados para avaliação com vistas à futura adesão (BRASIL, 2017).

²⁶⁰ O relatório da *International Trademark Association*, de 2012, além de relatar o ingresso da Colômbia no Protocolo de Madri, menciona que o Brasil já dava os seus passos rumo à adoção (INTA, 2012).

²⁶¹ Díaz (2008.a, p. 121) ressalta a gradação na linguagem em relação aos acordos de livre comércio mais recentes: no acordo com o Chile, aparece a expressão “esforços razoáveis” e no acordo com o Peru, consta “todos os esforços razoáveis”.

Ghafele (2007) poderia permanecer desintegrada do sistema de registro internacional de marcas que reflete a lógica dos mercados globalizados.

Reflexões sobre o capítulo

O presente capítulo teve como finalidade apresentar os principais mecanismos existentes para facilitar a aquisição de direitos marcários em países que não o da origem do requerente, em especial, o Protocolo de Madri, integrado ao cenário de harmonização dos direitos de propriedade intelectual.

As marcas são sinais que agregam valor a produtos e serviços, independentemente do seu conteúdo tecnológico. A agregação desses valores se dá pela promoção da marca em produtos que tenham como finalidade o consumidor final. Para que a marca não seja usurpada por terceiros, é necessário que esteja protegida. Por esse motivo, se observa quantidade expressiva de pedidos de registro de marca que é solicitada em todo o mundo. Nesse aspecto, o Protocolo de Madri atua como um mecanismo facilitador, pois permite a simplificação de acesso a diferentes sistemas nacionais de registro de marca.

A América do Sul corresponde a uma das regiões menos integradas ao sistema de registro internacional de marcas, composto pelo Protocolo de Madri. Como será discutido no próximo capítulo, a região também não oferece solução única para tratar os direitos marcários. Entende-se que a conjugação desses fatores deu margem ao surgimento do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR visando à facilitação na apresentação simultânea de pedidos de registro de marca em mais de um ENAPI envolvido no projeto.

3 As diferentes abordagens acerca do direito de marcas na América do Sul

O tema “marcas” não tem sido objeto de consenso em toda a América do Sul. Entende-se que a falta de convergência quanto ao tema se reflete na ausência de mecanismos facilitadores de abrangência regional²⁶² para a aquisição de direitos marcários. Essa ausência, por seu turno, pode ter influenciado a proposição do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR²⁶³.

Defende-se também que as distintas abordagens sobre o direito de marcas são influenciadas pelo cenário de regionalismo²⁶⁴ na América do Sul, que se desdobra em processos de integração regional e em políticas de comércio exterior conduzidas por países da região.

Para contemplar essas questões, o presente capítulo se divide em três partes. A primeira discute as abordagens aplicadas às marcas pelo Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e pela Comunidade Andina de Nações (CAN), sob a influência do novo regionalismo. A segunda parte discorre sobre a relação das políticas de comércio exterior empreendidas por países da América do Sul e o surgimento de normas de direito marcário. A terceira parte aborda a figuração dos países que compõe o PROSUR de modo desigual em tratados internacionais que versam sobre direito marcário como decorrência desse cenário que conjuga integração regional a diferentes políticas de comércio exterior e que também

²⁶² Deitos (2011) aborda a dificuldade de convergência na região em relação à propriedade industrial, concluindo que o PROSUR parece se apresentar como uma alternativa.

²⁶³ Entende-se que o objetivo de construção de um mecanismo regional para a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca no PROSUR surgiu para preencher uma lacuna decorrente da falta de mecanismos facilitadores como o Protocolo de Madri. Esta hipótese está sendo defendida por esta tese, tendo em vista as características do Protocolo de Madri e do mecanismo pretendido para o PROSUR.

²⁶⁴ Aqui a referência se dá à dimensão do regionalismo que abrange tanto a cooperação regional como os processos de integração econômicos. Sobre o regionalismo, ver Hurrell (1995) e Fawcett (2012), também abordados em nota supra nº 106.

dificulta, por sua heterogeneidade, a constituição de um mecanismo facilitador na aquisição de direito marcário de abrangência para toda a América do Sul.

3.1 Abordagem dos direitos marcários em blocos regionais na América do Sul

Sanahuja Perales (2007) discute uma série de fatores endógenos²⁶⁵ e exógenos²⁶⁶ os quais contribuíram para que a América Latina se constituísse o principal cenário do novo regionalismo²⁶⁷.

O novo regionalismo, também chamado de regionalismo aberto, ou regionalismo de 2ª geração²⁶⁸ corresponde a “(...) um processo de crescente interdependência no nível regional, promovida por acordos preferenciais de integração e por outras políticas, num contexto de liberalização e desregulação” (CORAZZA, 2006, p. 145). Esse processo

²⁶⁵ Entre os fatores endógenos, Sanahuja Perales (2007) cita questões de ordem política e econômica. Como exemplo de questão política, o autor menciona iniciativas de concertação na década de 1980, como a Contadora, a Esquipulas e o Grupo do Rio, que demonstraram a necessidade de cooperação no sentido da resolução de conflitos regionais. Quanto às questões de ordem econômica, o autor aborda a necessidade de os países latino-americanos se adequarem, por meio da abertura econômica multilateral, ao Consenso de Washington.

²⁶⁶ Entre os fatores exógenos, o autor cita o contexto internacional do pós Guerra Fria, em que tendo sido superada a divisão geopolítica, surge como questão estratégica para os países a competição com a tríade capitalista e o risco de marginalização das suas economias. Nesse cenário, o avanço das negociações multilaterais empreendidas na Rodada Uruguai conviveu com a virada estratégica da política comercial dos Estados Unidos, que lançou a “Iniciativa das Américas” na década de 1990, demonstrando que esse país optava por opções de acordos regionais com a América Latina, ainda que não abandonasse a opção multilateral. Outro fator exógeno, citado por Sanahuja Perales (2007), para o surgimento do novo regionalismo, foi o avanço do mercado interno europeu, cuja concepção se deu ainda nos moldes da primeira geração de movimentos de regionalização, que teria contribuído para uma série de reflexões de cunho teórico e prático sobre os efeitos dinâmicos das opções regionais para promover a transformação produtiva e a produtividade internacional.

²⁶⁷ Corazza (2006, p. 136) afirma que o conceito do “novo regionalismo” foi aplicado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) para pensar a inserção da América Latina no processo de globalização da economia. A CEPAL é “uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas (ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como com as demais nações do mundo” (CEPAL, 2015, p. 1).

²⁶⁸ Segundo Barbiero e Chalout (2001), há duas gerações de regionalismos: a 1ª caracterizada pelo surgimento da União Européia e das iniciativas de integração regional na América Latina no pós 2ª Guerra; já a 2ª geração pelo “regionalismo aberto” no contexto de globalização econômica. O MERCOSUL, conforme esses autores, mesclaria elementos das duas gerações (BARBIERO e CHALOUT, 2001, p. 36). Um dos principais aspectos das iniciativas de 1ª geração é a gradação entre patamares de integração. Em ordem de gradação, as etapas são: zona de livre comércio, zona de união aduaneira ou alfandegária, zona de mercado comum, zona de união política e econômica e zona de confederação. A zona de livre comércio representa o ponto de partida em um projeto de integração e envolve “a eliminação e/ou redução de taxas aduaneiras e restrições ao intercâmbio” (BASSO, 1998, p.4). A união aduaneira caracteriza-se principalmente por uma tarifa externa comum do bloco para o comércio com terceiros países. O mercado comum inclui a livre circulação de pessoas, bens, mercadorias e capitais. A zona de união política e econômica além do mercado comum inclui também “um sistema monetário comum, uma política externa e defesa comuns” (BASSO, 1998, p. 4).

teria o propósito de constituir uma “economia internacional mais aberta e transparente” (CORAZZA, 2006, p. 145).

Nesse cenário, os blocos regionais localizados na América do Sul, principalmente a partir da década de 1990, passaram a assumir papel complementar à integração econômica internacional como a “*second best*”, a segunda melhor opção rumo ao livre comércio (CORAZZA, 2006; FAWCETT, 2012). A gradual eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias entre membros de um projeto de integração é, nesse contexto, considerada como um aprendizado para a abertura das economias nacionais ao livre comércio (ASSIS, 2012²⁶⁹; SNORRASON, 2012).

Quando comparados aos processos de integração regional vivenciados nas décadas anteriores²⁷⁰, os atuais possuem “objetivos menos ambiciosos”, por se revestirem de “uma dinâmica basicamente intergovernamental, envolvendo graus variados de coordenação de políticas governamentais e quase nenhuma delegação de soberania”²⁷¹ (LIMA, 2013, p. 77). Essa realidade que se reflete em objetivos menos ambiciosos em parte explica a falta de um mecanismo facilitador regional de aquisição de direitos marcário na América do Sul, cuja construção e manutenção pode depender de grau elevado de comprometimento.

Schmied (2007) afirma também que existem várias Américas Latinas e aborda como o projeto de integração na região se deu de forma fragmentada. Essa fragmentação se

²⁶⁹ Assis (2012, p. 300) destaca que o processo de integração na América do Sul representa “*un camino de acción regional en la búsqueda de mayor prosperidad en el continente que converja, de manera sostenible, al aumento de los niveles de cooperación a escala mundial en consonancia con los nuevos tempos*”.

²⁷⁰ Corazza (2006, p. 143) destaca que “surgiram inúmeras tentativas de integração ao longo dos anos 60 e 70, algumas de caráter mais abrangente, como Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) em 1960, o Sistema Econômico Latino-Americano (SELA) em 1975 e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) em 1980, outras envolvendo grupos menores de países da região, como foi o caso do Mercado Comum Centro-Americano (MCCA), criado em 1960, o Grupo Andino, em 1969, a Caribbean Community (CARICOM), em 1973”.

²⁷¹ “De um lado, o conceito de integração implica redução ou eliminação de restrições à livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas, além de envolver, em alguns casos, a delegação de soberania a uma autoridade supranacional. De outro, o regionalismo significa processos de cooperação em diversas áreas – política, econômica, energética, militar, técnica –, refletindo prioridades de política externa e destacando a dimensão geoestratégica” (LIMA, 2013, p. 177).

refletiu na América do Sul, na qual não se conseguiu alcançar a formação de um bloco econômico efetivo e integrado, embora haja projetos nesse sentido²⁷².

O objetivo de construção de um mecanismo facilitador para aquisição de direitos marcários no âmbito do projeto PROSUR abrigou ENAPIS de países que integram distintos blocos econômicos existentes na América do Sul. A Argentina o Brasil, o Paraguai e o Uruguai integram o MERCOSUL²⁷³. A Colômbia, o Equador e o Peru integram a CAN²⁷⁴. Todos esses países junto com o Chile fazem parte da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)²⁷⁵ e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)²⁷⁶, organizações que se voltam à integração de toda a América do Sul²⁷⁷.

Além disso, alguns integrantes sul-americanos do PROSUR participam de iniciativas voltadas para outras regiões ou sub-regiões, como a Aliança para o Pacífico

²⁷² A autora destaca a tentativa de aproximação entre a Comunidade Andina de Nações e o MERCOSUL por meio do projeto de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, IIRSA, com objetivos não apenas comerciais, como também de integração física, construção de infraestrutura e cooperação em setores energéticos. A IIRSA sucedeu à proposta da Área de Livre Comércio da América do Sul (ALCSA), elaborada durante o governo Itamar Franco pela diplomacia brasileira, em resposta à Iniciativa das Américas e à ALCA, proposições norte-americanas em direção a uma zona de livre comércio hemisférica.

²⁷³ O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é um bloco econômico regional constituído pelo Tratado de Assunção, de 1991. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai integraram a formação inicial do bloco. A Venezuela passou à condição de membro do MERCOSUL em 2012. Neste mesmo ano, a Bolívia ingressou com o procedimento para aderir ao bloco, o qual até julho de 2017 encontrava-se ainda pendente de aprovação (MERCOSUL, 2017).

²⁷⁴ A Comunidade Andina das Nações (CAN) é integrada atualmente por: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O processo de integração teve como marco o surgimento do Pacto Andino, em 1969, por meio do Acordo de Cartagena. No início da década de 1990, a integração regional no bloco foi relançada: o Acordo de Cartagena reformulado e o Pacto Andino deu lugar à CAN (MEZA PINTO e BRAGA, 2006, p. 9-16).

²⁷⁵ A ALADI foi criada em 1980, em substituição à Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), de 1960, que fracassara no objetivo de estabelecer uma Zona de Livre Comércio na América Latina. A ALADI foi concebida, assim, para promover a integração regional na América Latina. No lugar de constituir um bloco econômico propriamente dito, a organização funciona como uma instituição “guarda-chuva”, abrigando diferentes formas de cooperação ou de integração sub-regionais. A ALADI é constituída por treze países, em sua maioria da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Cuba e Panamá. A Nicarágua encontrava-se em fase de negociação para a condição de membro pleno da organização desde 2011 (ALADI, 2016.a).

²⁷⁶ A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) é um organismo regional composto pelos 12 países da América do Sul, com tratado constitutivo assinado em 2008 e em vigor desde 2011 (UNASUL, 2008).

²⁷⁷ Esse objetivo não está vinculado a instituições de abrangência regional formalmente constituídas, mas sim a um acordo de cooperação técnica (INAPI, 2012). Apesar disso, entende-se ser relevante discutir a conjuntura de integração econômica na região que pode em certa medida favorecer ou desfavorecer a construção desse mecanismo.

(AP)²⁷⁸, a *Caribbean Community* (CARICOM)²⁷⁹ e o TPP²⁸⁰, que dividem as atenções em relação a uma integração regional específica para a América do Sul.

Entende-se que a fragmentação abordada por Schmied (2007) se reflete também na maneira que a propriedade industrial é tratada. O tema específico “marcas”, primeiramente, não tem feito parte de foros regionais, como o da ALADI²⁸¹ e da UNASUL²⁸² (DEITOS, 2011). O MERCOSUL e a Comunidade Andina de Nações, por sua vez, buscaram soluções diferentes para o direito de marcas em momentos também distintos. Ademais, nenhum desses obteve um facilitador em aquisição de direitos marcário, deixando uma lacuna que se pretendeu ser preenchida pelo PROSUR²⁸³.

Lourenço et al. (2013, p. 62) destacam que a falta de convergência em matéria de propriedade industrial, a qual levou à aproximação dos países por meio da iniciativa PROSUR, foi sentida principalmente por conta da falta de resultados no Subgrupo de Trabalho 7 do MERCOSUL, responsável por discutir a propriedade intelectual no processo de integração regional. Nesse, dois tratados referentes aos direitos de propriedade industrial foram formulados, porém sem sucesso: o Protocolo de Harmonização de Normas sobre

²⁷⁸ A Aliança para o Pacífico (AP) trata-se de um bloco constituído formalmente em 2012, com a assinatura de um Acordo Marco entre três países da América do Sul (Chile, Colômbia e Peru) e o México. O seu principal objetivo é o de expandir as exportações via Pacífico, com ênfase nos países da Ásia (OLIVEIRA e AZEVEDO, 2015, p. 3).

²⁷⁹ O Suriname integra a *Caribbean Community* (CARICOM), constituída em 1973, por meio do Tratado de Chagaramas (CARICOM, 2016.a). Além do Suriname, a CARICOM é composta por: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, e Trinidad e Tobago. (CARICOM, 2016.b).

²⁸⁰ O TPP foi abordado brevemente ao longo do capítulo 1, em especial em nota supra nº 113. O Peru e Chile participam dessa iniciativa.

²⁸¹ Há, no âmbito da ALADI, acordos de alcance parcial, que incluem os acordos de complementação econômica. Alguns Acordos de Complementação Econômica (ACE), firmados entre países sul-americanos, se referem à propriedade intelectual, mas não criam compromissos específicos em relação a nenhum desses direitos. São esses o ACE nº 35, nº 38, nº 59 e o Acordo Regional nº 07 (ALADI, 2016.b).

²⁸² Na UNASUL, conforme argumenta Deitos (2011, p. 8), a discussão sobre propriedade intelectual encontra-se ainda muito incipiente. Dessa forma, a proposta no âmbito do PROSUR apresenta muito mais detalhamentos em relação ao que está sendo discutido atualmente no bloco. Além disso, destaca-se que a UNASUL envolve outros atores que não estão incluídos no PROSUR: a Venezuela, a Bolívia e as Guianas.

²⁸³ Mesmo na Comunidade Andina falta um mecanismo facilitador como o pretendido no PROSUR. Segundo o artigo 138 do regime comum de propriedade industrial vigente na CAN, a apresentação de um pedido de registro de marca deve ser feita diretamente ao ENAPI (CAN, 2000).

Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem, de 1995; e o Protocolo de Harmonização de Normas em matéria de Desenhos Industriais, de 1998. Aborda-se, a seguir, o primeiro Protocolo no que tange especificamente às marcas.

3.1.1 Tentativa de harmonização em matéria de direitos marcário no MERCOSUL

A Comissão de Propriedade Intelectual constituída no âmbito do Subgrupo de Trabalho 7²⁸⁴ do Grupo de Coordenação de Políticas Econômicas do MERCOSUL elaborou o “Protocolo de Harmonização sobre Normas da Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em matéria de marcas, indicação de procedência e denominação de origem”, cujo texto foi finalizado em 1995²⁸⁵.

Barrozo e Teshima (2000) destacam que a formulação deste Protocolo objetivou lidar com questões que poderiam “obstaculizar a livre circulação de bens e serviços”, porém sem centralizar a concessão de direitos marcários²⁸⁶. Medrano y Soucasse (2001) também argumentam que o Protocolo tinha por finalidade estabelecer padrões mínimos de proteção para as legislações dos países envolvidos.

Assafim (1996), Bareiro (2014), Barrozo e Teshima (2000), Medrano e Soucasse (2001) e Salis (1999) discorrem sobre o conteúdo do referido Protocolo. Em linhas gerais, com este pretendia-se harmonizar algumas questões de direitos marcários de diferentes graus de complexidade, quais sejam: a definição dos sinais que seriam registráveis como

²⁸⁴ O Subgrupo de Trabalho 7 (SGT 7) integra o Grupo do Mercado Comum, órgão do Mercosul. O SGT7 é composto pela participação de setores governamentais, de entes privados (empresários e sindicalistas) e órgãos e entidades que atuam nos temas de interesse. “Para apoiá-lo em suas tarefas, o Subgrupo conta com três Comissões Temáticas, que possuem competências específicas. (...) São elas a Comissão de Micro, Pequenas e Médias Empresas e Artesanato, a Comissão de Qualidade e Inovação e a Comissão de Propriedade Intelectual” (MDIC, 2015).

²⁸⁵ A Comissão de Propriedade Intelectual no âmbito do SGT7 formulou também o Protocolo de Harmonização de Normas em matéria de Desenhos Industriais, de 1998 (MERCOSUL, 1998) que não foi ratificado por nenhum país.

²⁸⁶ Nenhum dos artigos na seção relativa a marcas menciona a existência de um mecanismo centralizado para facilitar a aquisição de direitos marcários (MERCOSUL, 1995).

marca²⁸⁷, as condições para o requerente da marca²⁸⁸, a indicação de quem seria a preferência ao registro da marca²⁸⁹, o estabelecimento dos motivos admissíveis para recusar uma marca²⁹⁰, o conteúdo e os limites do direito de marcas²⁹¹, os prazos de vigência e de prorrogação de direito marcário²⁹², os critérios para aplicação de nulidade²⁹³ e para caducidade e prova de uso de uma marca²⁹⁴, além da pretensão de que os países previssem um procedimento administrativo de oposição aos pedidos de registro de marca e um procedimento administrativo de nulidade de registro²⁹⁵ e utilizassem a Classificação Internacional de Produtos e Serviços concernente ao Acordo de Nice²⁹⁶ (MERCOSUL, 1995). A harmonização regional não ocorreu da forma pretendida. Assim, as atuais legislações dos países envolvidos refletem o estipulado em TRIPS (UZCÁTEGUI E KINOSHITA, 2002).

²⁸⁷ A definição dos sinais registráveis como marca encontra-se disposta nos artigos 5 e 6 do Protocolo: “Art. 5 Definição de Marca 1) Os Estados Partes reconhecerão como marca para efeitos de seu registro qualquer signo que seja suscetível de distinguir no comércio produtos ou serviços. 2) Qualquer Estado Parte poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível. 3) Os Estados Partes protegerão as marcas de serviço e as marcas coletivas e poderão, igualmente, prever proteção para as marcas de certificação. 4) A natureza do produto ou serviço ao qual a marca haverá de aplicar-se não será, em nenhuma hipótese, obstáculo para o registro. Art. 6. Signos considerados como Marcas 1) (...) poderão consistir, entre outros, em palavras de fantasia, nomes, pseudônimos, “slogans” comerciais, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, linhas e franjas, combinações e disposições de cores, e a forma dos produtos suas embalagens ou acondicionamentos, ou dos meios ou locais de venda dos produtos ou serviços” (MERCOSUL, 1995).

²⁸⁸ De acordo com o artigo 7, pode solicitar marca pessoa física ou jurídica, desde que provida de legítimo interesse (MERCOSUL, 1995).

²⁸⁹ Conforme artigo 8: “Terá a preferência à obtenção do registro de uma marca aquele que primeiro o solicitar, salvo se esse direito for reclamado por um terceiro que venha usando de forma pública, pacífica e de boa fé, em qualquer Estado Parte, durante um prazo mínimo de seis meses, e desde que ao formular sua impugnação solicite o registro da marca” (MERCOSUL, 1995).

²⁹⁰ O artigo 9 estipulava uma série de motivos para proibir o registro da marca. Entre esses, proibia-se o registro dos sinais desprovidos de distintividade, os sinais enganosos, contrários à moral e ao bom costume, os que imitassem marca notoriamente conhecida, nos termos da CUP, entre outros (MERCOSUL, 1995).

²⁹¹ O artigo 11 estabelece os direitos conferidos pelo registro, o artigo 12 dispõe sobre os usos permitidos a terceiros de certas indicações protegidas por marcas, o artigo 13 trata de questões de exaustão de direitos (MERCOSUL, 1995).

²⁹² O artigo 10 disciplina o prazo de registro e de prorrogação. O registro permanece em vigor por 10 anos a partir da concessão no respectivo Estado parte.

²⁹³ O artigo 14 estabelece as condições para a nulidade de registro (MERCOSUL, 1995)

²⁹⁴ Os termos para procedimentos para caducidade e prova de uso encontravam-se disciplinados nos artigos 15 e 16 (MERCOSUL, 1995).

²⁹⁵ Conforme dispunha o artigo 17 do Protocolo (MERCOSUL, 1995).

²⁹⁶ O artigo 18 mencionava a necessidade de utilizar a Classificação, mas não obrigava a sua adoção. Ressalta-se que muitos países aplicam a classificação nos seus territórios, sem, contudo, serem signatários do Acordo de Nice.

Prado (1994, p. 116) chegou a defender que a harmonização dos direitos de propriedade industrial se apresentava como requisito importante para a livre circulação de mercadorias no território do MERCOSUL, posição essa também defendida por Assafim (1996)²⁹⁷ e Medrano e Soucasse (2001).

No caso do direito de marcas, uma das questões que Prado (1994) também pontuou, como prejudicial ao ambiente de livre circulação, foi a possibilidade de “colidência” ou confusão, por parte do público consumidor, entre marcas de produtos similares fornecidos por empresas diferentes. O autor chegou a citar alguns casos com os quais teria ocorrido a “pirataria de marcas” no âmbito do MERCOSUL “aguardente 51, revólver Taurus, Xuxa e os defensivos agrícolas Nortox” (PRADO, 1994, p. 117).

Cabe destacar que, a despeito de ressalvas que possam ser feitas ao processo de integração no MERCOSUL, como as dificuldades de coordenação de políticas macroeconômicas, as crises internas²⁹⁸, as assimetrias entre seus membros²⁹⁹ e o fato de não ter atingido o estágio de integração estabelecido como meta no seu tratado constitutivo³⁰⁰, as relações comerciais entre os seus membros têm se demonstrado como o aspecto que obteve

²⁹⁷ Assafim (1996) também aborda a necessidade de abordar outros pontos considerados essenciais para a livre circulação de mercadorias e capitais, como a legislação tributária e defesa da concorrência.

²⁹⁸ Enge (2005) e Vadell et al. (2009) abordam a crise presenciada no bloco em 2001, com a forte depreciação da moeda brasileira, que afetou negativamente a balança comercial argentina, a qual tinha obtido saldos positivos até o momento. Onuki (2006) afirma que a desvalorização da moeda brasileira afetou também os demais membros do bloco. Destaca-se também a crise política do contexto de suspensão do Paraguai e entrada da Venezuela no bloco. Na Cúpula do Mercosul de junho de 2012, o Paraguai foi suspenso temporariamente do bloco por questões internas relativas à deposição do presidente paraguaio, sob a justificativa de ter desrespeitado o compromisso de respeito à democracia estabelecido no bloco, no Protocolo de Ushuaia de 1998. Essa suspensão foi seguida do aceite da entrada da Venezuela no bloco. O reingresso do Paraguai se deu em julho de 2013 e em dezembro deste mesmo ano a Câmara dos Deputados paraguaia aprovou a entrada da Venezuela no bloco (RAMBO et al., 2014).

²⁹⁹ Como destaca Azevedo (2012, p. 2) “No caso do MERCOSUL, merece destaque a posição do Brasil e da Argentina no cenário regional, tendo em vista a diferenciação observada no tocante ao processo de industrialização e desenvolvimento, apesar das desigualdades socioterritoriais internas destes. Os demais países apresentam-se num contexto de maior fragilidade, vulnerabilidade e dependência, sobretudo econômica e tecnológica, embora em situações diferenciadas”. Garcia (2008) e Sica (2007) também abordam as assimetrias observadas no bloco.

³⁰⁰ O Tratado de Assunção, de 1991, que constituiu o bloco, previa a constituição de um Mercado Comum (MERCOSUL, 1991), mas na realidade atualmente se define como uma União aduaneira incompleta. Sobre as etapas do processo de integração regional, ver nota supra 268.

relativo sucesso no bloco, contribuindo também para a inserção internacional das suas economias (BARBOSA, 2007³⁰¹; AZEVEDO, 2012).

Há ainda autores, como Barbosa (2011), que defendem a dimensão político-estratégica do bloco em negociações internacionais. Pode-se afirmar que em certa medida foi o que ocorreu durante as negociações da ALCA (BASSO, 2005; GARCIA, 2008; ROSENBERG, 2003). Apesar da importância dessa dimensão político-estratégica, entende-se que o sucesso do aspecto comercial já seria suficiente para discutir o papel das marcas no âmbito regional, já que esse comércio contribuiu para a maior circulação de mercadorias no bloco.

Talvez por esse aspecto, Araújo (2003) tenha ido mais além do que Prado (1994) na sua proposição para o tratamento dos direitos marcários no MERCOSUL. Utilizando o arcabouço institucional da União Europeia como referência, a autora propôs que fosse criado, no bloco, algo similar à então marca comunitária, englobando não só a harmonização em matéria de marcas, que seria viabilizada por meio do tratado proposto, como também um organismo regional que centralizasse a concessão de direitos marcários. Moro (1998), por sua vez, ao refletir sobre a questão, já havia concluído que o MERCOSUL, tendo em vista o ambiente econômico, político e institucional em que se desenvolve, deveria buscar uma solução “intermediária”³⁰² para o tema das marcas que passasse pelo conhecimento mútuo entre os países, hipótese também defendida por Silva (2011).

Apesar da existência dos motivos expostos para a harmonização em matéria de marcas no MERCOSUL, não se obteve sucesso na constituição de um conjunto de regras para

³⁰¹ Barbosa (2007) argumenta que há duas dimensões no MERCOSUL. A dimensão comercial é a que se mostra mais exitosa, já que o comércio intrabloco se ampliou em decorrência desse movimento de integração. A outra dimensão que aborda, a institucional, demonstra, segundo o autor, que o bloco se encontra estagnado (BARBOSA, 2007, p. 294).

³⁰² Por intermediária, a autora descreve a possibilidade de buscar primeiramente uma aproximação entre os países para identificar quais pontos poderiam ser objeto de integração em matéria de marcas em vez de adotar desde então uma solução regional que tivesse por finalidade centralizar a concessão de direitos marcários.

todo o bloco. Apenas o Uruguai e o Paraguai ratificaram o referido Protocolo³⁰³ (BAREIRO, 2014; FRANÇA, 2014).

Um dos motivos, para o relativo insucesso desta iniciativa, foi a concomitância desse processo com a formulação e assinatura do Acordo TRIPS, com entrada em vigor no ano de 1995. Questões sequer definidas no foro multilateral da OMC estavam sendo objeto de discussão no foro regional (MORO, 1998). Assim, houve dúvidas quanto à adequação do Protocolo ao regime internacional de propriedade intelectual³⁰⁴ (JAGUARIBE, 2006). O governo brasileiro chegou a tramitar o tratado para a futura ratificação, mas essa tramitação foi suspensa³⁰⁵.

Nenhuma revisão, que poderia ter sido implementada nesse sentido, foi levada adiante³⁰⁶ e, a despeito do histórico de integração econômica entre esses países, o tratado não prosperou para a harmonização de normas de direito marcário para todo o bloco. Para o Uruguai e o Paraguai, as normas do Protocolo formulado no MERCOSUL são em tese válidas (BAREIRO, 2014, p. 25; FRANÇA, 2014, p. 98). Assim, regras que podem ser consideradas

³⁰³ Paraguai e Uruguai foram os únicos que ratificaram o Protocolo. França (2014, p. 98) ressalta que, portanto, esse seria válido entre os dois países. A autora se baseia no artigo 26 do Protocolo, segundo o qual este entrará em vigor “para os dois primeiros Estados que o ratificarem, trinta dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação” (MERCOSUL, 1995). França (2014, p. 98-99) também argumenta que a Venezuela ao aderir ao Tratado de Assunção, constitutivo do bloco, em 2012, estaria obrigada a outras normas vigentes, mas afirma que não se sabe ainda como será feita a adequação plena da Venezuela às normas do MERCOSUL. Bareiro (2014), no entanto, afirma que a Venezuela, ao ingressar no bloco, está automaticamente obrigada com o Protocolo. De acordo com o autor “*debido a que el Art. 27 establece la adhesión “ipso jure” al Protocolo de parte de un nuevo Estado que entre a formar parte del Tratado de Asunción. De manera que el Tratado del Mercosur está actualmente vigente y es derecho para Paraguay, Uruguay y Venezuela*” (BAREIRO, 2014, p. 25).

³⁰⁴ As dúvidas giram em torno da cláusula de “Tratamento da Nação mais Favorecida”. Silva (2011, p. 88-89) argumenta que o Protocolo se referia aos nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, então constituído por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A autora argumenta que essa menção aos nacionais dos países já comprometia a adequação do Protocolo a TRIPS. Moro (2003, p. 222) argumenta que o então Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC) juntamente com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) no Brasil chegaram a estudar a possibilidade de aplicar exceção à cláusula da Nação mais favorecida, utilizando prerrogativas de TRIPS, mas a iniciativa de implementar o Protocolo não seguiu adiante.

³⁰⁵ No Brasil, o Protocolo foi retirado de tramitação do Congresso, por meio da Mensagem Presidencial nº 1872 de 2000, publicada no Diário oficial da Câmara dos Deputados (BRASIL 2000). Na mensagem, explicitava-se que a retirada ocorreu, tendo em vista as mudanças trazidas por TRIPS e pela então recente legislação brasileira.

³⁰⁶ Em 2004, foi redigido, pela Comissão, um Protocolo específico sobre marcas e se iniciaram nesta Comissão negociações rumo à criação de um Protocolo específico sobre indicações geográficas (MERCOSUL, 2004). No entanto, até o momento, nenhum novo tratado com normas de propriedade intelectual foi assinado no foro do MERCOSUL.

TRIPS *plus*, como a determinação de proteger marcas coletivas e da vigência mínima de 10 anos para o direito marcário poderiam afetar as legislações desses países. Na prática, contudo, como afirmam Uzcátegui e Kinoshita (2002), as atuais normativas internas dos países do MERCOSUL refletem o esforço desses países em se adequarem à harmonização proposta por TRIPS. Ainda assim, com a adoção do patamar mínimo de proteção estabelecido no Acordo TRIPS, restam diferenças entre as normas de direito marcário³⁰⁷, apontadas por autores como Switzer e Pérez Soto (2012) e Uzcátegui e Kinoshita (2002).

Não houve também qualquer iniciativa, no escopo do MERCOSUL, no sentido de criar mecanismos facilitadores para a obtenção do registro em mais de um país do bloco. A Comunidade Andina de Nações, da mesma forma, não logrou estabelecer esse mecanismo facilitador em que pese ter apresentado um histórico muito diferente quanto à harmonização de direitos marcários.

3.1.2 Harmonização em matéria de marcas na Comunidade Andina

A relação entre normas em matéria de marcas e processo de integração regional na Comunidade Andina de Nações ocorreu de forma muito distinta da vivenciada no MERCOSUL.

Primeiramente, cabe destacar que, diferentemente do que ocorre no MERCOSUL, os Estados membros transferiram para a Comunidade Andina parcelas de soberania no que tange à sua competência legislativa em algumas áreas (ALVARADO, 2013, p. 92; PLAZAS ESTEPA e CASTELANNOS CARREÑO, 2014, p. 247). Uma das áreas em que isso ocorreu foi a relacionada aos direitos de propriedade intelectual (BERNAL RAMÍREZ, 2013, p. 253; SILVA, 2012, p. 127).

³⁰⁷ Essas diferenças se devem à prerrogativa dos países de aplicarem inclusive proteção que vá além de TRIPS. Conforme será discutido no capítulo 5, os tipos de marca não visualmente perceptíveis, por exemplo, são passíveis de proteção na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, embora a proteção destes não seja obrigada por tratado internacional em vigor nesses países.

Silva (2012) argumenta que apesar da relatada cessão de soberania³⁰⁸ nessa área, cessão essa que implica a prevalência das normas comunitárias em detrimento das internas, os Estados membros têm emitido normativas que, se não contrariam os dispositivos comunitários, concorrem para a não uniformidade do tratamento de certas questões relacionadas ao direito da propriedade industrial. Isso acontece, pois nos casos em que cabe normativa nacional complementar aos dispositivos comunitários, no sentido, por exemplo, de detalhar a sua aplicação, os países acabam por vezes trilhando caminhos um pouco distintos na complementação das normas comunitárias³⁰⁹.

Além da existência das normas comunitárias, a experiência de harmonização da propriedade industrial por parte dos países andinos, também diferentemente do que ocorreu no MERCOSUL, pode ser interpretada basicamente a partir de dois momentos distintos.

O primeiro momento remonta a 1970, com constituição do “*Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías*”, por meio da Decisão³¹⁰ nº 24³¹¹. A normatização da propriedade industrial, nesse momento, encontrava-se vinculada à regulação de investimentos estrangeiros (DAWID, 1975; DEITOS, 2011³¹²; HELFER et al., 2009³¹³). Assim, o objetivo não era o de ampliar o acesso à propriedade industrial por meio da criação de eventuais mecanismos facilitadores³¹⁴.

³⁰⁸ A soberania inerente aos Estados tem como um dos elementos a capacidade de o Estado dispor sobre assuntos internos (KRASNER, 2004).

³⁰⁹ Como será discutido no capítulo 5, há questões de direitos marcários disciplinadas por normativas complementares à CAN, questões essas tratadas de modo diferente pelos países da CAN.

³¹⁰ As decisões estabelecem normativas comunitárias que ao serem aprovadas entram automaticamente em vigor em todos os países da CAN (MANTILLA, 2004).

³¹¹ Em 1974, foi adotada a Decisão nº 85 para instituir especificamente um regime comum de propriedade industrial que vigorou até 1991, quando os países andinos começaram a se adaptar ao cenário de abertura econômica (HELFER et al, 2009).

³¹² Deitos (2011) argumenta que a busca por um sistema comum para o tratamento das marcas, patentes, licenças e *royalties* foi um objetivo presente desde o início da integração andina (DEITOS, 2011, p. 10). O Grupo Andino tratou de regular os investimentos estrangeiros e os direitos de propriedade industrial, não no sentido de fortalecer a proteção desses direitos, mas de os mitigar, favorecendo a transferência de tecnologia e o desenvolvimento das indústrias nacionais (DEITOS, 2011).

A constituição do regime comum fez parte da construção do conjunto de instituições que compõe a Comunidade Andina³¹⁵ e se inspirou no modelo de integração europeu (MANRIQUE, 1994, p. 250). O Tribunal de Justiça da Comunidade Andina³¹⁶, de caráter comunitário, por exemplo, se apresenta como desdobramento desse primeiro momento³¹⁷ que deu prioridade à constituição de instituições supranacionais as quais viabilizassem o desenvolvimento da integração (ALTER e GUERZOVICH, 2009).

O segundo momento em que o direito de marcas se enquadra entre os direitos de propriedade industrial regulados pela CAN se insere em um contexto de globalização da economia e de abertura econômica e política da América Latina na década de 1990 (MEZA PINTO e BRAGA, 2006, p. 16)³¹⁸. Esse contexto concorreu para o relançamento do Pacto

³¹³Helfer et al. (2009) demonstra como a proteção conferida à propriedade industrial foi se alterando ao longo do tempo, até a atual Decisão nº 486.

³¹⁴ Dawid (1975, p. 89) destaca que no regime comum dos países andinos encontrava-se implícito o questionamento sobre a utilidade para os seus países da proteção à tecnologia de empresas geralmente estrangeiras e ainda o questionamento sobre o valor das marcas para suas economias.

³¹⁵ Atualmente, o conjunto de instituições no âmbito da Comunidade Andina encontra-se sob o Sistema Andino de Integração (SAI), que coordena os diferentes órgãos e instituições em prol da promoção da integração. Esses organismos se dividem em três tipos: os intergovernamentais, os comunitários e as instâncias de participação da sociedade civil. Os órgãos intergovernamentais são: o Conselho presidencial, o Conselho Andino de Ministro de Relações Exteriores e a Comissão da Comunidade Andina. Os organismos comunitários são: o Tribunal de Justiça, o Parlamento Andino, a Secretaria Geral, o Banco de desenvolvimento da América Latina, o Fundo Latinoamericano de Reservas, o Organismo Andino de Saúde, a Universidade Andina Simón Bolívar, o Convênio Sociolaboral Simón Rodríguez. As instâncias de participação da sociedade civil são compostas pelo: Conselho Consultivo Empresarial, Conselho Consultivo Laboral, Conselho Consultivo de Povos Indígenas; Mesa Andina de Defesa dos Direitos do Consumidor (CAN, 2010).

³¹⁶ O Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, de acordo com a definição apresentada pela Secretaria Geral da CAN, é um órgão permanente, supranacional e comunitário, tendo sido instituído para declarar a legalidade do direito comunitário e assegurar a sua interpretação e aplicação em cada Estado-membro. O Tribunal encontra-se em funcionamento desde 1984, de forma permanente na cidade de Quito, Equador, e é composto por um magistrado de cada país (CAN, 2010).

³¹⁷ O Tribunal deve ser ressaltado por sua relevância para as questões envolvendo direito marcário no bloco regional. Deitos (2011) ressalta que boa parte dos casos que são submetidos ao Tribunal de Justiça Andina se referem a controvérsias concernentes à propriedade intelectual, sobretudo às marcas. Em 2007, o autor afirma que das 1338 decisões emitidas pelo Tribunal, 97% se referiam à matéria. Desse total, 87% se referiam a marcas, 8% a patentes, menos que 1% a direito de autor e menos que 2% a desenho industrial e modelo industrial (DEITOS, 2011, p. 11).

³¹⁸ “A década de 1990 foi caracterizada também pela tentativa de inserção mundial dos países da América Latina. Os países membros da CAN se inseriram por meio de políticas de liberalização e estabilidade econômica, reformas do Estado e incrementos de fluxos financeiros que foram fundamentais para assegurar os altos índices inflacionários nos quais os países Andinos estavam submersos” (MEZA PINTO e BRAGA, 2006, p. 16).

Andino³¹⁹, na busca de melhor inserção internacional a partir da renovação das premissas do processo de integração regional. As normas comunitárias sobre a propriedade industrial foram alteradas³²⁰ para se adequarem a essa realidade e hoje encontram-se dispostas na Decisão nº 486, de 2000.

As atuais normas comunitárias em matéria de direito de marcas, nesse segundo momento, passaram a conter dispositivos TRIPS *plus* (VILACRESES, 2008, p. 12). A finalidade do regime comum se modificou tanto que, antes controvertido por conta do tratamento dados aos investimentos (MANRIQUE, 1994, p. 250), o atual regime já não apresenta controvérsias do ponto de vista dos investidores (NOGUEIRA e TACCONE, 2000). Nogueira e Taccone (2002, p. 116) argumentam inclusive que o regime de direito de propriedade industrial na Comunidade Andina de Nações, com o tempo, se mostrou como um bom sinal aos investidores por melhor proteger o direito de propriedade intelectual, conferindo-lhe maior segurança jurídica³²¹.

Em matéria de direito de marcas, entre as regras que podem ser consideradas TRIPS *plus* no regime da CAN, destacam-se algumas: as que estabelecem os requisitos para que o sinal marcário seja suscetível de registro como marca³²², a obrigatoriedade de proteger

³¹⁹ Meza Pinto e Braga (2006) argumentam que, no início da década de 1990, a integração regional no bloco andino foi relançada. O Acordo de Cartagena, que constituíra o bloco em 1969 (CAN, 1969), foi reformulado e o Pacto Andino, primeira denominação desse bloco regional, deu lugar à atual Comunidade Andina de Nações.

³²⁰ A Decisão nº 85, que regulou a propriedade industrial desde 1974 em complementação à Decisão nº 24, foi seguida de diversas normas: Decisão nº 311, de 1991, que substituiu a de nº 85; Decisão nº 313, de 1992, que substituiu a anterior; e a nº 344, de 1993, que substituiu a Decisão nº 313 (CAN, 1970, 1974, 1991, 1992, 1993.a). A Decisão nº 344 foi substituída pela Decisão atualmente vigente nº 486, de 2000 (CAN, 2000). O processo de mudança se iniciou com a suspensão do artigo 83 da Decisão nº 85, que dispunha sobre a abstenção dos membros da CAN em negociar unilateralmente tratados sobre propriedade industrial com terceiros países ou com organizações internacionais que contrariassem as disposições do regime comum. A suspensão desse artigo se deu por meio da Decisão nº 275, de 1990, concomitantemente à Rodada do Uruguai no GATT (CAN, 1990).

³²¹ Houve também a constituição de um regime comum para os direitos autorais (CAN, 1993.b)

³²² O artigo 34 da Decisão nº 486 dispõe que, para ser considerado marca, o sinal deve possuir aptidão para distinguir produtos e serviços no mercado e capacidade de representação gráfica. Podem constituir marca: *a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*”(CAN, 2000).

as marcas coletivas e de certificação, o tratamento dado às marcas notórias e a chamada oposição andina³²³.

Quanto aos sinais suscetíveis de registro como marca, Ycasa (2014, p. 138-145) aborda os requisitos estabelecidos no âmbito da Comunidade Andina de Nações, que são a capacidade distintiva, a condição de ser perceptível aos sentidos³²⁴, e de ser suscetível de representação gráfica³²⁵. A possibilidade de que um sinal distintivo seja passível de registro desde que seja perceptível aos sentidos e suscetível de representação gráfica amplia o estipulado em TRIPS. Segundo o artigo 15.1 deste tratado “Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis” (OMC, 1994). Com o requisito de representação gráfica, sinais não visualmente perceptíveis, como odores e sons podem ser registrados como marca (YCASA, 2014, p. 142).

TRIPS também, nesse artigo, obriga a proteção de sinal “capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”, que se refere basicamente às espécies de marca de produto e de serviço, não fazendo referência aos sinais coletivos e de certificação. O regime da CAN, porém, protege esses sinais³²⁶ (CAN, 2000).

No que tange ao tratamento dado ao sinal notório, a normativa, por meio especificamente do artigo 136³²⁷ e do Título XIII, retrata, sob a designação de “*signos*

³²³ Destacam-se esses aspectos, pois a definição dos sinais suscetíveis de registro é elemento básico para delimitar o escopo de proteção, que pode influenciar a apresentação de pedidos de registro de marca em outros países; quanto aos sinais notórios e a oposição andina, há, nesses, relação com o princípio da territorialidade.

³²⁴ “*Es tan sencillo este concepto, como entender que un signo distintivo puede ser percibido por uno cualquiera de los sentidos. Así, es registrable como marca no sólo lo que vemos (una etiqueta de un cartón de leche) sino también, un sonido, un olor o un sabor*” (YCASA, 2014, p. 142).

³²⁵ “*La representación gráfica, para decirlo en la forma más sencilla posible, está dada por la capacidad que tiene el signo de ser reducido a un papel. (...) Básicamente, para efectos de archivo en el Registro Público.*” (YCASA, 2014).

³²⁶ Esse tema será melhor discutido no capítulo 5.

³²⁷ No artigo 136 da Decisão nº 486, se proíbe o registro de sinal de terceiros que seja notoriamente conhecido, passível “*de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*” (CAN, 2000).

distintivos notoriamente conocidos” tanto os sinais notoriamente conhecidos como os de alto renome, deixando sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina fazer as distinções entre os requisitos e escopo de proteção pertinentes a cada uma dessas figuras jurídicas (VILACRESES, 2008). O aspecto TRIPS *plus* destacado por Vilacreses (2008) é o de que o tratamento dado pela CAN permite excepcionar ao mesmo tempo o princípio da especialidade e da territorialidade, além do que é previsto em TRIPS³²⁸.

Há ainda a possibilidade de apresentar oposição a terceiros com base em marca anterior na Comunidade Andina, o que também pode ser compreendido sob a mesma perspectiva de expansão de direitos, tendo por justificativa o ambiente de integração. Embora seja facultado aos países, mediante o recebimento de uma oposição desse teor, denegarem o registro da marca acusada de induzir o público consumidor a erro em relação à outra marca solicitada ou registrada em país do bloco, visualiza-se a intenção de excepcionar o princípio da territorialidade em favor dos que atuam no mercado regional.

Ao longo do processo de mudança das normativas da CAN³²⁹, Martinez-Vilalba (2006) afirma que a Comissão da Comunidade Andina³³⁰ chegou a considerar a centralização da concessão de direitos marcários, mas tal proposta teria sido descartada, tendo em vista principalmente a falta de integração entre os sistemas informáticos e banco de dados

³²⁸ Vilacreses (2008, p. 20) argumenta que, apesar de a normativa agrupar as figuras do sinal notoriamente conhecido e do alto renome sob a designação “sinal notório”, a primeira estaria restrita ao ramo de atuação, havendo apenas superação parcial do princípio da especialidade em relação a produtos e serviços passíveis de confusão ou de associação; já no caso da marca de alto renome, há afastamento absoluto do princípio da especialidade, mediante aproveitamento de prestígio da marca ou risco de diluição do sinal. Como a normativa dispensa o registro prévio para o reconhecimento da notoriedade, nos casos de alto renome, se aplica concomitantemente exceção ao princípio da territorialidade e da especialidade, o que representa proteção ampliada aos sinais que tenham alcançado notoriedade elevada e reconhecida por um dos países membros. Essa proteção inclui não apenas a proibição de registros de terceiros como também o uso indevido (CAN, 2000).

³²⁹ O autor menciona especificamente o âmbito de discussão da Decisão nº 344, de 1993.

³³⁰ A Comissão da CAN é um órgão intergovernamental com capacidade legislativa em especial no que tange às questões de comércio e de investimentos, constituído por plenipotenciários de cada Estado-parte (CAN, 2010).

dos ENAPIS envolvidos³³¹. Na ausência de algo mais efetivo para lidar com as dificuldades inerentes ao princípio da territorialidade, o autor argumenta que teria sido criada a figura da “oposição andina”.

Embora tenha alcançado um grau de maturação institucional, que, em matéria de marcas, inclui um regime comum e um Tribunal supranacional ao qual têm sido submetidas controvérsias, a CAN tem demonstrado certa fragilidade³³² ao longo dos anos.

Essa fragilidade em parte se deve à conjuntura de globalização, que promoveu a maior abertura econômica dos países para mercados fora da região (MEZA PINTO e BRAGA, 2006, p. 21). Adicionalmente, Salgado (2009) elenca vários fatores que, ao longo dos mais de 40 anos da CAN, corroboraram para abalar a estrutura desse bloco econômico: assimetrias socioeconômicas entre os países, crises econômicas inclusive em função de dívida externa, disputas territoriais³³³, crises políticas internas, reversão da complementariedade econômica³³⁴ que se pretendeu construir desde o início da integração, entre outros fatores.

Nesse contexto, tem ocorrido sobreposição de várias políticas macroeconômicas empreendidas pelos países, entre as quais se destacam as políticas de comércio exterior que tem concorrido para a formulação de acordos de livre comércio com terceiros países incluindo cláusulas de propriedade intelectual (BAUMANN 2005; TONELLI,

³³¹ Com a integração dos bancos de dados, os ENAPIS teriam acesso às marcas existentes nos países da CAN, podendo levar a cabo o exame da registrabilidade do sinal (MARTINEZ-VILALBA, 2006, p. 1).

³³² Essa fragilidade decorre em parte da limitada capacidade na produção de resultados práticos, na atração de investimentos e na geração de riquezas. Ademais, as relações com outros parceiros comerciais de fora da região têm concorrido para um relativo esvaziamento da instituição. Segundo Meza Pinto e Braga (2006, p. 21): “(...) apesar de ter constituído um processo avançado no que diz respeito à maturidade institucional, de políticas industriais de desenvolvimento, e de contar com certa homogeneidade nas estruturas econômicas dos países membros, a CAN esbarra na falta de resultados positivos dos demais processos de integração regional da América Latina. (...). Porém, também é inegável a falta de resultados integradores plausíveis. A falta destes resultados reflete a inoperância das instituições normativas do bloco e a falta de comprometimento dos seus países membros. Assim como a procura pela bilateralidade econômica com países dominantes”.

³³³ O autor cita disputa territorial entre Peru e Equador (SALGADO, 2009, p. 91).

³³⁴ Salgado (2009) argumenta que setores antes incentivados para servir à integração econômica regional têm se voltado para a exportação em direção a outros países fora da região.

2015). Casas e Correa (2007) destacam que, desde 2006, a CAN tem atravessado uma das etapas mais críticas da sua existência, tendo em vista a decisão da Colômbia e do Peru de concretizar acordos de livre comércio com os Estados Unidos (CASAS e CORREA, 2007, p. 620).

Um dos desdobramentos desses acordos no escopo das marcas foi a adesão da Colômbia ao Protocolo de Madri, como demonstrado no capítulo anterior. Essa adesão trouxe um diferencial para a aquisição de direitos de marca no país, não existente nos demais da Comunidade Andina, tornando em certa medida os sistemas de registros de marca da região menos coesos (PLAZAS ESTEPA e CASTELLANOS CARREÑO, 2014).

Diferentes políticas comerciais são empreendidas por países de toda a América do Sul, não se restringindo aos países da CAN. Essas políticas, por sua vez, levam a compromissos que apresentam impactos em aspectos da propriedade intelectual de uma maneira geral, mas também especificamente em matéria de direito marcário.

3.2 Políticas de comércio exterior na América do Sul e impacto geral em normas de direitos marcários

Tonelli (2015) a partir do que denomina de emaranhado de acordos de livre comércio discorre sobre três perfis principais na condução de políticas de comércio exterior na América do Sul: o grupo de países de visão liberal-bilateralista, os representantes da visão regional-multilateralista e o grupo de países com visão extremo-nacionalista (TONELLI, 2015, p. 36-45).

A visão liberal-bilateralista se caracteriza pela presença de variados acordos comerciais com diversos países e regiões em todo o mundo, independentemente de processos de integração regional em curso.

Um dos países que integra esse grupo é o Chile³³⁵, o qual também participa do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR. Além deste país, há dois integrantes da Comunidade Andina que apresentam essa visão liberal-bilateralista na condução das suas políticas de comércio exterior: a Colômbia³³⁶ e o Peru³³⁷. Esses países também apresentam laços comerciais mais voltados para mercados da região do Pacífico, participando da Aliança para o Pacífico e das negociações do Acordo *Transpacífic Partnership* (TPP)³³⁸.

³³⁵ Para ilustrar a questão, entre os acordos mais abrangentes, o Chile participa do Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC) e do *Protocol on Trade Negotiation*. (PTN) no âmbito do SGPC e da ALADI (OMC, 2017). O Chile participa de Acordos de Associação Econômica com o Japão, a União Europeia e no grupo P4 que envolve Brunei, Singapura e Nova Zelândia (CHILE, 2017.b). Há ainda acordos de complementação econômica no escopo da ALADI, com Bolívia, Cuba, Equador, Mercosul e Venezuela, e acordo de alcance parcial com a Índia (CHILE, 2017.c). O país também tem acordos de cooperação aduaneira com: Equador, Bolívia, Peru, República da Coreia, Países Baixos, Comunidade Europeia, entre outros (CHILE, 2017.d). Há tratados bilaterais de livre comércio com distintos anos de vigência: Austrália (2009), Canadá (1997), China (2006), Costa Rica (2002), Colômbia (2009), El Salvador (2002), Estados Unidos (2003), Guatemala (2010), Honduras (2008), Hong Kong (China) (2014), Panamá (2008), Malásia (2012), México (1999), Nicarágua (2012), Peru (2009), República da Coreia (2004), Tailândia (2015), Turquia (2011), Vietnã (2014), *European Free Trade Association* – EFTA (composta por Finlândia, Noruega, Lichestein e Suíça) (2004). Os acordos com 5 países da América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua) foram negociados em conjunto, mas se aplicam bilateralmente. O país participa também da Aliança do Pacífico (Colômbia e México) (2016) (CHILE, 2017.a, 2017.b, 2017.c, 2017.d).

³³⁶ Para ilustrar a questão: a Colômbia, além da CAN e da Aliança do Pacífico, integra o Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC), o grupo Colômbia-Triângulo (El Salvador, Guatemala e Honduras) e a ALADI (OMC, 2017). O país participa dos acordos: de promoção comercial com o Canadá; de complementação econômica (Cuba e CAN-Mercosul) e de alcance parcial (CARICOM, Nicarágua e Venezuela) no âmbito da ALADI; acordo comercial com a UE e o Peru, em vigor desde 2013, com maior alcance do que um tratado de livre comércio, envolvendo diálogo político, programas de cooperação e livre comércio; e participa ainda de acordos de livre comércio, em anos diferentes de entrada em vigor, com Chile (2009), Costa Rica (2016), EUA (2006), *European Free Trade Association* (EFTA) (2011), México (1994), países da América Central negociados em conjunto, mas com entrada em vigor e aplicação individual, El Salvador (2010), Guatemala (2009) e Honduras (2010) (ALADI, 2016.b, OEA, 2017.a, OMC, 2017).

³³⁷ Para ilustrar a questão, destaca-se que, além de integrar CAN e a ALADI, o Peru participa do Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC), do *Protocol on Trade Negotiation*. (PTN) no âmbito do SGPC e do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC). O país possui acordo de complementação econômica com Cuba e com Mercosul no âmbito da ALADI, acordo de alcance parcial com a Venezuela, Acordo de Integração Comercial com o México, Protocolos para acelerar a liberalização do comércio de mercadorias e de facilitação do comércio com a Tailândia. Possui também acordos bilaterais com distintos países e anos de vigência: Canadá (2009), Chile (2009), China (2010), Cingapura (2009), Costa Rica (2013), EFTA (composta por Finlândia, Noruega, Lichestein e Suíça, ratificado em 2011 com diferentes inícios de vigência entre os países), Estados Unidos (2009), Honduras (2017), México (2012), Panamá (2012), República da Coreia (2011). Há ainda o acordo comercial Peru-Colômbia-União Europeia e um tratado de associação econômica com o Japão, vigentes respectivamente desde 2013 e 2012 (ALADI, 2016.b; OEA, 2017.b; OMC, 2017; PERU, 2017.b).

³³⁸ Das negociações do TPP, participam o Chile e o Peru. A Colômbia aspirava à sua entrada nas negociações.

Os países representantes da visão regional-multilateralista, também abordada por Tonelli (2015), por sua vez, tendem a privilegiar as negociações em bloco e em foros multilaterais e regionais, que seriam essencialmente os foros da OMC e da OMPI.

Esse grupo de países compreende basicamente os membros fundadores do MERCOSUL: Argentina³³⁹, Brasil³⁴⁰, Paraguai³⁴¹ e Uruguai³⁴². Esse conjunto de países, com destaque para o Brasil e a Argentina, tem se caracterizado pela busca de soluções multilaterais³⁴³ (TONELLI, 2015). Apesar da preferência pela negociação em bloco, a autora argumenta que há algumas demonstrações recentes que destoam da histórica reticência ao bilateralismo nas relações entre esses países³⁴⁴.

O grupo de países de visão Extremo-nacionalista, de acordo com Tonelli (2015) é composto por Venezuela³⁴⁵, Bolívia³⁴⁶ e Equador³⁴⁷. A autora destaca que a condução da política comercial nesse grupo de países tem apresentado forte conteúdo

³³⁹ A Argentina participa dos seguintes acordos plurilaterais em vigor: MERCOSUL, ALADI, Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) (OMC, 2017).

³⁴⁰ O Brasil participa do MERCOSUL, da ALADI, do Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) e do *Protocol on Trade Negotiations* (PTN) no âmbito do SGPC (OMC, 2017).

³⁴¹ O Paraguai participa dos seguintes acordos plurilaterais em vigor: MERCOSUL, ALADI, Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) (OMC, 2017).

³⁴² O Uruguai participa do MERCOSUL, da ALADI e do *Protocol on Trade Negotiations* (PTN). O país participa ainda de acordo bilateral de livre comércio com o México (OMC, 2017).

³⁴³ Tonelli (2015) afirma, por exemplo, que o Brasil é o país da América do Sul com o maior número de medidas de defesa comercial, recurso consoante com as premissas da OMC. Tonelli (2015, p. 41) destaca que as medidas de defesa comercial são utilizadas para evitar distorções ao comércio. A autora demonstra que, entre os anos de 2009 e 2013, foram iniciadas 237 investigações de antidumping, 126 foram apresentadas pelo Brasil e 72 pela Argentina. As outras 39 foram iniciadas pelos seguintes países sul-americanos: Chile (8), Colômbia (22), Equador (6), Peru (2) e Uruguai (1).

³⁴⁴ O Uruguai ratificou recentemente acordo bilateral de livre comércio com o México (OMC, 2017). Há também negociações em andamento do México com o Brasil, o qual já assinou acordo de aprofundamento econômico e comercial com o Peru, ainda a ser ratificado (PERU, 2017.b).

³⁴⁵ A Venezuela participa dos seguintes acordos plurilaterais em vigor: ALADI e Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) (OMC, 2017). Além disso, ingressou no Mercosul, após se retirar da Comunidade Andina de Nações.

³⁴⁶ A Bolívia participa dos seguintes acordos plurilaterais em vigor: ALADI, Comunidade Andina de Nações e Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) (OMC, 2017). Além disso, a Bolívia está em fase de ingresso no Mercosul.

³⁴⁷ O Equador participa dos seguintes acordos plurilaterais em vigor: ALADI, Comunidade Andina de Nações e Sistema Global de Preferências entre países em desenvolvimento (SGPC) (OMC, 2017).

ideológico, o que se expressou por meio da Aliança Bolivariana das Américas (ALBA)³⁴⁸. Tonelli (2015) também argumenta que a aproximação da Venezuela e da Bolívia ao MERCOSUL, bem como a participação do Equador e da Bolívia na CAN podem concorrer para um maior pragmatismo na constituição de acordos comerciais.

Abbott (2007), Díaz (2008.a, 2008.b), Mendonza (2012) e Roffe e Santa Cruz (2006) abordam o contexto de acordos de livre comércio na América Latina. Essa conjuntura se relaciona, em grande medida, com o fenômeno observado por Baumann (2005, p. 11) como sem precedentes na história e com impacto também nos movimentos de integração regional: “a opção pela abertura comercial multilateral por parte das economias em desenvolvimento em paralelo aos esforços da integração regional”, “a opção de diversos países por buscar o elemento dinâmico de suas relações comerciais externas com outras economias em desenvolvimento sem o atributo da proximidade geográfica”; e “a opção por parte de um número crescente de países em desenvolvimento, por firmar acordos liberalizantes com economias industrializadas”³⁴⁹.

Especificamente no que se refere à América do Sul, observa-se que os acordos de livre comércio são integrados principalmente por países de visão liberal-bilateralista³⁵⁰. Esses acordos são de natureza majoritariamente bilateral e vêm sendo negociados com países e regiões que se enquadram em diferentes níveis de desenvolvimento (ROFFE e SANTA

³⁴⁸ A Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA) foi proposta “pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez na III Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Associação de Estados do Caribe, realizada em 2001 na Ilha de Margarida na Venezuela e firmada em Havana, Cuba, no dia 14 de dezembro de 2004” (FREITAS, 2011, p. 4). A ALBA corresponde a uma proposta de integração econômica entre os países latino-americanos, idealizada como expressão de resistência ao considerado novo pan-americanismo, o qual segundo Vilaboy (2007) visa a uma integração parcial, com exigências significativas para os países latino-americanos baseadas no acesso ao mercado e na liberdade ao comércio sem considerar os aspectos políticos, sociais e culturais (VILABOY, 2007, p. 149).

³⁴⁹ Essa última opção, de acordo com Baumann (2005), representa um “fenômeno novo que desafia a análise tradicional” e decorre da “busca de um canal alternativo tanto à complementariedade entre menos desenvolvidos quanto à abertura multilateral” (BAUMANN, 2005, p. 11).

³⁵⁰ Ver notas supra nº 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342 e 347 sobre os acordos firmados por cada país partícipe do PROSUR que compartilhou o objetivo de cooperação em marcas.

CRUZ, 2006), incluindo os Estados Unidos, países latino-americanos, como o México, e de fora da região, como a China, o Japão, a Austrália, a União Europeia, a *European Free Trade Agreement* (EFTA), entre outros.

Esses acordos, em grande medida, incluem capítulos de propriedade intelectual. Abbott (2007) pontua que acordos dessa natureza firmados com os Estados Unidos e União Europeia são geralmente desfavoráveis aos governos latino-americanos e às suas indústrias locais, mas também reconhece que não há uma solução fácil para conter esse fortalecimento de direitos de propriedade intelectual. As principais motivações desses países latino-americanos para ingressar em tais negociações, assim como para os demais países em desenvolvimento, decorrem sobretudo da busca de acesso a mercados para exportar em geral matérias primas e produtos agrícolas.

Apesar da variedade de acordos de livre comércio firmados por países da América do Sul, em especial os de visão liberal-bilateralista com terceiros países, observa-se que os acordos bilaterais que envolvem os Estados Unidos foram os que apresentaram maior possibilidade de impactar as normas de direito marcário tanto no Chile³⁵¹, como na

³⁵¹ Entre os acordos bilaterais descritos na nota supra nº 335, os firmados com a Austrália, os Estados Unidos e o México apresentam capítulos de propriedade intelectual, incluindo normas de direito marcário. O acordo com o México, em vigor desde 1999, trouxe normas menos ambiciosas em matéria de marcas, deixando, por exemplo, a possibilidade de limitar os sinais aceitos aos visualmente perceptíveis (CHILE, 1999). O acordo com os EUA retirou essa possibilidade (CHILE, 2003). O acordo com a Austrália contém dispositivos similares ao acordo EUA-Chile (CHILE, 2009.b). Como a cláusula de TRIPS da nação mais favorecida pode ser acionada para o sistema multilateral a partir do primeiro acordo, este ofereceu menos impacto por ter entrado em vigor posteriormente. Os demais acordos mencionados não remetem especificamente a marcas. Alguns fazem menções genéricas à proteção da propriedade intelectual em capítulos curtos sobre o tema (Coréia do Sul, EFTA e Turquia) e outros apresentam artigos sobre a questão (Canadá, China, Hong Kong, Malásia, Panamá, Tailândia, Turquia, Vietnã e os 5 países da América Central que assinaram o mesmo texto (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua)), em especial de reforço à proteção das indicações geográficas nos termos de TRIPS (CHILE, 1997, 2002.a, 2002.b, 2004.a, 2004.b, 2006, 2008.a, 2008.b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.a, 2014.b, 2015). No acordo com a Turquia, por exemplo, há o reconhecimento mútuo do Pisco, como IG chilena para bebidas espirituosas e do Raki como IG turca para esse tipo de produto (CHILE, 2011). No acordo com a Malásia, há o reconhecimento do Pisco, com a reserva de que possa ser reconhecido também por parte da Malásia, o Pisco, como bebida espirituosa originária do Peru. No acordo Chile-Peru, há artigos para a proteção dos conhecimentos tradicionais (CHILE, 2009.a). No acordo com a Colômbia, há apenas menções genéricas à propriedade intelectual (CHILE, 2009.c). Observa-se assim que esses acordos não são uniformes quanto ao seu conteúdo, sendo o acordo com os Estados Unidos o mais impactante para o tema marcas no Chile.

Colômbia³⁵² e também no Peru³⁵³. Isso ocorreu, principalmente, pois, embora os acordos firmados por esses países com uma diversidade de parceiros comerciais tragam menções à propriedade intelectual, os acordos com os Estados Unidos foram pioneiros nessa estratégia, permitindo o acionamento da cláusula da nação mais favorecida. Drahos (2001, p. 802) destaca que essa cláusula, estabelecida em TRIPS, cria uma situação em que qualquer vantagem decorrente de um tratado bilateral seja estendida em favor de todos os demais membros da OMC. Assim, basta que um tratado bilateral tenha influenciado a alteração de normativa em determinado tema de propriedade intelectual para que essa seja válida para todos os demais países integrados ao sistema multilateral.

Além disso, os acordos de livre comércio com os Estados Unidos incluem extensos capítulos de propriedade intelectual, que além de promoverem a participação dos países no sistema multilateral de proteção desses direitos, firmando compromissos de ratificar tratados administrados pela OMPI, também trazem normas específicas para diversos aspectos da propriedade intelectual, incluindo as marcas (CHRISTIE et al, 2007, p. 188; MERCURIO, 2006, p. 221).

³⁵² Entre os acordos bilaterais citados na nota supra nº 336, os firmados com a Costa Rica, a EFTA e com os Estados Unidos contêm capítulos de propriedade intelectual, incluindo normas de marcas. Esse último apresenta capítulo mais extenso, incluindo normas que limitam a prerrogativa dos países em rejeitar, como marca, sinais que não sejam visualmente perceptíveis. O acordo com a EFTA mantém essa prerrogativa, apesar de apresentar capítulo menor dedicado ao assunto. O com a Costa Rica se volta mais diretamente para a proteção das marcas notoriamente conhecidas, não se atendo a questões voltadas a tipos e naturezas de marca (COLÔMBIA, 2010, 2012.b, 2015). Como a Colômbia já integrava a CAN, com normas TRIPS *plus* de direito marcário, considera-se que esses acordos não foram tão impactantes. Entende-se como mais impactante a influencia do acordo com os EUA na adesão ao Protocolo de Madri, além da adoção do TLT em 2012, a qual é estipulada no acordo bilateral com os Estados Unidos, assinado em 2006, mas só implementado em 2012 (COLÔMBIA, 2012.b).

³⁵³ Entre os acordos bilaterais citados na nota supra nº 337, os firmados com a Costa Rica, a EFTA os Estados Unidos, Honduras e Panamá contêm capítulos de propriedade intelectual, incluindo normas de marcas. Assim como no caso da Colômbia, o firmado com os Estados Unidos apresenta capítulo mais extenso com normas que limitam a prerrogativa dos países em rejeitar o registro de sinais que não sejam visualmente perceptíveis (PERU, 2009). O acordo com a EFTA mantém essa prerrogativa, embora apresente capítulo menor dedicado ao assunto (PERU, 2011). Os acordos com a Costa Rica, Honduras e Panamá se voltaram mais diretamente para a proteção das marcas notoriamente conhecidas. (PERU, 2012.a, 2012.b 2016). Como no caso da Colômbia, entende-se que esses tratados não foram tão impactantes, já que o Peru já integrava a CAN com normas TRIPS *plus* de direito marcário discutidas no item anterior. O Peru, contudo, ratificou o TLT em 2009 influenciado pelo acordo com os Estados Unidos, que entrou em vigor no mesmo ano (PERU, 2009).

Na composição do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR atualmente³⁵⁴ há três países sul-americanos com a histórica visão liberal-bilateral, o Chile, a Colômbia e o Peru, e que estariam, segundo essa abordagem de Tonelli (2015), mais propensos a assumirem compromissos em matéria de direito marcário em decorrência das suas políticas de comércio exterior. Entende-se que a presença dos ENAPIS desses países no PROSUR talvez tenha influenciado, inclusive, a aproximação do projeto aos ENAPIS da América Central, que figuram entre os países com os quais estes países sul-americanos detêm acordos bilaterais³⁵⁵.

No que tange ao conjunto de compromissos internacionais em matéria de propriedade intelectual, acredita-se que não apenas as políticas de comércio exterior empreendidas podem trazer impactos para o direito marcário. Cumpre também esse papel a participação em um processo de integração regional, conforme será discutido no próximo item. Esses compromissos, ademais, contribuem para que as normas de direito marcário nos países sejam diferentes entre si, trazendo desafios para a construção de um mecanismo comum para a aquisição de direitos de marca nos partícipes do PROSUR.

3.3 Participação de países do PROSUR em tratados internacionais em matéria de marcas

A participação de um grande número de países na Convenção da União de Paris³⁵⁶ e em TRIPS³⁵⁷ pode nos levar a uma primeira impressão de que os direitos marcários

³⁵⁴ Ademais, no que tange à condução de política de comércio exterior, cabe mencionar o caso do Suriname, embora este não tenha participado da construção da plataforma regional compartilhada para recepção dos pedidos de registro de marca. O Suriname se apresenta como o mais diferente do grupo, já que se aproxima muito mais da economia caribenha, fazendo inclusive parte da CARICOM. Além da CARICOM, há mais um tratado plurilateral em vigor no Suriname, o acordo entre União Europeia e o Fórum de países da CARICOM (OMC, 2017).

³⁵⁵ Ver acordos mencionados nas notas supra de nº 335, 336 e 337.

³⁵⁶ 177 países (OMPI, 2017.a).

³⁵⁷ 164 países (OMC, 2017).

já se encontram igualmente harmonizados em todo mundo. No entanto, existem variações no grau de harmonização cujo patamar mínimo se respalda no Acordo TRIPS³⁵⁸ (GROSSE RUSE-KHAN, 2011; ZHAN, 2016, p. 113).

Assim, as diferenças entre aspectos das legislações marcárias na América do Sul, não seriam apenas formais, como argumenta Ávila (2010, p. 53). Essas diferenças refletem o exercício da soberania de cada Estado no estabelecimento da sua ordem jurídica, com base nas flexibilidades existentes em TRIPS. Para o exercício dessa prerrogativa, defende-se, contudo, que em parte tem contribuído a participação em tratados internacionais³⁵⁹, conforme Quadro 1, sobretudo aqueles contendo normas TRIPS *plus* (DINWOODIE, 2004).

Quadro 1 - Tratados multilaterais e plurilaterais incluindo direitos marcários* em partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR**

Países	CUP	TRIPS	Protocolo de Madri	TLT	Tratado de Cingapura	Comunidade Andina	Protocolo Mercosul
Argentina	X	X					
Brasil	X	X					
Chile	X	X		X			
Colômbia	X	X	X	X		X	
Equador	X	X				X	
Paraguai	X	X					X
Peru	X	X		X		X	
Uruguai***	X	X					X

Elaboração própria., a partir de dados da OMC e da OMPI.

*Aqui estão elencados os principais tratados internacionais referentes a direito marcário, exceto tratados de classificação, que serão abordados no próximo capítulo e o Tratado de Nairobi que versa especificamente sobre símbolos olímpicos (OMPI, 1981), estando fora do escopo da presente discussão.

** Partícipes no período de 2014 a 2016.

***O Uruguai assinou o TLT e o Tratado de Cingapura, respectivamente em 28/10/1994 e 28/03/2006, mas não os ratificou.

³⁵⁸ Aqui se mencionam as flexibilidades de TRIPS, abordada no capítulo 1, porém aplicadas especificamente ao direito marcário.

³⁵⁹ Os Estados permanecem com a prerrogativa de legislar sobre assunto interno e conceder o direito de propriedade industrial em seus territórios. Como já discutido, mesmo TRIPS não retirou o princípio da territorialidade. Contudo, mediante os tratados, os países assumem obrigações específicas, incorrendo em responsabilidade internacional (REZEK, 2006).

Entre os atuais partícipes do objetivo de cooperação em marcas no projeto PROSUR, conforme Quadro 1, observa-se que a participação em tratados internacionais em matéria de marcas não se dá de maneira uniforme. Essa participação é também em parte influenciada pelos blocos regionais dos quais cada país é membro e, em parte, pelos acordos de livre comércio vigentes em cada país, decorrentes das diferentes políticas de comércio exterior empreendidas.

O grupo de países de visão regional-multilateralista, conforme Tonelli (2015), composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tem como obrigação internacional refletir em seu direito marcário, basicamente, as regras da CUP e de TRIPS, já que não tem participado de acordos com normas TRIPS *plus* em matéria de marcas. Nesse sentido, ressalva-se que o tratado, construído no âmbito do MERCOSUL, conforme discutido acima, não apresentou efeitos práticos para a região.

No referido quadro, também se observa o grupo de países de visão liberal-bilateralista, segundo Tonelli (2015), composto por Chile, Colômbia e Peru que relativamente aderiu a mais tratados com normas de direito marcário, inclusive com características TRIPS *plus*.

Nesse contexto, o Equador se enquadra como um caso peculiar: um país com política de comércio exterior mais contida na visão de Tonelli (2015), porém que abriga normas TRIPS *plus* por sua participação na Comunidade Andina de Nações.

A Colômbia e o Peru, além de integrantes da CAN, participam, assim como o Chile, do Tratado de Direito de Marcas (TLT), de 1994. Teixeira (2006, p. 290) argumenta que o “principal propósito do TLT é a harmonização das leis nacionais e regionais de marcas, pela simplificação e padronização de procedimentos diante dos institutos de marca nacionais e

regionais”. Dinwoodie (2004) afirma que a finalidade dessa padronização seria minimizar as ineficiências no processamento dos pedidos de registro de marca.

A formulação deste tratado ocorreu de forma concomitante à constituição de TRIPS, mas entre as normas contidas no TLT³⁶⁰, podem ser citados alguns exemplos de regras TRIPS *plus*: a ampliação do período mínimo de vigência das marcas para 10 anos, enquanto em TRIPS a exigência era de no mínimo 7 anos; a impossibilidade de se exigir que a atividade do requerente seja compatível com os produtos ou serviços reivindicados³⁶¹, algo sequer contemplado por TRIPS; e a obrigatoriedade de aceitar solicitações de correção de erros no pedido por parte do requerente, questão formal³⁶² não tratada pelo Acordo formulado no âmbito da OMC (OMPI, 1994).

O Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas seguiu a mesma linha de harmonização de procedimentos e de direitos substantivos buscada por meio do TLT. Contudo, no Tratado de Cingapura, foram trazidas algumas inovações que merecem destaque³⁶³. Uma das mais emblemáticas foi a possibilidade de aplicar as determinações do tratado a todos os tipos de marca que possam ser registrados pelos países, incluindo aqueles

³⁶⁰ O TLT inclui 15 artigos, do artigo 02 ao 16, e trata as seguintes questões: tipos de marcas aplicáveis ao tratado, se limitando aos sinais visualmente perceptíveis e destinados a assinalar produtos e serviços; o conteúdo que pode ser exigido na apresentação do pedido; representantes e domicílios legais; requisito mínimo para atribuir a data do pedido de registro de marca; obrigatoriedade de registro único para produtos e serviços pertencentes a várias classes; possibilidade de dividir o pedido ou o registro caso parte destes seja recusada ou invalidada; condições para a aceitação de assinatura, dispensando a obrigatoriedade de qualquer tipo de certificação; a obrigatoriedade de utilizar a classificação internacional de produtos e serviços; regras para alteração do nome e do endereço; procedimentos para transferência de titularidade; obrigatoriedade de aceitar a solicitação de correções no pedido feitas por parte do requerente; prazo mínimo de 10 anos para a duração da proteção e condições para renovação do registro; estabelecimento de canais para recurso contra eventual recusa da marca; obrigatoriedade de cumprimento da CUP, inclusive quanto às marcas de serviço (OMPI, 1994).

³⁶¹ Esse dispositivo teria impactos especialmente para a legislação brasileira, melhor abordada no capítulo 5.

³⁶² Esse dispositivo demonstra o grau de pormenorização que pode estar contida nesse tipo de tratado.

³⁶³ O Tratado de Cingapura traz preceitos similares aos contidos no TLT, mas se diferencia em alguns pontos cruciais, como no caso das licenças de uso de marca. Em Cingapura, foram reservados quatro artigos, do 17 ao 20, contendo regras específicas sobre licenças. Ressalta-se ainda a criação de um mecanismo, por meio do artigo 14, para devolução de prazos perdidos na prática de atos necessários na continuação do processo (OMPI, 2006).

que não sejam visualmente perceptíveis³⁶⁴. Nenhum dos países do PROSUR participa do Tratado de Cingapura³⁶⁵.

Como pode se depreender do Quadro 1, o conjunto de países do PROSUR abordado não é plenamente integrado ao sistema multilateral destinado à aquisição de direitos marcários e proteção das marcas, o qual, além de TRIPS e da CUP, é composto pelo Sistema de Madri, TLT e Cingapura. Os países que assinaram o TLT, Chile, Colômbia e Peru, o assinaram influenciados por compromissos assumidos sob os respectivos acordos bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos³⁶⁶.

Barbosa (2006.a, p. 20) argumenta que as marcas não ocupam a questão central nos acordos de livre comércio, já que a ênfase desses acordos geralmente se dá em relação às patentes e a outros direitos de propriedade intelectual. Ainda assim, a intenção de fortalecer o sistema multilateral dos direitos de propriedade intelectual tem incluído o compromisso de aderir a tratados administrados pela OMPI em matéria de marcas (DÍAZ, 2008.a).

Os acordos bilaterais firmados com os Estados Unidos ainda apresentam normas específicas de direitos marcário³⁶⁷, reforçando TRIPS, mas também restringido as flexibilidades deste Acordo em relação a alguns aspectos. Exemplos de normas TRIPS *plus* nesses acordos são a imposição de aceitar sinais que não sejam visualmente perceptíveis³⁶⁸ e

³⁶⁴ O Tratado de Cingapura não criou a obrigação de registro desses sinais, porém deixou aberta a possibilidade de utilização das regras do acordo por países que admitem a proteção de marcas sonoras, olfativas, entre outras.

³⁶⁵ Em julho de 2017, o TLT possuía 54 membros e o Tratado de Cingapura, 38 (OMPI, 2017.k, 2007.l).

³⁶⁶ Com a intenção de reforçar o sistema multilateral de propriedade intelectual especificamente em relação ao direito marcário, os acordos bilaterais de livre comércio EUA-Peru, EUA-Colômbia e EUA-Chile apresentaram nas disposições gerais do capítulo de propriedade intelectual a obrigatoriedade de assinar o TLT e a intenção de empreender esforços para aderir ao Protocolo de Madri (CHILE, 2003; COLÔMBIA, 2012.b; PERU, 2009).

³⁶⁷ Os acordos bilaterais de livre comércio EUA-Chile, EUA-Colômbia e EUA-Peru apresentam capítulo de propriedade intelectual com seção específica para as marcas, composta por 12 artigos (CHILE, 2003; COLÔMBIA, 2012.b; PERU, 2009).

³⁶⁸ Os tratados EUA-Colômbia e EUA-Peru compartilham o mesmo texto no item 16.2.1 “*Ninguna parte requerirá, como condición de registro, que los signos sean perceptibles visiblemente y ninguna Parte podrá denegar el registro de una marca con base unicamente en que el signo está compuesto por un sonido o un olor*” (COLÔMBIA, 2012.b; PERU, 2009).

de admitir as espécies de marcas coletivas e de certificação³⁶⁹, e ainda a obrigatoriedade de prever que a distintividade do sinal seja adquirida pelo uso. Esses acordos bilaterais também se voltam a aprofundar a proteção da marca notoriamente conhecida. Ademais, chegam a tratar de rito processual e outras questões formais³⁷⁰.

Entre os elementos de direito marcário abrangidos por esses tratados, entende-se que os tipos e espécies de marca admitidos pelos países se encontram entre os mais relevantes para fins da ferramenta que foi idealizada no PROSUR no âmbito da segunda fase de financiamento do BID. O eventual requerente de um pedido de registro de marca que utilizasse o pretendido mecanismo regional teria de eleger, nesse primeiro momento, o tipo e a espécie da marca para os quais desejasse obter o registro³⁷¹ (PROSUR, 2016.b).

Em relação a esses aspectos do direito marcário, observa-se que, entre os países estudados, o acordo bilateral de livre comércio do Chile com os Estados Unidos apresentou efeitos práticos na alteração de normativa interna (BIADGLENG e MAUR, 2011, p. 9). Com esse acordo³⁷², logrou-se ampliar no Chile a proteção dos tipos de sinais para os não visualmente perceptíveis, especificamente, para a aceitação de marcas sonoras (INAPI, 2015). O acordo foi também assertivo em relação à proteção das espécies de marca coletiva e de certificação³⁷³ (INAPI, 2015).

³⁶⁹ Os tratados EUA-Colômbia e EUA-Peru compartilham o mesmo texto no item 16.2.2: “*Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada Parte también dispondrá que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas*” (COLÔMBIA, 2012.b; PERU, 2009).

³⁷⁰ O artigo 8 descreve o mínimo de rito processual que deve existir: direito à oposição e à ampla defesa; a determinação de que os atos de oposição e outros sejam por escrito. O artigo 9 determina que devem ser disponibilizados formulários eletrônicos, para a apresentação de pedidos e uma base de dados eletrônica. O artigo 10 estabelece o uso da classificação internacional de produtos e serviços referente ao Acordo de Nice,

³⁷¹ Essa discussão melhor tratada no capítulo 5.

³⁷² Na coletânea de leis disponíveis no INAPI, há menção à influência dos acordos com os EUA e com o México para a alteração do artigo 19 que dispõe sobre os tipos de sinais registráveis como marcas (INAPI, 2015).

³⁷³ Segundo o item 17.2.1 do acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Chile dispõe: “*Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas (...)*” (CHILE, 2003).

Diferentemente do Chile, na Colômbia e no Peru, à época dos acordos de livre comércio com os Estados Unidos, já vigoravam as normas da CAN com regras consideradas TPIPS *plus* em relação aos tipos e espécies de marca que permitem a aceitação de sinais além dos visualmente perceptíveis e estabelecem os requisitos para marcas coletivas e de certificação.

As diferenças nas legislações dos ENAPIS que integram o projeto PROSUR se dão conjuntamente pela existência de um regime com normas comunitárias de propriedade industrial no processo de integração regional da Comunidade Andina, pela influência dos acordos de livre comércio, que decorrem das políticas de comércio exterior, e pelo exercício da prerrogativa de legislar sobre assunto interno.

A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, como integrantes do MERCOSUL, não participam de um regime compartilhado com normas de direitos marcários para todo o bloco, como ocorre na CAN. Esses países também até o final de 2016 não integravam acordos bilaterais de livre comércio com obrigações específicas em matéria de direito marcário. Ainda assim, em todos esses países, com maior ênfase na Argentina e menor ênfase no Brasil, há proteção de sinais além do que é obrigado em TRIPS.

O mecanismo pretendido no PROSUR, na forma em que foi idealizado, sem se respaldar em nenhum novo tratado internacional, teria que lidar com todas as especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca, as quais refletem, em certa medida, as estratégias dos países na condução das suas políticas comerciais.

Reflexões sobre o capítulo

O presente capítulo buscou discutir as diferentes abordagens aplicadas às marcas no contexto regional, tanto sob a influência dos processos de integração regional,

como da condução de políticas de comércio exterior por países da região, já que se entende que tal cenário corrobora para a falta de mecanismos facilitadores regionais na aquisição de direitos marcários na América do Sul.

Nos processos de integração regional, observa-se fragmentação e dificuldade de convergência como características das iniciativas sul-americanas. Assim, as marcas nesses processos ou sequer têm sido tratadas ou recebido tratamentos diferentes, como se observa ao comparar o tema no MERCOSUL e na Comunidade Andina.

Além disso, como resultado das políticas de comércio exterior dos países sul-americanos, promovem-se tratados de livre comércio com normas específicas de propriedade intelectual que, por vezes, incluem as marcas, ainda que essas não se apresentem como questão central.

A conjugação desses dois movimentos influencia a figuração dos países sul-americanos que integram o PROSUR de forma desigual nos tratados internacionais que versam sobre marcas, o que pode trazer maior distanciamento entre as normas de direito marcário em vigor nesses países.

Entende-se que o objetivo de cooperação em marcas no PROSUR no sentido de construir a facilitação no depósito de marcas surgiu para preencher a lacuna deixada pelas iniciativas regionais quanto à facilitação na aquisição de direitos marcários em diversos países. Contudo, o mecanismo pretendido no âmbito dessa cooperação, na forma que foi proposto, apresenta suas limitações, conforme será discutido no próximo capítulo

4 O objetivo de cooperação em matéria de direito de marcas com base nas atas do PROSUR

O objetivo de cooperação em marcas, desenvolvido no PROSUR entre 2014 e 2016, surgiu no contexto aqui abordado, em que existem diversos tratados, inclusive os pertinentes ao Sistema de Madri, cuja finalidade específica no regime internacional de propriedade intelectual é o da facilitação na apresentação simultânea de pedidos de registro de marca em vários países.

Ressalta-se que a cooperação em matéria de direito de marcas no PROSUR no período relatado também teve por finalidade facilitar a apresentação de pedidos de registro de marca, porém no escopo dos partícipes do projeto. Esta finalidade não se respaldou na formulação de novo tratado internacional que vinculasse os atores envolvidos na discussão empreendida no projeto, mas se guiou pela cooperação técnica internacional promovida entre oito Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial da América do Sul³⁷⁴.

As principais fontes documentais que nortearam a busca de desenvolvimento dessa iniciativa em matéria de marcas no PROSUR foram assim as atas de reunião produzidas no âmbito do projeto, que, por sua vez, se orientaram especialmente pelos documentos de cooperação formulados no escopo de financiamento do BID³⁷⁵.

³⁷⁴ O presente capítulo se atém a analisar apenas a cooperação no escopo do PROSUR entre os Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial da América do Sul, apesar da expansão do projeto para a América Central, uma vez que o objetivo de marcas, aqui abordado, foi desenvolvido entre oito escritórios sul-americanos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru e do Uruguai (PROSUR, 2016.b, 2016.c).

³⁷⁵ Apesar de existir um Acordo de Cooperação Técnica entre os ENAPIS, depreende-se da leitura das atas que as atividades que estão sendo conduzidas apresentam relação mais estrita com o escopo abrangido nos acordos de cooperação no âmbito do financiamento do BID. Entende-se que isso ocorre, pois os recursos oriundos do financiamento contribuíram para o desenvolvimento das atividades.

Assim, o presente capítulo se divide em duas partes: a primeira tem como objetivo debater o conteúdo das atas de reunião³⁷⁶, com o foco na discussão sobre marcas; a segunda analisa o detalhamento da ferramenta pretendida no PROSUR para a facilitação na apresentação do pedido de registro de marca em ENAPIS sul-americanos.

4.1 As atas do PROSUR e o objetivo de cooperação em direito de marcas

Os primeiros encontros entre os dirigentes dos ENAPIS que constituíram inicialmente o projeto de cooperação técnica, denominado PROSUR, foram realizados desde 2005 de modo mais informal (LOURENÇO et al, 2013). O ano de 2009, contudo, representou um marco para o projeto, tendo em vista o primeiro encontro formalizado³⁷⁷ do Comitê Diretivo, constituído por esses dirigentes em novembro deste ano (PROSUR, 2009).

As reuniões presenciais³⁷⁸ desde então têm sido registradas em atas, as quais, no final dos encontros, são devidamente assinadas por seus partícipes, como modo de deixar consignada a expressão de vontade dos representantes dos ENAPIS na consecução dos objetivos estipulados no projeto.

As atas de reuniões registram as discussões mais gerais empreendidas e deliberações emitidas pelo Comitê Diretivo e pelos Comitês Técnicos ou temáticos, que até 2016 compreendiam³⁷⁹ as áreas de marcas, patentes, difusão tecnológica, informática, cooperação internacional e comunicação. Cabe lembrar que os Comitês Técnicos ou

³⁷⁶ As atas produzidas no âmbito do PROSUR foram disponibilizadas pelo ENAPI brasileiro para fins de leitura e melhor compreensão do objeto desta tese. Os documentos originais ficavam armazenados na Coordenação Geral do projeto, mas todos os partícipes receberam uma cópia da ata devidamente assinada pelos representantes dos ENAPIS que participaram das reuniões.

³⁷⁷ O encontro ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. A formalização da iniciativa se deu pela busca de financiamento junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Nos documentos relacionados ao financiamento, foram estabelecidos os termos de atuação do projeto.

³⁷⁸ No âmbito do projeto, também ocorrem videoconferências, como as realizadas em 2009 para discutir os termos do financiamento do BID (PROSUR 2009.a, 2009.d). Contudo, além de não obrigatoriamente terem assinatura dos partícipes nas suas atas, essas podem ser entendidas como complementares ao debate presencial, de modo que não são aqui plenamente abordadas.

³⁷⁹ Em 2017, foi criado também o Comitê de estratégia e gestão dos Escritórios de Propriedade Industrial. O período analisado não abrange eventuais deliberações desse Comitê.

Temáticos são compostos pelos responsáveis por cada uma das áreas nos ENAPIS. Esses deliberam sobre assuntos das suas respectivas áreas, mas essas deliberações devem estar alinhadas às do Comitê Diretivo, já que esse traça as linhas gerais de atuação, além de debater sobre os assuntos abrigados no projeto. As atas também registram os alinhamentos obtidos na Coordenação tecnológica do projeto.

No período de 2010 a 2016, ocorreram 38 reuniões presenciais no âmbito do projeto e registradas em atas, conforme Quadro 2:

Quadro 2: Reuniões presenciais no âmbito do projeto PROSUR (2010-2016)

Ano	Reuniões presenciais
2010	2 reuniões: Comitê Diretivo e Infomático (março/Bogotá); Comitê Diretivo (abril/Santiago de Chile).
2011	6 reuniões: Comitê Diretivo (janeiro/Buenos Aires), (maio/Cancún), (julho/Rio de Janeiro), (setembro/Genebra), (dezembro/Quito), Comitê Técnico de patentes (dezembro/Quito).
2012	5 reuniões: Comitê Diretivo (março/Lima), (abril/Rio de Janeiro), Comitê Técnico de Marcas Comitê Diretivo (junho/Buenos Aires), (julho/Santiago de Chile), (outubro/Genebra).
2013	6 reuniões: Comitê Técnico de Patentes (março/Bogotá), Comitê Diretivo (abril/Washington), (julho/Lima), (agosto/Buenos Aires), (setembro/Genebra), Comitê Técnico de Patentes (outubro/Quito).
2014	12 reuniões: Comitê Técnico de Cooperação Internacional (fevereiro/Santiago do Chile), Comitê Diretivo (fevereiro/Santiago do Chile), (março/Montevideú), (julho/Guayaquil), (setembro/Genebra), (dezembro/Buenos Aires), Comitê Técnico de Informática (março/Assunção), (novembro/Rio de Janeiro), Brasil-Argentina para o Desenvolvimento de Tecnologia da Informação de (TI) (maio/Rio de Janeiro), Comitê Técnico de Marcas (outubro/Buenos Aires), Coordenação geral, Secretaria Técnica e Coordenação Tecnológica (novembro/Rio de Janeiro), Comitê Técnico de Difusão Tecnológica (PROSUR Proyecta) (novembro/Rio de Janeiro).
2015	3 reuniões: Comitê Técnico de Marcas (maio/Assunção), Comitê Diretivo (junho/Buenos Aires), (novembro/Buenos Aires).
2016	4 reuniões: Coordenação Geral/Tecnológica/Secretaria Técnica e Comitê Técnico de Marcas (abril/Lima), Comitê Diretivo (maio/Rio de Janeiro), (dezembro/Santiago do Chile).

Elaboração própria, a partir das atas de reunião do PROSUR (PROSUR 2010.b, 2010.c., 2011.a, 2011.b, 2011.c, 2011.d, 2011.e, 2011.f, 2012.a, 2012.b, 2012.c, 2012.d, 2012.e, 2013.a, 2013.b, 2013.c, 2013.d, 2013.e, 2013.f, 2014.a, 2014.b, 2014.c, 2014.d, 2014.e, 2014.f, 2014.g, 2014.h, 2014.i, 2014.j, 2014.k, 2014.l, 2015.a, 2015.b, 2015.c, 2016.a, 2016.b, 2016.c, 2016.d)

*Nome inicialmente dado ao Comitê Técnico de Difusão Tecnológica.

As reuniões ocorreram em distintos locais, já que não há o equivalente a uma sede administrativa. Apesar de também não haver datas preestabelecidas para as reuniões, se observou certa frequência de encontros que variou ano a ano, conforme Quadro 2.

A cooperação em matéria de marcas no âmbito do PROSUR pode ser compreendida por meio da análise das atas de reunião. Para esse fim, cabe dividir o período de cooperação em dois: o relativo à primeira fase de financiamento do BID, abrangida pelas atas produzidas entre 2009 e maio de 2014; e o que se refere à segunda fase desse financiamento até 2016.

Decidiu-se ter como base as fases de financiamento para essa análise, primeiramente porque os recursos do BID têm importância relativa na execução das atividades do projeto, tanto na promoção dos encontros como na contratação de consultores para dar suporte ao desenvolvimento dessas atividades³⁸⁰. Mesmo que os ENAPIS envolvidos tenham disponibilizado sobretudo recursos humanos, mas também técnicos e, em certa medida, financeiros³⁸¹, os recursos fornecidos pelo BID contribuíram de maneira positiva para a cooperação no período³⁸².

Além disso, a divisão entre as duas fases de financiamento é importante para a presente análise, pois, para o assunto “marcas”, observa-se que as principais definições e detalhamentos da ferramenta pretendida se deram na segunda fase desse financiamento, mais especificamente nas atas dos três primeiros encontros realizados no ano de 2016, mencionados no Quadro 2 (PROSUR, 2016.a, 2016.b, 2016.c). Essas definições se orientaram pelo objetivo específico estipulado no documento com os termos da segunda fase de financiamento, o de facilitar a apresentação simultânea de pedidos de registro de marcas em distintos ENAPIS do PROSUR, “demonstrando aos usuários, empresas e investidores da

³⁸⁰ Embora haja um Acordo de Cooperação firmado entre os partícipes do projeto em 2012, para o desenvolvimento das atividades, destacam-se os termos do financiamento do BID, já que os recursos para esse desenvolvimento têm advindo desse financiamento.

³⁸¹ Os ENAPIS também entram com contrapartida nas atividades financiadas pelo BID (BID, 2009, 2014).

³⁸² O Comitê Diretivo inclusive expressou preocupação quanto à continuidade do financiamento ou eventual substituição, conforme ata da reunião realizada em dezembro de 2016, na cidade de Santiago do Chile (PROSUR, 2016.d).

região que a marca se constitui um instrumento útil para facilitar o comércio internacional” (BID, 2014, p. 4).

4.1.1 As marcas nas atas de reuniões do PROSUR: de 2009 à segunda fase de financiamento do BID

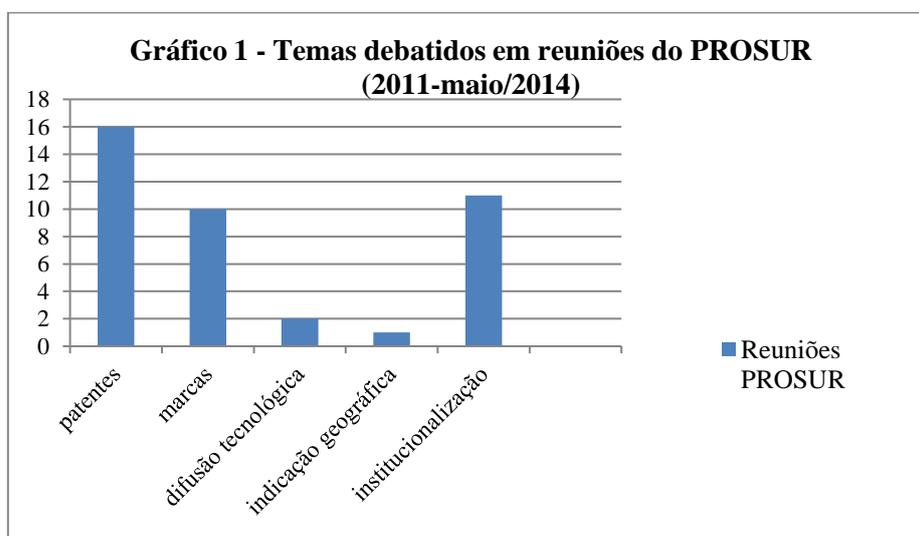
Em novembro de 2009, uma reunião entre os dirigentes dos ENAPIS da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Suriname e do Uruguai, realizada no Rio de Janeiro, obteve como resultado a constituição do Comitê Diretivo do projeto, comitê que passaria a ser composto por esses dirigentes (PROSUR, 2009).

Após essa reunião e até maio de 2014, houve 24 reuniões. Em 2010, os dois encontros presenciais se voltaram mais especificamente à organização do projeto e ao estabelecimento de parâmetros para a contratação de consultores destinados ao desenvolvimento de ferramentas de TI. A partir de 2011 e já tendo em conta a possibilidade de financiar algumas atividades com recursos do BID, foram agregadas as discussões relacionadas às questões de propriedade industrial, que estavam abrigadas, nessa fase, no item do financiamento intitulado de “modelo de cooperação de exame”.

Além dos assuntos específicos sobre propriedade industrial, se discutiu sobre a institucionalização ou construção de um marco institucional, o que demonstrou preocupação com o futuro do projeto e evolução para algo permanente, seja por meio do estabelecimento

de um tratado internacional que regule a relação entre os países envolvidos, da associação a uma organização internacional³⁸³ já existente ou da criação de uma nova instituição.

A incidência, no total de reuniões realizadas no período³⁸⁴, dos assuntos relativos à propriedade industrial e dessa discussão sobre possibilidades de institucionalização do projeto de cooperação pode ser visualizada no Gráfico 1.



Fonte: Elaboração própria, a partir das atas do PROSUR.

Observa-se que, no período retratado no Gráfico 1, o assunto menos mencionado foi “indicação geográfica”³⁸⁵; já o mais debatido foi o relativo a patentes, o qual se encontrava relacionado à possibilidade de construção de um modelo de cooperação no exame. O tema “institucionalização” foi o segundo mais mencionado, tendo sido seguido por

³⁸³ Conforme Herz e Hoffmann (2004, p. 17-18), as organizações internacionais constituem a forma mais institucionalizada de cooperação internacional, se diferenciando pelo seu caráter permanente. Essas integram conjunto maior de instituições que garantem um determinado grau de governança global, composto por: “normas, regras, leis, procedimentos para a resolução de disputas, ajuda humanitária, a utilização da força militar, programas de assistência ao desenvolvimento, mecanismos para coletar informações” (*Ibid*, p. 18).

³⁸⁴ Nesse caso, são consideradas 22 reuniões presenciais, já que não estão sendo consideradas as de 2010, voltadas para a organização do próprio projeto e para definições relacionadas à construção de ferramentas de TI.

³⁸⁵ Destaca-se que o assunto “indicação geográfica” não se encontrava abarcado pelos termos da primeira fase de financiamento do BID, embora conste do Acordo de Cooperação Técnica assinado de modo autônomo entre os países em 2012.

marcas. Já a questão da difusão tecnológica surgiu nas discussões no final do período, porém foi tratada com mais ênfase na segunda fase de financiamento.

As marcas, embora tenham aparecido nas discussões com certa frequência, não se adequaram ao escopo da primeira fase de financiamento “modelo de cooperação de exame”. Algumas reuniões, que tiveram as marcas entre os temas debatidos, se restringiram a estudos quanto a possibilidades de cooperação e de integração, tendo sido citados o Sistema de Madri, o da marca regional na União Europeia, e os sistemas regionais de marcas da *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), a *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) como referências (PROSUR, 2011.c, 2011.d, 2011.e, 2012.a, 2012.b). Sem êxito nessa discussão, as últimas reuniões do período se voltaram à busca de um mecanismo facilitador na apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país do PROSUR, composto por um formulário comum, uma lista de classificação de produtos e serviços compartilhada entre os ENAPIS, e um buscador de marcas disponibilizado no sítio destinado ao projeto com informações dos bancos de dados de marcas de todos os ENAPIS envolvidos (PROSUR, 2012.c, 2012.d; 2013.b; 2014.a, 2014.b).

Relegaram-se, assim, a segundo plano tanto a discussão sobre cooperação no exame de marcas como o debate em relação a um eventual sistema regional de marcas que permitisse minimamente a aproximação de procedimentos praticados pelos ENAPIS envolvidos no projeto.

A existência de um sistema regional de marcas, com normas comuns de direito marcário válidas nos países, está estritamente relacionada à existência de um tratado internacional a respeito, seja sob o abrigo de uma organização internacional ou não. Isso acontece, pois os tratados são instrumentos do Direito Público Internacional capazes de vincular os atores em questão no sentido de alterar ou aplicar no plano interno, normativas,

que são objetos de consenso entre os países (REZEK, 2006, p. 18). Assim ocorreu, com graus diferentes de compromissos nos casos referenciados ao longo das discussões do PROSUR: na OAPI, na ARIPO, e com mais profundidade na União Europeia.

Quanto à possibilidade de estabelecer um modelo de cooperação no exame sob o respaldo do PROSUR, entende-se que esta seria mais viável em relação às patentes³⁸⁶ do que em relação às marcas. Como será discutido a seguir, observam-se características do direito marcário que dificultam a cooperação no exame da matéria, quando considerada a atual situação do PROSUR, sem existência de um tratado internacional. Entende-se que foram essas dificuldades que mudaram o rumo das discussões no PROSUR em relação às marcas entre a primeira e segunda fase do financiamento do BID.

4.1.1.1 Cooperação no exame: breve análise comparativa entre marcas e patentes

As marcas e as patentes são direitos de propriedade industrial complementares no processo de apropriabilidade dos retornos de investimento em inovação (CHAVES et al., 2007; GONZÁLEZ HERNANDEZ e ROMEO LAMEIRAS, 2007; TEECE, 1986). Esses dois instrumentos, contudo, apresentam naturezas diferentes, sendo a patente um monopólio temporário decorrente da invenção com aplicação industrial, e a marca, um sinal distintivo relacionado à comercialização de produtos e fornecimento de serviços (KÖKLÜ e NÉRISSON, 2016, p. 564).

No PROSUR, a abordagem desses instrumentos de propriedade industrial tem sido também diferente. A cooperação em marcas, principalmente no período de 2014 e 2016, se orientou pela construção de um mecanismo facilitador para a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca em mais de um país do PROSUR (BID, 2014), em uma região na qual se observa a presença incipiente do Sistema de Madri. Já a cooperação em patentes

³⁸⁶ O compartilhamento de exame de patentes também não é matéria pacífica.

nesta região, na qual alguns países fazem parte do *Patent Cooperation Treaty* (PCT)³⁸⁷, tem se baseado na tentativa de alcançar a cooperação no exame para otimizar a análise dos pedidos de patentes apresentados em pelo menos dois países do PROSUR (BID, 2014).

Na discussão sobre cooperação de exames, devem ser consideradas as diferenças inerentes à questão territorial no exame de marcas e de patentes. Esses dois direitos de propriedade industrial estão sob a égide do princípio da territorialidade. Assim, a proteção encontra-se restrita ao território em que o direito é concedido (BARBOSA, 2008.a, p. 114; CASTELLI, 2006, p. 162; DINWOODIE, 2001, p. 3; MORO, 2003, p.64; OLAVO, 2005, p. 43). A abrangência territorial das buscas que precedem à concessão do direito, contudo, se diferencia em relação às marcas e às patentes, tendo em vista os distintos requisitos quanto à patenteabilidade de invenções e à registrabilidade das marcas.

Conforme argumenta Gonçalves (2008, p. 236), para ser patenteável, ou seja, protegida juridicamente, “é necessário que a invenção seja legalmente possível, lícita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a atividade inventiva (originalidade) e a susceptibilidade de aplicação industrial” (GONÇALVES, 2008, p. 236).

Os requisitos de novidade e atividade inventiva devem ser avaliados em relação ao conhecimento já alcançado em todo o mundo, o chamado estado da técnica, existente além do território específico em que é solicitada a patente. Nesse sentido, o que se diferencia essencialmente na análise dos países são os critérios para determinar se houve de fato avanço nesse estado da técnica³⁸⁸.

³⁸⁷ Diferentemente do que ocorre no escopo de marcas, mais da metade dos partícipes do PROSUR (Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) são integrantes do PCT (OMPI, 2017.m). Este constitui um meio simplificado de solicitar a proteção de patentes em diversos países (ERSTLING e BOUTILON, 2006; GERVAIS, 2015; OMPI, 1970). Assim, minimiza-se a importância de um eventual facilitador na área das patentes.

³⁸⁸ Cabe ressaltar que esses critérios não são pacíficos, assim como pode haver questionamentos quanto a modelos de cooperação de patente acabarem influenciando a decisão ou de forma indireta interferindo na mesma.

Assim, um relatório anterior emitido por um ENAPI poderia eventualmente subsidiar a decisão quanto à patenteabilidade de uma matéria em outro país, embora cada país tenha a prerrogativa de realizar o seu próprio exame (LOURENÇO et al., 2013, p. 64).

No caso das marcas, os requisitos para a registrabilidade do sinal são, basicamente, a capacidade distinta, a novidade relativa, a veracidade do sinal³⁸⁹ e a licitude (MORO, 2003, p. 55). A novidade relativa, por sua vez, se refere à necessidade de que a marca seja nova apenas em relação a outros sinais que se encontrem na esfera da concorrência³⁹⁰ (MORO, 2003, p. 55).

Essa novidade relativa deve ser identificada na jurisdição em que a marca está sendo solicitada. Nos escritórios em que se procede ao exame prévio ao registro, que é o caso dos ENAPIS que compuseram o objetivo de cooperação em marcas no PROSUR (ARGENTINA, 2003³⁹¹; BRASIL, 1996³⁹²; CAN, 2000³⁹³; INAPI, 2015³⁹⁴; PARAGUAI, 1998.a³⁹⁵; URUGUAI, 1999³⁹⁶), os examinadores pesquisam no banco de dados do seu respectivo ENAPI se há marcas anteriores que sejam consideradas impeditivas ao registro do sinal marcário pleiteado. Assim, mesmo mediante um buscador regional no PROSUR, o examinador não poderia recusar um pedido que reproduza marca registrada em outro país³⁹⁷, tendo em vista as delimitações do princípio da territorialidade.

³⁸⁹ O sinal deve ser verídico, não induzindo a falsas indicações (MORO, 2003, p. 55).

³⁹⁰ Como discutido ao longo do capítulo 2, há exceção que ultrapassa a limitação à concorrência. É o caso das marcas amplamente conhecidas: a marca de alto renome ou marcas que gozem de notoriedade. Nesse caso, avalia-se apenas a similaridade entre os sinais.

³⁹¹ Conforme o artigo 16 do Decreto 1141/2003 (ARGENTINA, 2003).

³⁹² Conforme os artigos 159 e 160 da Lei nº 9279/1996 (BRASIL, 1996).

³⁹³ Conforme o artigo 150 da Decisão nº 486/2000 (CAN, 2000).

³⁹⁴ Conforme o artigo 22 da Lei 19.996/2005, modificada pelas de nº 20.060/2007 e 20.569/2012 (INAPI, 2015).

³⁹⁵ Conforme o artigo 20 da Lei 1294/1998 (PARAGUAI, 1998.a).

³⁹⁶ Conforme o artigo 9 do Decreto Regulamentário 34/999 (URUGUAI, 1999).

³⁹⁷ Para a marca notoriamente conhecida, há procedimentos estabelecidos pelos países para a comprovação da notoriedade do sinal. Assim, não basta ao examinador identificar se a marca está registrada em outro país.

Dessa forma, a não ser que, por meio da celebração de um tratado internacional, se amplie a jurisdição do registro, como se deu na União Europeia ou de modo similar na OAPI, há limitações na utilização de pareceres alheios decorrentes do exame de registrabilidade das marcas, mesmo que apenas como referências conforme tem sido buscado na área das patentes.

Diante dessas limitações, ao longo da segunda fase de financiamento do BID, observou-se, no escopo da cooperação técnica em marcas, a tentativa de implementar um formulário eletrônico regional com outras ferramentas acessórias, condizentes com os objetivos traçados no âmbito do financiamento, conforme será discutido a seguir.

4.1.2 As marcas nas atas de reuniões do PROSUR durante a segunda fase de financiamento do BID

Na segunda fase de financiamento do BID ao PROSUR, os objetivos de cooperação, antes contidos no projeto, foram reescritos, o que pode ser entendido como resultado de certo amadurecimento quanto aos limites da cooperação nos moldes atuais.

Adiante, apresenta-se um quadro comparativo entre os componentes pertinentes a cada fase de financiamento:

Quadro 3 - Componentes do financiamento do BID ao PROSUR

	Título do componente – 1ª fase	Título do componente – 2ª fase
Componente I	Alinhamentos gerais e operacionais para a execução do projeto	Marco institucional
Componentes II e III	Plataforma comum para integração dos sistemas Modelo de cooperação para exames	Cooperação em patentes Cooperação em marcas
Componente IV	Produtos e Serviços para a Comunidade de usuários e público em geral	Difusão da tecnologia

Fonte: Elaboração própria com base nos documentos de financiamento do BID.

Os componentes II e III na primeira fase de financiamento encontravam-se intimamente relacionados, uma vez que se pretendia que a viabilização de uma plataforma comum disponibilizasse uma ferramenta tecnológica para o alcance de um modelo de cooperação para exames. Na segunda fase, estes componentes passaram a incluir especificamente a cooperação em marcas e em patentes, cada um com descrições específicas, conforme Quadro 4.

Quadro 4 - Componentes relacionados às marcas e às patentes na 2ª fase de financiamento do BID às atividades do PROSUR

Componente	Descrição sucinta contida no documento de financiamento
Cooperação em patentes	<i>“El objetivo es diseñar e implementar esquemas y servicios colaborativos entre las ONAPIS para optimizar (en términos de tiempo y calidad) los procesos de examen de las solicitudes de patentes presentadas en al menos dos países del PROSUR”.</i>
Cooperação em marcas	<i>“El objetivo es facilitar la presentación simultánea de solicitudes de marcas en las distintas ONAPIS del PROSUR, al mismo tiempo que acercar a los usuarios, empresas e inversores de la región, a las marcas como un instrumento útil para facilitar el comercio internacional”.</i>

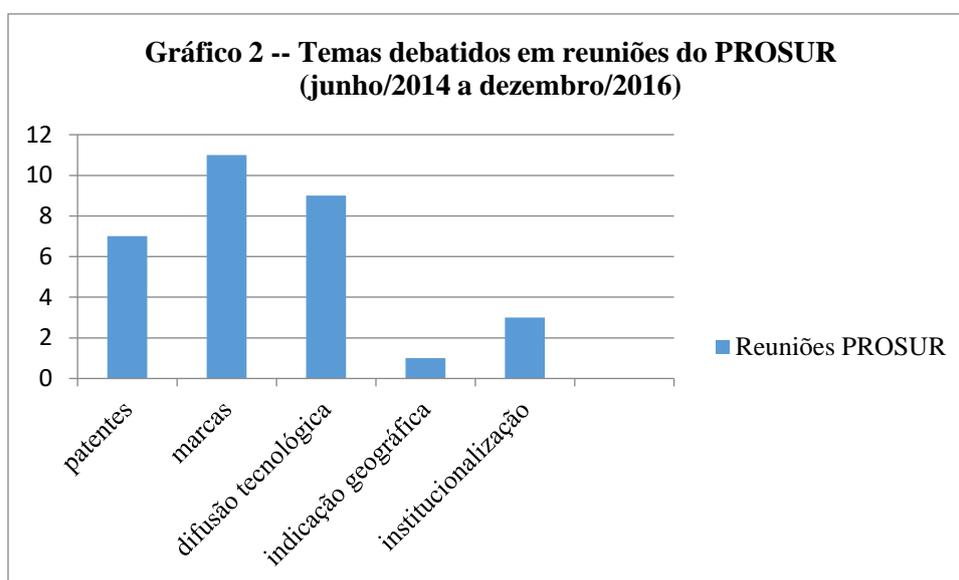
Fonte: Elaboração própria com base no documento de financiamento do BID.

Em relação às patentes, considera-se que os objetivos continuaram muito semelhantes, permanecendo o viés de cooperação no exame propriamente dito. Na primeira fase, houve deliberações no sentido de implementar a ferramenta e-PEC para fins de modelo de cooperação na análise de patentes, com a agregação, na segunda fase de financiamento, do PPH-PROSUR (PROSUR, 2016.c, 2016.d), baseado no modelo do PPH³⁹⁸, que tem sido promovido principalmente por países desenvolvidos (MENDES et al., 2015, p. 320). Já em

³⁹⁸ O PPH é “um acordo técnico no qual os contratantes podem – ou devem, dependendo do nível de coercibilidade do pacto – utilizar- -se dos relatórios de busca de anterioridade elaborados pelo escritório de patentes dos demais pactuantes, validando-os para a análise da pretensão do depositante sobre o referido direito de propriedade industrial” (MENDES et al., 2015, p. 320). Lizarazo-Cortés e Bermudéz (2014, p. 282) também apresentam uma definição para o PPH: “El PPH es un acuerdo entre oficinas de patentes que permite que una solicitud de patente de invención que ha sido concedida en una oficina de primera presentación (opp) pueda seguir un proceso de examen acelerado en la oficina de segunda presentación (osp). De esa manera, a petición de un solicitante que indica que quiere seguir el procedimiento PPH, el examen de patentabilidad que permitió la concesión en la opp es tenido en cuenta o "reconocido" en la osp, llegando incluso a otorgarse las mismas reivindicaciones concedidas en la primera oficina. Una condición necesaria para que la solicitud de patente pueda ingresar vía PPH es que todas las reivindicaciones de la solicitud presentadas en la segunda oficina deben ser consideradas como patentables por la primera oficina.”.

matéria de marcas, como se observa na descrição do componente no Quadro 4, na segunda fase, a cooperação tomou o rumo específico de facilitar a apresentação do pedido de registro de marca em mais de um país do PROSUR.

As atas de reunião produzidas no período de junho de 2014 a dezembro de 2016, refletidas abaixo no Gráfico 2, compreendem a tentativa de implementar esse objetivo no escopo da cooperação em marcas.



Fonte: Elaboração própria, a partir das atas do PROSUR.

Observa-se que o tema marcas foi relativamente mais frequente no período abrangido no Gráfico 2 do que na primeira fase de financiamento, conforme dados do Gráfico 1. No total de 14 encontros no período compreendido no Gráfico 2, 11 tiveram as marcas entre os seus temas. Entre essas reuniões, três foram especificamente do Comitê Técnico de marcas (PROSUR, 2014.h, 2015.a, 2016.b) e uma delas foi realizada pela Coordenação tecnológica especificamente para tratar do detalhamento de requisitos para a contratação de consultores destinados ao desenvolvimento de ferramentas de facilitação de depósitos, com destaque para o formulário regional (PROSUR, 2016.a).

Cabe esclarecer que a menor incidência do assunto “patentes” no total de encontros não representou a menor importância do tema, mas sim que esse se concentrou nas reuniões do Comitê Diretivo, as quais somaram sete encontros no período de junho de 2014 a dezembro de 2016 (PROSUR, 2014.f, 2014.g, 2014.l, 2015.b, 2015.c, 2016.c, 2016.d). O tema “indicação geográfica” permaneceu com pouca referência e ainda não diretamente incluído no escopo do financiamento. A questão da “institucionalização” passou a ser menos mencionada, tendo sido mantida a preocupação com o futuro do projeto, porém sem mencionar concretamente os meios para se construir um arcabouço institucional (PROSUR, 2016.d). O assunto “difusão tecnológica” assumiu maior relevância, sem, contudo, apresentar resultados práticos no período³⁹⁹. O assunto “marcas”, por sua vez, não só passou a ser mais citado, mas se direcionou para a discussão sobre implementar uma ferramenta, que é objeto de estudo da presente tese.

4.2 O mecanismo de facilitação de aquisição de direitos de marcas no PROSUR

O maior detalhamento das ferramentas que envolvem a tentativa de facilitação na aquisição de direitos de marcas, pretendida no PROSUR, foi alcançado sobretudo em 2016, por meio de consenso obtido no Comitê Técnico de Marcas⁴⁰⁰, ratificado pelo Comitê Diretivo (PROSUR, 2016.b, 2016.c).

Nesse detalhamento, observa-se basicamente três elementos que compunham a facilitação pretendida: a construção de um buscador de marcas que reúne informações dos bancos de dados dos países envolvidos; a elaboração de uma lista compartilhada

³⁹⁹ Em 2017, observou-se a existência de uma página no sítio do PROSUR destinado a alimentar dados para cumprir o propósito de difusão tecnológica, mas esta ainda passa por aprimoramentos.

⁴⁰⁰ A reunião do Comitê Técnico de Marcas em Lima, em abril de 2016, visou à construção de consenso entre os dirigentes da área sobre o funcionamento do mecanismo regional e à aprovação de especificações para contratar consultores com o fim de desenvolvimento informático do mecanismo e de integração dos sistemas nacionais com a plataforma comum (PROSUR, 2016.b).

complementar à Classificação Internacional de Produtos e de Serviços; e o desenvolvimento de um formulário eletrônico regional a ser acessado a partir de uma única plataforma no sítio destinado ao projeto PROSUR (PROSUR, 2016.b).

A iniciativa de disponibilizar um buscador com informações do banco de dados de diversos ENAPIS não é uma inovação do PROSUR. Ferramentas semelhantes, como o TMView⁴⁰¹ e o Asean TMView⁴⁰², demonstram que a tecnologia da informação tem sido utilizada por instituições de cunho regional para melhorar o acesso dos usuários aos sistemas de propriedade industrial (ASEAN INTELLECTUAL PROPERTY PORTAL, 2016; EUIPO, 2016.a).

Assim como nessas experiências anteriores, o buscador de marcas não se destina aos examinadores dos ENAPIS, mas sim aos requerentes. O compartilhamento de banco de dados pretendido no PROSUR poderia facilitar os requerentes no prévio conhecimento de marcas que estão sendo solicitadas nesses países, antes de apresentarem o pedido. No entanto, o buscador de marcas, em julho de 2017, ainda não se encontrava plenamente desenvolvido, embora já houvesse espaço reservado a este no sítio do PROSUR. Destaca-se que, ao longo de 2016, já haviam sido identificadas dificuldades técnicas e administrativas para o ingresso e a atualização devida de informações relativas aos bancos de dados dos ENAPIS envolvidos⁴⁰³(PROSUR, 2016.b).

⁴⁰¹ O *TM View* corresponde a uma plataforma de busca gratuita, administrada pelo EUIPO, que reúne atualmente mais de 35 milhões de marcas constantes do banco de dados de 46 países. Qualquer interessado pode ingressar na plataforma para realizar busca de marcas em andamento ou registradas nesses países, pois estes disponibilizam seus bancos de dados e os mantêm atualizados (EUIPO, 2016.a). O buscador fica disponibilizado no sítio da Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos - ETMDN.

⁴⁰² O Asean *TM View* é um buscador de marcas que reúne dados dos países da ASEAN (ASEAN INTELLECTUAL PROPERTY PORTAL, 2016).

⁴⁰³ Os ENAPIS equatoriano, paraguaio e peruano, por exemplo, declararam obstáculos técnicos e administrativos para fornecer os dados na forma pretendida (PROSUR, 2016.b). Na ata de reunião, não foram descritos expressamente quais seriam esses obstáculos.

A intenção de disponibilizar lista de classificação com descrições de produtos e serviços compartilhadas também se inspirou em outras ferramentas de cooperação técnica, como a *TM Class*⁴⁰⁴ estabelecida no âmbito do EUIPO e a lista compartilhada sob a iniciativa de cooperação técnica em marcas, chamada *TM5*⁴⁰⁵. No PROSUR, pretendia-se, contudo, que esta ferramenta estivesse futuramente integrada ao formulário eletrônico regional. Uma vez disponibilizada a lista conjunta, o requerente poderia eleger no formulário pretendido os produtos e serviços, para delimitar o escopo da proteção em qualquer um dos dois idiomas, com base em descrições de produto e de serviço previamente aprovadas pelos países (PROSUR, 2016.b). Em julho de 2017, uma lista de classificação encontrava-se disponibilizada no sítio do PROSUR, mas ainda havia necessidade de aprimoramentos, como a inclusão de descrições de produtos e serviços e a inserção de informações, em alguns casos, sobre quais descrições seriam aceitas ou não pelos países.

O formulário regional, por sua vez, não se encontrava sequer disponibilizado nesse período. Em reunião do Comitê Diretivo realizada em julho de 2017, os ENAPIS decidiram por consenso reformular os objetivos em matéria de marcas, tendo em vista a expansão do projeto para a América Central e relataram problemas de desenvolvimento tecnológico do referido formulário, o qual se pretendia pôr em operação no segundo semestre de 2017. Não se deixou claro na ata de reunião como esse objetivo seria reformulado. Assim, entende-se que no futuro tanto pode permanecer a intenção de melhorar o formulário regional,

⁴⁰⁴ O *TMclass* é uma ferramenta administrada pela EUIPO que auxilia o interessado “na pesquisa e classificação de Produtos e Serviços (termos) necessários para requerer proteção ao abrigo do regime de marcas comerciais”. O mecanismo é capaz também de traduzir uma lista de Produtos e Serviços e verificar se os seus termos figuram nas bases de dados de classificação dos institutos participantes do projeto. Fazem parte deste os países da União Europeia, bem como outros escritórios, como o norte-americano (EUIPO, 2016.b).

⁴⁰⁵ A iniciativa *TM5* faz parte da cooperação em propriedade industrial chamada *IP5*, a qual engloba os escritórios norte-americano, europeu, japonês, sul-coreano e australiano. As listas de classificação que compõem a iniciativa *TM5* contém exemplos de produtos e serviços redigidos em inglês com respectiva tradução no idioma do país participante, quando o inglês não constitui sua língua. Cada país se dispõe a aceitar a redação que consta da lista sem imprimir qualquer tipo de ônus ao requerente com a promessa de não o intimar futuramente para adequar a redação da especificação dos produtos ou dos serviços (*TM5*, 2016).

nos moldes em que foi concebido, acrescentando os novos partícipes, como pode haver outro rumo distinto na cooperação.

Nesse contexto, cabe ressaltar que as principais questões as quais poderiam comprometer a implementação e operação do formulário regional pretendido são mais complexas do que os eventuais empecilhos tecnológicos encontrados. A sua composição e algumas questões técnicas e operacionais nos moldes em que foi idealizado trazem dificuldades a serem consideradas.

4.2.1 A composição do formulário regional e algumas questões técnico-operacionais

A ferramenta idealizada no escopo da cooperação técnica em marcas no PROSUR apresentou como principal característica a intenção de que os requerentes de pedidos de registro de marca acessassem uma plataforma eletrônica para envio de um único formulário regional destinado à solicitação de direitos marcários nos ENAPIS sul-americanos partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR (BID, 2014; PROSUR, 2016.a, 2016.b, 2016.c). A plataforma eletrônica seria a mesma utilizada para outros serviços pretendidos no PROSUR, compartilhada entre todos os ENAPIS envolvidos e acessada pelos requerentes a partir do sítio do projeto (www.prosur.org).

Pretendia-se que a ferramenta se apresentasse como um facilitador para o requerente do pedido de registro de marca nesses países sul-americanos, permitindo a redução de custos operacionais que envolvem a apresentação de um pedido de registro de marca em diversos países. Observam-se, contudo, poucos elementos de facilitação quando se analisam alguns aspectos operacionais que foram objeto de consenso no PROSUR relacionados a essa ferramenta, a saber, a submissão de documentos exigidos pelos países, o idioma utilizado, a nomeação de representantes legais e o pagamento de retribuições devidas ao ENAPI receptor do pedido.

Em relação à submissão de documentos para compor o pedido de registro de marcas, a ideia era a de que fossem anexados ao formulário regional todos os documentos exigidos pelos ENAPIS eleitos pelo requerente (PROSUR, 2016.b). No caso, por exemplo, de documentos submetidos no momento da apresentação do formulário para a comprovação de eventual prioridade unionista reivindicada pelo requerente, um elemento favorável seria a possibilidade de submeter apenas um documento que, em tese, apareceria de forma eletrônica para todos os ENAPIS eleitos, dada a natureza compartilhada da plataforma⁴⁰⁶.

Apesar da existência de certo aspecto facilitador na apresentação de documentos que pudessem ser exigidos por todos os países envolvidos, em se tratando de documentos específicos que tivessem por finalidade atender particularidades do sistema de registro de marca de cada país, não haveria simplificação por meio da plataforma. O requerente deveria submeter todos os documentos exigidos pelos ENAPIS eleitos (PROSUR, 2016.b), da mesma forma como se tivesse apresentado vários formulários nacionais.

Quanto ao idioma utilizado no preenchimento do formulário, pretendia-se que o sistema eletrônico de apresentação de pedidos de registro de marca, por meio da plataforma PROSUR, fosse operado em português e em espanhol, podendo o requerente escolher um dos idiomas (PROSUR, 2016.b). No entanto, os eventuais documentos anexados ao pedido, como o de outorga de poderes a representante legal, deveriam ser devidamente traduzidos⁴⁰⁷ (PROSUR, 2016.b), o que reduziria o aspecto facilitador relativo à utilização do idioma.

A eventual outorga de poderes do requerente a representantes legais se apresentava, nas especificações obtidas ao longo de 2016, como um elemento sobre o qual

⁴⁰⁶ A ideia principal era evoluir para a integração entre os sistemas dos países e da plataforma compartilhada. Assim, o documento poderia ser transferido automaticamente para os bancos de dados dos países. Alternativamente, os documentos acessados também poderiam ser copiados eletronicamente para compor o processo de registro em cada país eleito.

⁴⁰⁷ A tradução de eventuais documentos anexados ficaria por conta do requerente e poderia sofrer eventuais exigências dos ENAPIS indicados (PROSUR, 2016.b).

não haveria qualquer facilitação. Pretendia-se que se aplicassem as especificidades das normativas e procedimentos dos ENAPIS envolvidos (PROSUR, 2016.b). Nesse sentido, entende-se que o tratamento não poderia ser diferente. O mecanismo idealizado corresponde a uma ferramenta eletrônica sob a cooperação técnica entre ENAPIS, não se respaldando por tratado internacional com vistas a alterar normativas internas, como ocorre no Protocolo de Madri em função da facilitação na apresentação simultânea de pedidos de registro de marca.

Há ainda a questão operacional de recebimento das retribuições devidas pela apresentação do pedido de registro que, caso o mecanismo pretendido fosse implementado, funcionaria com base nas especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca (PROSUR, 2016.b). Em linhas gerais, nas especificações do projeto, o formulário seria único e regional, enquanto a etapa de pagamento de retribuições seria realizada em cada país, o que se entende reduzir significativamente o aspecto facilitador e regional pretendido por meio do mecanismo idealizado no PROSUR.

Para conciliar a existência de um formulário regional e vários pagamentos de retribuição com abrangência nacional, pretendia-se direcionar o requerente a partir da página do PROSUR para o sítio de cada ENAPI selecionado pelo requerente. Assim, o pagamento de retribuições deveria ser feito, utilizando a moeda de operação de cada ENAPI e de acordo com as modalidades de pagamento fornecidas por este⁴⁰⁸.

Pretendia-se que o requerente, ao utilizar a plataforma PROSUR, não fosse obrigado a realizar, ao mesmo tempo, o pagamento das retribuições devidas para todos os ENAPIS eleitos no formulário (PROSUR, 2016.b). Caso decidisse finalizar o pagamento, por exemplo, para apenas um ENAPI, o requerente poderia posteriormente proceder a essa etapa em cada um dos outros ENAPIS. Não foram observadas discussões mais profundas no

⁴⁰⁸ Um comparativo entre as formas de pagamento exigidas no PROSUR será apresentado no próximo capítulo.

período sobre em que medida esse aspecto operacional se encontrava passível de ser implementado de forma pacífica, conjugando um formulário regional a retribuições nacionais.

A questão do pagamento de taxa de retribuições pelos serviços prestados pelos ENAPIS é especialmente relevante, pois nos países sul-americanos que participaram do objetivo de cooperação em marcas no projeto no período de 2014 a 2016, a atribuição de data e hora do pedido, em geral, está condicionada à apresentação de formulário acompanhada do pagamento de taxas⁴⁰⁹. Desse modo, o pedido só seria considerado efetivamente recebido pelo ENAPI eleito no formulário regional após o procedimento de pagamento no país do ENAPI em questão. A data de recebimento do pedido de registro de marca, por sua vez, é importante para determinar se o pedido apresentado seria ou não anterior a pedidos de terceiros similares no âmbito da tomada de decisão do pedido, ou seja, se o pedido apresentado seria revestido ou não de novidade relativa, um dos principais quesitos relacionados à registrabilidade do sinal marcário no país pretendido.

A possibilidade de reivindicar a prioridade unionista representa uma exceção a essa regra geral em que a data mais antiga de apresentação do pedido de registro no ENAPI em questão é a que prevalece no confronto entre marcas similares. Essa exceção, como será discutido mais abaixo, serviu de inspiração a um dos elementos de facilitação idealizado no projeto.

Como o PROSUR se trata de um projeto em andamento, essas especificações pretendidas para a operação do formulário regional bem como a sua estrutura podem ser alteradas, caso se prossiga nesse caminho. No presente trabalho, contudo, se atem às especificações obtidas no período de 2014 e 2016, em especial nos encontros realizados no ano de 2016, para se analisar a composição da ferramenta pretendida.

⁴⁰⁹ Essa questão será objeto de discussão no próximo capítulo.

4.2.1.1 Diretrizes gerais sobre a composição do formulário regional pretendido no PROSUR

O formulário eletrônico regional corresponde à principal ferramenta pretendida na consecução do objetivo estabelecido no projeto PROSUR de facilitar a apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país envolvido no projeto. Essa ferramenta permitiria a apresentação simultânea desses pedidos nessa região.

Segundo as especificações do projeto, os requerentes poderiam, por meio do formulário regional, eleger apenas um dos ENAPIS no qual desejassem realizar o pedido de registro de marca, alguns desses escritórios ou todos eles (PROSUR, 2016.b). Também conforme essas especificações, a seleção do país ocorreria no início do preenchimento do formulário regional.

Entende-se que a possibilidade de selecionar apenas um país para acionar o formulário restringiria o aspecto regional da ferramenta. Na realidade, o mecanismo pretendido refletiria muito mais uma reunião de formulários nacionais, com pouca facilitação mesmo quanto a aspectos operacionais. Essa característica poderia levar também ao questionamento quanto à real eficiência da ferramenta no sentido de simplificar a apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país.

Para o desenvolvimento do pretendido formulário regional, procurou-se contemplar o conteúdo de todos os formulários dos ENAPIS partícipes do objetivo de cooperação de marcas: o argentino, o brasileiro, o chileno, o colombiano, o equatoriano, o paraguaio, o peruano e o uruguaio (PROSUR, 2016.b).

Para isso, o formulário regional deveria incluir minimamente dados relacionados ao requerente, à marca, à especificação de produtos e serviços com a respectiva

classe, à reivindicação de prioridade, e ao representante legal. Esses são dados que satisfazem a parte mais substancial do conteúdo dos formulários nacionais dos ENAPIS envolvidos (PROSUR, 2016.b), o qual será abordado de forma mais aprofundada no próximo capítulo. Neste, será feita análise comparativa entre as especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos países em questão, tendo como foco as relacionadas ao preenchimento dos formulários nacionais, que iriam compor o formulário regional.

No formulário regional, pretendia-se que as seções a serem preenchidas relativas aos dados do requerente⁴¹⁰, do representante legal⁴¹¹ e da prioridade⁴¹² aparecessem de forma cumulativa referente a todos os ENAPIS eleitos pelo usuário⁴¹³. A ideia de cumular os dados dos formulários dos países, contudo, não poderia ser aplicável para a seleção da marca. Como tratar-se-ia de um único sinal marcário a ser solicitado por um único formulário regional em um ou mais países, as seções relativas aos dados da marca, só deveriam permitir a seleção de tipos e espécies de marca que fossem admitidos por todos os países eleitos pelo requerente na plataforma regional⁴¹⁴. Assim, após eleger determinados países, apareceriam apenas os tipos e espécies de marca comuns a esses países eleitos e as demais opções de tipos e espécies de marca que não fossem comuns a todos os países eleitos no formulário regional deveriam ser desabilitadas⁴¹⁵ (PROSUR, 2016.b), o que tornaria o uso do mecanismo que se pretende

⁴¹⁰ Os dados do requerente incluiriam basicamente nome e endereço do requerente, números de documentos de identificação, nacionalidade, entre outros dados de identificação do requerente.

⁴¹¹ Os dados dos representantes legais, por sua vez, incluiriam os dados de identificação dos eventuais representantes, incluído distintos campos exigidos pelos países.

⁴¹² Os dados da prioridade seriam os equivalentes à prioridade unionista ou à outra prioridade reivindicada nos termos da legislação de cada país, a serem abordadas no capítulo 5.

⁴¹³ Assim, por exemplo, se o requerente elegeisse o ENAPI argentino que exige informação de domicílio na capital federal e o Peru, que exige a informação do país de constituição da pessoa jurídica, esses campos figurariam do formulário regional de forma cumulativa e deveriam ser preenchidos, quando esses países fossem selecionados.

⁴¹⁴ Essa questão, todavia, não foi debatida com clareza.

⁴¹⁵ Se o ENAPI brasileiro, por exemplo, fosse eleito juntamente com o argentino, o requerente não poderia eleger nenhum tipo de marca que não fosse visualmente perceptível, mesmo que este seja aceito pelo ENAPI argentino, pois o Brasil não aceita esse tipo de sinal.

facilitador menos fluido. A seção de especificação de produtos e serviços deveria seguir lógica similar, permitindo a seleção daquilo que fosse comum aos países.

Os tipos de marca correspondem basicamente às diferentes formas de apresentação do sinal marcário pretendido passíveis de registro nos países, o que inclui os visualmente perceptíveis e os não visualmente perceptíveis (OMPI, 2006.b). Já as espécies de marca se relacionam à finalidade do sinal, basicamente no sentido de diferenciar produtos ou serviços, fornecidos por um empresário, ou de forma coletiva ou ainda no sentido de certificarlos em relação a determinados padrões pré-estabelecidos (SCUDELER, 2008; MORO, 2003).

No que tange à especificação dos produtos ou de serviços, ressalta-se que a ideia era a de integrar, ao formulário, a lista de produtos e de serviços compartilhada com base na classificação internacional, com descrições que seriam eleitas pelo requerente. Como essas descrições seriam previamente objeto de consenso entre os ENAPIS, refletindo as que são aceitas pelos países, o requerente elegeria tais descrições de modo a solicitar o mesmo escopo de proteção nos países eleitos.

Apesar desse mecanismo idealizado se pretender regional, todos os ritos para a obtenção do registro, a partir do recebimento do pedido com atribuição de data e hora permaneceriam de acordo com a legislação nacional. Por esse motivo, é relevante entender como cada elemento elencado no formulário eletrônico é tratado pelo sistema de registro de marca em cada país, para que se possa compreender as dificuldades de implementar um mecanismo facilitador regional nos moldes pretendidos no PROSUR.

Um dos aspectos que parece assumir característica regional é o que se refere à prioridade que surgiria com a utilização da plataforma PROSUR a qual foi inspirada no princípio da prioridade unionista.

4.2.1.2 A prioridade unionista e o mecanismo idealizado no PROSUR

A prioridade unionista se apresenta como um dos facilitadores no escopo da Convenção da União de Paris, resguardando o prazo de seis meses para a reivindicação da data de um primeiro pedido em qualquer outro país da União. Os países têm como prerrogativa demandar documentação comprobatória do primeiro depósito (BODENHAUSEN, 1969, p. 47-50)⁴¹⁶.

No mecanismo facilitador pretendido no PROSUR, haveria campo específico para a reivindicação da prioridade unionista. A submissão de documento para a comprovação da prioridade nos termos da CUP seria demandada de acordo com as peculiaridades dos sistemas de registro de marca de cada país (PROSUR, 2016.b).

Além disso, tendo por inspiração o princípio da prioridade unionista, pretendia-se criar, na plataforma eletrônica que disponibilizaria o formulário regional, uma forma de aproveitar a primeira data e hora atribuídas por um dos ENAPIS como prioridade para os demais ENAPIS eleitos no mesmo formulário. Para essa finalidade, na seção destinada a informar dados de prioridade, haveria uma quadrícula, que seria preenchida pelo requerente, quando este reivindicasse a prioridade gerada sob o formulário regional (PROSUR, 2016.b).

Essa reivindicação de prioridade sob o formulário PROSUR surtiria efeitos práticos nos outros ENAPIS selecionados nos casos em que o requerente não realizasse o pagamento das retribuições devidas a todos os ENAPIS eleitos na mesma data. Nesse caso, a idéia era a de que a primeira data e hora de recebimento do pedido atribuída por um dos

⁴¹⁶ Conforme artigo 4, seção D, (3) da CUP (OMPI, 1967). Bodenhausen (1969) esclarece que os países podem exigir que se produza uma cópia do pedido anterior, certificado como verídico pela sua Autoridade receptora, acompanhada da tradução. As informações básicas declaradas na reivindicação da prioridade são: data do pedido, país de origem e número de prioridade. A cópia além da reprodução da marca e das descrições de produtos e serviços, pode conter outros detalhes referentes ao pedido (BODENHAUSEN, 1969, p. 47-50).

ENAPIS⁴¹⁷ fosse utilizada para o preenchimento do campo de dados de prioridade⁴¹⁸ nos outros países, desde que o pagamento das retribuições aos demais países eleitos fosse feito em seis meses da data atribuída pelo primeiro ENAPI receptor. A princípio, esse preenchimento poderia ser automatizado a partir da integração entre a plataforma regional e o banco de dados dos países, porém não restou claro na leitura de atas de reunião como seria a operacionalização dessa transferência de informações.

Pretendia-se, com essa modalidade de prioridade, a redução de custos decorrentes da obrigatoriedade de apresentar quaisquer documentos de comprovação da prioridade. Como os demais ENAPIS, além de conferir os dados de prioridade no formulário regional, poderiam visualizar o conteúdo completo do pedido por meio da plataforma conjunta do PROSUR e checar a veracidade dos dados de atribuição de data e hora pelo primeiro ENAPI a receber o pedido, a ideia era a de que a apresentação do documento comprobatório do primeiro depósito, nesses casos, pudesse ser dispensada (PROSUR, 2016.b).

O aproveitamento e gerenciamento dos dados da prioridade obtidas a partir do formulário regional seria, a princípio, uma vantagem a se destacar em um mecanismo que se pretende regional; mas que, no entanto, segundo especificações do projeto, reproduziria um conjunto de realidades nacionais, as quais incluem pagamento de taxas em distintas moedas e diferentes ritos processuais.

Apesar disso, cabe questionar se essa forma de gerenciar a reivindicação de prioridade seria de aplicação pacífica. Como será melhor discutido no próximo capítulo, a figura da prioridade integra as normativas dos países envolvidos. Assim, não resta claro se a

⁴¹⁷ Conforme esclarecido mais acima, o primeiro ENAPI receptor do pedido seria o primeiro a receber o pagamento das taxas devidas.

⁴¹⁸ Como é possível indicar mais do que uma prioridade, se houvesse outra informada, a prioridade surgida a partir do formulário regional se somaria a esta.

prioridade reivindicada nesses moldes, com a eventual dispensa de documentação comprobatória, não seria objeto de questionamentos legais. Destaca-se que a prioridade desempenha papel importante na atribuição do direito marcário, podendo prejudicar terceiros que pleitem sinais semelhantes. Isso pode ocorrer na reivindicação da prioridade unionista, porém esta se encontra respaldada por um tratado internacional com regras de utilização minimamente definidas.

O desenvolvimento do PROSUR depende atualmente da vontade política dos seus partícipes. Assim, a intenção, manifesta principalmente em reunião do Comitê Técnico de Marcas em abril de 2016, no sentido de dispensar a apresentação de documento comprobatório da prioridade poderia não permanecer a mesma, tendo em vista questões institucionais que permeiam o desenvolvimento da cooperação em marcas no PROSUR, sobre as quais se discorre a seguir.

4.2.2 A questão institucional e a eventual continuidade na cooperação em marcas

O projeto PROSUR se desenvolve sob uma estrutura de governança⁴¹⁹ que pode ser considerada frágil. Primeiramente, a cooperação técnica se baseia na vontade de seus integrantes que se expressou na participação em atividades objeto de financiamento pelo BID e na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica de 2012, sem a existência de um documento vinculante.

A condução do projeto também é realizada principalmente a partir das deliberações dos dirigentes dos ENAPIS reunidos no Comitê Diretivo, complementadas pelas

⁴¹⁹ A estrutura de governança pode ser compreendida a partir da teoria dos custos de transação, abordada por Coase (1937) e Williamson (1998). Segundo Coase (1937), a economia nos custos de transação se dá pelas relações contratuais estabelecidas entre os agentes, os quais são caracterizados pela racionalidade limitada e pelo oportunismo. Williamson (1998), por sua vez, aborda a importância da estrutura de governança para o estabelecimento das relações contratuais entre os agentes, ou seja, da matriz institucional onde se desenvolvem as relações. Embora, seja mais comumente analisada do ponto de vista da empresa, a teoria pode ser aplicada à análise da tomada de decisão dos governos (SILVA e COSTA JUNIOR, 2011, p. 662; DIAS PERES, 2007, p. 20).

deliberações dos Comitês Técnicos. Cabe destacar ainda que os dirigentes desses ENAPIS apresentam mandatos temporários, assim como pode haver rotatividade de quem representa os seus ENAPIS nos demais Comitês. Observou-se na leitura das atas do PROSUR que a composição das reuniões dos Comitês foi se alterando ao longo do tempo, inclusive a do Comitê Diretivo, o qual traça as linhas mais gerais de atuação do projeto.

Esses aspectos da estrutura de governança podem trazer impactos para a continuidade ou não de objetivos a longo prazo (DIAS PERES, 2007⁴²⁰). Um dos objetivos de longo prazo é o que está sendo aqui discutido de construção de um mecanismo facilitador na aquisição de direitos marcário em ENAPIS partícipes do PROSUR.

Entende-se que um dos elementos de relevância desse mecanismo pretendido é que o mesmo, caso seja concluído, manterá interface com os agentes econômicos que desejarem solicitar a proteção das suas marcas nos países que integram o PROSUR, o que reforça a importância de se ter matriz institucional mais robusta, que permita a continuidade do mecanismo pretendido.

A preocupação com a construção de uma matriz institucional mais sólida esteve presente desde o início da cooperação como pode ser depreendido, principalmente, das atas de reuniões entre os dirigentes dos ENAPIS partícipes do projeto. No entanto, não se obteve o êxito esperado.

Em parte, entende-se que as dificuldades em relação à construção dessa matriz institucional se devem à falta de certeza quanto à melhor forma de institucionalização: se a cooperação deveria ser conduzida por uma organização regional já existente que abarcasse todos os países do PROSUR no qual a propriedade intelectual seja um assunto em pauta ou se

⁴²⁰ Dias Peres (2007) aborda a falta de continuidade nas ações como um custo de transação inerente à Administração Pública que se relaciona à existência de mandatos temporários.

seria mais viável criar um organismo novo ou ainda a possibilidade de promover acordos bilaterais ou plurilaterais entre os países (PROSUR, 2013.c).

No que tange às organizações regionais, ao longo das discussões, registradas nas atas, tanto a ALADI como a UNASUL chegaram a ser mencionadas (PROSUL, 2013.c). Com a ampliação do PROSUR para a América Central (PROSUR, 2016.d, 2017), entende-se que pode haver mais obstáculos na busca de soluções para a institucionalização por meio de organizações regionais pré-existentes.

Além da indefinição quanto à melhor forma de institucionalização, as dificuldades para a construção dessa matriz institucional decorrem também de aspectos como a rotatividade dos presidentes dos ENAPIS e a faculdade de esses decidirem dar ou não prioridade ao projeto, o que pode ser sopesado conforme o momento e a demanda operacional dos seus escritórios.

Para que a discussão sobre a institucionalização seja levada adiante e redunde em documento vinculante, qual seja, um tratado internacional, é necessária a participação de instâncias governamentais de diversas ordens, dos Ministérios aos quais se submetem os ENAPIS, dos Ministérios de Relações Exteriores ou equivalente nos países envolvidos, do Poder Executivo e Legislativo. Entende-se que o trabalho de convencimento, por sua vez, cabe aos presidentes dos ENAPIS, os quais podem não estar plenamente convictos da importância da institucionalização.

Outra questão relacionada ao propósito de institucionalização é a de que esses presidentes dos ENAPIS podem nutrir visões diferentes quanto às necessidades dos seus

países em relação à propriedade industrial⁴²¹. Essas diferentes visões e expectativas trazem desafios para a construção da matriz institucional e para a continuidade do desenvolvimento e futuro funcionamento do mecanismo simplificador em matéria de marcas idealizado no PROSUR.

Como princípio, a participação no PROSUR se dá em base voluntária, de modo que os ENAPIS só permanecem na consecução de um determinado objetivo se esse satisfaz ao esperado por esses escritórios. Mesmo um objetivo formalmente descrito, como a de construção de um mecanismo de facilitação de direitos marcários, pode tomar rumos diferentes do planejado caso não haja consenso entre os ENAPIS envolvidos.

A intenção declarada pelos partícipes do Comitê Diretivo e do Comitê Técnico de Marcas ao longo de 2016 era a de que o mecanismo de facilitação de solicitação de pedidos de registro de marcas em mais de um país estivesse em funcionamento no segundo semestre de 2017 (PROSUR, 2016.b.c). Já em julho de 2017, a reunião do Comitê Diretivo demonstrou pretender dar outro rumo ao objetivo, embora não tenha restado claro, naquele momento, qual rumo seria esse (PROSUR, 2017).

Ao longo da segunda fase de financiamento do BID, esses ENAPIS pretendiam que uma ferramenta de alcance regional funcionasse sem o estabelecimento de um sistema verdadeiramente regional, mas sim com base nos ritos nacionais. A falta desse sistema de fato regional, por sua vez, pode trazer implicações de diferentes ordens. Uma delas é a eventual ineficiência da ferramenta para os reais propósitos de facilitação na obtenção de direitos marcários em diversos países, uma vez que os distintos ritos nacionais deveriam ser seguidos.

⁴²¹ Em 2015, para fins da presente pesquisa, foi submetido um questionário a todos os então presidentes dos ENAPIS partícipes do PROSUR e responsáveis pela área de marcas. Na época, apenas a área de marcas do escritório peruano, o INDECOPI, respondeu ao questionário

Em virtude da pouca atratividade aos requerentes, mesmo que se obtivesse a implementação no prazo pretendido, a ferramenta poderia ser descontinuada.

Nessa conjuntura, se observa a possibilidade de desmotivação dos representantes dos ENAPIS envolvidos na promoção da cooperação regional no campo específico das marcas, caso não haja resultados práticos na cooperação. Outra questão que se destaca é a de que poderia haver a substituição desse caminho pela busca da adesão ao Protocolo de Madri, com procedimentos iniciais harmonizados e já integrado ao regime internacional da propriedade intelectual vigente.

Reflexões sobre o capítulo

O presente capítulo teve por objetivo apresentar como a discussão sobre a cooperação em marcas encontra-se inserida no PROSUR e quais as principais características da ferramenta pretendida no âmbito do projeto para facilitar a apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país, a partir da vivência da pesquisadora no âmbito do projeto e da análise das atas de reuniões nas quais se fizeram presentes os dirigentes dos ENAPIS.

Ao longo da evolução do projeto, as marcas se tornaram assunto cada vez mais recorrente, mas se entende que, em especial, as dificuldades inerentes à fragilidade institucional do PROSUR limitaram as possibilidades de cooperação no escopo desse direito.

O caminho perseguido, sobretudo no período de 2014 a 2016, refletiu objetivo ambicioso, o de permitir que a partir de uma única ferramenta, disponibilizada no sítio do PROSUR, fossem enviadas simultaneamente solicitações de registro de marca direcionadas a mais de um ENAPI integrante do projeto.

Considera-se tal objetivo ambicioso, pois apesar da ferramenta ser denominada regional, os ritos e procedimentos relacionados ao recebimento e processamento do pedido seriam nacionais e, como será demonstrado ao longo do próximo capítulo, esses ritos e procedimentos não são uniformes, o que poderia trazer dificuldades para lidar com a operação da ferramenta pretendida.

5 Elementos básicos do direito marcário nos ENAPIS partícipes do PROSUR

Um dos principais aspectos do mecanismo facilitador em matéria de marcas idealizado no PROSUR foi a construção de uma ferramenta, um formulário regional, que permitisse conjugar todos os campos dos formulários nacionais utilizados pelos ENAPIS, a ser apresentado em uma única plataforma eletrônica.

Sem estar amparada por um tratado internacional, a ferramenta estava sendo construída considerando o grau de harmonização existente nos países do PROSUR, influenciada pelos cenários global e regional discutidos. Assim, não se pretendia, a princípio, alterar legislação ou procedimento para dar maior convergência ao mecanismo regional.

Apesar de não implementado atualmente, há possibilidade de que se prossiga nesse objetivo com base nos moldes já idealizados. Por esse motivo, faz-se mister avaliar em que medida alguns dados dos formulários nacionais, que estariam contidos ou referenciados nos campos do formulário regional pretendido, convergem, ao ponto de contribuir para que de fato o formulário regional facilite a apresentação de um pedido de registro de marca em diversos países, ou divergem, ao ponto de se demonstrarem inconciliáveis ou de difícil convivência.

Ressalta-se que, além da seção relativa à seleção dos países, as seções desse formulário regional pretendido deveriam incluir, basicamente, dados do requerente, da marca, da especificação de produtos e serviços com a respectiva classe, da prioridade unionista e do representante legal, já que esses satisfazem o conteúdo dos formulários nacionais dos ENAPIS envolvidos. De modo não exaustivo e não linear, entende-se que cabe abordagem comparativa entre as especificidades nesses aspectos dos sistemas de registro de marca dos

ENAPIS do PROSUR que participaram do objetivo de cooperação em marcas, principalmente entre os anos de 2014 e 2016.

O presente capítulo está assim dividido em cinco partes⁴²². A primeira apresenta análise introdutória sobre aspectos gerais do sistema atributivo de direito e sua relação com o formulário eletrônico regional. A segunda parte analisa elementos básicos referentes à constituição do sinal para que este seja registrável como marca. A terceira parte discute as espécies de marcas aceitas de modo conjugado à análise das principais condições estipuladas ao requerente pelos países para essas espécies de marca. A quarta parte discorre sobre as condições gerais para delimitação da especificação e classificação de produto ou de serviço correspondente, como também brevemente sobre a classificação de elementos figurativos. A última parte aborda algumas questões referentes ao domicílio do requerente, representatividade e sobre o rito processual de recebimento dos pedidos pelos ENAPIS.

5.1 Sistema atributivo de direito, reivindicação de prioridade e o formulário regional

Uma das razões que fundamenta a construção de um formulário regional para obtenção de direitos marcários nos países do PROSUR, envolvidos na cooperação em marcas durante a segunda fase de financiamento do BID, é o fato de que, entre esses países, em matéria de marcas, prevalecem as características do sistema atributivo de direito.

Os sistemas declarativo e atributivo são sistemas de aquisição de direitos sobre a marca que definem a quem cabe o direito de uso exclusivo sobre um determinado sinal (CERQUEIRA, 2010, p. 56; CRUZ, 2001, p. 90; GONÇALVES, 2008, p. 209; MORO, 2003, p. 53).

⁴²² A análise não será linear em relação às seções do formulário, mas sim se pautará em analisar conjuntamente temas próximos, mesmo que não obrigatoriamente contido ou referenciado diretamente no formulário, mas que com ele guarda relação aproximada, como é o caso da figuração dos países no sistema atributivo e o rito que envolve o recebimento do pedido e o exame de formalidades.

No sistema declarativo, o direito surge com o uso, de modo que “um eventual registro tem somente a função de consagrar o uso da marca” (MORO, 2003, p. 53). No sistema atributivo, esse direito surge com a formalidade do registro atribuído por uma autoridade administrativa (GONÇALVES, 2008, p. 211; ROSELLO, 2007, p. 305). Geralmente, o registro é precedido por exame⁴²³, “o qual objetiva verificar se encontram-se presentes as condições de validade⁴²⁴ da marca, bem como evitar a existência de marcas idênticas ou similares que possam gerar confusão entre os consumidores” (MORO, 2003, p.53-54). Há ainda sistemas híbridos ou mistos, que reúnem características dos dois sistemas, embora, na prática, prevaleçam os atributos de um dos dois sistemas principais (GONÇALVES, 2008, p. 209⁴²⁵; MORO, 2003, p. 54; VILLAMIZAR VILLAR, 2008, p. 269). A prevalência do sistema atributivo é o que ocorre entre os países do PROSUR.

Os sistemas atributivo e declarativo apresentam vantagens e desvantagens (CRUZ, 2001, p. 90). O declarativo, baseado na prioridade de uso, parece estar mais próximo do mercado, tanto das empresas como dos consumidores. No entanto, dá maior margem ao surgimento de questionamentos levados à esfera judicial (CERQUEIRA, 2010, p. 59). O sistema atributivo se mostra mais dispendioso, complexo e menos acessível, porém contribui

⁴²³ Cerqueira (2010) argumenta que há dois principais sistemas adotados pelos países no que tange à formalidade do registro: o precedido por exame e o que o dispensa. Alguns países dispensam o exame da marca, se resumindo à verificação do atendimento a formalidades estabelecidas em lei. Após essa verificação, a marca é aceita tal como apresentada, devendo as contestações à eventual usurpação de direito alheio serem conduzidas pela via judicial. No sistema em que o registro é acompanhado de exame, além das formalidades, há uma análise por via administrativa quanto à registrabilidade do sinal que se baseia nas condições de validade da marca (CERQUEIRA, 2010, p. 56). Esse sistema baseado no exame prévio ao registro tem como benefício a redução de proposições de ações judiciais. Cerqueira (2010, p. 59) afirma ainda que tal sistema robustece a confiança na proteção legal das marcas, pois as decisões equivocadas das autoridades administrativas podem ser corrigidas pelo Poder Judiciário, mediante a ação de nulidade do ato.

⁴²⁴ A marca para ser considerada válida precisa estar dotada de capacidade distintiva, de novidade relativa, ser verdadeira e lícita (MORO, 2003, p. 55). A novidade relativa se refere à necessidade de que a marca seja nova apenas em relação a outros sinais que se encontrem na esfera da concorrência (MORO, 2003, p. 55). A marca também não pode induzir à falsa indicação quanto à origem, natureza e características do produto (MORO, 2003, p. 55). As marcas não podem ser contrárias a moral e aos bons costumes, nem reproduzir símbolos oficiais, representativos de um país, de uma nação, de forma ilícita (MORO, 2003, p. 55).

⁴²⁵ Gonçalves (2008, p. 209) afirma que não há sistemas puros de aquisição de direitos marcários e que atualmente a maioria dos países tende a priorizar o registro combinando com exceções relacionadas ao uso.

para a certeza e segurança jurídicas, “vantagens indispensáveis à vida econômica” (CRUZ, 2001, p. 90). O registro, afirma Cruz (2001), “além de um simples meio de prova”, “é um meio de tornar conhecidos os direitos sobre marcas, permitindo determinar se o início do uso de uma marca é susceptível de ofender direitos” (CRUZ, 2001, p. 90).

As normas de direito marcário na Argentina⁴²⁶, no Brasil⁴²⁷, no Chile⁴²⁸, no Paraguai⁴²⁹, no Uruguai⁴³⁰ e nos países da CAN⁴³¹, descritas no Quadro 5, estabelecem que o direito de uso exclusivo da marca surge, via de regra, com o registro.

Quadro 5 – Leis de direito marcário* e Autoridades Administrativas de recepção do pedido de registro de marca nos partícipes do objetivo de cooperação em marcas do PROSUR

País	Norma legal	Autoridade Administrativa
Argentina	Lei nº 22.362/1980	<i>Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)</i>
Brasil	Lei nº 9279/1996	Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
Chile	Lei nº 19.039/1991 e modificações**	<i>Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)</i>
Colômbia	Decisão CAN nº 486/2000	<i>Superintendencia de Industria e Comercio (SIC)</i>
Equador	Decisão CAN nº 486/2000	<i>Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)</i>
Paraguai	Lei nº 1.294/1998	<i>Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI)</i>
Peru	Decisão CAN nº 486/2000	<i>Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)</i>
Uruguai	Lei nº 17.011/1998	<i>Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)</i>

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OMPI e dos sítios dos ENAPIS do PROSUR.

* Nos países que integram a CAN, há leis nacionais que, por vezes, complementam o regime comum de propriedade industrial. As principais diretrizes e questões, contudo, são tratadas por Decisão da CAN.

**Alterada pelas leis nº 19.996/2005 e nº 20.060/2007 e 20.569/2012, constantes de compilação normativa (INAPI, 2015).

⁴²⁶ “ARTICULO 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro” (ARGENTINA, 1981.a).

⁴²⁷ “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.” (BRASIL, 1996).

⁴²⁸ Conforme a lei 19.039/1991 modificada: “Artículo 19 bis D. -La marca confiere a su titular el derecho exclusivo e excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se ha conferido y para distinguir los productos y servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro” (INAPI, 2015).

⁴²⁹ “Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos” (PARAGUAI, 1998.a).

⁴³⁰ “Artículo 9.-El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.” (URUGUAI, 1998).

⁴³¹ “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente” (CAN, 2000).

No Quadro 5, constam as Autoridades Administrativas encarregadas de receber e processar os pedidos de registro de marca de acordo com as normativas vigentes nos seus países, ou seja, aquelas responsáveis por administrar a formalidade do registro nos países que integram o objetivo de cooperação em marcas no projeto PROSUR.

Na forma em que o mecanismo facilitador de depósito de marcas no PROSUR foi idealizado, cada uma das autoridades administrativas receberia o pedido de registro de marca⁴³² por meio de uma plataforma eletrônica e regional como se o pedido fosse apresentado pela via nacional (PROSUR, 2016.b). Cada ENAPI atribuiria a data de recepção do pedido segundo os procedimentos adotados por cada um deles⁴³³.

Por se tratarem de legislações em que prevalece o sistema atributivo de direito, a data da apresentação do pedido de registro no país é relevante para fins de determinar, via de regra, a quem recai a prioridade para a obtenção do direito. A regra geral, nesses países, é a de que o pedido de registro de marca com data de apresentação mais antiga perante a autoridade administrativa prevalece, para obtenção desse direito.

Essa condição encontra-se descrita nas normas de direito marcário na Argentina⁴³⁴, no Brasil⁴³⁵, no Chile⁴³⁶, no Paraguai⁴³⁷, no Uruguai⁴³⁸ e também nos países da

⁴³² Observou-se, por exemplo, que o ENAPI do Equador utiliza o mesmo formulário para o registro de outros sinais distintivos. Isso não é um complicador, pois para os demais países que não aceitem outros sinais distintivos pelo formulário de marcas, essa opção estaria descartada.

⁴³³ Esse tema será debatido no item 5.5.

⁴³⁴ “ARTICULO 8 - El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.” (ARGENTINA, 1981.a).

⁴³⁵ No art. 129 da Lei 9269/1996 descrito em nota supra 427, encontra-se implícita a regra geral de que prevalece a data da apresentação do pedido de registro de marca.

⁴³⁶ A precedência ao direito como regra geral cabe a quem solicita o registro, conforme estipulado em regulamento da lei 19.039/1991: “Artículo 58.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Departamento” (INAPI, 2015).

⁴³⁷ “Artículo 12.- La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial” (PARAGUAI, 1998.a).

⁴³⁸ “Artículo 30.-La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva” (URUGUAI, 1998).

CAN⁴³⁹ (ARGENTINA, 1981.a; BRASIL, 1996; CAN, 2000; INAPI, 2015; PARAGUAI, 1998.a; URUGUAI, 1998).

Ressalta-se que a prioridade unionista, a qual representa uma exceção a essa regra geral, é passível de ser reivindicada em todos os países que participam do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR⁴⁴⁰. No entanto, não há tratamento uniforme para a reivindicação desta. O preenchimento dos dados da prioridade unionista no formulário de depósito, no caso de se pretender reivindicá-la, é obrigatório na Argentina, no Brasil e no Chile e no Uruguai (BRASIL, 1996; DNPI, 2016; INAPI, 2015; INPI-Ar, 1998)⁴⁴¹. No entanto, este não é obrigatório no Paraguai e nos países da CAN. Nestes ENAPIS, a

⁴³⁹ A precedência do direito, via de regra, é estabelecida a partir da apresentação do pedido a cada ENAPI correspondente, como se depreende do art. 154 do regime comum da CAN: “*El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente*” (CAN, 2000).

⁴⁴⁰ Como o princípio da prioridade unionista decorre da CUP, o direito de invocá-lo existe em todos os países membros da Convenção. Todos os países estudados fazem referência expressa à possibilidade de reivindicar a prioridade, inclusive além da concernente à unionista. Apenas o Uruguai trata da questão por um decreto regulamentário (URUGUAI, 1999). Na Argentina, a possibilidade de acolher prioridades se respalda no artigo 8 da Lei nº 22.362/1980 descrito em nota supra nº 428. No Brasil, esta encontra-se expressa no artigo 127 da Lei nº 9279/1996: “Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos” (BRASIL, 1996). Na lei chilena, tal previsão encontra-se sob o respaldo do art. 20 bis da Lei nº 19.039/1991 “*En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación en su país de origen, para presentar la solicitud en Chile*” (INAPI, 2015). Na lei paraguaia, tal previsão encontra-se sob o art. 12 da Lei nº 1.294/1998 “(...) *En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado*” (PARAGUAI, 1998.a). Para os países da CAN, tal possibilidade também é prevista: “*Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*” (CAN, 2000).

⁴⁴¹ Na Argentina, exige-se que se indique no momento do depósito a data e o país de origem da prioridade de acordo com a *Disposición* INPI nº 4/67, alterada pela *Resolución* nº D 35/98 (INPI-AR, 1998). De acordo com a legislação brasileira, artigo 127, parágrafo 1º, da Lei nº 9279/1996, a reivindicação da prioridade unionista deve ser feita na data do depósito (BRASIL, 1996). No Chile, de acordo com o artigo 60 do Regulamento da Lei nº 19.039/1991 “*El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca (...)*” (INAPI, 2015). Conforme o *Guía del Solicitante de Marcas* emitido pelo DNPI no Uruguai, no formulário de depósito, devem ser indicados o número, a data e o país de origem da prioridade (DNPI, 2016).

prioridade unionista pode ser reivindicada nos meses subsequentes, desde que não exceda os prazos estipulados nas respectivas normativas vigentes nesses países (CAN, 2000; PARAGUAI, 1998.b)⁴⁴².

Além disso, os países envolvidos no objetivo de cooperação em marcas no PROSUR não apresentam os mesmos prazos e procedimentos para o recebimento da documentação comprobatória da prioridade⁴⁴³. Caso a documentação referente à prioridade unionista fosse submetida no momento da apresentação do formulário regional idealizado, a ideia era a de que não fosse necessário anexar uma cópia para cada país. No entanto, se o requerente submetesse essa documentação em outro momento, além de ter que apresentar a

⁴⁴² No Paraguai, a reivindicação da prioridade pode ser feita em até três meses da data da apresentação do pedido, conforme disposto em Regulamento da Lei 1294/1998: “*Artículo 26.- La prioridad puede ser invocada dentro del plazo de seis meses establecido en el Convenio de París o dentro del plazo establecido en otro Tratado o Convenio que el Paraguay llegare a ratificar. La prioridad debe invocarse en la misma solicitud o en una declaración posterior siempre que dicha declaración sea presentada dentro del plazo, deberá contener la fecha y el país de depósito*” (PARAGUAI, 1998.b). Na Comunidade Andina também não se exige que a reivindicação da prioridade unionista seja realizada na data do depósito, desde que se atenda o prazo máximo de 6 meses estabelecido na CUP e de acordo com o art. 10 “*(...) La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca (...) b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses*” (CAN, 2000).

⁴⁴³ Na Argentina, o texto alterado da Disposición INPI nº 4/67 determina: “*Art. 2º- Dentro del plazo de TRES (3) meses, contados a partir de la fecha en que se hubiese formulado la declaración de prioridad, se deberá indicar el número del depósito anterior, asimismo, deberá acompañarse sin el requisito de legalización, copia certificada de la solicitud, descripciones, dibujos, etc., depositados anteriormente*” (INPI-Ar, 1998). No Brasil, a necessidade de comprovação é determinada pelo artigo 127, parágrafos 2º e 3º: “*§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade*” (BRASIL, 1996). No Chile, a exigência de apresentar documentação comprobatória consta do art. 60 do Regulamento da Lei nº 19.039/1991: “*(...) Se acompañará, además, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad. Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente*” (INAPI, 2015). No Paraguai, a entrega de cópia e regida pelo artigo 27 do Regulamento nº 22.365/1998 da lei nº 1294/1998: “*Artículo 27.- Dentro del plazo de tres meses de invocada la prioridad, el solicitante deberá presentar ante la Dirección de la Propiedad Industrial, una copia certificada por la autoridad administrativa del país respectivo que acredite la presentación de la solicitud*” (PARAGUAI, 1998.b). No Uruguai, a entrega de documentação concernente à prioridade encontra-se regulamentada sob o artigo 3 do Regulamento nº 34/999 “*(...) Cuando se omita el documento que acredita la prioridad, deberá agregarse en un plazo de noventa días corridos, perentorios e improrrogables, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reivindicación de prioridad*” (URUGUAI, 1999). Entre os países da Comunidade Andina, esta regulamentação se encontra sob o artigo 10 do regime Comum da CAN, reproduzido em nota supra nº 442.

documentação em cada ENAPI, deveria observar os prazos de cada país, sendo estes procedimentos diferenciados um elemento complicador para o uso da ferramenta.

Como demais exceções ao sistema atributivo de direito, expressas nas legislações⁴⁴⁴ desses países, cabe citar o direito de precedência no Brasil⁴⁴⁵ e no Chile⁴⁴⁶, condição, todavia, não expressa no preenchimento do formulário⁴⁴⁷ (BRASIL, 1996; INAPI, 2015). Ademais, destaca-se a possibilidade, no regime comum na CAN, de reivindicar, como data da apresentação do pedido, a data de exibição prévia da marca em exposição oficialmente reconhecida em qualquer país sempre que solicitada no período de seis meses desde a realização da exposição (CAN, 2000). Essa condição, no âmbito da CAN é informada nos formulários nacionais de apresentação de pedido de registro de marca nesses países⁴⁴⁸. Outra condição informada nos formulários desses países é o interesse em apresentar oposição à marca de terceiros nos termos do art. 147 da Comunidade Andina⁴⁴⁹.

Ressalta-se que o formulário regional, segundo as diretrizes delineadas no projeto PROSUR, deveria conviver com os ritos processuais inerentes a cada país (PROSUR, 2016.b). O registro também permaneceria com abrangência restrita ao território do ENAPI em que este fosse concedido e teria a vigência de acordo com cada legislação (PROSUR, 2016.b).

⁴⁴⁴ Mesmo em países nos quais não há exceções expressas nas legislações, pode haver reconhecimento de precedência de uso pelo Poder Judiciário, como ocorre na Argentina.

⁴⁴⁵ O direito de precedência no Brasil com base no uso da marca encontra-se estipulado no art. 129, § 1º “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996).

⁴⁴⁶ A existência de uma marca que tenha sido utilizada de modo efetivo no Chile pode ser invocada para denegar um pedido ou invalidar um registro, conforme dispõe o art. 20 h “(...) *Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro*” (INAPI, 2015).

⁴⁴⁷ A reivindicação do direito de precedência nesses casos se dá no momento da impugnação a pedidos de terceiros (BRASIL, 1996; INAPI, 2015).

⁴⁴⁸ Questões observadas na leitura dos formulários nacionais referentes ao Equador, à Colômbia e ao Peru.

⁴⁴⁹ A oposição no âmbito da CAN foi debatida no capítulo 3. De acordo com o art. 147 da CAN, qualquer pessoa com registro em um outro país membro pode apresentar oposição se valendo desse registro (CAN, 2000).

As normas de direitos marcário em vigor em todos os países que compõem o objetivo de marcas no projeto PROSUR, contudo, coincidem, além do que é exigido em TRIPS, ao estabelecerem o tempo de vigência de 10 anos a partir da concessão do registro: na Argentina⁴⁵⁰, no Brasil⁴⁵¹, no Chile⁴⁵², no Paraguai⁴⁵³, no Uruguai⁴⁵⁴ e nos países da CAN⁴⁵⁵. Em que pese esse tempo de vigência, o direito marcário, diferentemente de outros títulos de propriedade industrial, tem como vantagem a possibilidade de perdurar indefinidamente, pois pode ser prorrogado pelo próprio titular quantas vezes este desejar⁴⁵⁶ (NATAL, 2009.a, p. 72; SCHIMTZ VACCARO, 2009, p. 351).

Apesar da coincidência no tempo de vigência, os tempos de exame e de concessão variam entre os ENAPIS partícipes do PROSUR, de modo que provavelmente um pedido que fosse apresentado pela ferramenta única pretendida, caso se convertesse em registro, teria vigências não coincidentes nos países designados e também datas diferentes

⁴⁵⁰ “ARTICULO 5 - El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad”. (ARGENTINA, 1981.a). A menção ao uso da marca como condição para a renovação se relaciona à possibilidade de caducidade, também presente em outros países. Na Argentina, essa possibilidade encontra-se sob o abrigo do artigo 26: “A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor” (ARGENTINA, 1981.a).

⁴⁵¹ “Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”. (BRASIL, 1996)

⁴⁵² Conforme lei 19.039/1991 modificada “Artículo 24- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contado desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo”. (INAPI, 2015)

⁴⁵³ “Artículo 19.- El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior” (PARAGUAI, 1998.a).

⁴⁵⁴ “Artículo 18.- La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante”. (URUGUAI, 1998)

⁴⁵⁵ “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años” (CAN, 2000).

⁴⁵⁶ A exceção a esta regra é a possibilidade de degenerescência ou generificação do sinal, quando a marca perde sua capacidade distintiva. Isso ocorre geralmente com as marcas que se tornam deveras conhecidas ao ponto de serem confundidas com a descrição do objeto. “Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmula são casos consagrados pela jurisprudência), que emigra para o domínio comum” (BARBOSA, 2006.b, p.44).

para a prorrogação. Esse é um aspecto da administração do registro que se encontra fora do escopo de cooperação e também traz dificuldades aos titulares de marca em distintos países.

Embora essa divergência de eventuais datas de concessão pudesse trazer dificuldades para a administração do registro por parte do requerente que solicitasse a proteção marcária por essa ferramenta, considera-se que as divergências mais relevantes são as que se referem aos dados demandados nos formulários nacionais, que integrarão a ferramenta única. Esses dados se relacionam ao requerente, à marca e à especificação de produtos e serviços, sendo relevantes também os documentos complementares que decorreriam do preenchimento desses dados. Nesse sentido, passa-se a discutir um dos aspectos considerado mais relevante relacionado aos dados da marca: a definição dos sinais passíveis de registro pelos países.

5.2 Sinais passíveis de registro como marca sob o ponto de vista da constituição do sinal

Os sinais passíveis de registro como marca são constituídos por um elemento material e por um elemento formal (CRUZ, 2008). O elemento material é a distintividade (CRUZ, 2008, p. 13). Essa, por sua vez, corresponde à capacidade do sinal de ser distintivo, condição legal básica para o registro do sinal como marca (CRUZ, 2008, p. 13; GONÇALVES, 2008, p. 232; MORO, 2003, p. 32; SATIZÁBAL, 2001, p. 34; SCHIMITZ VACCARO, 2012, p. 12-13⁴⁵⁷; YCASA, 2014, p. 138).

⁴⁵⁷ Schmitz Vaccaro (2012) aborda “*distintividad intrínseca*” e “*distintividad extrínseca*”. Esta última é o que pode se denominar de “disponibilidade”, a capacidade do sinal de se diferenciar de outros sinais já registrados (MORO, 2003, p. 60). Aqui se aborda especificamente a distintividade intrínseca como o elemento material básico para que um sinal seja passível de registro como marca.

Carecem de distintividade e, portanto, não são registráveis como marca, em linhas gerais, sinais necessários, genéricos⁴⁵⁸ e descritivos em relação a produtos ou serviços que se pretende assinalar (CERQUEIRA, 1982, p. 229; GONÇALVES, 2008, p. 232-243⁴⁵⁹).

A distintividade do sinal pode existir apenas em relação a certos produtos e serviços⁴⁶⁰ (OLAVO, 2005, p. 82-83; SATIZÁBAL, 2001, p.32). A distintividade ainda pode ser adquirida pelo uso, de acordo com a legislação de cada país⁴⁶¹. Isso ocorre tendo em vista o fenômeno de *secondary meaning*, segundo o qual um sinal originariamente sem capacidade distintiva se transforma em um sinal distintivo de produtos ou serviços do ponto de vista do mercado a partir de uma significação secundária alcançada por meio do seu uso no mercado (GONÇALVES, 2008, p. 250; LOPES CEGARRA, 2006, p. 55; OLAVO, 2005, p. 89).

Além do requisito material de capacidade distintiva intrínseca, há o requisito formal referente à constituição do sinal, que compõe os tipos de marca, os quais podem variar de país a país, de acordo com o estipulado na legislação.

5.2.1 Tipos de marca

Os tipos de marca podem ser classificados como tradicionais e não tradicionais (OLAVO, 2005, p. 72)⁴⁶². Os países em geral aceitam os sinais tradicionais que são as marcas

⁴⁵⁸ Sinais que indicam o gênero de produtos ou serviços (GONÇALVES, 2008, p. 232), denominações relativas ao gênero do produto ou artigo (CERQUEIRA, 2010, p.24).

⁴⁵⁹ Gonçalves (2008) aborda os sinais desprovidos de distintividade. Embora remeta ao Direito português, essa abordagem permite compreender melhor a questão de um modo geral.

⁴⁶⁰ Os termos arbitrários, por vezes, podem ser dotados de distintividade relativa. A marca “Apple”, por exemplo, é irregistrável para maçã, mas é distintiva para computadores e outros produtos do gênero.

⁴⁶¹ Entre os integrantes do PROSUR, as normas de direito marcário na CAN (Colômbia, Equador e Peru) admitem expressamente a distintividade adquirida pelo uso conforme artigo 135 do regime da CAN (CAN, 2000). Na legislação uruguaia, também se admite expressamente a distintividade adquirida no artigo 8 da Lei nº 17.011/1998 (URUGUAI, 1998). No Chile, esta condição está expressa no art. 19 de Lei nº 19.996/2005, modificada pelas leis de nº 20.060/2007 e 20.569/2012 (INAPI, 2015).

⁴⁶² “Tradicionalmente, as marcas eram constituídas por fonemas, figuras ou pela combinação de elementos fonéticos e figurativos. Actualmente, expande-se a utilização, para distinguir produtos ou serviços, de outros tipos de sinais perceptíveis aos sentidos, sejam eles visuais (incluindo holograma), sonoros (musicais ou não), olfactivos, gustativos ou tácteis” (OLAVO, 2005, p. 72).

nominativas⁴⁶³, figurativas⁴⁶⁴, e mistas⁴⁶⁵. No entanto, há divergências quanto à registrabilidade dos sinais não tradicionais (LEE, 2014, p. 944; PORT, 2011, p. 7-8; CARAPETO, 2016, p. 32).

O *Standing Committee on the law of trademarks, industrial design and geographical indications* (SCT), foro de discussão no âmbito da OMPI, apresentou uma categorização⁴⁶⁶ dos sinais distintivos não tradicionais em dois grupos: os visualmente perceptíveis e os que não detêm essa característica (OMPI, 2006.b). Entre os visualmente perceptíveis, encontram-se as marcas tridimensionais, as de cores, os hologramas, os *slogans*, os títulos de filmes e livros⁴⁶⁷, os sinais de movimento ou multimídia, as marcas de posição⁴⁶⁸ e as gestuais. Entre os não visualmente perceptíveis, encontram-se as sonoras, as olfativas, as gustativas e as tácteis (OMPI, 2006.b).

Carapeto (2016, p. 25-26) argumenta que essa lista é apenas exemplificativa⁴⁶⁹. Na realidade, os sinais não tradicionais poderiam ser definidos como quaisquer sinais que não se enquadrem no escopo dos tradicionais que são os nomes, os elementos figurativos ou a combinações desses dois (ZHAN, 2016, p. 114).

⁴⁶³ Os sinais nominativos são compostos por “fonemas” ou palavras desprovidas de qualquer ornamentação (OLAVO, 2005, p. 72).

⁴⁶⁴ Os sinais figurativos são compostos apenas por figuras (OLAVO, 2005, p. 72) e os mistos mesclam os elementos nominativos e figurativos.

⁴⁶⁵ Os sinais mistos apresentam nomes acompanhados de elementos figurativos (OLAVO, 2005, p. 72).

⁴⁶⁶ O Comitê apresentou essa categoria no seu 16º encontro, que versou sobre os novos tipos de marca. A categorização se baseou nas respostas de um questionário aplicado previamente aos países membros da organização (OMPI, 2006.b).

⁴⁶⁷ Apesar dessa divisão realizada no foro de discussão da OMPI, observa-se que títulos de livro e de filme, por vezes, obtêm registro nos países sob a forma de marca nominativa ou mista, conforme pode ser observado no banco de dados de marcas dos países.

⁴⁶⁸ As marcas de posição correspondem àquelas em que a proteção está associada à posição que um determinado sinal aparece no produto.

⁴⁶⁹ Há outra questão que envolve essa categorização: a possibilidade de que os sinais aí classificados como não tradicionais sejam aceitos pelos países revestidos por formas tradicionais. Esse é o caso que pode ocorrer com o título de livros e filme, por exemplo, que pode ser aceito como marca nominativa. Também pode ocorrer com a marca de posição, sendo aceita como marca figurativa.

A aceitação de sinais não tradicionais decorre da definição dos sinais registráveis como marca na normativa de cada país. Segundo Carapeto (2016), Port (2011) e Zhan (2016), TRIPS não criou compromissos que obrigassem os países a registarem todos os tipos de marca, sendo flexível o conceito introduzido no artigo 15.1 do Acordo, que considera como marca:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (OMC, 1994)

Esse conceito permite variações entre os países quanto aos sinais suscetíveis de registro. Mesmo o Tratado de Cingapura⁴⁷⁰, que foi o primeiro a se referir especificamente às marcas não tradicionais, não obrigou os países membros a aceitá-las.

Conforme Gonçalves (1999, p. 62-63), os países podem adotar distintas abordagens na definição dos sinais registráveis nas suas legislações⁴⁷¹. Isso ocorre nas jurisdições dos ENAPIS que integram o PROSUR, em que há diferentes definições, conforme Quadro 6, que influenciam os tipos de sinais aceitos pelos países descritos no Quadro 7.

No Quadro 6, adiante, observa-se que as diferenças de definição/conceito dos sinais registráveis, entre os países que participaram da construção do formulário regional,

⁴⁷⁰ Como destacado no capítulo 3, nenhum país que integra o PROSUR é signatário de Cingapura (OMPI, 2017.1).

⁴⁷¹ Gonçalves (1999, p. 62-63) argumenta que há basicamente três modos de tratar a definição dos sinais registráveis: a admissão de um conceito amplo; a enumeração taxativa dos sinais que podem constituir marca; e os sistemas mistos em que há apresentação de um conceito e exemplos de sinais registráveis. Nem todos os países que compõem o PROSUR se enquadram nessa categorização de Gonçalves (1999) como pode ser observado no Quadro 6.

encontram-se reunidas em três grupos: as legislações que apresentam conceitos ou enumerações abrangentes, como é o caso das leis argentina, uruguaia e paraguaia; as que têm como requisito a representação gráfica, que é o caso da lei chilena e a do regime comum andino, integrado por Colômbia, Equador e Peru; e a lei brasileira que apresenta como requisito a condição de que o sinal seja visualmente perceptível.

Quadro 6: Condições básicas para a registrabilidade do sinal nos partícipes do objeto de cooperação em marcas no PROSUR

Requisito	País	Conceito legal de marca ou do que pode ser registrado como marca
Enumeração/ Conceito abrangente	Argentina	Art. 1 <i>Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.</i> (ARGENTINA, 1981.a)
	Paraguai	Art. 1 <i>Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios, as marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.</i> (PARAGUAI, 1998.a)
	Uruguai	Art. 1 <i>Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.</i> (URUGUAI, 1998)
Representação gráfica	Chile	Art 19. <i>Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. (...) Ley 19.039 y sus modificaciones</i> (INAPI, 2015)
	CAN Colômbia Equador Peru	Art. 134. <i>A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.</i> (CAN, 2000)
Visualmente perceptível	Brasil	Art. 122. <i>São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.</i> (BRASIL, 1996)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OMPI.

Entre o primeiro grupo de países com enumerações abrangentes, a lei argentina é a mais peculiar por ter apresentado uma definição ampla para os sinais registráveis como

marca mesmo antes da formulação de TRIPS (CARAPETO, 2016, p. 44⁴⁷²). De acordo com Otero Lastres (1981, p. 16), as vantagens de se ter uma definição ampla de marcas é a possibilidade de abrigar como registráveis tipos de marcas que ainda venham surgir no futuro. Essa definição permitiu, assim, que se enquadrassem como registráveis os mais diferentes tipos de marca. No Uruguai, embora tenha se apresentado, no artigo 1º da Lei nº 17.011/1998, um conceito muito abrangente do que seria registrável como marca, houve certo delimitador: no artigo 2º, se estabeleceu que *“El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados. A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación”*. Em 2001, o Decreto nº 146/2001 regulou a aceitação dos sinais não visualmente perceptíveis (URUGUAI, 2001).

A condição de ser visualmente perceptível traz limitações ao direito marcário, impedindo a proteção de novas modalidades de marca. Assim, os Estados Unidos têm pressionado pela aceitação dos sinais não tradicionais por meio dos tratados bilaterais de livre comércio (CARAPETO, 2016; PORT, 2011). Port (2011) e Carapeto (2016) argumentam que uma maior harmonização em matéria de marcas tem se tornado mais difícil justamente por esse ímpeto de se proteger os sinais não tradicionais, principalmente os não visualmente perceptíveis. Além de representarem muito pouco do total das marcas solicitadas, esses sinais são difíceis de serem devidamente catalogados e armazenados para efeitos de busca de anterioridade que permita verificar a possibilidade de confusão do sinal e, portanto, decidir se o sinal atende a condição de novidade relativa (LEE, 2014, p. 944).

Apesar dessas considerações, todos os países aqui abordados, com exceção do Brasil, aceitam sinais não visualmente perceptíveis, segundo o Quadro 6. Essa restrição da lei

⁴⁷² Carapeto (2016) destaca que em 1997 já havia na Argentina vários exemplos de registro de marca sonora.

brasileira, todavia, não impediria o registro de sinais não tradicionais que atendam a essa condição⁴⁷³.

Quadro 7 - Tipos de marca disponíveis nos formulários nacionais de pedidos de registro de marca nos partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR*

País	Opções disponíveis para preenchimento em formulários nacionais
Argentina	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas Não tradicionais: sonora, tridimensional, sequencial, táctil, olfativa e outros
Brasil	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas Não tradicionais: tridimensional
Chile	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas Não tradicionais: Frase de propaganda, sonora
Colômbia	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas. Não tradicionais: tridimensional, sonoras, olfativas, outros
Equador	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas Não tradicionais: tridimensional, sonoras, olfativas, tácteis, frases de propaganda
Paraguai	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas Não tradicionais: tridimensional, olfativa; sonora e outros
Peru	Tradicionais: nominativas, nominativas com grafia especial***, figurativas e mistas. Não tradicionais: sonora, olfativa
Uruguai	Tradicionais: nominativas, figurativas e mistas. Não Tradicionais: tridimensional, sonora, frases publicitárias

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos sítios e formulários dos ENAPIS.

* Aqui se empregou a categorização utilizada pelo SCT no âmbito da OMPI na definição dos sinais não tradicionais. Assim, pode haver sinais considerados não tradicionais nessa lista, passíveis de registro como sinal tradicional nos países, o que pode ser o caso dos títulos de livro e filme eventualmente registrados como marca nominativa.

** Apesar de na normativa constarem apenas as marcas tridimensionais entre os sinais não tradicionais, observa-se no banco de dados que há sinais não tradicionais registrados como se fossem tradicionais, como observa Natal (2009.b). É o caso das marcas de posição que, por vezes, se encontram registradas como marca figurativa

*** Esse tipo existente no formulário na realidade se trata de uma marca que pode ser entendida como mista, porém sem elementos figurativos agregados, apenas representada por uma grafia especial da marca.

A capacidade de os sinais não tradicionais serem representados graficamente não é matéria pacífica (CRUZ, 2008, p. 13⁴⁷⁴; GONÇALVES, 2008, p. 222). Há dificuldades,

⁴⁷³ Ainda assim, os tipos de marca aceitos se limitam aos dispostos no Quadro 7 (INPI-BR, 2014). No entanto, entende-se que a lei não proíbe o registro dos demais sinais visualmente perceptíveis não tradicionais, como as marcas de posição, por exemplo. Além disso, observa-se, no banco de dados do INPI brasileiro, que sinais não tradicionais, que não seriam aceitos conforme o Quadro 7, por vezes, têm sido registrados como se correspondessem a um tipo admitido por esse Instituto: marcas de posição como se fossem figurativas; títulos de livros e de filmes como se fossem marcas nominativas, entre outros. Sobre essa questão, discorre Natal (2009.b).

⁴⁷⁴ Ao estudar a marca olfativa na então normativa da União Europeia, Cruz (2008) demonstra que o tema relativo aos sinais não tradicionais não é pacífico, seja pela dificuldade de representação gráfica ou por divergências da própria doutrina no que condiz à existência de caráter distintivo relativo a sinais dessa natureza. Na UE, a condição de representação gráfica se expandiu em alteração realizada pela Diretiva nº 2015/2436, que passou a aceitar para registro sinais que sejam perceptíveis ao sentido (UE, 2015.b).

por exemplo, de se representar graficamente a marca olfativa⁴⁷⁵ (CRUZ, 2008). No entanto, a representação gráfica constitui requisito para a registrabilidade do sinal em metade dos ENAPIS em questão: no Chile, na Colômbia, no Equador e no Peru. As leis argentina, paraguaia e uruguaia, por sua vez, possuem definições abrangente, descritas no Quadro 6, e aceitam variados tipos de marca, conforme Quadro 7.

No formulário regional pretendido no PROSUR, a ideia desenvolvida era a de que o campo relativo ao tipo de marca a ser solicitado aparecesse na seção de dados da marca apenas após o requerente informar os países designados. Na seção de dados da marca, haveria também campos para informar a marca, selecionar a espécie da marca⁴⁷⁶ e, se fosse o caso, anexar imagem⁴⁷⁷, descrição da marca⁴⁷⁸ e reivindicar a proteção das cores⁴⁷⁹, transliteração e tradução da marca, de acordo com o demandado pelos países selecionados nos seus formulários nacionais (PROSUR, 2016.b).

No que se refere ao campo “tipo da marca”, se apenas um país fosse selecionado, as opções disponíveis seriam todas aquelas aceitas no respectivo ENAPI, conforme Quadro 7, ou seja, aquelas disponíveis no formulário nacional deste ENAPI. No entanto, se dois ou mais países fossem selecionados, as opções para tipos de marca que

⁴⁷⁵ Carapeto (2016) demonstra que a registrabilidade da marca olfativa na Argentina foi objeto de ações judiciais, sendo emblemático um caso de marca olfativa solicitada por uma empresa francesa de cosméticos. O pedido sofreu oposição de uma empresa local que alegava falta de distintividade. A decisão da Corte foi favorável à requerente do pedido, confirmando a distintividade da marca olfativa. O autor destaca que a decisão da Corte argentina teria sido influenciada por uma decisão de 1999 da Câmara de Recursos do então Instituto para Harmonização do Mercado Interno, atual EUIPO, demonstrando a influência de uma lei estrangeira na esfera doméstica (CARAPETO, 2016, p. 44).

⁴⁷⁶ Essa nomenclatura é a eleita para fins de estudo na presente tese. No entanto, nos formulários disponíveis nos ENAPIS que compõem o PROSUR, observa-se o emprego de diversas nomenclaturas para tratar o mesmo conceito. As aqui chamadas espécies de marca podem aparecer como “tipos de signo”, “naturaleza del signo” e “natureza da marca”.

⁴⁷⁷ Solicita-se anexar imagem da marca no caso de marcas figurativas, mista, tridimensionais e demais sinais em que há uma informação visual a ser apresentada.

⁴⁷⁸ A descrição da marca de acordo com o tipo de marca indicado. No caso das marcas sonoras, por exemplo, solicita-se essa descrição.

⁴⁷⁹ Em alguns formulários, há campo para reivindicar a proteção das cores. Essa é uma forma de proteger as marcas de cor, mesmo que esta não esteja listada entre as opções disponíveis no formulário. No caso da Colômbia, por exemplo, há essa opção de reivindicar cor e a possibilidade de indicar “outros” (SIC, 2017.b),

apareceriam no formulário regional, após a seleção dos países, seriam aquelas aceitas por todos os ENAPIS selecionados (PROSUR, 2016.b). Isso ocorreria, pois, em um único formulário regional, caberia a solicitação de uma única marca. Assim, para que a solicitação fosse realizada em um único requerimento, haveria a necessidade de se referir a apenas uma opção de tipo de marca.

Nesse sentido, observam-se dificuldades de conciliar as diferenças entre tipos de marca aceitos pelos ENAPIS e os distintos tratamentos dados a esses tipos de sinais. Essa questão, contudo, não foi discutida de modo mais aprofundado ao longo do histórico de cooperação e nas definições do formulário regional, conforme pôde ser verificado na leitura das atas de reunião dos Comitês que integram o projeto. Entende-se que, como o formulário regional não foi disponibilizado, haveria possibilidade de alterar as especificações de modo a observar tais incompatibilidades antes de se prosseguir na sua implementação.

Entre os sinais descritos no Quadro 7, as expressões de propaganda constituem exemplo para essa discussão sobre as eventuais incompatibilidades referentes aos tipos de marca no formulário regional idealizado no PROSUR.

Na composição do Quadro 7, foi utilizada a categorização do SCT na OMPI, a qual considera a expressão de propaganda como um tipo de sinal não tradicional. Além disso, observa-se que, embora, em alguns formulários nacionais, não haja o tipo de marca “expressão de propaganda” disponível para seleção, existe a possibilidade de reivindicar essa proteção por meio da opção “outros”, pois a expressão de propaganda pode ser objeto de registro conforme a definição dos sinais passíveis de registro como marca, descrita no Quadro 6. Assim sendo, observou-se que, com exceção do Brasil, todos os ENAPIS envolvidos no objetivo de desenvolver o formulário regional protegem a expressão de propaganda, porém não da mesma forma.

No ENAPI equatoriano⁴⁸⁰, a solicitação é feita por meio de um formulário destinado aos sinais distintivos do comércio. As expressões de propaganda se encontram no mesmo rol de seleção de espécies de marca de produto e de serviço e de outros sinais distintivos do comércio, como nomes comerciais e indicações geográficas.

No ENAPI peruano, há formulário específico para as expressões de propaganda com campo destinado ao preenchimento da marca vinculada à expressão de propaganda, marca essa que pode se encontrar em andamento ou registrada (INDECOPI, 2017.c).

Os ENAPIS chileno, colombiano e uruguaio utilizam formulários de marca para a solicitação de registro da expressão de propaganda. No ENAPI chileno, há formulário específico para as expressões de propaganda que se encontra em uma lista disponível no sítio do INAPI como um dos formulários de marca⁴⁸¹. No formulário chileno, há campo para informar qual a marca vinculada à expressão de propaganda (INAPI, 2017.d). Nos ENAPIS colombiano e uruguaio, as expressões de propaganda são solicitadas no formulário de marcas, mas se encontram no rol das espécies de marca e não dos tipos de marca, como sugere a categorização do SCT. Assim, na seleção, constituem alternativa às espécies de produto e de serviço, coletiva e de certificação (DNPI, 2017. b; SIC, 2017.b).

Na Argentina (INPI-AR, 2017.a) e no Paraguai (DINAPI, 2017), as frases de propaganda encontram-se enquadradas no conceito de marca estipulado em lei, conforme Quadro 6, no entanto, não há tipo específico a ser selecionado em formulário, podendo ser utilizada a opção “outros” para fins de proteção da expressão de propaganda.

⁴⁸⁰ No IEPI, não se disponibiliza o modelo do formulário no sítio sem a utilização de cadastro com login e senha. A verificação do formulário equatoriano foi realizada utilizando essas credenciais na seção “Solicitudes en línea”, disponível no sítio do IEPI.

⁴⁸¹ No Chile há sete tipos de formulário de marcas: de marca de produto, de serviço, coletiva, de certificação, frase de propaganda, marca sonora, marca olfativa.

No ENAPI brasileiro, há proibição, sob o inciso VII do artigo 124 da Lei 9279/1996, de registrar como marca sinais empregados apenas como propaganda. Também não há neste ENAPI nenhuma outra forma de registrar ou proteger essas expressões. Mesmo assim, a partir da interpretação do que seria empregado apenas como propaganda, encontram-se casos registrados no banco de dados deste ENAPI sob a forma de sinal nominativo ou misto, os quais poderiam ser reconhecidos como propaganda em outro país do PROSUR.

No formulário regional pretendido, as espécies de marca estariam dispostas na mesma seção de dados da marca, se pautando por lógica semelhante aos tipos de marca: após a eleição dos países no início do preenchimento do formulário, apareceriam os dados da marca a serem preenchidos incluindo as espécies de marca passíveis de seleção nesses países. Um elemento complicador no caso das espécies de marca, que nem sempre se relaciona diretamente com o preenchimento do formulário, mas com o andamento do processo em si, é o de que existem requisitos específicos para os requerentes de acordo com a espécie de marca eleita, os quais não são uniformes em todos os países.

5.3 Espécies de marca e algumas condições exigidas para o requerente

A proteção marcária surgiu intrinsecamente relacionada à necessidade de diferenciar produtos. Havia de uma maneira geral a concepção de que a marca devia recair sobre um bem material suscetível de ser marcado (BATTLE, 1981, p. 59). Assim o ingresso das marcas de serviço nas legislações não foi pacífico. Apesar disso, na década de 1970, Battle (1981, p. 57) destaca que a maioria das legislações nacionais já acolhia a proteção das marcas de serviço. Atualmente, somam-se ainda como objeto de proteção as marcas coletivas e de certificação ou de garantia, as quais são objeto de divergência em relação à sua definição e à aplicação pelos países (BARBOSA et al., 2013, p. 144).

As marcas de produto e de serviço, a coletiva e a de certificação, são consideradas espécies de marca, por alguns autores como Moro (2003) e Scudeler⁴⁸² (2008). As espécies de marca, segundo esses autores, correspondem às diferentes finalidades do sinal. A espécie de produto e de serviço se destina a distinguir esses itens no mercado de bens e de serviços. A de marca coletiva se destaca por identificar produtos provenientes de entes de uma coletividade. Já as marcas de certificação visam a atestar a conformidade de padrões predeterminados em relação a um produto ou serviço.

Olavo (2005, p. 76-79), por seu turno, defende que os sinais distintivos coletivos e de certificação ou garantia não são espécies de marca, mas sim configuram outro direito⁴⁸³. Um dos aspectos destacado é que, segundo o autor, torna essas figuras jurídicas diferentes, relaciona-se ao uso. A marca de produto e serviço pode ser utilizada pelo próprio titular ou por quem este autorize. Já no caso das marcas coletivas e de certificação, o sinal, que pertence a uma associação ou a uma empresa certificadora, é utilizado pelos associados ou pelos fabricantes de produtos ou prestadores de serviços certificados (OLAVO, 2005, p. 77).

Além da categorização em espécies de marca, há outras divisões conceituais aplicáveis às marcas de produto, serviço, coletiva e de certificação. Alonso Espinosa e Lázaro Sánchez (2002, p. 172) dividem essas marcas nas categorias individuais⁴⁸⁴, coletivas⁴⁸⁵ e de

⁴⁸² Na realidade, Scudeler (2008, p. 79) emprega a expressão “espécie” de uma forma genérica para várias categorizações de marca, como, por exemplo, no que tange aos tipos de marca (nominativa, figurativa, mista e tridimensional). Uma das categorizações que utiliza é a que se refere às marcas de produto, de serviço, coletivas e de certificação (*Ibid.*, p. 81).

⁴⁸³ O autor aborda especificamente as marcas conforme classificação da normativa europeia, na qual são abrigadas as marcas coletivas que se dividem em marcas de associação e de certificação (OLAVO, 2005, p. 76-79). As marcas de associação correspondem ao que aqui está sendo tratado como “marca coletiva” e as marcas de certificação recebem a mesma nomenclatura que está sendo aqui empregada. Olavo (2005, p. 76) aborda esses sinais coletivos e de certificação como “figuras afins às marcas”.

⁴⁸⁴ As marcas de produtos e serviços se enquadram como individuais, em que a titularidade cabe a um ou mais empresários em regime de cotitularidade, o direito de uso cabe aos seus titulares ou autorizados e a função é diferenciar produtos e serviços. Importante destacar que, no Brasil, a cotitularidade de marcas não é admitida.

garantia⁴⁸⁶ com base em um conjunto de características “*titularidad, derecho de uso y ámbito de funciones*”.

As dificuldades conceituais em torno das marcas coletivas e de certificação contribuem para que haja diferenças na sua aplicação pelos países, destacadas por Barbosa et al. (2013). Infere-se que a espécie de produto e serviço, com maior convergência conceitual, seria assim aceita em condições mais similares.

No PROSUR, contudo, se verifica que, mesmo entre as marcas de produto e serviço, há algumas variações por parte dos países. Ainda no que tange à categorização, a Lei chilena de nº 19.039/1991, no seu artigo 19, classifica, como “*marcas comerciales*”, a espécie de produto e serviço, mas também a marca de estabelecimento industrial e a marca de estabelecimento comercial⁴⁸⁷ (INAPI, 2015).

Confome o ENAPI chileno, as marcas de estabelecimentos industriais são expressões “*que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen*” (INAPI, 2017.a). Já as marcas de estabelecimentos comerciais são “*expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. Estas marcas protegen más bien la actividad de transar que el nombre de los productos mismos que transan*” (INAPI, 2017.b).

⁴⁸⁵ A categoria “coletiva” abarca a titularidade de uma associação de produtores ou prestadores de serviços, o uso empregado por seus titulares e função que se assemelha à distintiva exercida pelas marcas de produto e de serviço. Os autores consideram inclusive que a marca coletiva é capaz de indicar a origem empresarial dos produtos ou dos serviços ofertados, ainda que essa não seja concretamente de uma empresa, mas de uma associação de produtores ou prestadores de serviço.

⁴⁸⁶ No que tange, as marcas de garantia, os autores afirmam que essa “*acredita y certifica la certeza de características específicas en los productos o servicios elaborados, distribuidos o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca*” (ALONSO ESPINOSA e LÁZARO SANCHES, 2002, p. 172).

⁴⁸⁷ Além da marca coletiva e de certificação.

As marcas de estabelecimento industrial e comercial não equivalem à definição de nome empresarial (INAPI, 2017.c⁴⁸⁸; SCUDELER, 2008, p. 127⁴⁸⁹). Antes, a definição dessas se assemelha aos conceitos de marcas de fábrica e de comércio, classificação tradicionalmente relacionada à hoje chamada marca de produto (CERQUEIRA, 2010, p. 87).

Entende-se que a definição de marcas de fábrica e de comércio, por sua vez, está intimamente relacionada à função das marcas de identificação da origem empresarial dos produtos⁴⁹⁰. Essas categorias de marca têm por finalidade distinguir artigos de determinado fabricante ou comerciante de produtos de outros empresários (CERQUEIRA, 2010, p. 87). A existência da marca de estabelecimento industrial e comercial na legislação chilena contribui também para a estratégia, destacada por Pinho (1996, p. 24), de utilizar a “marca da empresa combinada com nomes individuais”⁴⁹¹ aplicados aos produtos.

Entre os integrantes do PROSUR aqui abordados, a legislação brasileira embute, na definição da espécie de marca de produto e serviço, a identificação de origem

⁴⁸⁸ “*La marca comercial permite a una persona distinguir en el mercado producto y/o servicios. La razón social por su parte es el nombre con que se identifica a una persona jurídica. En el hecho, puede que una persona jurídica, en su vida o ejercicio comercial, ocupe su nombre o razón social como marca, pero si la inscribe para identificar productos o servicios en el mercado lo hará en razón de que dicho término actúa como marca comercial.*” (INAPI, 2017.c).

⁴⁸⁹ “(...)o nome empresarial é aquele adotado pelo comerciante para se identificar perante a comunidade nas relações de comércio. É o nome que consta dos documentos oficiais do comerciante, como contratos sociais e estatutos, impondo-se pela necessidade legal de saber com quem se contrata. Por sua vez, a principal função da marca, é distinguir produtos e serviços colocados no mercado por seu titular ou terceiro autorizado. Nada impede que o empresário adote como nome empresarial uma determinada expressão e outra como marca de suas atividades” (SCUDELER, 2008, p. 127).

⁴⁹⁰ Há questionamentos na Doutrina de que a marca não exerce mais essa função como primeira, já que pode ser cedida e licenciada, de modo que o primeiro titular da marca pode não permanecer o mesmo (ASCENSÃO, 2002; GONÇALVES, 2008). A marca, ainda assim, continua capaz de distinguir o agrupamento de produtos assinalado de agrupamentos de produtos sob outros sinais, de modo que essa função distintiva seria a principal. No caso da lei chilena, não há proibição de cessão ou licença da marca de estabelecimento industrial e de estabelecimento comercial. Assim, embora essas espécies de marca possam parecer indicar a origem empresarial dos produtos e de seu distribuidor, não há garantias de que a origem permaneça a mesma.

⁴⁹¹ Pinho (1996, p. 24) aborda quatro possibilidades de utilização da marca, retratando especificamente as marcas nominativas: o uso de “marcas nominativas individuais”, nome que identifica um produto específico; o uso do “nome de família denominando todos os produtos”, em que todos os produtos de uma empresa recebem a mesma marca, como por exemplo, “Antarctica” para “cerveja, guaraná, soda-limonada, água tônica entre outros”; o uso do “nome de família por linha de produtos” em que cada linha de produtos é comercializada sob determinada marca; e o uso da “marca da empresa combinada com nomes individuais” do produto. Cada forma de utilização da marca apresenta vantagens e desvantagens. A estratégia de utilizar a marca da empresa combinada com as marcas dos produtos pode ser vantajosa se a reputação do fabricante é boa (PINHO, 1996, p. 24).

como decorrente da função distintiva. Segundo o art. 123 da Lei 9279/1996 “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” (BRASIL, 1996).

Também a lei brasileira, no seu artigo 128⁴⁹², demanda do requerente de marcas uma condição não exigida pelas leis aplicáveis aos demais países, enumeradas no Quadro 5: a declaração, no momento da formulação do pedido de registro de marca, de que o requerente exerce atividade lícita e efetiva, compatível com os produtos e serviços que pretende assinalar com a marca. Entende-se que tal exigência decorre da intenção de que a marca mantenha a função de indicar a origem empresarial, conforme disposto na definição da espécie de marca de produto e de serviço. Essa intenção, contudo, é relativizada pela possibilidade de que a atividade seja comprovada por meio de empresas controladas e ainda pela possibilidade de cessão⁴⁹³ e, principalmente, de licença de marca que pode ser, a critério do titular, aplicável a qualquer empresa, independentemente de atuar em atividade compatível com os produtos ou serviços assinalados.

Essa exigência estipulada no art. 128 da legislação brasileira constitui uma proibição ao registro, que não está diretamente relacionada à marca, mas sim ao requerente (OLIVEIRA, 2004, p. 26). Cerqueira (2010) argumenta que a única exigência que deveria

⁴⁹² “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (BRASIL, 1996).

⁴⁹³ O cessionário também tem de cumprir o estipulado no artigo 128 da Lei nº 9296/1996, no caso de cessão: “Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, **desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro**” (grifo nosso) (BRASIL, 1996).

constituir condição determinada ao requerente seria a de nutrir legítimo interesse⁴⁹⁴. Essa condição consta do art. 4 da lei argentina⁴⁹⁵.

A prerrogativa de exercer a cotitularidade das marcas é algo que também varia entre os países do PROSUR. Sendo a marca um bem patrimonial, é natural que ela seja transferível, partilhada entre indivíduos ou empresas. Contudo, o ENAPI brasileiro não admite atualmente a possibilidade de exercício da cotitularidade (INPI-BR, 2014), enquanto essa condição é admitida pelos demais ENAPIS: o argentino⁴⁹⁶, o chileno⁴⁹⁷, o colombiano⁴⁹⁸, o equatoriano⁴⁹⁹, o paraguaio⁵⁰⁰, o peruano⁵⁰¹ e o uruguaio⁵⁰².

As peculiaridades das legislações aplicáveis nos ENAPIS partícipes do PROSUR são também significativas no que se refere às espécies de marca coletiva e de certificação, conforme será discutido a seguir.

5.3.1 Marcas Coletivas e de Certificação e as suas peculiaridades em relação à titularidade e ao uso

O emprego das terminologias “marca coletiva” e “marca de certificação⁵⁰³” no formulário regional pretendido no PROSUR pode levar à noção equivocada de que se trata de uma solicitação sob as mesmas condições. Contudo, principalmente questões relacionadas à titularidade da marca e a quem cabe o direito de uso no que tange a essas espécies de marca variam entre as normas vigentes nos países partícipes do PROSUR que integrariam o

⁴⁹⁴ O legítimo interesse seria o de utilização da marca, mesmo que de forma indireta, se o requerente já exerce qualquer atividade econômica (ASCENSÃO, 2000, p. 116).

⁴⁹⁵ “*ARTICULO 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente* (ARGENTINA, 1981.a).

⁴⁹⁶ Conforme o art. 9 da Lei nº 22.362/1980 (ARGENTINA, 1981.a).

⁴⁹⁷ Conforme o art. 19 *bis* da Lei nº 19.039/1991 e alterações (INAPI, 2015).

⁴⁹⁸ Informação obtida com o “*Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano*”.

⁴⁹⁹ Informação obtida por mensagem ao IEPI.

⁵⁰⁰ Conforme formulário disponível em sítio do DINAPI (DINAPI, 2017).

⁵⁰¹ Conforme sítio do ENAPI peruano (INDECOPI, 2017.b).

⁵⁰² Conforme Guia do depositante de marcas (DNPI, 2016, p. 6).

⁵⁰³ Marca de certificação é também chamada, no formulário regional, de marca de garantia (PROSUR, 2016.b).

formulário regional, sendo essas questões especialmente impactantes para o campo “nome do requerente”.

Primeiramente, destaca-se que a proteção dos sinais coletivos entre os países do PROSUR pode ser compreendida basicamente a partir de duas abordagens diferentes, que são também acompanhadas de certas peculiaridades de cada país.

Uma das abordagens é a que trata o sinal coletivo como direito pertinente a qualquer grupo de empresas ou de indivíduos formalmente constituídos, regidos sob documentos com normas de utilização. Abordagem desse teor é a que consta das legislações vigentes no Chile, na Colômbia, no Equador, no Paraguai e no Peru.

Nos países da Comunidade Andina das Nações, por exemplo, essa abordagem encontra-se sob o respaldo sobretudo dos artigos 180 e 181 do regime comum da CAN:

Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.” (...) “Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. (CAN, 2000)

O artigo 182 ainda dispõe sobre a apresentação de documentação⁵⁰⁴ (CAN, 2000) com escopo similar ao contido nas legislações chilena⁵⁰⁵ e paraguaia⁵⁰⁶ (INAPI, 2015; PARAGUAI, 1998.a).

⁵⁰⁴ “Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de: a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva; b) la lista de integrantes; y, c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.(...)” (CAN, 2000).

⁵⁰⁵ Conforme lei 19.039/1991: Artículo 19 bis En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares y oponible para terceros.” (INAPI, 2015).

⁵⁰⁶ “Artículo 61.- Constituye marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular” (PARAGUAI, 1998.a).

Na Argentina, no Brasil e no Uruguai, os sinais coletivos, contudo, são restritos a certos titulares (ARGENTINA, 2008.a; BRASIL, 1996; URUGUAI, 1998). Na Argentina, as marcas coletivas foram, inclusive, objeto de legislação própria, a Lei nº 26.355/2008, regulamentada pelo Decreto 1384/2008⁵⁰⁷. Segundo Darriba (2008, p. 14), não haveria, nos estudos comparados de legislações, outra norma que tenha sido promulgada exclusivamente para regular de forma tão detalhada os direitos e obrigações dos agrupamentos sociais em matéria dos sinais coletivos, como aconteceu na legislação argentina.

De acordo com a definição empregada pela lei argentina “*marca colectiva es todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados ó prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social*”⁵⁰⁸ (ARGENTINA, 2008.a). Podem solicitar essa espécie de marca agrupamentos de produtores ou prestadores de serviços previamente inscritos no *Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social*⁵⁰⁹, organizados em associações, formalmente constituídas, ou organizados livremente sem constituir pessoa jurídica (ARGENTINA, 2008.a).

Os agrupamentos de livre associação devem apresentar Regulamento de Utilização⁵¹⁰ aplicável aos produtores e prestadores de serviço, sendo a titularidade do sinal coletivo compartilhada por todos os integrantes desse agrupamento⁵¹¹. Assim, a titularidade e o uso do sinal podem recair sobre os mesmos indivíduos, se diferenciando da análise de Olavo (2005, p. 77) sobre a legislação europeia, segundo a qual, no caso de sinais coletivos, o uso e a titularidade não se aplicam ao mesmo ente.

⁵⁰⁷ A Lei nº 22.362 de *Marcas y Designaciones* é aplicada de forma complementar à lei sobre marca coletiva (ARGENTINA, 1981.a, 2008.a).

⁵⁰⁸ A economia social é composta por agentes provenientes da sociedade civil que se reúnem solidariamente para desenvolver atividade econômica apoiada pelo Estado (DARRIBA, 2008; SAMAYOA, 2012).

⁵⁰⁹ Conforme o artigo 7 da Lei nº 26.355 de 2008 (ARGENTINA, 2008.a).

⁵¹⁰ De acordo com o artigo 5 do Decreto 1384/2008, as associações previamente constituídas podem ser regidas pelas suas atas constitutivas, desde que de acordo com as normas aplicáveis às marcas coletivas. O artigo 6º desse Decreto regulamenta o que deve conter o Regulamento de uso (ARGENTINA, 2008.a, 2008.b).

⁵¹¹ Conforme o artigo 2 da Lei nº 26.355 de 2008 (ARGENTINA, 2008.a).

Por se tratar de regime especial e muito diferenciado em relação a espécie de marcas de produto e de serviço na Argentina, há formulário específico para o requerimento de marca coletiva⁵¹² que, pela sua peculiaridade, não deveria integrar a ferramenta pretendida no PROSUR.

No Brasil, a marca coletiva consta da mesma legislação referente a outras espécies de marca. A espécie de marca coletiva, segundo a legislação brasileira, é “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”⁵¹³ (BRASIL, 1996). Embora essa definição seja similar à legislação argentina, no Brasil, a titularidade do sinal cabe a uma pessoa jurídica, formalmente constituída, que deve ser obrigatoriamente de natureza representativa dos produtores ou prestadores do serviço. Essa condição é declarada no formulário nacional. A titularidade do sinal nesse caso é da associação e o uso cabe aos produtores ou prestadores de serviço, sob o auspício de um regulamento de utilização⁵¹⁴ (BRASIL, 1996). Abordagem similar é aplicável na legislação uruguaia⁵¹⁵, porém não se observa declaração similar à brasileira no formulário uruguaio (DNPI, 2017.b).

⁵¹² Há um programa do *Ministerio de Desarrollo Social* para o registro das marcas coletivas, tratadas como instrumento para o desenvolvimento econômico. A tramitação pode ser iniciada a partir de Secretaria do Ministério, sendo o ENAPI argentino encarregado da sua concessão. Este regime especial inclui isenção de taxa e até a possibilidade de se referir a muitas classes de produto e de serviço (Classificação de NICE), enquanto os pedidos de registro das demais espécies de marca na Argentina só podem ser solicitados em uma classe, como será discutido mais abaixo.

⁵¹³ Artigo 123, inciso III, da Lei nº 9279/1996.

⁵¹⁴ Conforme o artigo 147, parágrafo único, da Lei nº 9279/1996, o regulamento de utilização deve ser apresentado em até 60 dias da apresentação do pedido de marca coletiva sob pena de arquivamento definitivo.

⁵¹⁵ A definição de marca coletiva encontra-se no artigo 38 da Lei nº 17011/1998 “*Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad. Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.*” (URUGUAI, 1998). O artigo 38 desta Lei versa sobre a apresentação do regulamento de utilização “*La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un reglamento de uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación*” (URUGUAI, 1998).

As marcas de certificação também se diferenciam entre os países do PROSUR principalmente pela questão da titularidade. O formulário nacional empregado pelo ENAPI argentino não apresenta a opção de solicitar marca de certificação e, portanto, esta opção não deveria integrar o formulário regional quando o ENAPI argentino fosse selecionado. Em linhas gerais, o titular de marca de certificação, submetida aos demais ENAPIS integrantes do objetivo de cooperação em marcas no projeto PROSUR, é aquele que atesta o atendimento a padrões preestabelecidos para um produto ou fornecimento de serviço e quem utiliza a marca é a empresa ou indivíduo que teve produtos ou serviços certificados (BRASIL, 1996⁵¹⁶; CAN, 2000⁵¹⁷; INAPI, 2015⁵¹⁸; PARAGUAI, 1998.a⁵¹⁹; URUGUAI, 1998⁵²⁰).

A legislação uruguaia é a mais restritiva em relação à titularidade de marcas de certificação. De acordo com esta lei, podem ser titulares dessa espécie de marca organismos estatais e paraestatais⁵²¹ (URUGUAI, 1998). Entre os países da CAN, contudo, já pode ser titular “*una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional*”⁵²² (CAN, 2000). Disposição semelhante existe na legislação

⁵¹⁶ “Art. 123 (...) 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” (BRASIL, 1996).

⁵¹⁷ “Artículo 185.- *Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca*” (CAN, 2000).

⁵¹⁸ Conforme a lei 19.039/1991 e suas modificações: *Artículo 44.- Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo* (INAPI, 2015).

⁵¹⁹ *Artículo 67.- Constituye marca de certificación un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca* (PARAGUAI, 1998.a).

⁵²⁰ “Artículo 44.- *Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo*” (URUGUAI, 1998).

⁵²¹ *Artículo 44.- (...) Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.*” (URUGUAI, 1998).

⁵²² Conforme o artigo 186 do regime comum da CAN (CAN, 2000).

paraguaia⁵²³, mas no caso de se tratar de um organismo estatal, a vigência da marca é indefinida⁵²⁴ (PARAGUAI, 1998.a). Sob a legislação brasileira, podem ser titulares de uma marca de certificação pessoas jurídicas ou físicas, de direito público ou privado, assim como na legislação chilena (BRASIL, 1996⁵²⁵; INAPI, 2015⁵²⁶).

No regime comum da CAN e na legislação uruguaia, se deixa explícito que a marca não pode ser utilizada em produto fabricado ou comercializado pelo próprio titular nem em serviço prestado por este (CAN, 2000⁵²⁷; URUGUAI, 1998⁵²⁸). Na legislação brasileira, há um afastamento maior entre o titular e os usuários da marca de certificação ao dispor que o titular não pode ter interesse direto nos produtos comercializados ou serviços prestados, objetos de certificação, sendo essa uma das declarações que compõe o pedido de registro de marca de certificação⁵²⁹ (BRASIL, 1996).

A maioria das legislações⁵³⁰ dos países do PROSUR que dispõem sobre marca de certificação explicita a necessidade de submissão de documento com regras para o controle

⁵²³ “Artículo 68.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.” (PARAGUAI, 1998.a).

⁵²⁴ “Artículo 69.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. (PARAGUAI, 1998.a).

⁵²⁵ Conforme o artigo 128 da Lei nº 9279/1996 (BRASIL, 1996).

⁵²⁶ Conforme a lei 19.039/1991: “Artículo 2º Titulares de derecho: Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” (INAPI, 2015).

⁵²⁷ “Artículo 188.- El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca” (CAN, 2000).

⁵²⁸ “Artículo 52.- La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca” (URUGUAI, 1998).

⁵²⁹ “Art. 128 § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” (BRASIL, 1996).

⁵³⁰ As marcas de certificação no Paraguai são tratadas entre os artigos 67 e 71 da Lei nº 1294/1998. Esses não versam sobre a exigência de documento com as normas de certificação (PARAGUAI, 1998.a).

da entidade certificadora (BRASIL, 1996⁵³¹; CAN, 2000⁵³²; INAPI, 2015⁵³³; URUGUAI, 1998⁵³⁴).

As distintas características das legislações em vigor nos ENAPIS que integram o mecanismo pretendido no PROSUR no que se refere às espécies de marca coletiva e de certificação precisariam ser conhecidas pelo requerente que utilizasse o formulário regional para requisitar uma dessas espécies de marca em mais do que um país do PROSUR.

Entre os campos a serem preenchidos no formulário regional, a especificação de produtos e serviços representaria mais um ponto a ser observado pelo requerente que eventualmente utilizasse o mecanismo pretendido no PROSUR.

5.4 Especificação de produtos e serviços e classificações

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Acordo de NICE, que foi no presente trabalho abordada como um dos facilitadores de cunho internacional, tem sido utilizada por todos os países do PROSUR⁵³⁵. (ARGENTINA, 2007⁵³⁶;

⁵³¹ “Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido” (BRASIL, 1996).

⁵³² “Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.” (CAN, 2000).

⁵³³ Conforme a Lei nº 19.039/1991 e suas modificações “Artículo 19 bis (...) El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca. (...) Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios.” (INAPI, 2015).

⁵³⁴ “Artículo 46.- La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un reglamento de uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular. El reglamento de uso fijará, asimismo, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.” (URUGUAI, 1998).

⁵³⁵ Os países podem adotar a classificação internacional sem aderir ao Acordo de NICE. Entre os países que integram o PROSUR apenas a Argentina ratificou o Acordo. O país membro desse Acordo pode se pronunciar nas alterações periódicas da Classificação internacional (OMPI, 2017.g, 2017.h). Para os requerentes, não se observa, contudo, diferenças em apresentar um pedido em país membro ou que apenas a adota.

⁵³⁶ Conforme Lei nº 26330, de março de 2007 (ARGENTINA, 2007).

COLÔMBIA, 2012.a⁵³⁷; DNPI, 2016⁵³⁸; EQUADOR, 2006⁵³⁹; INAPI, 2015; INPI-BR, 2013⁵⁴⁰; PARAGUAI, 2016⁵⁴¹; PERU, 2008⁵⁴²).

A Classificação de NICE agrupa descrições de produtos e serviços em 45 classes: 34 de produtos e 11 de serviços (OMPI, 2017.h)⁵⁴³. Por ser de cunho internacional, entende-se que a Classificação de NICE permite alguma harmonia no modo em que diferentes países classificam produtos e serviços, simplificando a apresentação de pedidos de registro de marca em diversos países (SCHMITZ VACCARO, 2013, p. 74).

A classificação de produtos e serviços é uma ferramenta administrativa que permite a organização do banco de dados dos ENAPIS (MORO, 2003, p. 69⁵⁴⁴). Esta contribui para a realização de busca de marcas anteriores eventualmente similares e, por conseguinte, para a análise concernente à concessão dos direitos nos países que realizam exame prévio à concessão.

Cabe ressaltar que um dos requisitos para a marca ser registrada é a novidade relativa. A marca deve ser nova em um determinado escopo de produtos e serviços, sob a égide do princípio da especialidade.

A especificação de produtos e serviços é assim de essencial importância na delimitação do direito do requerente do pedido, já que esta orientará a aplicação do princípio

⁵³⁷ O artigo 178 do Decreto n° 19, de 10 de janeiro de 2012, versa sobre a utilização da Classificação internacional na Colômbia (COLÔMBIA, 2012.a).

⁵³⁸ O “Guia del Solicitante” aborda a utilização da Classificação de NICE no Uruguai (DNPI, 2016).

⁵³⁹ Conforme o art. 215 da Codificação da Lei de Propriedade Intelectual (EQUADOR, 2006).

⁵⁴⁰ A utilização da Classificação internacional é regulada pela Resolução INPI/PR n° 89, de 16 de maio de 2013 (INPI-BR, 2013).

⁵⁴¹ Utilização regulada pelo Decreto n° 5762, de 16 agosto de 2016 (PARAGUAI, 2016).

⁵⁴² Conforme o artigo 51 do Decreto Legislativo n° 1075, de 2008 (PERU, 2008).

⁵⁴³ Esta segue lógica que busca reunir os itens com maior proximidade mercadológica, porém não é perfeita quanto a esse aspecto, pois tanto há classes em que produtos ou serviços distintos podem ser encontrados, como há itens semelhantes do ponto de vista mercadológico que podem se encontrar em classes distintas.

⁵⁴⁴ “Para facilitar o registro de marcas e a pesquisa de sua anterioridade, dividiram-se os produtos e serviços em classe. É o princípio da especialidade que dá fundamento à proteção da marca dentro da correspondente classe. Mas deve-se ressaltar que o papel por elas exercido é meramente administrativo (...)” (MORO, 2003, p. 69).

da especialidade. Sinais distintivos iguais ou similares poderão ser passíveis de convivência, caso não haja proximidade mercadológica e poderão ser denegados caso haja risco de confusão por parte do público consumidor quando se referir a produtos ou serviços idênticos semelhantes ou afins (GONÇALVES, 2008, p. 274-276; OLIVEIRA, 2004, p. 62; SCUDELER, 2008, p. 87)⁵⁴⁵.

Essa noção acerca do princípio da especialidade e da possibilidade de confusão entre sinais norteia todos os ENAPIS que integram o objetivo de cooperação em marcas no PROSUR. O que há de diferente entre eles é a forma de lidar com a classificação de produtos e de serviços e com a descrição desses itens a ser feita pelo requerente

Entre os partícipes do PROSUR, há o grupo de países, composto por Argentina⁵⁴⁶, Brasil, Equador e Paraguai que não aceitam pedidos com indicação de mais de uma classe e o grupo constituído por Chile, Colômbia⁵⁴⁷, Peru⁵⁴⁸ e Uruguai que adotam o sistema multiclasse⁵⁴⁹ (ARGENTINA, 1981.a; COLÔMBIA, 2012.a; INAPI, 2015; IEPI, 2017; INPI-BR, 2014; PARAGUAI, 1998.a; PERU, 2008; URUGUAI, 1998)⁵⁵⁰.

Dessa forma, se a solicitação pretendida fosse multiclasse e o requerente desejasse selecionar países desses dois grupos, não poderia ser utilizado um único formulário regional no âmbito do PROSUR para a solicitação de uma mesma marca. Para o grupo de países que não aceitam solicitações multiclasse, deveria ser enviado um formulário por

⁵⁴⁵ “Assim, dentro de um mesmo segmento mercadológico, será concedido registro à marca que representar novidade suficiente em relação às demais” (SCUDELER, 2008, p. 86).

⁵⁴⁶ Há possibilidade de requerimento multiclasse apenas para as marcas coletivas, que são regidas por lei e formulários próprios e a princípio não integrariam a ferramenta pretendida no PROSUR.

⁵⁴⁷ A Decisão nº 689 da CAN complementa a Decisão nº 486 da CAN, incluindo a possibilidade de admissão de pedido multiclasse (CAN, 2008). A Colômbia emitiu decreto regulamentando a questão (COLÔMBIA, 2012.a).

⁵⁴⁸ A Decisão nº 689 da CAN complementa a Decisão nº 486 da CAN, incluindo a possibilidade de admissão de pedido multiclasse (CAN, 2008). O Peru emitiu decreto para regulamentar a questão (PERU, 2008).

⁵⁴⁹ O sistema multiclasse é o que permite a indicação por parte do requerente de múltiplas classes da Classificação Internacional de NICE em apenas uma solicitação.

⁵⁵⁰ Em alguns países, essa condição está estipulada em lei, em outros, nos regulamentos internos.

classe. Já para o grupo de países que aceitam esse tipo de solicitação, poderia ser enviado apenas um formulário para mais de uma classe.

A admissão de solicitações multiclassadas é uma das exigências para a adesão dos países ao Protocolo de Madri. A possibilidade de submeter pedidos multiclassados facilita a administração do processo de registro da marca desejada, já que essa modalidade permite concentrar produtos e serviços eventualmente assinalados pela marca em um único pedido⁵⁵¹.

Entre as peculiaridades dos países do PROSUR no que se refere à classificação e especificação de produtos e serviços, cita-se ainda o caso da Argentina que admite a possibilidade de assinalar toda a classe, sem obrigatoriamente descrever os produtos ou serviços. Nos moldes idealizados para o formulário regional, essa opção só deveria aparecer para o requerente que optasse por indicar a Argentina como destino do seu pedido, e, no caso de outros países selecionados, não deveria haver a possibilidade de indicar essa opção para estes.

Destaca-se que a possibilidade de eleger toda a classe, sem uma especificação mais detalhada dos produtos, amplia a possibilidade de risco de confusão tanto em relação às marcas anteriores à pleiteada como para as marcas futuras. Em uma mesma classificação de NICE, pode haver situações em que os produtos ou serviços apresentam natureza distinta, sendo passíveis de convivência mercadológica⁵⁵². No entanto, a partir do momento que se

⁵⁵¹ Os requerentes são beneficiados de uma forma geral pelo sistema multiclasse, mas entende-se que um dos principais beneficiários do sistema multiclasse é o grupo de titulares de marcas na área de produtos alimentícios, que se encontram distribuídos em cinco classes de NICE diferentes: a 29, 30, 31, 32 e 33. Com o pedido multiclasse, é possível reunir essa variedade de produtos alimentícios em um único pedido.

⁵⁵² Por exemplo, na classe internacional 35, se enquadram serviços de comércio, de agência de empregos, de contabilidade, entre outros para os quais a princípio não há confusão mercadológica. Mesmo dois praticantes do comércio podem se voltar a atividade considerada distinta, como, por exemplo, comércio de carnes e comércio de livros, entre outros.

admite assinalar toda a classe, essa noção do que seria ou não diferente se perde e, por vezes, pode ocorrer uma ampliação da proteção além do efetivamente aplicado no mercado⁵⁵³.

A preocupação em melhor delimitar os produtos ou serviços reivindicados em um pedido de registro de marca contribui para que os países construam listas auxiliares à Classificação de Nice já que esta não é exaustiva no que condiz às descrições de produto e serviços possíveis. Alguns ENAPIS do PROSUR, como o chileno e o colombiano inclusive compartilham a lista de descrições de produtos e de serviços aceitas pelos países no âmbito da iniciativa de cooperação marcas, denominada TM5, a qual é liderada pelos escritórios norte-americano, europeu, japonês, sul-coreano e australiano (TM5, 2016).

No PROSUR, conforme abordado, pretendeu-se construir ferramenta similar, a qual seria acoplada ao formulário eletrônico regional, com descrições de produtos e serviços aceitas pelos países (PROSUR, 2016.b). Essa compilação representa esforço de cooperação interessante, evitando que o requerente, por problemas na descrição dos produtos e serviços, seja submetido a uma série de exigências para a adequação perante os ENAPIS ou ainda, que, por não selecionar devidamente a especificação, esteja desprotegido em relação a segmento em que realmente atua.

Enquanto a classificação de produtos e serviços, embora instrumental, apresenta relevância para o requerente por se relacionar ao contorno da proteção ao qual se aplica o princípio da especialidade, a classificação de elementos figurativos tem se demonstrado mais instrumental para os ENAPIS. Esses utilizam a organização em classes para fins de busca no banco de dados, mas o escopo do que é protegido já se encontra na

⁵⁵³ Em classes internacionais como a 35, abordada em nota supra nº 552, pode haver, com esse procedimento, uma forma indireta de proteção ultramerceológica da marca, proteção essa abordada por Baiocchi (2009.b). No entanto, nesse caso, sem comprovação de conexão entre os serviços e produtos ou prejuízo para marca, conforme o artigo 16.3 de TRIPS e também sem a necessidade de comprovar a notoriedade concernente às marcas que recebem esse tipo de proteção.

imagem da marca que é submetida pelos requerentes na apresentação do pedido de registro. Entre os países do PROSUR abordados, o único que demanda ao requerente a classificação dos elementos figurativos é o Brasil⁵⁵⁴.

Assim como há divergências e convergências nas formas de lidar com a descrição de produtos e serviços, bem como de elementos figurativos e das classificações correspondentes, também se observam divergências e convergências tanto em questões relacionadas ao domicílio do requerente do pedido e ao representante legal, como em questões relativas ao processamento imediato do pedido recebido por parte dos ENAPIS, conforme será abordado adiante.

5.5 Domicílio do requerente do pedido, representantes legais e acompanhamento do rito processual quanto às formalidades inerentes ao pedido de registro de marca

As legislações em matéria de marcas vigentes em países signatários da CUP são orientadas pelo princípio do tratamento nacional (BODENHAUSEN, 1969). Assim, essas leis não devem impor exigências ao estrangeiro de forma discriminatória em relação ao nacional, mas isso não impede o estabelecimento de regras específicas, aplicáveis a todos, para a constituição de domicílio.

Observam-se assim diferentes procedimentos em relação ao domicílio do requerente entre os ENAPIS sul-americanos que firmaram o objetivo de construção do mecanismo facilitador no PROSUR. A Colômbia, o Equador e o Peru, por exemplo, como integrantes da CAN⁵⁵⁵, exigem que sejam informados, no pedido de registro de marca, a nacionalidade ou domicílio do requerente, pessoa física, ou o país de constituição da pessoa jurídica (CAN, 2000). Na legislação argentina, há condição específica, aplicada ao

⁵⁵⁴ Mesmo nesse caso o INPI pode alterar a classificação de ofício, caso encontre incorreções.

⁵⁵⁵ Conforme o artigo 139 do regime comum da Comunidade Andina das Nações (CAN, 2000).

estabelecimento de domicílio. Exige-se, no formulário de pedido de registro de marca, além da informação do domicílio real, dados de um domicílio especial constituído na Capital Federal argentina⁵⁵⁶. Tal exigência é justificada na própria lei pela necessidade de notificar o requerente tanto no que tange a questões administrativas como a procedimentos judiciais⁵⁵⁷ (ARGENTINA, 1981.a). No Paraguai, também é exigido que o requerente ou seu representante legal constitua domicílio na capital do país⁵⁵⁸.

Há ainda na legislação paraguaia exigência que vai além da necessidade de um domicílio para envio de eventuais notificações. Esta estabelece a necessidade, para as pessoas jurídicas, de constituir representante que deve ser um agente de propriedade industrial matriculado⁵⁵⁹. Em estudo da *Oficina Económica y Comercial de España en Asunción*, se pontua que essa exigência se revela como uma medida ultraprotecionista em relação ao representante legal (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ASUNCIÓN, 2015). O país, com essa medida, contudo, não infringe o princípio do tratamento nacional, embora dificulte de maneira geral a apresentação de pedidos de registro de marca.

No Brasil⁵⁶⁰ e no Chile⁵⁶¹, há também exigência de que o não residente constitua representante legal no país (BRASIL, 1996; INAPI, 2015). Requisitos como esses

⁵⁵⁶ Conforme o artigo 10 da Lei nº 22362/1980 (ARGENTINA, 1981.a).

⁵⁵⁷ Conforme o artigo 11 da Lei nº 22.362/1980: “*El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al tramite del registro*” (ARGENTINA, 1981.a).

⁵⁵⁸ Conforme o artigo 5 da Lei nº 1294/1998 (PARAGUAI, 1998.a).

⁵⁵⁹ Conforme o artigo 5 da Lei nº 1294/1998 (PARAGUAI, 1998.a).

⁵⁶⁰ Conforme o art. 217 da Lei nº 9279/1996, o não residente no Brasil deve indicar representante domiciliado no Brasil, com poderes específicos para receber citações judiciais. O artigo 142 desta Lei, por sua vez, determina que a não figuração de representante com esses poderes constitui um dos motivos de extinção do registro (BRASIL, 1996).

⁵⁶¹ De acordo com o artigo 2º da Lei 19.039 “(...) *Las personas naturales ó jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile*” (INAPI, 2015).

têm como objetivo geralmente facilitar trâmites principalmente de litígio judicial, no caso de requerentes não residentes.

A indicação de representante legal, mesmo quando não obrigatória, apresenta sua importância no momento do acompanhamento dos trâmites que vão desde a recepção do pedido até a concessão do registro.

Entre os trâmites de um pedido de registro de marca, considera-se que o relativo ao exame de formalidades é o que pode apresentar mais impacto para os eventuais usuários do mecanismo pretendido no PROSUR, já que na construção de um mecanismo que se denomina facilitador na apresentação de pedidos de registro de marca, subentende-se que as formalidades iniciais para o recebimento do pedido seriam reduzidas ao mínimo. Não é isso que se pretendeu no PROSUR. Os ENAPIS manteriam, para pedidos recebidos pela plataforma PROSUR, as mesmas formalidades aplicáveis aos recebidos diretamente por eles (PROSUR, 2016.b).

As formalidades que envolvem o recebimento de um pedido de registro de marca compreendem basicamente o pagamento das taxas devidas, o devido preenchimento dos campos do formulário no idioma do país receptor e a apresentação dos anexos exigidos, como procuração, se for o caso (ARGENTINA, 1981.a, 1981.b, 2003; BRASIL, 1996; CAN, 2000; INAPI, 2015; PARAGUAI, 1998.a 1998.b; SIC, 2001; URUGUAI, 1998, 1999).

Em linhas gerais⁵⁶², a comprovação do pagamento das taxas cobradas pelo serviço a ser prestado pela instituição é o que permite a aferição de data e número do pedido, o que é essencial em países nos quais as características do sistema atributivo prevalecem

⁵⁶² No ENAPI paraguaio, o pedido pode receber data e hora, apenas com requisitos mínimos relacionados à marca e ao requerente, descritos na Resolução DINAPI/RG nº 05/2015. A comprovação do pagamento é verificada no exame formal. A falta de comprovação de pagamento nessa etapa pode levar ao abandono do pedido e à perda da data e hora atribuídas (DINAPI, 2015.a.c).

(ARGENTINA, 1981.a, 1981.b, 2003; BRASIL, 1996; CAN, 2000; INAPI, 2015; PARAGUAI, 1998.a; URUGUAI, 1998, 1999, 2016).

As normativas em vigor na Argentina⁵⁶³, no Brasil⁵⁶⁴, no Chile⁵⁶⁵, no Paraguai⁵⁶⁶, no Uruguai⁵⁶⁷ e também nos países da Comunidade Andina de Nações⁵⁶⁸ possuem dispositivos específicos quanto às formalidades que envolvem a apresentação do pedido.

Entre os principais aspectos formais, destaca-se que os ENAPIS sul-americanos que firmaram o objetivo de construção de um mecanismo facilitador em matéria

⁵⁶³ Conforme a Lei nº 22.632/1980, no seu art. 10, complementado pelos Decretos Nacionais 558/1981 e 1.141/2003, basicamente, o pedido deve estar assinado, conter uma classe, descrição da marca, dados do requerente e de domicílio em Buenos Aires e devida inscrição nos organismos fiscais correspondentes e a indicação de produtos e serviços, ainda que seja possível assinalar uma classe toda, como já discutido. Além disso, o pedido só prossegue se as taxas forem recolhidas (ARGENTINA, 1981.a, 1981.b, 2003).

⁵⁶⁴ A Lei nº 9279/1996, no seu art. 155, estabelece as formalidades básicas para o recebimento do pedido: requerimento redigido em português, etiquetas quando for caso e comprovante de pagamento. Os documentos anexados devem estar em português ou com traduções apresentadas em até 60 dias contínuos. O art. 157 dispõe que: “O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe”, poderá ser objeto de exigência formal (BRASIL, 1996).

⁵⁶⁵ O pedido deve ser redigido em espanhol e estar acompanhado de comprovante de pagamento para receber data e hora de protocolo. Caso não seja atendida alguma formalidade, formula-se exigência. O Decreto Supremo nº 236/2005 que regulamenta a Lei nº 19.039/1991 estabelece basicamente, nos seus artigos 9 e 10, que o pedido de registro deve conter dados do requerente, especificação clara da marca, descrição dos produtos e serviços, assinatura do requerente ou do representante legal. Em caso de marcas figurativas ou mistas, deve ser apresentada imagem da marca em formatos definidos na norma. Para as marcas sonoras, deve ser apresentada representação gráfica do sinal e registro sonoro que seja compatível com os sistemas informáticos utilizados pelo Escritório. Para registro de nome próprio como marca, deve ser apresentada autorização do detentor do nome civil. Caso seja um nome fantasioso, deve ser apresentada a respectiva declaração (INAPI, 2015).

⁵⁶⁶ Além das exigências específicas ao requerente do pedido quanto à representação legal, o artigo 5 da Lei nº 1294/1998 estabelece que o pedido deve ser formulado por escrito e conter dados do requerente, denominação da marca ou sua representação, e indicação de produtos e serviços com a respectiva classe (PARAGUAI, 1998.a). A Resolução DINAPI/RG/Nº 05/2015 complementa que deve ser apresentada cópia de identidade do requerente, pessoa física, ou do representante de pessoa jurídica (DINAPI, 2015.b).

⁵⁶⁷ O Decreto nº 34/999, que regulamenta a Lei nº 017.011/1998, estabelece que deve ser apresentado formulário com respectivo comprovante de pagamento. O art. 3 deste Decreto determina que, quando se omitir algo estabelecido pela lei e regulamento, será formulada exigência (URUGUAI, 1998, 1999).

⁵⁶⁸ O regime comum da CAN, no seu artigo 139, estabelece os elementos que devem conter um pedido de registro de marca: o formulário; os dados do requerente; a nacionalidade ou domicílio do requerente e quando for pessoa jurídica, o lugar da constituição; se for o caso, os dados do representante, indicação da marca que se pretende registrar; indicação expressa dos produtos e dos serviços e respectiva classe; assinatura do requerente ou do seu representante legal. O artigo 140 estabelece que, se houver elementos básicos (indicação do requerente e representante, indicação de marca, indicação de produtos e comprovante de pagamento), será atribuída data e hora de apresentação. Se houver incorreções quanto aos demais aspectos, o pedido será objeto de exigência formal (CAN, 2000).

de direito de marcas no PROSUR ofertam meio eletrônico⁵⁶⁹ para a apresentação do pedido (PROSUR, 2016.b), o que já corresponde à maneira facilitada de ingressar com requerimentos nos países, independentemente de se viabilizar um formulário regional.

Alguns países oferecem também meios simplificados de pagamento⁵⁷⁰, conforme o Quadro 8 mais adiante, os quais se apresentam, em tese, como mais viáveis para indivíduos ou empresas sem representação legal no país e que estejam submetendo o pedido a partir do exterior sem acesso à rede bancária do ENAPI em questão.

As demais questões envolvendo formalidades que se encontram dispostas nas normativas vigentes nos países dos ENAPIS envolvidos nesse objetivo de facilitação no PROSUR apresentam também variações⁵⁷¹. Alguns países apresentam prazo estipulado em lei para a análise dos requisitos formais, segundo o Quadro 8. Todos oferecem oportunidade para que sejam cumpridas eventuais exigências⁵⁷² em decorrência de deficiências quanto a formalidades, porém se observam prazos distintos para esse propósito, também conforme Quadro 8.

Assim, um requerente que viesse a utilizar o formulário regional, além de acompanhar o andamento do pedido diretamente nos ENAPIS selecionados, deveria observar os distintos requisitos e, caso necessário, os diferentes prazos para a correção de eventuais deficiências formais.

⁵⁶⁹ O ENAPI paraguaio adotou o depósito eletrônico por meio da Resolução DINAPI/RG nº 07/2016 (DINAPI, 2016). Até então, este era o único ENAPI partícipe da construção do mecanismo facilitador que não ofertava esse meio de depósito.

⁵⁷⁰ Os meios simplificados seriam a possibilidade de recolher as taxas por cartão de crédito ou transferência bancária

⁵⁷¹ Procedimentos descritos de forma geral nas notas supra nº 563, 564, 565, 566, 567, 568.

⁵⁷² Conforme o artigo 12 do Decreto Nacional nº 558/1981, modificado pelo Decreto Nacional nº 1.141/2003, caso falte assinatura, marca ou indicação de classe/produtos, o pedido sofre nulidade. Isso não se aplica aos formulários eletrônicos em que esses campos são obrigatórios para o prosseguimento (ARGENTINA, 1981.a).

Quadro 8 - Formas de pagamento e prazos para correção de formalidades nos ENAPIS partícipes do objetivo de cooperação em marcas no PROSUR

ENAPI	Meio simplificado de pagamento?*	Prazo estipulado em lei para realizar o exame formal	Prazo para o requerente cumprir as exigências formais**
Argentina	Não	Não há	10 dias 30 dias para classificação***
Brasil	Não	Não há	5 dias
Chile	Sim	Não há	30 dias
Colômbia	Sim	15 dias úteis	60 dias
Equador	Não	15 dias úteis	30 dias
Paraguai	Não	Não há.	90 dias
Peru	Sim	15 dias úteis	60 dias
Uruguai	Sim	Não há	10 dias

Fonte: Elaboração própria a partir das normativas: Argentina (1981.b, 2003), Brasil (1996), CAN (2000), DNPI (2016, 2017.a), DINAPI (2015.b, 2015.c), Equador (2006), IEPI (2017), INAPI (2015, 2016), INDECOPI (2017.d), INPI-AR (2017.b), INPI-BR (2014), SIC (2017.a), Peru (2017.a), Uruguai (1999, 2016).

*Como pagamentos simplificados, consideram-se os meios de pagamento que podem ser feitos por cartão de crédito ou transferência entre contas, independentemente da emissão de um boleto bancário ou equivalente.

** A partir da notificação. Apenas o ENAPI brasileiro emprega dias contínuos na contagem do prazo.

*** No Brasil, as classificações, até julho de 2017, não eram analisadas no exame formal, mas juntamente com o exame de registrabilidade do sinal. Nesse caso, há prazo de 60 dias contínuos para o cumprimento.

Um pedido com deficiências formais não cumpridas pode, de acordo com a normativa de cada país, ser considerado inexistente⁵⁷³, abandonado⁵⁷⁴, objeto de desistência⁵⁷⁵, recusado⁵⁷⁶ ou como não apresentado⁵⁷⁷, geralmente sem possibilidade de recurso⁵⁷⁸. O efeito prático dessa ação é a perda da data e hora de protocolo do pedido e, por conseguinte da prioridade para a obtenção do registro em relação a terceiros.

O conhecimento por parte de terceiros só é dado a partir da publicação do pedido de registro de marca. Os procedimentos para essa publicação variam de país a país. No

⁵⁷³ Terminologia empregada pelo ENAPI brasileiro (INPI-BR, 2014).

⁵⁷⁴ Terminologia empregada pelos ENAPIS chileno, colombiano e paraguaio (DINAPI, 2015.c; INAPI, 2015; SIC, 2017.a).

⁵⁷⁵ No Uruguai, a terminologia que se emprega é “*desistido de gestión*” (EQUADOR, 2006).

⁵⁷⁶ Terminologia empregada pelo ENAPI equatoriano: “*rechazado*”.

⁵⁷⁷ Terminologia empregada pelo ENAPI peruano (PERU, 2008).

⁵⁷⁸ No Chile, o pedido é considerado abandonado caso não seja cumprida a exigência no prazo, mas existe a possibilidade de recurso ao chefe do Departamento em 5 dias úteis da data em que o pedido foi considerado abandonado. Caso seja recusado, há possibilidade de recurso em 15 dias úteis ao Tribunal da Propriedade Industrial (INAPI, 2015).

Chile⁵⁷⁹ no Paraguai⁵⁸⁰ e no Peru⁵⁸¹, há necessidade de se solicitar a publicação. Nos ENAPIS da Argentina⁵⁸², do Brasil⁵⁸³, da Colômbia⁵⁸⁴ do Equador⁵⁸⁵, após a aprovação no exame formal, a publicação para fins de conhecimento de terceiros é automática. No ENAPI uruguaio, a publicação ocorre antes do exame formal⁵⁸⁶ (URUGUAI, 1999).

Observam-se, assim, várias diferenças tanto no processamento dos pedidos, como em relação a aspectos substantivos referentes aos tipos e espécies de marca, por exemplo. A harmonização promovida por TRIPS e por tratados com normas TRIPS *plus* não se apresentou do mesmo modo em todos os países da América do Sul. Além disso, há flexibilidades que permitem aos países optarem por normas que lhes pareçam mais adequadas. A não ser que esses países busquem alcançar alguma convergência nesse sentido por meio da alteração das normativas em vigor, o mecanismo facilitador idealizado no PROSUR, caso continue sendo desenvolvido, deverá conviver com essa realidade, podendo ser, de certo modo, limitado por ela.

Reflexões sobre o capítulo

O presente capítulo buscou confrontar as principais peculiaridades dos sistemas de registro de marca mais diretamente relacionadas ao preenchimento dos campos dos

⁵⁷⁹ Segundo o art. 14 da Lei nº 19.039/1991 modificada “*La publicación a que se refiere el artículo 4 de la ley deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aceptación a trámite para el caso de marcas comerciales*” (INAPI, 2015). Caso não solicitada no prazo, os efeitos para o pedido é de como se não tivesse sido apresentado, conforme disposto na continuação do art. 14.

⁵⁸⁰ O Decreto de nº 22.365/1998, no seu art. 30, versa sobre a publicação ser feita em periódico da capital com a devida circulação por três dias. Conforme resoluções do DINAPI, o interessado ou seu agente deve retirar a ordem de publicação emitida pelo setor de exame formal, a qual corresponde a um extrato do que deve ser publicado. A publicação e os custos correm por conta do interessado (PARAGUAI, 2005; DINAPI, 2015.c; 2017).

⁵⁸¹ O ENAPI peruano emite uma ordem de publicação, após o exame formal, sendo o interessado o responsável por custear a publicação no Diário Oficial *El Peruano*, conforme art. 53 do Decreto Legislativo 1075/2008 (PERU, 2008).

⁵⁸² A publicação ocorre no *Boletín de marcas* (INPI-AR 2017.b).

⁵⁸³ A publicação ocorre na Revista da Propriedade Industrial, com periodicidade semanal (INPI-BR, 2014).

⁵⁸⁴ Na Colômbia, a publicação é feita na *Gaceta de la Propiedad Industrial* (SIC, 2017.a).

⁵⁸⁵ O pedido é publicado na *Gaceta de la Propiedad Intelectual* (EQUADOR, 2006).

⁵⁸⁶ A publicação ocorre no *Boletín de la Propiedad Industrial* (URUGUAI, 1999).

formulários, disponibilizados pelos ENAPIS partícipes do PROSUR, para a solicitação de direitos marcários nos respectivos países, sem necessariamente esgotar o assunto.

Tal confrontação se mostra relevante justamente por ter se pretendido no âmbito do projeto reunir em um só formulário eletrônico e regional os campos dos formulários nacionais com a pretensão de simplificar a apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país do PROSUR.

Um dos pontos mais importantes e em relação ao qual todos esses países mostram convergência é a prevalência do sistema atributivo de direito que privilegia aquele que primeiro deposita a marca. Assim, facilitar a apresentação do formulário nesses países converge com o pilar desse sistema: a atribuição de data e hora da apresentação do pedido. Entre as exceções a esse sistema atributivo, se destaca a possibilidade de reivindicar a prioridade unionista, comum a todos os países que integram o projeto PROSUR.

Quanto às demais questões abordadas, observa-se que existem variações em requisitos estipulados pelos países, de modo que um futuro usuário de um formulário regional precisaria estar atento a essas variações, sob pena de não ter o seu pedido sequer publicado para conhecimento de terceiros. Melhor seria que fossem feitas algumas alterações procedimentais por parte dos ENAPIS que permitisse maior fluidez do processo.

Como não se pretendeu fazê-las, pelo que foi depreendido por parte desta pesquisadora, entende-se que a possibilidade de os países da região aderirem ao Protocolo de Madri se torna mais atrativa do que a continuidade no desenvolvimento de um mecanismo regional nas condições inicialmente pretendidas, ao menos no que tange ao real objetivo de facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca em mais de um país. Assim, no

próximo capítulo, pretende-se abordar algumas características do mecanismo facilitador idealizado no PROSUR à luz do Protocolo de Madri.

6 O mecanismo facilitador em matéria de marcas pretendido no PROSUR vis-a-vis o Protocolo de Madri

As diferentes especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos países que compõem o PROSUR podem pôr em risco a operacionalização do mecanismo de facilitação de depósitos de marca pretendido no projeto, ao menos quando considerada a forma idealizada para o seu funcionamento.

No que tange à facilitação de pedidos de registro de marca em escala internacional, o Protocolo de Madri é um tratado que serve de referência para todo o mundo. A adesão ao Protocolo obrigaria os países a ajustarem os sistemas nacionais de registro de marca ao tratado, diferentemente do que ocorre por meio da cooperação técnica internacional em que se baseia o projeto PROSUR.

O Protocolo de Madri permite o acesso aos sistemas nacionais de registro de marca de maneira eficiente, mas não obrigatoriamente tem respondido aos anseios dos países sul-americanos. Prova disso é a atual incipiente integração da América do Sul ao sistema de registro internacional.

Com a finalidade de analisar essas questões, o presente capítulo se divide em três partes. A primeira aborda, como referência para a discussão acerca do mecanismo pretendido no PROSUR, algumas estratégias que regiões e organizações regionais têm adotado em relação à utilização do Protocolo de Madri. As experiências consideradas são a da União Europeia e de organizações regionais, como a *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), a *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) e a *Association of Southern Asian Nations* (ASEAN). A segunda parte confronta algumas características operacionais do Protocolo às do pretendido mecanismo regional. A terceira

parte busca apresentar uma ponderação entre alguns custos e benefícios que podem ser considerados comuns aos países sul-americanos tanto na adesão ao Protocolo de Madri como ao mecanismo regional pretendido no PROSUR.

6.1 O Protocolo de Madri e a solução regional proposta para as marcas no PROSUR: uma análise com base em outras experiências regionais

O Protocolo de Madri pode ser entendido como uma referência no propósito de facilitação na apresentação simultânea de depósitos de marcas em mais de um país, por meio da simplificação do acesso tanto a diferentes sistemas nacionais de registro de marca como a sistemas de abrangência regional.

A partir da observação de experiências regionais fora da América do Sul⁵⁸⁷, relacionadas à utilização do Protocolo de Madri, entende-se que existem basicamente três estratégias que podem ser adotadas pelas regiões em relação a esse facilitador e que podem servir para nortear a discussão sobre o mecanismo regional pretendido no PROSUR, com todas as devidas ressalvas que devem ser feitas às diferenças históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais existentes entre as regiões, cuja abordagem foge do escopo desta tese.

A primeira estratégia que se destaca é a de complementação entre o sistema regional de marcas e o Protocolo de Madri. Nesse caso, o Protocolo serve como uma espécie de “ponte” entre a região e o mundo na finalidade particular de facilitar a aquisição de direitos marcários.

⁵⁸⁷ Wilson (2011) também abordou a discussão sobre a possibilidade de constituir um organismo regional para lidar com a proteção da propriedade industrial na *Caribbean Community* (CARICOM). A harmonização de legislações e simplificação na administração desses direitos consta do Tratado de Chagarramas, de 1973, que instituiu a CARICOM; contudo, até o momento não se observou a constituição de um organismo regional como o abordado por Wilson (2011).

Essa estratégia é a que se pode visualizar nos sistemas regionais implementados na União Europeia e na *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI), com trajetórias diferentes na construção dos respectivos sistemas regionais, os quais também não apresentam as mesmas características.

Na União Europeia⁵⁸⁸, o alcance do então mercado comum⁵⁸⁹ concorreu para que se buscasse uma solução regional para um direito com efeitos territoriais limitados essencialmente aos Estados⁵⁹⁰, constituindo em 1994 a marca comunitária, hoje denominada de marca da União Europeia⁵⁹¹ (BLAKELY, 2000, p. 311; CASADO, 2008, p. 89; GARRIDO, 1995, p. 65, GARCIA MACEIRAS, 1997, p. 218; GONÇALVES, 1999, p. 57-62).

A marca comunitária surgiu como uma figura jurídica com abrangência em todo o território da UE, tendo como atributo principal caráter unitário do direito⁵⁹²

⁵⁸⁸ A UE é composta por 28 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia (UE, 2016.a). Em 2016, o Reino Unido iniciou seu processo de saída da União Europeia, mas esse não foi concluído.

⁵⁸⁹ Lessa (2006) é um dos autores que aborda a evolução da UE entre etapas de integração. A zona de mercado comum inclui a livre circulação de pessoas, bens, mercadorias e capitais e representa um avanço em relação à Zona de livre comércio (eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio) e à União Aduaneira (tarifa externa comum praticada pelos países do bloco) (BASSO, 1998; GOBBO, 2003). A composição da UE, segundo Basso (1998, p. 4) já na década de 1990 havia evoluído para uma Zona de união política e econômica que além do mercado comum inclui também “um sistema monetário comum, uma política externa e defesa comuns”. A Zona do Euro que reflete esse pretendido sistema monetário comum, contudo, atualmente engloba apenas alguns países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia Luxemburgo, Malta, Países Baixos, e Portugal (UE, 2016.b).

⁵⁹⁰ Casado (2008) relata que em 1964 um grupo de trabalho apresentara um anteprojeto de Convênio de Marca Comunitária a partir da iniciativa conjunta dos países e da Comissão das Comunidades Europeias. Garrido (1995), por sua vez, demonstra que o alcance da marca comunitária se deu pela evolução no julgamento de conflitos ocorridos na então Comunidade Europeia. A jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias contribuiu para a primeira Diretiva que buscou aproximar as legislações dos países membros. A questão evoluiu para a constituição da marca comunitária.

⁵⁹¹ A marca comunitária foi renomeada para marca da União Europeia (marca da UE) pelo Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 2015/2424, de 16 de dezembro de 2015 (UE, 2015.a).

⁵⁹² A unificação das legislações corresponde ao processo em que a norma passa a ser válida para um conjunto de países, como aconteceu na constituição da marca comunitária na União Europeia (BLAKELY, 2000, p. 314). A proteção uniforme na UE se reflete no princípio da unidade, segundo o qual, a marca da União Europeia só pode ser solicitada, concedida, cedida, objeto de renúncia, de caducidade ou de nulidade para o conjunto dos países que integram o bloco (FERNÁNDEZ-NOVOA, 1996, p. 24).

(BLAKELY, 2000, p. 311; FERNANDEZ-NOVOA, 1996, p. 23). Não se tratam de marcas de Estados-membros, mas sim de um registro comunitário (GARRIDO, 1995, p. 65). Segundo Polido (2010, p. 218), com a marca comunitária, teria sido alterada “a feição clássica do princípio da territorialidade”. Essa ordem jurídica convive com a proteção territorial emanada por países da UE, não se sobrepondo a essas (FERNÁNDEZ-NOVOA, 1996, p. 24). Em regra, nos casos de conflito, permanece o direito anterior. O gozo das prerrogativas de excluir terceiros no uso de marca similar à comunitária também é limitada pela figura do esgotamento de direitos⁵⁹³ (REIJA, 2006, p. 250).

Para administrar essa figura jurídica peculiar, foi criada uma organização supranacional⁵⁹⁴, o Instituto para Harmonização do Mercado Interno (IHMI), transformado em 2015 no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), responsável pela administração e concessão dos desenhos industriais e das marcas com abrangência de proteção em toda a União Europeia (UE). Como a UE é membro do Protocolo desde 1º de outubro de 2004 (OMPI, 2017.d), o EUIPO tanto pode atuar como Administração de origem no acionamento do Protocolo, como pode ser um dos ENAPIS designados pelo usuário do Protocolo que deseja ter sua marca protegida em todo o território da União Europeia.

No contexto da adesão ao Protocolo pela UE, Nooteboom (2003, p. 20-6) já destacava que o Protocolo de Madri e o sistema regional de marcas na União Europeia não competiam entre si, sendo mais ou menos complementares. A então marca comunitária conferia direito unitário na UE, enquanto o Protocolo de Madri facilitava o acesso dos agentes econômicos localizados na UE aos sistemas de registro de marcas de terceiros países, bem

⁵⁹³ Essa figura determina que nenhum titular de direito de propriedade industrial pode impedir a livre circulação de produto que tenha ingressado no mercado comum com o seu consentimento (REIJA, 2006, p. 250).

⁵⁹⁴ Não existe uma definição unívoca de supranacionalidade, a qual designa um novo tipo de organização internacional, em que os Estados-membros não se encontram mais em situação de absoluta igualdade, é permitida a ingerência em seus assuntos internos e a relação entre a organização e os Estados deixa de ser de coordenação e passa a ser de subordinação destes àquela. (KEGEL e AMAL, 2009, p. 57)

como permitia o acesso de agentes econômicos localizados em países membros do Protocolo ao sistema regional constituído na União Europeia.

Na África, a existência do sistema regional de marca, abrigado na OAPI, se deveu a motivações diferentes da solução europeia. Pode-se afirmar que a busca por um sistema regional se deveu principalmente à carência de instituições, observada no continente africano, no período pós-descolonização (DEERE, 2009⁵⁹⁵, p. 50; NKOMO, 2014). A OAPI foi criada em 1977, por meio do Acordo de Bangui, com o objetivo de agregar países francófonos⁵⁹⁶.

Na OAPI, as marcas se encontram regulamentadas no anexo III do Acordo de Bangui (KONGOLO, 2005). Os pedidos de registro de marca podem ser apresentados em um dos Estados-membros ou na secretaria da OAPI, em Yaoundé, bastando apresentar apenas um pedido para requerer a proteção em todos os países que fazem parte do Acordo. Os procedimentos de registro são centralizados na OAPI e a concessão da marca tem efeitos concomitantes de registro nacional em todos os países membros (ADEWOPO, 2003, p. 479-480; WILSON, 2011, p. 572).

Adewopo (2003, p. 480) ressalta que, em teoria, o Acordo estabelece a independência de direitos de propriedade intelectual, ou seja, uma única solicitação de registro de marca geraria registros nacionais com base também em legislações nacionais. No entanto, como as normas do Acordo são autoaplicáveis nos países, na prática, há um sistema legal uniforme, com efeitos aplicáveis a todos os Estados Membros. Com a concessão da marca, os efeitos do registro são replicados para todos os países-membros. Sendo assim,

⁵⁹⁵ Deere (2009) aborda a falta de estrutura legal e administrativa que imperava nos países hoje parte da OAPI e antes colônias francesas, após o processo de descolonização.

⁵⁹⁶ A OAPI é constituída por: Benin, Burquina Faso, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, Níger, República Centro-África, Senegal e Togo (OAPI, 2016).

embora o Acordo de Bangui não seja assertivo em relação a um direito unitário, na prática, a concessão de um pedido de registro gera efeitos no espaço regional, interferindo na independência dos direitos prevista no Acordo.

A OAPI é membro do Protocolo desde 05 de março de 2015 (OMPI, 2017.d). Portanto, assim como o EUIPO, a OAPI pode atuar como Administração de Origem e ENAPI designado. Entende-se que esses sistemas regionais são complementares ao Protocolo de Madri e vice-versa, uma vez que esses oferecem solução mais aprofundada para o direito marcário na região, enquanto o Protocolo de Madri permitiu a conexão dessas regiões com o restante do mundo, facilitando o acesso em escala internacional a diferentes sistemas de registro nacionais e regionais.

A segunda estratégia observada em relação ao Protocolo de Madri é a de economizar esforços no sentido de construção de um sistema regional estimulando a adoção do Protocolo de Madri por todos ou por parte significativa dos países de uma dada região. Esta foi a estratégia adotada pela organização regional *Association of Southern Asian Nations* (ASEAN)⁵⁹⁷.

Na ASEAN, a implementação dessa estratégia foi precedida da assinatura de um Acordo de cooperação técnica em 1995, incluindo as marcas entre os temas de cooperação⁵⁹⁸ (ASEAN, 1995). Blakeney (1998, p. 699-700)⁵⁹⁹ afirma que a intenção inicial com a assinatura do Acordo era evoluir para a criação de sistemas regionais para disciplinar as

⁵⁹⁷ A ASEAN é composta por Brunei Darussalém, Cambodja, Indonésia, República do Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnam (ASEAN, 2016).

⁵⁹⁸ Houve a criação de um grupo de trabalho dentro da ASEAN para desenvolver, coordenar e implementar programas e atividades da organização relacionadas à propriedade intelectual, o *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) (ASEAN, 2011).

⁵⁹⁹ Blakeney (1998) discorre também sobre outras iniciativas de cooperação na área da propriedade industrial desenvolvidas na Ásia, no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e entre a Tailândia e os países da bacia do Mekong (Cambodja, Laos, Myanmar e Vietnam).

marcas e as patentes. Ao longo da cooperação empreendida chegou a ser construído um formulário comum para a apresentação de pedidos de registro de marca⁶⁰⁰ (ASEAN, 2017.a, 2017.b) e formulada uma lista consolidada de produtos e de serviços étnicos, a qual traz “regionalismos”⁶⁰¹. Esses instrumentos foram formulados para integrar um sistema regional, mas esse objetivo acabou não sendo alcançado. No plano de ações da ASEAN para o período de 2011 a 2015, estipulou-se a meta de ampliar a participação dos países no regime global de propriedade intelectual e decidiu-se conjuntamente pela adesão individual de todos os membros da ASEAN ao Protocolo de Madri tendo como referência o ano de 2015⁶⁰²(ASEAN, 2011, NG SIEW-KUAN, 2013).

Os países da ASEAN apresentam diferenças nas tradições e nos sistemas legais, bem como se encontram em estágios diferentes de desenvolvimento econômico⁶⁰³ (LEONG, 2016, p. 538; NG SIEW-KUAN, 2013, p, 130). Os diferentes graus de desenvolvimento levaram ao receio inicial em desenvolver soluções integradas para a propriedade intelectual (BLAKENEY, 1998). O processo de internacionalização de empresas asiáticas que usam as marcas como ativos estratégicos e a necessidade de modernização dos sistemas de concessão de direitos de propriedade industrial teriam, contudo, incentivado a busca de uma solução para a simplificação de acesso aos sistemas nacionais de registro de marca da região (ASEAN, 2011; LEONG, 2016).

⁶⁰⁰ O desenho de um formulário comum objetivou aproximar requisitos para a apresentação de pedidos de registro de marca. Os países são livres para adotá-lo e o formulário é utilizado para apresentação diretamente no país (OMPI, 2004).

⁶⁰¹ Os regionalismos englobam termos existentes em apenas algumas regiões de cada país.

⁶⁰² Os países da ASEAN se comprometeram a aderir ao Protocolo de Madri até o ano de 2015 (ASEAN, 2011). No plano de ações da ASEAN para o período de 2011 a 2015, resta claro que a medida alternativa, por não ter se alcançado regime regional de propriedade intelectual para os países membros da ASEAN em virtude da diversidade do bloco, foi promover a participação no regime global de propriedade intelectual, integrado pelo Protocolo de Madri (ASEAN, 2011).

⁶⁰³ Essa percepção é refletida no plano de ação da ASEAN (2011-2015) “*The ASEAN region is highly diverse and its transformation as a single bloc with a harmonized set of laws and procedures in IP has been a challenge.*” (ASEAN, 2011).

Talvez como reflexo dessa diversidade, os países ingressaram no Protocolo em datas distintas: Cingapura e Vietnã já faziam parte do Protocolo antes do plano de ação da ASEAN 2011-2015⁶⁰⁴. Cambodja e a República do Laos se tornaram membros no período estipulado no plano de ações⁶⁰⁵, Brunei Darussalém ingressou posteriormente ao prazo perseguido⁶⁰⁶ (OMPI, 2017.d). Malásia, Mianmar e Tailândia, em julho de 2017 (OMPI, 2017.d), ainda não constavam como membros do Protocolo, embora o objetivo continue sendo perseguido.

A adesão por parte dos países da ASEAN ao Protocolo de Madri se apresenta como uma alternativa que economiza esforços e contorna as dificuldades no sentido de construir um mecanismo regional completamente novo. A adesão ao Protocolo, todavia, não é isenta de custos de adaptação e de operação, os quais se apresentam com intensidade diferente em cada país.

A terceira estratégia que as regiões podem adotar em relação ao Protocolo de Madri seria a de criar uma proposta alternativa, mesmo que esta não possa ser considerada rival, à medida que não se estabelece concorrência direta com o Protocolo. Qualquer proposta de cunho regional que se proponha a facilitar a apresentação simultânea de pedidos de registro de marcas será limitada ao escopo territorial de dada região e, portanto, terá a abrangência mais restrita que a do Protocolo de Madri, independentemente dos elementos que venham compor a eventual proposta.

⁶⁰⁴ Cingapura (ingresso em 31/07/2000, vigência em de 31/10/2000), Filipinas (ingresso em 25/04/2012, vigência em 25/07/2012) e Vietnã (ingresso em 11/04/2006, vigência em 11/07/2006) (OMPI, 2017.d).

⁶⁰⁵ Cambodja (ingresso em 05/03/2015, com vigência a partir de 05/06/2015) e República do Laos (ingresso em 07/12/2015, com vigência a partir de 07/03/2016) (OMPI, 2017.d).

⁶⁰⁶ Brunei Darussalém (ingresso em 06/10/2016, com vigência a partir de 06/01/2017) (OMPI, 2017.d).

Um exemplo que pode ser citado nesse sentido é o sistema regional criado no âmbito da *African Regional Intellectual Property Organization* ARIPO, composta por países africanos anglófonos⁶⁰⁷. A instituição foi criada principalmente para evitar a duplicação de esforços na concessão de direitos de propriedade intelectual (ARIPO, 2016.b). Em relação às marcas, a organização instituiu um sistema regional de marcas complementar aos sistemas nacionais de registro de marca dos países signatários do Protocolo de Banjul⁶⁰⁸, de 1993 (SILVA, 2013, p. 179; WILSON, 2011, p. 571).

A operação do sistema regional de marcas administrado pela ARIPO se assemelha ao funcionamento do sistema de Madri, mas com algumas peculiaridades (SILVA, 2011, p. 74). Com base no Protocolo de Banjul, qualquer interessado pode submeter sua solicitação ao escritório nacional de propriedade industrial de um dos países membros ou diretamente à ARIPO, designando os países nos quais deseja proteção. A ARIPO ou o escritório nacional que recebeu o pedido realiza o exame de aspectos formais do pedido. Ultrapassado o exame das formalidades, o escritório nacional encaminha o pedido à ARIPO caso esse não tenha sido entregue diretamente à organização; a qual, por sua vez, envia o pedido para os ENAPIS designados para que se manifestem quanto à registrabilidade do sinal marcário, de acordo com a legislação nacional, dentro de um prazo determinado de 12 meses (ARIPO, 1993; SILVA, 2011, p. 73). Assim, como no Protocolo de Madri, se não há recusa do pedido pelo país designado dentro do prazo determinado, nesse caso ainda inferior ao permitido pelo Protocolo, o pedido é considerado aceito.

⁶⁰⁷ A ARIPO é constituída por 19 países: Botsuana, Gâmbia, Gana, Quênia, Lesoto, Libéria, Malauí, Moçambique, Namíbia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue (ARIPO, 2016.a).

⁶⁰⁸ O Protocolo de Banjul, de 1993, é atualmente integrado por 9 dos 19 países da ARIPO: Botsuana, Lesoto, Libéria, Malauí, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Uganda e Zimbábue (ARIPO, 2016.c).

O êxito do sistema regional sob a égide da ARIPO pode ser em certa medida questionado, pois entre os seus dezenove membros, apenas nove fazem parte do Protocolo de Banjul (ARIPO, 2016.b).

Entre esses signatários do Protocolo de Banjul, seis também fazem atualmente parte do Protocolo de Madri⁶⁰⁹ (OMPI, 2017.d). Além disso, entre os demais dez integrantes da ARIPO que não são membros do Protocolo de Banjul, nove participam do Protocolo de Madri⁶¹⁰, somando 15 integrantes da ARIPO no total a fazer parte do Tratado administrado pela OMPI. Assim, pode-se considerar que essa região, do ponto de vista numérico se encontra atualmente mais integrada ao Protocolo de Madri do que ao sistema regional abrigado na ARIPO.

Entende-se que a estratégia de servir como alternativa regional ao Protocolo de Madri encontra-se implícita na proposta de construção do mecanismo facilitador pretendido no PROSUR. Essa intenção não foi declarada pelos integrantes do PROSUR ao longo das discussões registradas em atas de reunião, mas estaria implícita por apresentar finalidade similar ao Protocolo de Madri no sentido de facilitar o depósito de marcas em mais de um país. Assim, essa alternativa regional não seria rival em propósitos, já que a premissa de ampliar o acesso aos sistemas marcários é o mesmo. Entende-se que o mecanismo pretendido no PROSUR representa um instrumento a preencher a lacuna deixada pela não adesão ao Protocolo de Madri pela maioria dos países da região.

⁶⁰⁹ Países membros do Protocolo de Banjul que fazem parte do Protocolo de Madri e ano de ingresso no tratado administrado pela OMPI: Botswana (2006), Lesoto (1998), Libéria (2009), Namíbia (2004), Suazilândia (1998), Zimbábue (2014) (OMPI, 2017.d).

⁶¹⁰ Países membros da ARIPO que não são membros do Protocolo de Banjul, mas que fazem parte do Protocolo de Madri e ano de ingresso no tratado administrado pela OMPI: Gâmbia (2015), Gana (2008), Quênia (1998), Moçambique (1998), Serra Leoa (1999), Ruanda (2013), São Tomé e Príncipe (2008), Sudão (2009), Zâmbia (2001) (OMPI, 2017.d).

Essa estratégia, contudo, além de aparentemente não consciente, apresenta outros problemas para o seu prosseguimento. A falta de intenção de alcançar um tratado mesmo que em longo prazo, revelada pela leitura das atas de reunião do projeto, não permite a construção de um sistema regional com regras previamente acordadas pelos países no sentido de atuar realmente como facilitação de depósitos de marca.

Cabe lembrar que opções de sistemas regionais chegaram a ser objeto de estudo ao longo das discussões entre os anos de 2011 e 2012 (PROSUR, 2011.c, 2011.d, 2011.e, 2012.a, 2012.b), mas se observou a substituição da discussão sobre essas opções pela construção de um mecanismo simplificador na apresentação de pedidos.

Considera-se que a falta de um tratado que permita lidar com as diferentes especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca pode tornar qualquer mecanismo pouco eficiente e com poucas vantagens para o requerente. Como será discutido, o Protocolo de Madri traz mais vantagens do ponto de vista operacional para o requerente bem como apresenta regras pré-definidas para os Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial.

6.2 As principais características operacionais do mecanismo pretendido no PROSUR para a facilitação dos depósitos de marca face à operação do Protocolo de Madri

No mecanismo pretendido no PROSUR para facilitar a apresentação de pedidos de registro de marca em vários países, não se observa a previsão de atores novos, além dos que já envolvem o pedido apresentado pela via nacional. De acordo com as especificações do projeto, haveria apenas a figura do usuário, nesse caso, do formulário regional, e dos ENAPIS designados por meio do formulário, em cujos territórios seria pretendida a proteção marcária. A comunicação entre esses é que seria intermediada por um

elemento novo: a plataforma eletrônica compartilhada entre os ENAPIS e disponível ao usuário do formulário regional no sítio destinado ao projeto (PROSUR, 2016.b).

A operação do Protocolo de Madri, por sua vez, envolve atores e processos pré-definidos por meio das regras do Protocolo. Cada ator desenvolve funções específicas no sistema, o que teria por objetivo permitir o processamento mais eficiente dos pedidos de registro de marca enviados simultaneamente a diversos países.

No mecanismo pretendido no PROSUR, entende-se que deveria existir um ator que centralizasse minimamente algumas ações antes da etapa destinada ao exame da registrabilidade do sinal por cada país, principalmente para que este mecanismo fosse dotado de caráter regional. Isso ocorre em organizações regionais como a ARIPO, a qual preserva a prerrogativa de cada país decidir sobre a registrabilidade do sinal pretendido (SILVA, 2011). Essa centralização também ocorre por meio da OMPI no caso do sistema de registro internacional de marcas.

Além da Secretaria Internacional da OMPI, que analisa formalmente o registro internacional, o publica na Gazeta da OMPI e o envia aos países designados, os atores previstos na operação do Protocolo são: o usuário do sistema; a Administração de Origem que envia o pedido internacional à Secretaria Internacional da OMPI; e os Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial que atuam como países designados e podem enviar recusas provisórias nos prazos previstos no Protocolo (OMPI, 1989). Ainda há a possibilidade de que seja indicado um representante legal pelo usuário do sistema.

O usuário do Protocolo deve ter algum vínculo com a Administração de origem: possuir um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, ser domiciliado no território equivalente, ou ainda ser nacional do país (OMPI, 1989). Por meio do atendimento a

um desses requisitos, o usuário pode acionar o Protocolo para designar diversos países membros, ou, caso deseje, por meio de um representante legal.

O usuário do formulário regional pretendido no PROSUR, em contrapartida, deveria atender, até no primeiro momento de apresentação do pedido, as especificidades dos sistemas de registro de marca de todos os ENAPIS designados. No caso de uma solicitação de marca de produto ou de serviço, como foi discutido no capítulo anterior, a eleição do Brasil entre os países designados, por exemplo, traria a obrigatoriedade de o requerente declarar, sob as penas da lei, exercer de forma lícita e efetiva atividade compatível aos produtos e serviços reivindicados.

Cabe ressaltar, todavia, que a existência de algumas especificidades não está plenamente descartada no caso de adesão ao Protocolo de Madri. Essa especificidade do sistema de registro de marcas no Brasil foi inclusive abordada como um dos pontos a ser observado no caso de uma eventual adesão do país ao Protocolo por autores como Barreto et al. (2008, p. 189) e Freitas (2009, p. 129). Esses autores sugerem que, caso formalize a sua adesão ao Protocolo, o Brasil deveria anunciar a necessidade de que o requerente cumpra esse requisito da legislação⁶¹¹. Barreto et al. (2008) argumentam que, para o ingresso dos Estados Unidos no Protocolo, adicionou-se uma declaração de intenção de uso no país a ser assinalada pelos usuários do sistema de registro internacional, algo exigido pela legislação norte-americana, tendo em vista o sistema de direito marcário baseado no uso (BARRETO et al., 2008, p. 189; WALSH, 1996, p. 290). Assim, mesmo no Protocolo de Madri, é possível se

⁶¹¹ Freitas (2009, p. 129) argumenta que isso poderia ser feito por meio de “*information notice*”, uma espécie de aviso apostado no sítio da OMPI. Barreto et al. (2008, p. 189) parecem sugerir a incorporação dessa declaração ao formulário, mas isso não está claro nas suas argumentações. Entende-se que para haver legalidade, a declaração deveria ser incorporada ao formulário.

observar peculiaridade de uma legislação, cuja aceitação provavelmente foi influenciada pelo peso econômico do país em questão.

O usuário do Protocolo pode acioná-lo diretamente, sem a obrigatoriedade de representante legal no momento da apresentação do pedido de registro (OMPI, 1989). Walsh (1996, p. 293) ressalta que, na via do Protocolo, a designação de um representante legal só seria necessária em caso de recusas provisórias apresentadas pelos países designados ou no caso de oposições apresentadas por terceiros ao pedido⁶¹². No mecanismo idealizado para o PROSUR, por sua vez, a necessidade de indicação de representantes legais variaria de acordo com as especificidades dos sistemas de registro de marca de cada país, as quais deveriam ser observadas no momento da apresentação do pretendido formulário regional, diferentemente do que ocorre no Protocolo.

No sistema operado pelo Protocolo de Madri, os Escritórios Nacionais de Propriedade Industrial podem atuar como Administração de Origem e como países designados. Essas posições podem ser ocupadas também por organizações regionais como o EUIPO e a OAPI.

A Administração de origem é aquela em que se encontra o pedido ou registro de base, cuja abrangência é restrita ao território dessa Administração de origem. Esta recebe do usuário o pedido internacional, que corresponde, em linhas gerais, a uma solicitação no sentido de estender a proteção da mesma marca aos países designados. A Administração de origem valida dados, como data de apresentação e equivalência do conteúdo do pedido

⁶¹² No sistema operado pelo Protocolo de Madri, após o recebimento do pedido pelos ENAPIS designados, esses podem aplicar as exigências das suas legislações no quesito representação legal. No caso da adesão do Brasil ao Protocolo, caso não haja alteração legislativa nesse aspecto, os requerentes deverão constituir representantes legais independentemente de oposições submetidas por terceiros ou recusa ao registro internacional. A Lei brasileira nº 9279/1996 exige no seu artigo 217 a constituição de procurador domiciliado no país para os requerentes não residentes, já o artigo 142 determina que o registro da marca pode ser extinto por inobservância do artigo 217 (BRASIL, 1996).

internacional ao do pedido ou registro de base⁶¹³, e o encaminha à Secretaria Internacional da OMPI, na qual o pedido é transformado em registro internacional⁶¹⁴ e tem a formalidades analisadas (OMPI, 1989).

Walsh (1996, p. 291) argumenta que o papel da Administração de Origem é muito limitado, servindo como um veículo para que o requerente acione o Protocolo. Wilner (2003, p. 52), todavia, destaca o papel fundamental da Administração da Origem no escopo do que será protegido sob o registro internacional.

A Administração de origem atua na verificação e aceite da especificação de produtos e de serviços a qual constará do pedido ou do registro de base e que, portanto, orientará o escopo de proteção do registro internacional. Essa Administração também pode negar pedido de base ou cancelar registro de base, por ser contrário a alguma disposição legal. Caso a normativa vigente em uma Administração de Origem não dê respaldo, por exemplo, ao registro de um sinal não tradicional, levando à negativa do pedido de base, o registro internacional será objeto do ataque de central⁶¹⁵ (MCCORMICK, 2006, p. 1117).

⁶¹³ “Artigo 3 (1) Qualquer pedido internacional feito no âmbito deste Protocolo deve ser apresentado no formulário prescrito no regulamento de execução. A Administração de origem certifica que as indicações que figuram no pedido internacional correspondem às que figuram no momento da certificação, no pedido de base ou registro de base, conforme o caso. Além disso, a referida Administração deve indicar: (i) No caso de um pedido de base, a data e o número desse pedido; (ii) No caso de um registro de base, a data e o número desse registro, assim como a data e o número do pedido do qual resultou o registro de base. A Administração de origem deve também indicar a data do pedido internacional” (OMPI, 1989).

⁶¹⁴ “Artigo 3 (4) A Secretaria internacional registra imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2. O registro internacional tem a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria internacional dentro de um prazo de dois meses a contar desta data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registro internacional tem a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notifica sem demora o registro internacional às Administrações interessadas. As marcas registadas no Registro Internacional são publicadas em um boletim periódico editado pela Secretaria Internacional, na base das indicações contidas no pedido internacional” (OMPI, 1989).

⁶¹⁵ Cabe lembrar que o ataque central ocorre quando o pedido ou registro de base sucumbe independentemente do motivo.

Para reverter os efeitos do ataque central, o requerente pode, no prazo de três meses deste ataque, solicitar a transformação do registro internacional em pedidos nacionais em cada país designado. A transformação garante a data de ingresso do registro internacional no ENAPI designado, mas pode representar a elevação dos custos para o requerente na busca da proteção da sua marca, além de o prazo de três meses poder ser considerado exíguo quando o registro internacional envolve vários países (TEIXEIRA, 2006, p. 284).

A possibilidade de transformação reforça o papel do Protocolo de Madri, que na realidade é de simplificar o acesso aos sistemas nacionais de registro de marca e a administração do registro pretendido. Outra figura que também demonstra essa finalidade do Protocolo é o da substituição. Há a prerrogativa de que o requerente solicite que um pedido em andamento apresentado pela via nacional em ENAPIS designados no registro internacional seja substituído por esse registro⁶¹⁶ (OMPI, 1989).

Os ENAPIS designados são aqueles que processam as solicitações recebidas por meio do registro internacional de acordo com as suas legislações nacionais, podendo ou não apresentar recusas provisórias à solicitação encaminhada por meio do Protocolo. Um dos motivos de recusa pode ser a não aceitação de um tipo ou espécie de marca. Isso demonstra que a adesão ao Protocolo não leva à harmonização do escopo do que é protegido nos países.

No formulário destinado ao acionamento do Protocolo, entende-se que, apesar de não harmonizados, esses aspectos seriam melhor administrados pelo requerente do pedido do que no eventual mecanismo pretendido no PROSUR. No formulário pertinente ao Protocolo de Madri (OMPI, 2017.o), os campos relacionados à marca são abertos, sendo

⁶¹⁶ Conforme o artigo 4 *bis* do Protocolo de Madri, o fenômeno da substituição não pode interferir em direito de terceiros, a data do registro internacional precisa ser posterior à do pedido apresentado pela via nacional e a solicitação deve ser feita diretamente ao ENAPI em questão que fará a devida anotação dessa substituição no registro internacional (OMPI, 1989).

possível anexar um exemplar da marca e assinalar se esta corresponde à marca sonora, tridimensional, coletiva, de certificação e se há reivindicação de cor. As opções podem ser marcadas de forma concomitante, podendo o requerente solicitar tipo e espécie de marca sem ter o conhecimento do que é considerado tipo ou espécie de marca em cada país. Para os ENAPIS, contudo, essa configuração do formulário do Protocolo de Madri pode permitir maior quantidade de marcas que deverão ser objeto de recusa simplesmente por enquadrarem tipos ou espécies de marca não aceitos por estes.

Além das diferenças na disposição dos campos do formulário, no mecanismo facilitador pretendido no PROSUR, não haveria figura parecida com a da Administração de origem no Protocolo de Madri. Também não haveria pedido ou registro prévio que servisse de base à apresentação do formulário regional. Na realidade, a solicitação corresponderia a um pedido de registro apresentado pela via nacional, sendo tão-somente apresentado por uma plataforma virtual e regional compartilhada. Todos os países eleitos pelo requerente atuariam como ENAPIS designados, neste caso, analisando tanto questões formais como a registrabilidade do sinal marcário pleiteado, conforme é feito com os pedidos de registro de marca apresentados diretamente a eles (PROSUR, 2016.b).

Um dos escritórios, contudo, poderia ser destacado, no mecanismo pretendido no PROSUR, por ser o primeiro a atribuir data e hora de recebimento do pedido de registro de marca apresentado por meio do formulário regional. Essa data e hora constariam como prioridade nos demais países, nos casos em que o requerente assim tivesse solicitado em campo específico destinado a esse tipo de prioridade no formulário regional (PROSUR, 2016.b). Ao longo das discussões do projeto, não se abordou com mais profundidade se a legitimidade desse mecanismo de transferência dos dados de prioridade poderia ser

questionada, principalmente por terceiros que tivessem suas solicitações de registro de marca atingidas por essa anterioridade.

Entende-se que a dificuldade para se alcançar mecanismo mais eficiente no PROSUR se deve principalmente à falta de uma entidade que centralize ações prévias à do recebimento pelo ENAPI designado, que é o papel ocupado pela OMPI no Protocolo de Madri.

6.2.1 O papel da OMPI no Protocolo de Madri e a falta de instituição centralizadora no mecanismo pretendido no PROSUR

A OMPI tem administrado diversos tratados que podem ser entendidos como complementares a TRIPS (ABBOTT, 1998; MOSSINGHOFF e OMMAN, 1997; GERVAIS, 2015) e esteve à frente da implementação de regras mais flexíveis trazidas pelo Protocolo de Madri ao sistema de registro internacional de marcas (KLEIN, 2001, p. 485).

O sistema de registro internacional de marca, por meio da figura do Acordo de Madri, precede à constituição da organização, mas se pode afirmar que foi o Protocolo de Madri, formulado sob a égide da OMPI, que atribuiu a esse sistema o caráter abrangente, hoje presenciado, que reflete a conjuntura de mercados globalizados (O'COIN, 2011, p. 271-274).

A importância dessa instituição para o Protocolo de Madri não se resumiu à sua formulação, mas também abarca o fomento à entrada de novos membros (INTA, 2012⁶¹⁷, O'COIN, 2011, p. 296), bem como a operação do Protocolo de Madri. Nessa parte operacional de aplicação do Tratado, a OMPI atua como intermediária entre os sistemas de

⁶¹⁷ INTA (2012) versa especificamente sobre a atuação da OMPI na adesão da Colômbia.

registro nacionais, recebendo o pedido internacional da Administração de origem, analisando formalidades e encaminhando o registro internacional para os ENAPIS designados.

Entende-se que a falta de uma instituição de natureza similar no mecanismo pretendido no PROSUR poderia pôr em risco a eficiência desse mecanismo, já que esse pautar-se-ia por atender as múltiplas especificidades dos sistemas nacionais de registro de marca dos países envolvidos, sem flexibilizações em relação a essas especificidades, com exceção apenas quanto à prioridade surgida no contexto do formulário regional.

Na realidade, a ausência de um ente centralizador e de processos bem definidos de cunho regional poderia ser atribuída à falta de um tratado internacional, que permitisse a aplicação de procedimentos harmonizados ao menos no que tange às formalidades que envolvem a apresentação de pedidos de registro de marca. Com este, também se entende que seria possível designar uma entidade ou ator específico que centralizasse as primeiras ações pertinentes ao processo de recebimento dos pedidos de registro de marca.

Entre as ações relativas à formalidade, no momento de apresentação do pedido, a OMPI recebe e transfere as retribuições devidas, procede às traduções entre os três idiomas e confere a adequação da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (OMPI, 1989). A OMPI também permite centralizar ações importantes, como a renovação da proteção marcária em todos os países designados e a eventual cessão de direitos e em alguns casos o licenciamento de marcas⁶¹⁸.

No que tange às retribuições devidas, os valores totais referentes à apresentação de um pedido de registro pela via do Protocolo correspondem ao somatório de

⁶¹⁸ Os países podem, na adesão ao Protocolo, apresentar declaração de que as licenças anotadas no registro internacional não terão efeito no seu território (OMPI, 2017.n, p. 14).

uma taxa básica, uma taxa complementar por cada país designado e uma taxa suplementar por cada classe adicional em pedidos com mais de três classes. A taxa complementar pode ser substituída por uma retribuição individual, estipulada pelo país contratante caso este tenha declarado que irá operar com essa retribuição individual⁶¹⁹ (OMPI, 2017.n, p. 12). Um único pagamento⁶²⁰ por meio de uma única moeda⁶²¹ tem sido celebrado como um dos principais pontos positivos do sistema de registro internacional de marcas (DINWOODIE, 2004, p. 904; LU, 2007, p. 230). A OMPI atua na administração e repasse das taxas devidas, permitindo o funcionamento desse aspecto operacional.

Nas discussões sobre a construção do mecanismo pretendido no PROSUR, não houve previsão de centralização dos pagamentos (PROSUR, 2016.b). Estes deveriam ser feitos de acordo com as especificidades dos sistemas de registro de marca de cada ENAPI envolvido e nas diferentes moedas operadas pelos seus respectivos países.

O Protocolo de Madri apresenta como idiomas de comunicação o inglês, o francês e o espanhol, entre os quais o requerente pode eleger um que esteja disponível para operação na Administração de Origem. Cada país, ao aceder ao Protocolo, elege entre esses idiomas o que vai empregar para comunicação com a OMPI. Os documentos recebidos da Administração de origem são traduzidos pela OMPI para o idioma de comunicação dos ENAPIS designados.

⁶¹⁹ Podem ser estabelecidas retribuições individuais no envio do pedido internacional e no momento da prorrogação (OMPI, 2017.n, p. 14).

⁶²⁰ O pagamento pode ser feito com débito em conta corrente previamente aberta na OMPI, transferência bancária para conta corrente da organização, transferência para conta postal da OMPI, pagamento eletrônico por cartão de crédito ou descontando de conta corrente na OMPI (OMPI, 2017.n, p. 11-12). Há uma exceção admitida que é pagamento diretamente à Administração de origem, caso esta permita. Nesse caso, a Administração de origem repassa as taxas à OMPI (OMPI, 2017.n, p. 14).

⁶²¹ O pagamento é feito em francos suíços, com exceção dos casos em que este é feito à Administração de origem, conforme explicitado em nota supra nº 620 (OMPI, 2017.n, p. 14).

No mecanismo pretendido no PROSUR, houve previsão de exibir para o requerente o português e o espanhol nos campos do formulário regional (PROSUR, 2016.b). Os documentos eventualmente anexados, contudo, precisariam ser devidamente traduzidos pelo requerente de acordo com as especificidades dos sistemas de registro de cada país.

A OMPI também atua na verificação e adequação da classificação internacional de produtos e serviços reivindicada pelo requerente. Este deve indicar os produtos ou serviços para os quais reivindica a proteção da marca com as respectivas classes, em consonância com o pedido ou registro de base. A Administração de origem atua nessa verificação da equivalência da especificação de produtos e serviços. No entanto, caso o requerente não elege as classes adequadas, a OMPI adequa os produtos e serviços às classes em comunicação com a Administração de origem. Caso haja discordância entre a OMPI e a Administração de Origem, prevalece o parecer da OMPI a respeito (OMPI, 1989)⁶²².

No mecanismo pretendido no PROSUR, cada país faria a sua avaliação quanto à especificação de produtos e de serviços apresentada. As eventuais discrepâncias poderiam ser minimizadas caso fosse possível integrar a lista compartilhada em que os ENAPIS deixariam previamente consignadas as descrições de produtos e de serviços que aceitam, para eleição por parte do requerente.

⁶²² Conforme o artigo 3 (2) do Protocolo: “O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes, segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da Secretaria Internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalece a opinião desta última” (OMPI, 1989).

A Secretaria Internacional da OMPI, após superada a questão das formalidades abordadas em relação ao registro internacional, dá publicidade a este por meio da Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais e o encaminha a todos os países designados (OMPI, 1989).

Para efeitos de análise de registrabilidade em relação a direitos de terceiros, a data de recebimento do registro internacional pelos ENAPIS corresponde à data de recebimento de um pedido de registro de marca apresentado pela via nacional (BARBOSA, 2008.a).

No mecanismo pretendido no PROSUR, a data de recebimento em cada país seria determinada pela data de pagamento da retribuição devida a esse país por parte do interessado. A apresentação do formulário regional teria as mesmas características de um pedido de registro de marca apresentado diretamente ao ENAPI, sendo apenas intermediado pela plataforma eletrônica, conjunta e regional (PROSUR, 2016.b).

Na OMPI, observa-se ainda centralização de ações que visam administrar o futuro registro, como prorrogação do direito, anotação de alteração de nome e endereço do titular e cessão de direitos, as quais não integrariam a formulação do mecanismo pretendido no PROSUR que seria restrito apenas ao momento de apresentação do pedido de registro de marca.

Ainda assim, destaca-se que, mesmo com o Protocolo de Madri, parte do rito processual que envolve a concessão de registro pode demandar acompanhamento mais próximo do requerente nos países designados. Há países que realizam publicações nacionais para fins de conhecimento de terceiros no país, de modo independente da publicação efetuada na Gazeta da OMPI. Há possibilidade de oposição de terceiros ao sinal marcário pleiteado, havendo em muitos casos a necessidade de eleição de representante legal nesses momentos. O

Protocolo, contudo, se destaca por sua capacidade de facilitar o acesso os sistemas nacionais de registro de marca, por determinar prazo máximo para a apresentação de recusas, por permitir que as formalidades sejam centralizadas em grande medida na OMPI e por também permitir que alguns ritos, como o da renovação do registro, sejam centralizados.

Assim sendo, observam-se poucas vantagens operacionais do mecanismo pretendido no PROSUR em relação ao Protocolo de Madri. Apesar de mais eficiente do ponto de vista operacional, o Protocolo, contudo, pode não estar sendo obrigatoriamente compreendido como opção estratégica por parte dos países sul-americanos, conforme discutiremos a seguir.

6.3 Protocolo de Madri e o mecanismo pretendido no PROSUR do ponto de vista da eventual adequação a países sul-americanos

A adoção pelos países de um mecanismo, que sirva como facilitador para a apresentação de pedidos de registro de marca em outras jurisdições, tem entre as suas principais motivações o eventual benefício trazido às suas empresas exportadoras. Esse benefício, por sua vez, pode ser melhor dimensionado a partir da análise da pauta de exportação dos países.

Embora possa se afirmar genericamente que há participação significativa de *commodities* na pauta de exportação dos países sul-americanos (CORAZZA, 2006; SANTOS, 2015; SANJAYA et al., 2005), os perfis exportadores de cada país partícipe do PROSUR apresentam algumas diferenças.

A análise dessas diferenças não é objeto de aprofundamento nesta tese. Contudo, cabe ilustrar que, segundo dados da OMC, no ano de 2015, por exemplo, a

participação do grupo de produtos manufaturados na pauta de exportação variou entre esses países, sendo a maior participação neste ano atribuída ao Brasil (36,1%) e a menor ao Equador (7,3%). Interessante notar que a variação no grupo de produtos de manufaturados em 2015 foi também significativa dentro dos blocos econômicos: no MERCOSUL, no qual além do Brasil, entre os países do PROSUR, participam também a Argentina (28,1%), o Paraguai (10%) e o Uruguai (24,2%); e na CAN, na qual além do Equador, participam também o Peru (12%) e a Colômbia (23,4%). Ainda há a situação do Chile, que, embora tenha uma política de diversificação de parcerias no comércio exterior, teve participação pouco expressiva na exportação desse grupo de produtos (13,6%).

Quando se considera que a principal motivação para se adotar algum mecanismo facilitador para a apresentação de pedidos de registro de marca em outras jurisdições seria dotar as empresas exportadoras localizadas no país de instrumentos para ampliar a sua capacidade competitiva, essa variação na participação das exportações no grupo dos produtos manufaturados é importante. Esses produtos são os mais propensos a serem protegidos por marca⁶²³ pelas empresas exportadoras, de modo que a maior ou menor participação desse grupo de produtos na pauta de exportação pode se refletir no grau de interesse das instâncias governamentais em buscarem mecanismos de facilitação de acesso aos sistemas nacionais de registro de marca.

Para as instâncias governamentais buscarem alguma solução nesse sentido, entende-se ser inevitável que haja uma ponderação entre os benefícios trazidos a essas empresas e os custos de implementação e de operação de tais mecanismos.

⁶²³ Também há o grupo de produtos agrícolas, que também podem ser protegidos por marcas.

Tanto em uma eventual adesão ao Protocolo de Madri como no caso da construção de um sistema regional, há custos relacionados e também pode haver maior ou menor grau de benefícios, mesmo em uma iniciativa como a do PROSUR, que não se refere a um sistema regional propriamente dito, como discutido ao longo da tese.

6.3.1 Custos e benefícios comuns aos países do PROSUR na adoção de um facilitador de acesso aos sistemas marcários: o Protocolo de Madri e o mecanismo pretendido

A discussão sobre custos e benefícios, para os países sul-americanos, relativos à possível adoção do Protocolo de Madri ou à construção de um mecanismo facilitador para a apresentação de pedidos de registro de marca em outras jurisdições passa também pela discussão sobre a condição ocupada por esses, como países em desenvolvimento, em um regime internacional de propriedade intelectual.

Yu (2011, p. 212-214) utiliza os conceitos “*norm taker*”⁶²⁴, “*norm shaker*”⁶²⁵ e “*norm maker*”⁶²⁶ para abordar o papel dos países em desenvolvimento na formulação de normas de propriedade intelectual no cenário internacional. O autor analisa três períodos. O primeiro foi o da conjuntura de formulação da Convenção da União de Paris e da Convenção de Berna, quando boa parte dos países hoje em desenvolvimento ocupava a condição de colônias dos países desenvolvidos e, portanto, enquadravam-se naturalmente como “*norm takers*”. O segundo momento que analisa se refere ao contexto de surgimento da OMPI em que se observou a tentativa de atuarem como “*norm shakers*” e até mesmo como “*norm makers*”. O último momento que aborda é o de constituição da OMC e de TRIPS, quando os

⁶²⁴ Aqueles que adotam as normas já instituídas.

⁶²⁵ Aqueles que buscam alterar as normas instituídas.

⁶²⁶ Aqueles que participam da construção de normas.

países em desenvolvimento consentiram com o aumento de proteção perseguido pelos países desenvolvidos.

Embora possam ser formalmente compreendidos como “*norm makers*” no momento em que participaram da negociação de TRIPS, o que ocorreu com os países em desenvolvimento foi, em linhas gerais, a adoção da estratégia de conceder maior proteção de direitos de propriedade intelectual nas suas jurisdições em troca de acesso a mercados. Apesar de compartilharem, por vezes, a condição de “*norm takers*” (YU, 2011), destacam-se diferenças no grupo de países em desenvolvimento, inclusive no que tange ao poder de barganha de cada um desses na constituição do regime internacional de propriedade intelectual, tendo em vista fatores diversos, como grau de industrialização, tamanho do mercado interno, poder de compra da população, entre outros (GERVAIS, 2014, p. 97).

Independentemente das diferenças, o contexto restritivo, após a formulação de TRIPS, deixou pouco espaço para todos esses países em relação à adoção de propostas alternativas aos padrões de proteção instituídos por este Acordo e pelos demais tratados que o seguiram (ARCHIBUGI e FILIPPETTI, 2010; BASSO, 2005; SELL, 2011; STIGLITZ, 1999).

O Protocolo de Madri, como um mecanismo adaptado a esse contexto de maior proteção aos ativos de propriedade intelectual, não foi formulado para atender especificidades de países em desenvolvimento. Ressalta-se que o sistema de registro internacional de marcas foi concebido principalmente por países desenvolvidos. Assim, não é incomum que esse não espelhe as realidades dos países sul-americanos. Na formulação do Acordo de Madri, os principais atores foram países europeus que conceberam o tratado no final do século XIX, já em virtude dos eventuais conflitos de marcas surgidos entre fronteiras (DAWID, 1975, p.

73)⁶²⁷, podendo ser este também entendido como resultado da Revolução Industrial não vivenciada pelo atual mundo em desenvolvimento (O'COIN, 2011, p. 285). As modificações inseridas no Protocolo de Madri permitiram a adesão de diversos países, mas um dos mais esperados era os Estados Unidos (ZELNICK, 1992, p. 651), tendo este país influenciado a formulação de regras relativas ao Protocolo mesmo antes de ser membro do tratado, conforme destaca Walsh (1996, p. 290).

Interessante notar que o Protocolo de Madri, com número expressivo de membros, não atende sequer as especificidades de todos os países desenvolvidos. Para a citada adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri houve a necessidade de que o país realizasse algumas adaptações, com destaque para o tratamento da especificação de produtos e de serviços⁶²⁸ (LEAFFER, 1998; MURPHY, 2004; ZELNICK, 1992; WILNER, 2003).

Assim, considera-se muito mais difícil que o Protocolo atenda as especificidades dos países em desenvolvimento, o que contribui para ampliar os custos de adaptação dos sistemas nacionais de registro de marca a este para os países que não têm atuado como “*norm makers*”.

Cada país apresenta um conjunto de necessidades diferentes para se adequar ao Protocolo, mesmo entre aqueles com grau próximo de desenvolvimento. As adaptações envolvem por vezes alterações legislativas, procedimentais, variando em quantidade e profundidade, de acordo com o tratamento que cada país dá ao recebimento de pedidos de

⁶²⁷ O autor aborda especificamente as feiras internacionais no final do século XIX em que eram expostos produtos geralmente inovadores.

⁶²⁸ Leaffer (1998) menciona algumas questões que precisavam ser adaptadas para a adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri. Uma dessas se refere à forma detalhada que o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) trata as especificações, não sendo suficiente a adequação à classificação internacional conduzida pela OMPI. Murphy (2004, p. 250) esclarece que os pedidos apresentados pela via do Protocolo são reclassificados pelo USPTO por meio de subclasses próprias que correspondem às classificações de Nice.

registro de marca. Os custos de implementação e operação do Protocolo variam entre os países, cabendo análise aprofundada de país a país no sentido de identificá-los⁶²⁹.

As questões tratadas pelo Protocolo são, em linhas gerais, de cunho formal, para a facilitação do acesso aos sistemas de registro nacional, e não de cunho substantivo para a modificação da forma de concessão do direito marcário (WILNER, 2002, p. 883, 2003, p. 57). Contudo, uma das questões que se destaca como uma das mais críticas é a que se refere ao prazo de 18 meses para o envio de recusas provisórias, pois esta pode exceder a finalidade de facilitar o acesso aos sistemas nacionais de registro de marca, interferindo eventualmente na liberdade decisória dos países.

De acordo com as regras do Protocolo de Madri, os ENAPIS são autônomos para apresentar recusas provisórias ao registro internacional, conforme as suas legislações nacionais (BARBOSA, 2008.a). As recusas provisórias são assim manifestação da prerrogativa dos países designados em decidir sobre a registrabilidade ou não do sinal com base nas normativas vigentes em seus respectivos territórios, refletindo o princípio da territorialidade.

⁶²⁹ A análise de todos os aspectos que envolveriam uma possível adesão ao Protocolo de Madri por cada país que integra o PROSUR excede o escopo desta tese. Para melhor compreender a questão, deveria ser realizada análise aprofundada das normas vigentes nos países. De Rassenfossen (2016), por exemplo, abordou uma eventual adesão do Peru; Freitas (2009) e Barreto et al. (2008) abordaram a eventual adesão do Brasil. De acordo com De Rassefossen (2016, p. 26), as políticas que deveriam ser adotadas seriam as seguintes: providenciar que o exame seja feito em tempo adequado e com qualidade, alertar as empresas exportadoras quanto aos benefícios do sistema, instruir os agentes de propriedade industrial sobre como adaptar os serviços ao cenário do Protocolo, tomar proveito do efeito cascata esperado com supostas novas adesões principalmente da Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica. Freitas (2009, p. 125-132) abordou questões como a incompatibilidade entre o Protocolo e a Lei brasileira (Lei 9279, de 1996) quanto à contagem do início da vigência de 10 anos de registro, a exigência da lei brasileira de que haja um procurador domiciliado no Brasil, a questão do atraso do ENAPI brasileiro no processamento dos pedidos que a princípio inviabilizaria a conclusão da análise de pedidos apresentados antes do prazo de 18 meses e até questões de adequação do sistema informático, entre outros. Em relação ao Brasil, Barreto et al. (2008) discutem a necessidade de examinar um pedido de registro de marca em até 18 meses; e de tradução por parte do escritório no caso de este não operar em um dos idiomas oficiais do Protocolo, o inglês, o francês ou espanhol, entre outras questões pertinentes.

Ao aderir ao Protocolo de Madri os países podem declarar que aplicarão o prazo de 18 meses para apresentação das recusas provisórias, em vez dos 12 meses, que era estabelecido no Acordo de Madri (WILNER, 2003, p. 27⁶³⁰). O prazo é contado a partir da data do ingresso do requerimento no país, ou seja, da data de recebimento, pelo país designado, da notificação do registro internacional feita pela OMPI.

A previsão para a obtenção do registro da marca é algo que pode ser considerado vantajoso para os usuários do sistema de registro internacional de marcas e, em certa medida, contribui para a eficiência do sistema. O'Coin (2011, p. 286) argumenta que algumas empresas se preocupam em receber o registro de suas marcas antes que seus produtos se tornem obsoletos. Essa questão se relaciona ao encurtamento dos ciclos de vida do produto decorrente da intensificação do processo tecnológico (CARNEIRO, 2008), inerente ao cenário de globalização da economia.

Contudo, o estabelecimento desse prazo pode alterar a feição do Protocolo de Madri de facilitador para um instrumento que mesmo indiretamente acaba interferindo na decisão dos países. Caso eventual recusa não seja apresentada no prazo, o pedido é considerado automaticamente concedido. Dessa forma, na prática, a falta de capacidade operacional de cumprir o exame nesse prazo traria a concessão automática dos pedidos de registro de marca apresentados por meio do Protocolo. Embora o tratado não tenha por finalidade usurpar a independência dos países na concessão de direitos de marcas, o não cumprimento do prazo para envio de recusas a sinais, que não poderiam ser registrados por força da legislação nacional, pode eventualmente implicar a constituição de direitos de certa forma à revelia dos países.

⁶³⁰ Wilner (2003) aborda como se deu a discussão sobre a ampliação de prazo de 12 para 18 meses. Segundo o autor, buscou-se encontrar o tempo considerado razoável para a manifestação dos países quanto à registrabilidade do sinal.

Ademais, destaca-se a figura das designações posteriores, também chamadas de “extensões territoriais” no artigo 3^{ter} do Protocolo, que podem ser especialmente impactantes para os novos entrantes no Protocolo cumprirem o prazo de 18 meses, (OMPI, 1989). Pela figura da designação posterior ou extensão territorial, o detentor de um registro internacional pode acionar a OMPI para designar outros países não incluídos inicialmente nesse registro. Essa prerrogativa pode contribuir para ampliar o número de designações de novos países membros se registros internacionais anteriores à adesão puderem ser utilizados para designações posteriores nesses países. Assim, para evitar grande ingresso de pedidos logo após à adesão ao Protocolo, os países entrantes podem, com base no artigo 14(5) do Tratado, declarar que não aceitarão designações subseqüentes com base em registros internacionais que precedam à entrada em vigor do Protocolo no país (OMPI, 1989).

A possibilidade de concessão indevida de marcas pela inobservância de prazo pode trazer custos elevados aos sistemas marcários dos países, podendo eventualmente serem prejudicados agentes econômicos localizados no país que fazem uso da via direta.

Pode-se afirmar, em linhas gerais, que os custos que envolvem a implementação e operação do Protocolo são superiores aos custos relativos ao mecanismo pretendido no PROSUR, justamente porque, para esse mecanismo regional, não se pretendeu alterar normativas ou mesmo alterar de forma substancial procedimentos nacionais. Em contrapartida, a ausência de alterações nesse sentido levaria à existência de poucas características facilitadoras no mecanismo idealizado no PROSUR.

Assim, em vez de embutir esforços no sentido de construir uma ferramenta que pode se mostrar ineficiente, se o objetivo dos países é de fato facilitar a apresentação de pedidos de registro de marcas em diversos países, a cooperação em marcas poderia evoluir

para a tentativa de que os países envolvidos no projeto se preparem para o ingresso no Protocolo de Madri.

O ingresso no Protocolo não invalidaria a possibilidade de que os países tentem atuar como “*norm makers*” no que tange ao escopo regional, evoluindo no futuro para um verdadeiro sistema regional de marcas. Ressalta-se, todavia, que a construção de um sistema regional não é simples, já que existem restrições decorrentes de TRIPS e de compromissos referentes a normas TRIPS *plus* eventualmente assumidos pelos países envolvidos.

Yu (2011) analisa, em especial, a situação da China e a possibilidade de sua atuação efetiva na formulação de normas em matéria de propriedade intelectual, mas tal abordagem pode ser utilizada para analisar a possibilidade de superação dos países sul-americanos da condição de “*norm takers*”. O autor argumenta que a figuração como “*norm maker*” no regime internacional de propriedade intelectual passa antes pelo desenvolvimento tecnológico que seja capaz de elevar o país à condição de ditar regras de propriedade intelectual.

Na Ásia e especificamente para a questão das marcas, observa-se ainda a experiência da ASEAN no sentido de obter consenso para a adoção do Protocolo de Madri por todos os países membros. Embora esse objetivo ainda não tenha sido plenamente atingido, essa experiência pode servir de referência para o PROSUR como uma iniciativa que se desenvolveu a partir da cooperação técnica internacional. O projeto não se equipara a uma organização regional, como é o caso da ASEAN, nem envolve a concertação entre as mais altas instâncias políticas, porém a cooperação técnica internacional no PROSUR pode levar à aproximação de instâncias governamentais dos países em prol da futura formulação de políticas comuns em matéria de propriedade industrial. Isso dependerá de uma série de

fatores, da conjuntura econômica, mas também da vontade política dos atores envolvidos no projeto de levar adiante a discussão e do interesse das demais instâncias governamentais em realmente empregar esforços no sentido de construir um sistema regional de marcas.

Assim, a cooperação em marcas no PROSUR poderia ser entendida como uma transição para integrar a América do Sul ou pelo menos a maior parte dela ao sistema de registro internacional de marcas, que como aborda Ghafele (2007) é uma das poucas regiões que permanece desintegrada desse sistema. No entanto, uma questão permanece: se haveria benefícios para as empresas localizadas nos países partícipes do PROSUR.

Um mecanismo próprio para a facilitação de depósitos de marcas na América do Sul, dotado realmente de características de simplificação, poderia ser construído, buscando melhor responder às realidades dos países envolvidos, não apenas no que tange à legislação ou procedimentos adotados nos sistemas nacionais de registro de marca, mas também quanto aos benefícios esperados para as empresas locais. Sob essa perspectiva, para esses países sul-americanos, o Protocolo de Madri poderia não se apresentar como o melhor substituto de uma solução regional construída por esses países, embora esse possa ser sempre compreendido como complementar.

A partir da experiência da Colômbia em relação ao Protocolo de Madri, observa-se, que, de uma maneira geral, os agentes mais beneficiados não seriam as empresas locais, mas sim os não residentes, geralmente provenientes de países desenvolvidos que poderiam utilizar as facilidades permitidas pelo Protocolo de Madri para redução de custos operacionais. Mesmo em países desenvolvidos, os benefícios de uma solução facilitadora não são uniformes para todas as empresas. Na adesão dos Estados Unidos, Leaffer (1998, p. 17)

por exemplo argumentou que o Protocolo de Madri seria mais atrativo para grandes empresas, em especial as do segmento farmacêutico.

Ainda assim, entende-se que existe um grupo de empresas exportadoras localizadas nos países do PROSUR que pode ser beneficiado nas suas estratégias de obter a proteção marcária (ÁVILA, 2010)⁶³¹, embora em menor grau do que as não residentes. Os países envolvidos devem avaliar se os custos relacionados à adesão ao Protocolo ou à construção de um mecanismo regional podem ser compensados por esses benefícios, o que justificaria a escolha de um desses caminhos.

Reflexões do capítulo

O presente capítulo teve como finalidade abordar algumas características do mecanismo regional pretendido no PROSUR tendo, como referência para a discussão, o Protocolo de Madri que pode ser apontado como um dos principais facilitadores na apresentação de pedidos de registro de marca.

A operacionalização do Protocolo de Madri se mostra mais eficiente do que as características idealizadas ao longo do histórico de cooperação para o mecanismo regional pretendido no PROSUR. Nem, por isso, o Protocolo pode ser compreendido claramente como a melhor opção para os países sul-americanos na ponderação entre custos para adaptação e benefícios para o país.

⁶³¹ Ávila (2010, p. 51-52), ao analisar a cooperação argumenta: “A inexistência de um canal simples para o registro de marcas de empresas e de cidadãos de um país nos demais países da região cria situações indesejáveis de competição desleal, além de custos com litigâncias administrativas e judiciais que, no mais das vezes, são enfrentados apenas por empresas de maior porte. As menores veem-se, assim, prejudicadas por um ambiente de pouca possibilidade de proteção dos ativos que as tornam distintas de seus concorrentes quando competem fora do seu país de origem (...). Dentre os segmentos mais afetados por essa situação, cabe citar o segmento da moda, vestuário, calçados, o de móveis e utensílios para o lar, ao lado de todos os objetos de consumo não duráveis e dos produtos alimentícios e de bebidas comercializados com marca”.

Apesar das diversas variáveis que envolvem a questão, pode-se afirmar que a adesão ao Protocolo ou a alternativa de construção de um sistema regional depende sobretudo da estratégia adotada pelos países no atual cenário. Cabe ressaltar que esse cenário pode ser considerado restritivo para novas iniciativas em matéria de propriedade intelectual, inclusive no que tange a marcas, tema teoricamente menos sensível para questões de desenvolvimento econômico dos países.

Conclusões

A principal hipótese aqui apresentada foi a de que o mecanismo regional pretendido no PROSUR teria finalidade muito próxima à do Protocolo de Madri, qual seja, a facilitação na apresentação de pedidos de registro de marca. O mecanismo idealizado, contudo, apresentaria diversas restrições, não apenas técnicas, as quais poderiam comprometer a sua implementação, o seu funcionamento e até a sua razão de existir.

Como retratado ao longo desta tese, em julho de 2017, esse mecanismo ainda não se encontrava em funcionamento, apesar de suas principais características terem sido delineadas pelos Comitês que integram o projeto especialmente ao longo de 2016, com a expectativa de entrar em operação em 2017. O mecanismo foi idealizado para corresponder a uma ferramenta eletrônica, um formulário regional, disponível no sítio do PROSUR, com o intuito de viabilizar a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca em mais de um país. Nesse caso, especificamente, pedidos direcionados a mais de um dos oito países dos ENAPIS sul-americanos que participaram da cooperação em marcas no projeto, sob o escopo do financiamento do BID, no período de 2014 a 2016: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

No âmbito das marcas, um dos principais resultados do cenário de internacionalização dos direitos de propriedade intelectual foi a busca da facilitação no acesso a distintos sistemas nacionais de registro. O Protocolo de Madri representa um dos principais facilitadores nesse sentido, permitindo que por um único pedido os requerentes possam solicitar a marca em diversos mercados. Assim, tomou-se o Protocolo de Madri como referência para essa discussão, tendo em vista a semelhança de finalidades, embora este corresponda a um tratado internacional, enquanto aquele mecanismo é fruto de uma iniciativa de cooperação técnica.

Ao longo da tese, foi abordado que a América do Sul é pouco integrada ao sistema de registro internacional de marcas, composto pelo Protocolo de Madri, deixando uma lacuna a ser preenchida quanto a facilitadores dessa natureza. Não houve o estabelecimento de um mecanismo facilitador que permitisse a apresentação simultânea de pedidos de registro de marca no Mercosul e nem mesmo na Comunidade Andina de Nações, onde se alcançou um regime comum de direitos marcários. Entende-se que, diante da ausência de iniciativas desse teor nos foros de organizações regionais aliada à pouca presença do Sistema de Madri na região, os ENAPIS trilharam esse caminho no sentido de construir um formulário regional.

Assim, embora ao longo das discussões dos Comitês que integram o PROSUR não se tenha declarado a intenção de buscar uma alternativa ao Protocolo de Madri, defende-se que o mecanismo idealizado no PROSUR acaba por pretender, no escopo regional, finalidade próxima a esse Tratado, qual seja, a de simplificar a apresentação de pedidos de registro de marca em diversos ENAPIS. No entanto, como elemento da cooperação técnica e não estando baseado em um tratado internacional, esse mecanismo acaba apresentando restrições para a sua implementação e funcionamento.

Em teoria, com o atual estágio da tecnologia da informação, a disponibilização de um formulário regional por meio de um sítio eletrônico para apresentação de solicitações de marcas pode parecer um objetivo factível. Contudo, entende-se que, da forma que tem sido idealizado, o mecanismo pretendido no PROSUR traria poucos elementos efetivamente facilitadores, ou seja, contribuiria pouco para a ampliação do acesso aos sistemas de registro de marca. Como discutido, há outras questões, além das técnicas, que permeiam a existência de ferramenta dessa natureza, entre as quais se destacam a questão institucional e a necessidade de adequação entre os diferentes sistemas nacionais de registro de marca.

Em relação à questão institucional, observou-se que o PROSUR se desenvolve com base no consenso entre representantes dos ENAPIS envolvidos e a participação no projeto se dá de maneira voluntária. Além disso, os Comitês que conduzem o projeto refletem a rotatividade de cargos que ocorre nesses Escritórios. Assim, verifica-se a dificuldade de manutenção dos objetivos propostos. Esse relativo déficit institucional poderia trazer inclusive a descontinuidade da ferramenta, se não por todos os ENAPIS, por alguns deles, ou mesmo por um dos Escritórios.

Um dos aspectos que poderia ser destacado como vantajoso entre as características do mecanismo pretendido seria uma previsão inspirada no princípio da prioridade unionista da CUP: a possibilidade de, por um período de seis meses, aproveitar de forma automática a primeira data atribuída por um dos ENAPIS a receber o pedido pela plataforma do PROSUR. Essa possibilidade seria importante, pois, conforme previsto no projeto, apesar de se tratar de um formulário regional, a fase de pagamento de retribuições não seria única. Assim, cada ENAPI, à medida que recebesse a respectiva retribuição do requerente, atribuiria data e hora ao pedido, aproveitando como prioridade a primeira data atribuída por um dos ENAPIS, sem exigir documentação comprobatória, como geralmente ocorre no caso de acionamento da prioridade unionista nesses países.

No entanto, considerando o ambiente institucional instável, pode-se questionar se os ENAPIS prosseguiriam com essa prática de aproveitar a data atribuída por um primeiro Escritório, independente de eventuais substituições dos seus representantes. Além disso, o aproveitamento da prioridade, além do que determina a CUP e sem estar explicitamente descrito em normativa interna, pode se mostrar frágil e passível de questionamentos pelos requerentes eventualmente afetados. Entende-se que questões como essa relativa ao

aproveitamento da prioridade poderiam ser melhor conduzidas com a existência de um tratado internacional.

Nos casos das experiências regionais abordadas, observou-se que de modo mais aprofundado na União Europeia, mas também na OAPI, obteve-se uma solução por meio de tratados regionais para a concessão de direitos marcários com abrangência para todos os países da região. A essas soluções regionais, agregou-se a adesão ao Protocolo de Madri, como uma espécie de ponte entre essas regiões e o mundo para a facilitação na obtenção de direitos marcários em diversos mercados. Já na ASEAN, diante da falta de um tratado de cunho regional, os países alcançaram o consenso para a adesão de cada um deles ao Protocolo de Madri. A ARIPO, por sua vez, buscou o seu próprio facilitador regional para a apresentação de pedidos de registro e pelo menos até o momento não agregou o Sistema de Madri ao objetivo de facilitação de depósitos em âmbito regional.

Apesar de, em todas essas regiões, com diferentes graus de integração, a solução para facilitar a obtenção de direito marcário ter sido viabilizada por um tratado, no PROSUR não se vislumbra atualmente semelhante procedimento. Cabe também dizer que, assim como na ASEAN e na ARIPO, não se pretende, no PROSUR, alterar a aplicação do princípio da territorialidade. Desse modo, cada país permaneceria soberano para a concessão do direito no seu território. No PROSUR, contudo, a iniciativa para a tentativa de facilitação do acesso aos sistemas nacionais de registro, no momento, seria limitada à cooperação técnica internacional

Entende-se que a ausência de um tratado internacional ou de um verdadeiro sistema regional com regras e atores bem definidos concorre para que não haja muitos elementos facilitadores no mecanismo pretendido no PROSUR. Pelo que foi acordado ao

longo das discussões do projeto, não haveria, com o mecanismo, centralização de pagamentos, nem análise centralizada de qualquer requisito formal. Os prazos, mesmo para o cumprimento de deficiências de formalidade, continuariam sendo diversos. A indicação de representantes legais também não teria tratamentos similares. Todos esses aspectos poderiam comprometer a atratividade do mecanismo para os agentes econômicos.

Assim, defende-se, nesta tese, que parte das restrições se relaciona à ausência de um documento vinculante para os países, como um tratado internacional, e à consequente necessidade de adequação dos diferentes sistemas nacionais de registro de marca. Cabe lembrar que todos os integrantes do PROSUR são membros da Convenção da União de Paris e signatários de TRIPS, mas, como abordado ao longo da tese, ainda permanecem questões pouco convergentes. A menor convergência entre as normativas desses países advém de um conjunto de fatores, tais como: a participação em acordos de livre comércio com terceiros países que embutem cláusulas de propriedade intelectual, incluindo as de direito marcário; a participação em um bloco regional, como é o caso da Comunidade Andina de Nações; e também pela prerrogativa de os países legislarem sobre a matéria, utilizando as flexibilidades de TRIPS.

Observou-se, por exemplo, que algumas normas marcárias no Chile foram influenciadas por acordos bilaterais de livre comércio com normas TRIPS *plus*, principalmente com os Estados Unidos, que juntamente com a cláusula da nação mais favorecida, contribuiu para alterar a legislação chilena em especial quanto aos tipos e espécies de marca aceitos. Já entre os ENAPIS dos países da Comunidade Andina de Nações, na Colômbia, no Equador e no Peru, há o compartilhamento de um regime comum em matéria de marcas. Mesmo assim, a participação da Colômbia em acordo de livre comércio com os Estados Unidos, apesar de não ter obrigado, influenciou a adesão desse país sul-americano ao

Protocolo de Madri, o que por si só se apresenta como um diferencial em relação aos demais países do bloco, por constituir um modo alternativo para a apresentação de pedidos de registro de marca. No caso dos países do MERCOSUL, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, o histórico até o momento é de pouca adesão a tratados internacionais em matéria de marcas. Ainda assim, observa-se que a legislação argentina permite o registro de sinais não visualmentete perceptíveis, indo além do que o exigido em TRIPS. No Brasil, apesar de se observar que a lei apresenta mais restrições quanto a tipos e espécies de marcas aceitos, verifica-se um movimento para a adesão ao Protocolo de Madri, o que, caso ocorra, trará alterações no sistema marcário brasileiro para a adequação às exigências do Tratado.

Dadas as diferentes formas de tratar o direito marcário e a intenção dos integrantes do projeto em conciliar os sistemas nacionais de registro de marcas para operar o mecanismo regional idealizado no PROSUR, surgem dificuldades de convergência. Nesse sentido, uma alternativa para diminuir os aspectos complicadores no uso futuro da ferramenta regional pretendida seria admitir apenas tipos e espécies de marcas que sejam comuns aos ENAPIS, a saber, marcas de produto e de serviço, nominativa, figurativa e mista. Essas apresentam maior proximidade conceitual e de tratamento e compõem a maior quantidade dos requerimentos recebidos pelos ENAPIS. Contudo, até a última ata de reunião analisada, de julho de 2017, não se observou nenhuma sinalização nesse sentido. Outra possibilidade de minimizar os aspectos pouco facilitadores seria a adoção de meios simplificados de pagamento por todos os países, de modo que o requerente pudesse efetuar os diversos pagamentos de forma eletrônica e facilitada. No entanto, ao longo das discussões do projeto, não foi observado esse direcionamento no sentido de construir convergências.

Entende-se que medidas, com base na cooperação, contudo, ainda deixariam o mecanismo regional pretendido no PROSUR aquém do que consegue promover o Protocolo

de Madri. Este Tratado envolve os principais mercados e apresenta aspectos operacionais previamente definidos. Além disso, a OMPI exerce papel relevante na operação do Sistema de Madri, tanto nas principais ações que envolvem formalidades do pedido como na administração do registro. Os países designados pelos requerentes permanecem com a incumbência de conceder ou não a marca, solicitada por meio do acionamento do Protocolo, conforme as suas respectivas legislações. Um dos aspectos mais sensíveis relacionados ao Protocolo se relaciona ao prazo de decisão a ser cumprido pelo país receptor, que pode atingir 18 meses, sob o risco de o direito ser concedido à revelia do país que não consiga apresentar eventuais recusas provisórias dentro do citado prazo. Superadas as questões sensíveis, acredita-se que, caso o Protocolo receba a adesão de mais alguns países integrantes do projeto, provavelmente o objetivo de cooperação em matéria de marcas tomará outro rumo que não o da facilitação de depósitos de marca. Isso poderia ocorrer principalmente pelos seguintes motivos: pela finalidade de facilitação ser similar à do Protocolo de Madri, este com vantagens operacionais para o requerente; pelo Protocolo abranger mais mercados, inclusive de outros países que compõem tratados de livre comércio com países da região; e também por conta das dificuldades em se construir um mecanismo regional totalmente novo que de fato atue como facilitador.

Em certa medida, a adoção do PPH PROSUR em continuidade à ferramenta e-PEC no escopo de cooperação de patentes representa a passagem de algo formulado a partir da experiência dos países envolvidos no PROSUR para a adaptação de um modelo de cooperação que se pode dizer importado de países desenvolvidos. Em marcas, talvez ocorra algo semelhante no que tange à adesão ao Protocolo de Madri, principalmente se não se obtiver um mecanismo de facilitação de pedidos de registro de marca que seja eficiente.

Ressalta-se que a escolha por um sistema regional, pela adoção do Protocolo de Madri, ou por nenhuma das duas opções, é de cunho estratégico, existindo a prerrogativa de cada país decidir sobre qual o caminho a trilhar. Cabe lembrar, todavia, que já existe certa pressão para a adesão ao Protocolo de Madri, o que se pode constatar inclusive pela menção a este nos tratados bilaterais de livre comércio firmado pelos Estados Unidos com países da região. Em contrapartida, no foro regional, não se observa, no interior de organizações formalmente constituídas, como o MERCOSUL e a Comunidade Andina de Nações, nenhum debate atual que leve à discussão sobre a facilitação de acesso aos sistemas de marca com abrangência regional, o que talvez demonstre pouco interesse dos governos atuais sobre o tema.

Como verificado em relação a outras experiências destacadas, o Protocolo de Madri pode ser entendido como um instrumento complementar a uma solução regional ou ainda se apresentar como uma alternativa. No caso da América do Sul, entende-se que um desses caminhos seria possível. Deve-se observar ainda que, com base no exemplo da Colômbia, os fluxos de registros de marcas no país não obrigatoriamente se ampliaram com a adesão ao Protocolo de Madri, havendo menor relevância principalmente para os depósitos originados da Colômbia no período estudado.

Apresentadas as conclusões a que esta tese chegou e de modo a complementar o assunto aqui abordado, sugerem-se futuras análises sobre os fluxos de comércio na América do Sul e sobre a relação desses fluxos com os depósitos de marca originados e destinados a esses países. Outros estudos também poderiam complementar a análise sobre os custos de adaptação e de operação relacionados ao sistema de registro internacional, com maior enfoque nas características singulares de cada país, estudos estes que fugiram ao escopo da presente tese. Entende-se que seriam também bem-vindas análises que visem a abordar a cooperação

no projeto relativa a outros ativos de propriedade industrial, em especial, as patentes, pela sua relação mais aproximada com questões de desenvolvimento tecnológico.

A existência de um futuro facilitador na apresentação de pedidos de registro de marcas na região sob o escopo da cooperação técnica parece incerta, assim como também parecem incertos os rumos que o projeto PROSUR irá tomar. A recente entrada dos países da América Central poderá trazer novas configurações ao projeto, dificultando ainda mais a consecução desse objetivo em matéria de marcas. Em contrapartida, entende-se que o PROSUR poderia inclusive ir além das questões mais técnicas, atuando conjuntamente em foros de propriedade intelectual na defesa dos interesses dos países envolvidos, tudo a depender da vontade política dos seus integrantes de elevar o grau de interação, abrangendo também as instâncias governamentais superiores.

Referências bibliográficas

Livros, artigos e estudos publicados, teses e dissertações

AAKER, David A. **Building strong brands**. New York: Free Press, 1996.

ABBOTT, Frederick M. Protecting First World assets in the Third World: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework. **Vanderbilt journal of transnational law**, v. 22, n. 4, p. 689-745, 1989. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918346>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. The enduring enigma of TRIPS: a challenge for economic system. **Journal of international economic law**, v. 1, n. 4, p. 497-521, 1998. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/5213537_The_Enduring_Enigma_of_Trips_A_Challenge_for_the_World_Economic_System>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. Distributed governance at the WTO-WIPO: an evolving model for open-architecture integrated governance. **Journal of international economic law**, v. 3, p. 63-81, 2000. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=233213>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. Toward a new era of objective assessment in the field of TRIPS and variable geometry for the preservation of Multilateralism. **Journal of international economic law**, v. 8, n. 1, p. 77-100, 2005. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=915556>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. **The problems of intellectual property in Latin American and how to address them**. Santiago: United Nations, 2007. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle//11362/3594/1/S2007358_en.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2016.

_____. **Intellectual property, international protection**. In: MAX PLANK Encyclopedia of public international law. Heidelberg and Oxford University Press, 2010. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080214>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____; REICHMAN, Jerome H. The Doha Round's public health legacy: strategies for the production and diffusion of patented medicines under the amended Trips provisions. **Journal of international economic law**, v. 10, n. 4, p. 921-987, 2007. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1838/>. Acesso em: 24 mar. 2017.

ABELLO, Silvia. Estudio acerca de las ventajas y desventajas de la posible adhesión de un país miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid. Universidad Externado de Colombia: **Revista la propiedad inmaterial**, n. 8, p. 3-10, 2004. Disponível em: <<http://uexternado2.metarevistas.org/index.php/propin/issue/view/134>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

ABREU, Marcelo de Paiva. **O Brasil na Rodada Uruguai do Gatt: 1982-1993**. Rio de Janeiro: PUC-Rio - Departamento de Economia, 1994.

ADEWOPO, Adebambo. A proposal for harmonization of the ARIPO and the OAPI agreements on marks. **The journal of world intellectual property**. v. 6, n. 3, p. 473-484, maio 2003.

AGRA, Manuel Botana. Las normas sustantivas del ADIPC (TRIPS sobre los derechos de la propiedad intelectual). In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor (1994-1995)**, Tomo XVI. Madri: Marcial Pons, 1996. p. 109-162.

AL-AALI, Abdulrahman; TEECE, David John. Towards the strategic management of intellectual property: restrospective and prospective. **California management review**, v. 55, n. 4, p. 15-30, ago. 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/256229345_Towards_the_Strategic_Management_of_Intellectual_Property_Retrospective_and_Prospactive>. Acesso em: 06 fev. 2016.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Os princípios estruturantes do acordo TRIPS: um contributo para a liberalização do comércio mundial**. Coimbra: Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2004.

_____. Aspectos da propriedade intelectual relacionados com o comércio. Lusíada - Direito, **Porto**, n. 5 e 6, p. 69-93, 2012. Disponível em: <<http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldp/article/view/2071>>. Acesso em: 29 abr. 2015.

ALONSO ESPINOSA, Francisco J.; LÁZARO SANCHEZ, Emílio J. El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de setiembre). **Anales de derecho**, Universidad de Murcia, n. 20, p. 165-206, 2002.

ALVARADO, Carolina Blanco. Aproximación a la noción de soberanía Estatal en el marco del proceso andino de integración. **Revista republicana**, n. 15, p. 91-103, jul-dez, 2013. Disponível em: <<http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2014/04/AproximacionNocion.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

ARAÚJO, Nizete Lacerda. **Harmonização de legislação e medidas de implementação: um estudo sobre a propriedade industrial no MERCOSUL**. 2003. 108 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e comunitário). Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.

ARCHIBUGI, Daniele; FILIPPETTI, Andrea. The globalisation of intellectual property rights: four learned lessons and four theses. **Global policy**, v. 1, n. 2, p. 137-149, 2010. Disponível em: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1758-5899.2010.00019.x/abstract>>. Acesso em: 26 jun. 2015.

ARCHIBUGUI, Daniele; IAMMARINO, Simona. The globalisation of technological innovation: definition and evidence. **Review of international political economy**, v. 9, nº 1, p. 98-122, 2002.

ARDISSONE, Carlos Maurício. **Propriedade intelectual e relações internacionais nos governos FHC e Lula: os rumos das negociações globais e das políticas públicas**. 1ª ed. Curitiba: Appris, 2014.

ASCENSÃO, José e Oliveira. **Direito de marca**. Lisboa: Almedina, 2000.

_____. As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez, 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La propiedad intelectual en el Mercado Común del Sur. **Revista da ABAPI**, n. 20, p. 3-23, jan-fev/1996.

ASSIS, J. Carlos de. **La integración sudamericana bajo el imperativo de la cooperación**. In: NETO, Walter Antonio Desiderá; TEIXEIRA, Rodrigues Alves. **Perspectiva de la integración de América Latina**. Brasília: IPEA, 2012. p. 277-306.

ÁVILA, Jorge. **Cooperação sul-americana em propriedade industrial**. In: PAROLINI, Sônia Regina; CORITIANI DE OLIVEIRA, Heloísa. (Orgs). **Inovação e propriedade intelectual na indústria**. Curitiba: SENAI-SESI, 2010. p. 41-64.

AZEVEDO, Francisco Fransualdo. A América Latina face à política de integração econômica regional no mundo subdesenvolvido. **Revista electrónica de geografía y ciencias sociales**, Universidad de Barcelona, v. 16, n. 418, 1º nov. 2012. Disponível em: <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-62.htm>>. Acesso em: 13 jan. 2017.

BAIOCCHI, Enzo. **A proteção à marca de alto renome no Brasil.** (a) In: BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. (Org). **Ensaio sobre o direito imaterial:** estudos dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2009.

_____. (b) A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança de produtos e serviços: a não aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil. **Revista da ABPI.** n. 102, p. 3-27, 2009.

BARBIERO, Alan; CHALOULT, Yves. **O MERCOSUL e a nova ordem econômica internacional.** In: FREIRE, Sirlene de Moraes (Org). **Desafios da integração na América Latina.** MERCOSUL em Debate. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. p. 22-42.

BARBOSA, Denis Borges. (a) **TRIPs art. 7 and 8, FTAs and trademarks.** 09 mar. 2006. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=889107>>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. (b) **O fator semiológico na construção do signo marcário.** 2006. 204 f. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

_____. (a) **A territorialidade das marcas e o impacto do Protocolo de Madri.** In BARBOSA, Denis (Org.). **Direito internacional da propriedade intelectual:** o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2008. p. 113 a 133.

_____. (b) **Direitos exclusivos de comercialização:** um instituto inexistente no Brasil. In: BARBOSA, Denis (Org.). **Direito internacional da propriedade intelectual:** o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2008. p. 307 a 374.

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; PERALTA, Patrícia Pereira; FERNANDES, Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes. **Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas.** In: LAGE, Celso Luiz Salgueiro; WINTER, Eduardo; e BARBOSA, Patrícia Maria da Silva (Org.). **As diversas faces da propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Eduerj, 2013. p. 141-174.

BARBOSA, Rubens. **A agenda futura do MERCOSUL:** síntese dos trabalhos. In: BARBOSA, Rubens A. **MERCOSUL:** quinze anos. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007.

_____. Mercosul 20 anos depois. **O Estado de São Paulo**, 12 abr. 2011. Disponível em: <<http://avaranda.blogspot.com/2011/04/rubens-barbosa-mercosul-20-anos-deposis.html>>. Acesso em: 23 set. 2017.

BAREIRO, Fabrizio Modica. El “Protocolo del Mercosur” en materia de marcas y denominaciones de origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya. **Revista de la asociación paraguaya de agentes de la propiedad intelectual**, n. 4, p. 24-32, 2014. Disponível em: <<http://www.apapi.com.py/files/REVISTA-APAPI-2014.pdf>>. Acesso em: 02 fev. 2017.

BARONCELLI, Eugenia; CARSTEN, Fink; JAVORCIK, Beata Smarzynska. **The global distribution of trademarks: some stylised facts**. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005. p. 765-782. Disponível em: <<http://users.ox.ac.uk/~econ0247/BaroncellietalWE.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2017.

BARRETO, Paula Mena; BESSONE, Daniela; PRADO, Eliane Ribeiro; SILVEIRA, Vivian de Melo. **Parecer da OAB-RJ sobre o Protocolo de Madri**. In: BARBOSA, Denis (Org.). **Direito internacional da propriedade intelectual: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 135 a 192.

BARROZO, Helena Aranda; TESHIMA, Márcia. A propriedade intelectual e seus aspectos no âmbito do Mercosul. **Scientia Iuris**, v. 4, p. 378-408, 2000. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5433/2178-8189.2000v4n0p378>>. Acesso em: 12 de jan. 2017.

BASSO, Maristela. Integração econômica e institucionalização: as experiências do MERCOSUL e da União Européia. **Revista Cej, Brasília**, v. 2, n. 4, p. 72-83, 1998. Disponível em: <<http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/135/223>>. Acesso em: 10 fev. 2015.

_____. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. **Revista de informação legislativa**, v. 41, n. 162, p. 287-309, abr./jun. 2004. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/965/R162-22.pdf?sequence=8>>. Acesso em: 02 set. 2016.

_____. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**: especial referência aos países latino-americanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed, 2005.

_____; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscila; POLIDO, Fabrício B. P. **Direitos de propriedade intelectual e saúde pública**: o acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil. São Paulo: IDCID, 2007.

BATTLE, Georgina. Consideraciones sobre las marcas de servicios. In: **Actas de derecho industrial e derecho de autor** (1979-1980), Tomo VI. Madri: Editorial Moncorvo, 1981. p. 55-74.

BAUMANN, Renato. **Integração regional e desenvolvimento econômico** – com referência a Celso Furtado. Brasília: CEPAL, ago. 2005. Disponível em: <http://www.cepal.org/pt-br/publications/list/?search_fulltext=Integra%C3%A7%C3%A3o+regional+e+desenvolvimen+to+econ%C3%B4mico>. Acesso em: 06 out. 2015.

BERCOVITZ, Alberto. La formación de lo derecho de la competencia. In: **Actas de derecho industrial e derecho de autor** -1975. Madri: Editorial Montecorvo, 1976. p. 61-81.

BERNAL RAMÍREZ, Edwin Jesith. Implicaciones del Protocolo de Madrid en el derecho marcario de la Comunidad Andina. **La propiedad inmaterial**, n. 17, p. 247-261, nov. 2013. Disponível em: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3588/3669>>. Acesso em: 02 abr. 2017.

BIADGLEN; Ermias Tekeste; MAUR, Jean Christopher. **The influence of Preferential Trade Agreements on the implementation of intellectual property rights in developing countries: a first look**. Geneva: UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, n. 33, 2011. Disponível em: <http://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/Maur_influence-of-PTAs-on-the-implementation-of-intellectual-property-rights-in-developing-countries112011.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2017.

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Evolución de las ideas de la CEPAL. **Revista de la Cepal**, Santiago de Chile, n. especial, p. 1-45, out. 1998. Disponível em: <http://www.cepal.org/es/publicaciones/37962-revista-la-cepal-nro-extraordinario-cepal-cincuenta-anos>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

BLAKELY, Timothy W. Beyond the international harmonization of trademark law: The community trade mark as a model of unitary transnational trademark protection. **University of Pennsylvania law review**, v. 149, n. 1, p. 309-354, 2000. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3292&context=penn_law_review>. Acesso em: 04 abr. 2017.

BLAKENEY, Michael. The role of intellectual property law in regional trade union. **The journal of world intellectual property**, v. 1, n. 6, p. 691-709, 1998.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide for the application of The Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm 1967**. Genebra: BIRPI, 1969. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/6>>

11/wipo_pub_611.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2016.

BRADLEY, Curtis A. Territorial intellectual property rights in age of Globalism. **Virginia journal of international law**, v. 37, n. 505, p. 506-536, 1997. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1982&context=faculty_scholarship>. Acesso em: 04 abr. 2017.

BRITTOS, Valério Cruz. As barreiras à entrada dos processos televisivos. **Diálogos Possíveis**, v. 4, n. 1, p. 76-87, 2005. Disponível em: <http://www.faculdadesocial.edu.br/revistas/index.php/dialogospossiveis/article/view/112/76>>. Acesso em: 28 jul. 2017.

CARAPETO, Roberto. A reflection about the introduction of non-traditional trademarks. **Waseda bulletin of comparative law**, n. 34, p. 25-60, 2016. Disponível em: <<https://www.waseda.jp/foaw/icl/public/bulletin/>>. Acesso em: 28 jul. 2017.

CARLAW, Keneth; OXLEY, Leslie; WALKER, Paul; THORNS, David; NUTH, Michael. Beyond the hype: intellectual property and the knowledge society/knowledge economy. **Journal of economic surveys**, v. 20, n. 4, p. 633-690, set. 2006. Disponível em: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6419.2006.00262.x/abstract>>. Acesso em: 30 mar. 2015.

CARNEIRO, Ricardo. Globalização e integração. **Cadernos do desenvolvimento**, v. 3, n. 5, p. 43-80, dez. 2008. Disponível em: <http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311530050.CD5_0_044.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2015.

CASADO, Alberto. La marca comunitaria: un sistema de protección regional en un mundo global. **Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales**, nº 73, p. 85-110, jan./abr. 2008.

CASAS, Andrés Casas; CORREA, Maria Elvira. ¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones –Can? **Papel político**, Bogotá (Colômbia), v. 12, n. 2, p. 591-632, jul./dez. 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v12n2/v12n2a11>>. Acesso em: 14 jan. 2017.

CASTELLI, Thaís. **Propriedade intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. v. 1. Trad. Roneide Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

CASTILLO, Sofia. The PROSUR approach to patents: shared information, independent decisions. **American University intellectual property brief**. 28 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.ipbrief.net/2012/07/28/the-prosur-approach-to-patents-shared-information-independent-decisions/>>. Acesso em: 10 mai. 2013.

CEPALUNI, Gabriel. Regimes internacionais e o contencioso para as patentes de medicamentos: estratégias para países em desenvolvimento. **Contexto internacional**, v. 27, n. 1, p. 51-99, jan./jun. 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado da propriedade industrial**: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Vol. II, Tomo II, Parte III. Atualizado por Newton Silveira e Denis Barbosa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

CHANG, Há-Joon. **Chutando a escada**: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia; MELO, Luiz Martins de. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. **Cadernos de saúde pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 257-267, fev. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000200002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 jul. 2017.

CHESNAIS, François. **A mundialização do capital**. Trad. Suzana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996.

CHRISTIE, Andrew; WALLER, Sophie; WEATHERALL, Kimberlee. **US Digital Millenium Copyright Act por meio de acordos de livre comércio**. In: RODRIGUES Jr. Edson Beas; POLIDO, Fabrício (Org.). **Propriedade intelectual**: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p.185-196.

COASE, Ronald. The Nature of Firm. **Economica**, New Series, v. 4, n. 16. p. 386-405, nov. 1937.

CORAZZA, Gentil. O “regionalismo aberto” da CEPAL e a inserção da América Latina na globalização. **Ensaio FEE**, Porto Alegre, v. 27, n. 1, p. 135-152, maio 2006. Disponível em:

<<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2114/2496>>. Acesso em: 10 fev. 2015.

CORREA, Carlos M. Implications of bilateral free trade agreements on access to medicines. **Bulletin of the World Health Organization**, Genebra, v. 84, n. 5, p. 399-404, maio 2006. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862006000500021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 set. 2016.

_____. Designing patent policies suited to developing countries needs. **Econômica**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 82-105, dez. 2008. Disponível em: <<http://www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica/article/view/112/102>>. Acesso em: 20 out. 2016.

_____; HALPERIN, Marcelo. **El derecho de marcas en América Latina**. Buenos Aires, BID/INTAL, 1977.

COX, Robert W. Gramsci, hegemony and international relations. **Millenium**, v. 12, n. 2, p. 162-175, 1983.

CROWNE, Emir Aly. Fishing TRIPS: a look at the history of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property. **Creighton international and comparative law journal**, v. 2, n. 1, p. 77-99, 2011. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1974064>>. Acesso em: 12 set. 2016.

CRUZ, Antônio Corte-Real. **O conteúdo e a extensão do direito de marca: a marca de grande prestígio**. In: Direito Industrial, v.1. Almedina: Faculdade de Coimbra, 2001.

CRUZ, Rui Solnado da. **A marca olfactiva**. Lisboa: Almedina, 2008.

DARRIBA, Cláudio Iglesias. **Marca Colectiva: Ley No 26.355 comentada**. Derecho Series. Buenos Aires: Teseo, 2008.

DAWID, Heinz. Past and present developments in the international law of trademarks. **Brooklyn journal of international law**, v. 2, n. 1, p. 71-107, 1975.

DEARDOFF, Allan V. **Who makes the rules of globalization?** CESIFO working paper n. 1301, out. 2004. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=614062>. Acesso em: 22 jul. 2017.

DEERE, Carolyn. **The implementation game: The TRIPS Agreement and the global politics of intellectual property reform in developing countries.** New York: Oxford University Press, 2009.

DE RASSENFOSSE, Gaétan. **A policy perspective on the accession of Peru to the Madrid Protocol.** Report prepared for Madrid Division at WIPO. Genebra: OMPI, 22 de abril de 2016. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2801437>>. Acesso em: 08 dez. 2016.

DEITOS, Marc Antoni. Possibilidades e desafios para um projeto sul-americano de cooperação em temas relacionados à propriedade intelectual no âmbito da Unasul. In: 3º Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), 3, 2011, São Paulo. **Proceedings online.** Associação Brasileira de Relações Internacionais - Instituto de Relações Internacionais - USP, p. 1-13, 2011. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000122011000300015&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 08 out. 2015.

DIAS PERES, Ursula. **Custos de transação e estrutura de governança no setor público.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios [On-line], n. 9, maio-ago., 2007. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi6nruS08HWAhWGIJAKHe5JALoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frbgn.fecap.br%2FRBGN%2Farticle%2Fdownload%2F81%2F76&usq=AFQjCNEbkVz6jK8GcIxHZG7eSW3_7UdbBA>. Acesso em: 07 nov. 2014.

DÍAZ, Álvaro. (a) **América Latina y el Caribe: la propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio.** Santiago de Chile, CEPAL, 2008. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2526/S0600728_es.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2017.

_____. (b) **Tratados de libre comercio y propiedad intelectual: impactos y desafíos.** In: PIVA, Jorge Mario Martínez. (coord.) **Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico.** México: CEPAL, 2008. p. 159-200.

DINWOODIE, Graeme B. **Private international aspects of the protection of trademarks.** WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4, p. 01-60, jan-2001. Disponível em: <https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/37/>. Acesso em: 04 mar. 2017.

_____. Trademarks and territory: detaching trademark law from the Nation-State. **Houston law review**, v. 41, n. 3, p. 886-973, 2004. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=616661>>. Acesso em: 1º nov. 2016.

____. **The international intellectual property system**: treaties, norms, national courts, and private ordering. In: GERVAIS, Daniel (ed.). *Intellectual property, trade and development: strategies to optimize economic development in a Trips Plus Era*. New York: Oxford Univ. Press, 2007. p. 61-114. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=1306608>>. Acesso em: 21 jan. 2017.

____. **Remarks one size fits all'**: consolidation and difference in intellectual property law. In: KUR, Annette.; MIZARAS, Vytautas. (eds.) **The structure of intellectual property law**: can one size fits all? Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. p. 3-14. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1601225>>. Acesso em: 17 set. 2016.

DIZ, Jamile Bergamaschine Mata. **A nova ordem mundial e os processos de integração regionais**: perspectivas atuais. In: FREIRE, Silene de Moraes (Org.). **Desafios da integração na América Latina**: MERCOSUL em debate. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2001. p. 111-131.

DRAHOS, Peter. Global property rights in information: the story of the TRIPS at the GATT. **Prometheus**, v. 13, n. 01, p. 6-19, jun. 1995.

____. Property rights in information: the trade paradigm. **Prometheus**, v. 16, nº 3, p. 245-248, set. 1998.

____. The universality of intellectual property rights: intellectual property and human rights. Geneva: **World Intellectual Property Organization**, 1999, p. 13-41. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/762/wipo_pub_762.pdf#page=20>. Acesso em: 24 nov. 2016.

____. Bits and bips: bilateralism in intellectual property. **The journal of world intellectual property**, v. 4, n. 6, p. 791-808, 2001. Disponível em: <https://www.anu.edu.au/fellows/pdrahos/reports/pdfs/bilateralism_ip.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016.

____. Expanding intellectual property's empire: the role of FTAs. **GRAIN**, 2003. Disponível em: <<http://www.grain.org/rights/tripsplus.cfm?id=28>>. Acesso em: 10 set. 2016.

____; BRAITHWAITE, John. **Information Feudalism**. London: Earthscan, 2002. 253 p.

____. Hegemony based on knowledge: the role of intellectual property. **Law in context**, v. 21, n. 1, p. 204-223, 2004.

ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. **Columbia Department of Economics working paper**, v. 78, p. 523-539, 1987. Disponível em: <http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2015.

ENGE, Leonardo de Almeida Carneiro. **A convergência macroeconômica Brasil-Argentina**. Brasília: Funag, 2005.

ERSTLING, Jay; BOUTILON, Isabelle. The Patent Cooperation Treaty: at the center of the international patent system. **William Mitchell law review**, v. 32, n. 4, p. 1583-1601, 2006. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1619523>. Acesso em: 23 jan. 2017.

FAWCETT, Louise. The history and concept of Regionalism. **European society of international law (ESIL): conference paper series**, n. 4, p. 1-17, 2012. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2193746>>. Acesso em: 07 set. 2016.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlo. Marca y slogan publicitario. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor** (1974). Madri: Editora Montecorvo, 1975. p. 319-337.

_____. Las funciones de la marca. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor** (1978), Tomo XII. Madri: Editora Montecorvo, 1979. p. 33-66.

_____. Los principios informadores de la marca comunitária. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor** (1994-1995), Tomo XII. Madri: Marcial Pons, 1996. p. 23-32.

FINK, Carsten; JAVORICK, Beata Smarzynska; SPATAREANU, Marina. Income-Related biases in international trade: what do trademark registration data tell us? Washington, **World Bank: World Bank policy research working paper** 3150, 2003. Disponível em: <https://www.cb.cityu.edu.hk/EF/PastEvent/Sem2004_24May2004/pdf/session%202_3.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2016.

FLYNN, Sean M.; BAKER, Brook K.; KAMINSKI, Margot E.; KOO, Jimmy. The U.S. proposal for an intellectual property chapter in the Trans-Pacific Partnership Agreement. **American University international law review**, v. 28, n. 1, p. 105-202, 2013. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2185402>>. Acesso em: 11 abr. 2017.

FRANÇA, Vanessa de Vasconcellos Lemgruber. A importância da harmonização das normas em defesa da propriedade intelectual no MERCOSUL. **Revista mineira de direito internacional e negócios internacionais (RMDINI)**, v. 1, n. 1, p. 89-101, jul./dez. 2014.

Disponível em: <<https://www.amidi.com.br/revista/index.php/rmdni/article/view/2/2>>. Acesso em: 04 mar. 2016.

FRANKEL, Susy. **The legitimacy and purpose of intellectual property chapters in FTAs**. In: BUKLEY, Ross; LO, Vai Io; BOULLE, Laurence (eds). **Challenges to multilateral trade: the impact of bilateral, preferential and regional agreements**. The Netherlands: Wolters Kluwer, 2008, p 185-199. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1862686>>. Acesso em: 11 set. 2016.

FREEMAN, Harriet R. Reshaping trademark protection in today's global village: looking beyond GATT's Uruguay Round toward global trademark harmonization and centralization. **ILSA journal of international & comparative law**, v. 1, p. 67-101, 1995.

FREITAS, Sílvia Rodrigues de. **O Protocolo de Madri: funcionamento e considerações sobre a adesão do Brasil**. In: NIELSEN, Vivivane. (Org.) **Marcas e propriedade industrial: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 117-136.

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. **Integração entre propriedade intelectual e defesa da concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil**. 2009. 204 f. Tese (Doutorado em Ciência Econômicas) - Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

FREITAS, William Daldegan de. Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA): as particularidades de um projeto inovador. In: 3º ENCONTRO NACIONAL ABRI 2011, 3., 2011, São Paulo. **Proceedings online**. Associação Brasileira de Relações Internacionais - Instituto de Relações Internacionais - USP, Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000300058&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 25 jul. 2017.

FONSECA, Zoraida. Aspectos generales de Protocolo de Madrid. **Anuario dominicano de propiedad intelectual**, n. 2, p. 103-113, ago. 2015. Disponível em: <<http://anudopi.funlode.org/index.php/anudopi/article/view/6/7>>. Acesso em: 30 jun. 2017.

GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global: o regime internacional da propriedade intelectual da sua formação às regras de comércio atuais**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GARCIA, Marco Aurélio. A opção sul-americana. **Revista Interesse nacional**, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 22-28, abr/jun. 2008.

GARCIA MACEIRAS, Óscar. La proyección internacional de la marca comunitaria. In: **Actas de derecho industrial e derecho de autor** (1997), Tomo XIX. Madri: Marcial Pons, 1998. p. 216-246.

GARRIDO, José Luís Domingues. **Derecho europeo de marcas**. Madri: Oficina Española de Patentes e Marcas, 1995.

GERVAIS, Daniel J. The internationalization of intellectual property: new challenges from the very old and the very new. **Fordham intellectual property, media & entertainment law journal**, v. 12, p. 929-990, 2002. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=733723>>. Acesso em: 11 abr. 2017.

_____. **TRIPS and development**. In: DAVID, Mathew; HALBERT, Debora. **The Sage Handbook of intellectual property**. SAGE, 2014. p. 95-112. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2313836>>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. **Rethinking the international intellectual property system: what role for Wipo**. Genebra: CEIPI - ICTSD Publication Series, n. 1; p. 13-28, nov/2015. Disponível em: <http://www.cncpi.fr/fckupload/File/ACTUALITES/2015_12_CEIPI-ICTSD_no_1.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

GHAFFLE, Roya. Trade mark Owners' perspectives on the Madrid System: practical experiences and theoretical underpinnings. **Journal of intellectual property law & practice**, v. 2, n. 3, p. 160-169, 2007. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jiplp/article-lookup/doi/10.1093/jiplp/jpl239>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

GOBBO, Eldenira. **O Mercosul e a livre circulação de mercadorias**. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2003.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

_____. **Manual de direito industrial: patentes, desenhos e modelos, marcas, concorrência desleal**. 2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Livraria Almedina, 2008.

GONÇALVES, Reinaldo; PRADO, Luís Carlo Laprone. GATT, OMC e a economia política do sistema mundial de comércio. **Contexto internacional**: Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 45-63, jan/jun 1996.

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. **As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS**. In BARBOSA, Denis (org). **Direito internacional da propriedade intelectual: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 193-218.

GONZÁLEZ HERNANDEZ, Rolando; ROMEO LAMEIRAS, Eva. La información sobre marcas como indicador de innovación tecnológica. **ACIMED**, v. 16, n. 3, 2007. Disponível em: <http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_3_07/aci04907.html>. Acesso em: 23 fev. 2017.

GORDON, Wendy J. **Intellectual property law**. In CANE, Peter; TUSHNET, Mark. (eds.). **The Oxford handbook of legal studies**. Oxford University Press, p. 617-646, out. 2003. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=413001>>. Acesso em: 06 dez. 2016.

GROSSE RUSE-KHAN, Henning. **From TRIPS to ACTA: towards a new gold standard' in criminal IP enforcement?** MAX PLANCK Institute for Intellectual Property and Competition Law research paper series n. 11-02, p. 1-22, 2010. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1592104>>. Acesso em: 14 abr. 2017.

_____. **Protecting intellectual property under BITs, FTAs, and TRIPS: conflicting regimes or mutual coherence?** MAX PLANCK Institute for Intellectual Property and Competition Law research paper series n. 11-02, p. 1-34, 2011. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1757724>>. Acesso em: 03 jul. 2017.

_____. **Intellectual property harmonization in the name of trade**. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M.; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. (eds) **TRIPS PLUS 20: IP and trade in a Post-TRIPS environment**. Heidelberg: Springer, 2016, p.164-183.

GUPTA, Amar; SAO, Deth. Harmonization of international legal structure for fostering professional services: lessons from early U.S. Federal-State relations. **Cardozo journal of international and comparative law (JICL)**, v. 18, p. 101-149, 2010. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1471701>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. Proteção da marca notória no Brasil - aplicação do art. 6º BIS da Convenção de Paris e da Lei interna. **Revista de direito mercantil**, São Paulo, n. 70, p. 65-81, abr./jun. 1988. Disponível em: <<http://www.gipi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/protacao-da-marca-notoria-no-brasil/91>>. Acesso em: 25 mar. 2016.

_____. **Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação dos signos famosos**. In: Anais do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1996. P. 48-55.

HAIGHT, Geri L.; CANTAZANO, Philip. The effects of global priority of trademark rights. **Massachusetts law review**, v. 91, p. 18-31, 2007.

HARRIS, May L. TRIPs: Historical overview and basic principles. **Journal of contemporary legal issues**, v. 12, p. 454-457, 2001.

HARVEY, David. **The condition of postmodernity**: an inquiry into the conditions of cultural change. Oxford: Blackwell, 1989.

HAWKES, Corinna; THOW, Anne Marie. Implications of the Central America-Dominican Republic-Free Trade Agreement for the nutrition transition in Central America. **Revista panamericana de salud pública**, Washington, v. 24, n. 5, p. 345-360, nov. 2008. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-4989200800110007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 set. 2016.

HELPER, Laurence R. Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime. **Case Western reserve journal of international law**, v. 36, p. 123-136, 2004. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2017/>. Acesso: 04 jul. 2017.

____; ALTER, Karen J.; GUERZOVICH, Florencia. Islands of effective international adjudication: constructing an intellectual property rule of law in the Andean Community. **The American journal of international law**, v. 109, p. 1-55, 2009. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2695&context=faculty_scholarship>. Acesso em: 14 jan. 2017.

HERZ, Mônica; HOFFMANN, Andrea Ribeiro. **Organizações internacionais**: história e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 268 p.

HURRELL, Andrew. O ressurgimento do regionalismo na política mundial. **Contexto internacional**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 23-59, jan./jun. 1995.

JAGUARIBE, Roberto. **Perspectivas do desenvolvimento internacional da proteção da propriedade intelectual no Mercosul**. In: XXVI Seminário nacional da propriedade intelectual: propriedade intelectual, políticas públicas e desenvolvimento. ABPI: Anais, 2006.

KAMINSKI, Margot. **An overview and the evolution of Anti-Counterfeiting Trade Agreement**. Washington, DC: American University Washington College of Law, 2011. (PIJIP Research Paper n. 17). Disponível em:

<<http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=research>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

KAPFERER, Jean-Noël. **As marcas capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes**. 3ª ed. Tradução de Arnaldo Ryngeblum. Porto Alegre: Bookman, 2004.

KEGEL, Patrícia Luiza; AMAL, Mohamed. Instituições, direito e soberania: a efetividade jurídica nos processos de integração regional nos exemplos da União Européia e do MERCOSUL. **Revista brasileira de política internacional**, Brasília, v. 52, p. 53-70, jan/jun. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292009000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 fev. 2015.

KENNEDY, Kevin C. The GATT-WTO system at fifty. **Wisconsin international law journal**, v. 16, n. 2, p. 421-528, 1997-1998.

KLEIN, Thorsten. Madrid Trademark Agreement vs Madrid Protocol. **Journal contemporary legal issue**, v. 12, p. 484-488, 2001.

KÖKLÜ, Kaya; NÉRISSON, Sylvie. **How public is the public domain?** the perpetual protection of inventions, designs and works by trademarks. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M.; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. (eds) **TRIPS PLUS 20: from trade rules to market principles**. Heidelberg: Springer, 2016, p.562-579.

KONGOLO, Tshimanga. Trademarks and geographical indications within the frameworks of the African Intellectual Property Organization Agreement and the TRIPS Agreement. **The journal of world intellectual property**. v. 2, n. 5, p. 833-844, nov.2005.

KRASNER, Stephen D. Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. **International organization**, v. 36, n. 2, p. 185–205, 1982. Disponível em: <www.jstor.org/stable/2706520>. Acesso: 04 jul. 2017.

_____. The hole in the whole: sovereignty, shared sovereignty, and international law. **Michigan journal of international law**, v. 25, p. 1075-1101, 2004.

KRECHEVSKY, Curtis; SONIA, Gailyc C. The Nice Agreement revisited: still a class act? **Trademark reporter**, v. 91, p. 1125-1284, 2001.

LADAS, Stephen. Pan American Conventions on industrial property. **The American journal of international law**, vol. 22, nº 4, 1928, p. 803-821. Disponível em:

<http://www.jstor.org/stable/2188434?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 07 set. 2016.

LAMPING, Matthias. **Intellectual property harmonization in the name of trade**. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M.; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. (eds) **TRIPS PLUS 20: from trade rules to market principles**. Heidelberg: Springer, 2016, p.313-360.

LANDES, M. Willian; POSNER, Richard. A. Trademark law: an economic perspective. **Journal of law & economics**, v. 30, n. 2, p. 265-309, out. 1987.

LEAFFER, Marshall A. The new world of international trademark law. **Marquette intellectual property law review**, v. 2, n. 1, 1998. Disponível em: <<http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=iplr>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

LEE, Edward. The global trade mark. University of Pennsylvania: **Journal of international law**, v. 35, n. 4, p. 917-976, 2014. Disponível em: <<http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol35/iss4/1>>. Acesso em: 07 jan. 2017.

LEONG, Suzana H. S. **Trademark transaction in ASEAN: convergences and divergences in emerging markets**. In: CALBOLI Irene; WERRA, Jaques. (eds) **The law and practice of trademark transactions: a global and local outlook**. Cheltenham, UK, Northampton, MA, US: Edward Elgar Publishing, 2016. p. 537-557.

LEOPARDI MELLO, Maria Tereza. Propriedade intelectual e concorrência. **Revista brasileira de inovação**, v. 8, n. 2, p. 371-402, jul./dez. 2009. Disponível em: <<http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/388>>. Acesso em: 11 mar. 2017.

LESSA, Antônio Carlos. **A Europa, seus organismos e sua integração política-econômica**. In: OLIVEIRA, Henrique Altermani; e LESSA, Antônio Carlos. (Org.). **Política internacional contemporânea: mundo em transformação**. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 45-60.

LIMA, Maria Regina Soares de. Relações interamericanas: a nova agenda sul-americana e o Brasil. **Lua Nova**, São Paulo, 90, p. 167-201, 2013.

LIZARAZO-CORTÉS, Óscar; BERMUDÉZ, Natalia Lamprea. Implementación del procedimiento acelerado de patentes (PPH) en Colombia: análisis jurídico, técnico y efectos iniciales. **Revista la propiedad inmaterial**, n. 18, p. 281-321, nov. 2014.

LLEWELYN, David. International registration of trademarks: the current system and proposals for change. **International business lawyer**, v. 14, p. 129-131, 1986.

LOPES CEGARRA, Jesus. Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino. **Revista Propiedad intelectual**, v. 5, n. 8-9, p. 54-71, jan./dez. 2006. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018586004>>. Acesso em: 03 abr. 2017

LOURENÇO, Alexandre Lopes; OLIVEIRA, Daniel França de; SOUZA, Fernando Cassibi de; BALBINOT, Leoberto; COUTINHO, Leopoldo Nascimento; SILVA, João Gilberto Sampaio Ferreira da. O PROSUR e a colaboração em exame de patentes. **Revista da ABPI**, nº 127, p. 61-66, nov./dez. 2013.

LU, Bingbin. Madrid System for the international registration of marks: an updated overview. **Intellectual property studies**, v. 17, p. 226-246, 2007. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=558589>>. Acesso em: 02 nov. 2016.

MACHLUP, Fritz. **An economic review of patent system**: study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary. Washington: United States Government Printing Office, 1958. Disponível em: <https://mises.org/sites/default/files/An%20Economic%20Review%20of%20the%20Patent%20System_Vol_3_3.pdf>. Acesso em: 05 set. 2016.

MANRIQUE, Roberto Salazar. El derecho comunitario andino: de la teoría jurídica a la realidad actuante del derecho. **Revista jurídica**, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Guayaquil, p. 247-296, 1994. Disponível em: <<http://www.revistajuridicaonline.com/1994/02/el-derecho-comunitario-andino-de-la-teoria-juridica-a-la-realidad-actuante-del-derecho/>>. Acesso em: 09 out. 2015.

MANTILLA, Galo Pico. **Código de la Comunidad Andina**. Quito: Biblioteca Digital Andina, 2004. Disponível em: <<http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT-0033.pdf>>. Acesso em: 09 out. 2015.

MARTINEZ-VILALBA, Juan Carlos Riofrío. First steps towards an Andean community trademark. **International law office**. 20 fev. 2006. Disponível em: <<http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Ecuador/Coronel-Prez/First-Steps-Towards-an-Andean-Community-Trademark>>. Acesso em: 14 jan. 2017.

MASKUS, Keith E., Intellectual property rights and foreign direct investment. **Centre for International Economic Studies working paper**, n. 22, p. 1-19, 2000. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=231122>>. Acesso em: 09 out 2016.

MCCORMICK, Kevin K. "Ding" you are now free to register that sound. **Trademark reporter**, v. 96, p. 1101-1121, 2006.

MEDRANO, Gabriel Martínez; SOUCASSE, Gabriela. Armonización de la propiedad industrial en el Mercosur. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor** (2000), Tomo XXI. Madri: Marcial Pons, 2001. p. 119-146.

MENDES, Dany Rafael Fonseca; PINHEIRO, Adalberto Amorim; OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino de; CORREA, Cecília Barbosa Macedo. A integração formal do Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Patent Cooperation Treaty (PCT): uma análise juriseconômica. **Revista de informação legislativa**, ano 52, n. 206, p. 317-335, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512461/00104168<.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 23 jan. 2017.

MENDONZA, Rodriguez Miguel. Free trade agreements in South America: trends, prospects and challenges. **Cooperación Andina de Fomento: public policy and productive transformation series**, n. 7, 2012. Disponível em: <http://publicaciones.caf.com/media/38261/caf_tomo_7_.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.

MERCURIO, Bryan Christopher. **TRIPS-plus provisions in FTAs: recent trends**. In: BARTELS, Lorand; ORTINO, Frederico. **Regional trade agreements and the WTO legal system**. New York: Oxford University Press, 2006. p. 215-237.

MESQUITA, Paula Andrea Roes. **Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional demarcas no Brasil**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito para obtenção do título de Especialista em Direito Internacional Público e Privado e Direito da Integração da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2016. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/150953/001009208.pdf?sequence=1>> Acesso em: 21 jun. 2017.

MEZA PINTO, Hugo Eduardo; BRAGA, Márcio Bobik. A lógica do Regionalismo na América Latina e a Comunidade Andina das Nações. **Revista das Faculdades Santa Cruz**, v. 5, p. 33-45, 2006. Disponível em: < https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwj_yNzS3bfIAhUKgJAKHbbcBNQ&url=http%3A%2F%2Fwww.usp.br%2Fprolam%2Fdownloads%2Fversao3.doc&usg=AFQjCNHLz5Czd6SaLLH0LeX83nH_Fpwybg&sig2=ODCD2kBopsY06-Cy2052fQ>. Acesso em: 10 out. 2015.

MILLAN ACEVEDO, Natalia; SANTANDER CAMPOS, Guillermo. Coherencia de políticas para el desarrollo y la cooperación Sur-Sur: reflexiones para una convergencia analítica.

OASIS, n. 18, p. 131-147, 2013. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2440833>>. Acesso em: 22 set. 2016.

MIRANDA, Rafael Julio Perez. **Tratado de derecho de propiedad industrial**: patentes, marcas, denominación de origen, obtentores de vegetales, informatica -un enfoque de derecho económico. México: Editorial Porrúa, 2011.

MORALES, María Carolina Corcione. El Tlt (Trademark Law Treaty) y los retos para la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional de Propiedad Industrial. **La propiedad inmaterial**, n. 14, nov. 2010. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=1705619>>. Acesso em: 05 mar. 2017.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **A propriedade industrial no MERCOSUL**. In: BASTOS, Celso Ribeiro; FINKEISTEIN, Claudio. **MERCOSUL: Lições do período de transitoriedade**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1998.

_____. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na lei 9279/96 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MOSSINGHOFF, Gerald J.; OMAN, Ralph. The World Intellectual Property Organization: a United Nation success history. **World affairs**, v. 160, n. 2, p. 104-108, 1997.

MURPHY, John M. Demystifying the Madrid Protocol. **Northwest journal of technology and intellectual property**, v. 2, n. 2, p. 1-21, 2004. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=ntjtip>>. Acesso em: 06 mar. 2017.

NATAL, Larissa do Amaral Clarindo. (a) **Marcas pioneiras**: o papel das marcas no composto de proteção da inovação. In: NIELSEN, Viviane. (Org.) **Marcas e propriedade industrial**: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 117-136.

_____. (b) **Marca, inovação e pioneirismo**: o desafio das marcas de empresas brasileiras no mercado internacional de etanol. Rio de Janeiro, 2009. 145 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

NG SIEW-KUAN, Elizabeth. ASEAN IP harmonization striking the delicate balance. **Pace international law review**, v. 25, n. 1, p. 129-160, 2013.

NIELSEN, Viviane Mattos. **O direito marcário e o Protocolo de Madri**: panorama evolutivo e as discussões atuais. In: BARBOSA, Denis (Org.). **Direito internacional da propriedade intelectual**: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 01 a 112.

NKOMO, Marumo. Regional integration in the area of intellectual property: the case for Southern African Development Community involvement. **Law democracy and development**: Journal of the Faculty of the Law, Cape Town, v. 18, p. 317-333, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-49072014000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso: 23 dez. 2016.

NOGUEIRA, Uziel; TACCONE, Juan José. **Informe andino**. Banco Interamericano de Desarrollo, v. 1, ano 1, 2002.

NOOTEBOOM, Erik. Trademark developments in the European Union: the Community Trademark Office, Madrid Protocol and TRIPS. **International intellectual property law and policy**, v. 5, p. 20/1-20/12, 2003.

O'BRIEN, Peter. The international trademark system and the developing countries. **The journal of law and technology**, v. 19, p. 89-122, 1978.

O'COIN, Sara M. Old treaty, new outlook: the Madrid Protocol empowers developing countries' economies. **Holy Cross journal of law and public policy**, v. 15, p. 267-315, 2011.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ASUNCIÓN. **Guía país**: Paraguai. 2015. Disponível em: <<http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/108F9F202AE07B55FA5F4C1142DEFAC0.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

OKEDIJI, Ruth. Back to bilateralism? pendulum swings in international intellectual property protection. **University of Ottawa law & technology journal**, v. 1, p. 125-147, 2003-2004. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=764725>>. Acesso em: 2 maio 2017.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal. v. 1. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Aline Ribeiro; AZEVEDO, André Filipe Zago de. A criação da Aliança do Pacífico e os impactos para o MERCOSUL. In: ANPECSUL, 2015, Porto Alegre. **XVIII Encontro de Economia da Região Sul**, p. 1-18, 2015. Disponível em: http://www.ppge.ufrgs.br/anpecsul2015/artigo/a_criacao_da_alianca.pdf>. Acesso em: 07 out. 2015.

OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. **Os acordos preferenciais e a regulação do comércio global no século XXI**. In: OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado; BADIN, Michele Rattón Sanches. **Tendências regulatórias nos acordos preferenciais do século XXI: os casos dos Estados Unidos, União Europeia, China e Índia**. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19084>. Acesso em: 25 jun. 2015.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004. p. 1-146.

ONATE ACOSTA, Tatiana. Los países en desarrollo, la Ronda de Doha y el acuerdo sobre los ADPIC. **Opinión Jurídica**, Medellín, v. 9, n. 18, p. 129-142, jul. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302010000200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 out. 2016.

ONUKEI, Janina. **O Brasil e a construção do MERCOSUL**. In: ALTEMANI, Henrique; LESSA, Antônio Carlos. (Org.) **Relações internacionais do Brasil: temas e agendas**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 299-320.

OTERO LASTRES, José Manuel. En torno a un concepto legal de marca. In: **Actas de derecho industrial e derecho de autor (1979-1980)**, Tomo VI. Madri: Editorial Montercovo S.A, 1981. p. 13-28.

PIMENTEL, Luiz Otávio. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio. **Seqüência: estudos jurídicos e políticos**, Florianópolis, v. 23, n. 44 p. 167-196, jan. 2002. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15338>>. Acesso em: 18 out. 2016.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. São Paulo: Summus Editorial, 1996.

PLAZAS, Rodrigo. El Protocolo de Madrid y el régimen de las franquicias en Colombia. **Revista Prolegómenos - Derechos y Valores**, v. 16, n. 31 - p. 155-172, jun/2013. Disponível em: <<https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/725/478>> Acesso em: 04 mar. 2016.

PLAZAS ESTEPA, Rodrigo Alberto; CASTELLANOS CARREÑO, Anthony. Registro de marcas en el derecho internacional: armonización entre las disposiciones de la CAN y el Protocolo de Madrid para el caso colombiano. **Revista republicana**, n. 17, p. 245-273, jul. 2014. Disponível em: <<http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2015/02/Registr>>

o-de-marcas-en-el-derecho-internacional-armonizaci%C3%B3n-entre.pdf> Acesso em: 11 mar. 2017.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Contribuições ao estudo do direito internacional da propriedade intelectual na era Pós-Organização Mundial do Comércio: fronteiras da proteção, composição do equilíbrio e expansão do domínio público.** 2010. 535 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (DIN-FDUSP), São Paulo, 2010.

PORT, kenneth. On nontraditional trademark. **Northen Kentucky law review**, v. 38, n. 1, 2011. Disponível em: <<http://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

PRADO, Maurício C. de A. **A implementação do Mercosul e a propriedade industrial.** In: BAPTISTA, Luiz Olavo. (Coord.) **MERCOSUL: a estratégia legal dos negócios.** 2ª ed. São Paulo, Maltesse, 1994.

PUENTE, Carlos Alfonso Iglesias. **A cooperação técnica horizontal brasileira como instrumento da política externa: a evolução da cooperação técnica com países em desenvolvimento – CTPD – no período 1995-2005.** Brasília: FUNAG, 2010. Disponível em: <<http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0715.pdf>>. Acesso em: 11 fev. 2016.

RAMBO, Bruna; PEREIRA, Everton Candido; SOTHÉ, Thiago. **A delicada saída e reingresso do Paraguai no MERCOSUL.** Observatório de Negociações Internacionais da América Latina: 2014. Disponível em: <<https://onial.wordpress.com/2014/04/10/a-delicada-saida-e-reingresso-do-paraguai-no-MERCOSUL/>>. Acesso em: 19 fev. 2015.

RAMELLO, Giovanni B.; SILVA, Francesco. Appropriating signs and meaning: the elusive economics of trademark. **Industrial and corporate change**, v. 15, n. 6. p. 937-963, dez. 2006.

REICHMAN, Jerome H. Rethinking the role of clinical trial data in international intellectual property law: the case for a public goods approach. **Marquette intellectual property law review**, v. 13, n. 1, p. 3-68, 2009. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1433392>>. Acesso em: 11 set. 2016.

____; DREYFUSS, Rochelle Cooper. Harmonization without consensus: critical reflections on drafting a Substantive Patent Law Treaty. **Duke law journal**, v. 57, n. 85, p. 84-130, 2007.

REIJA, Carmen Lence. El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor** (2005-2006). Tomo XXVI. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 247-262.

REZEK, Francisco J. **Direito internacional público**: curso elementar. 10ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

ROBINSON, William I. Gramsci and globalisation: from Nation-State to transnational hegemony. **Critical review of international social and political philosophy**, v. 8, n. 4, p. 1–16, dez. 2005.

RODRIGUEZ, Octavio. O estruturalismo latino-americano. Tradução de Maria Alzira Brum Lemos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

ROFFE, Pedro; SANTA CRUZ, Maximiliano. **Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados**. Santiago de Chile: CEPAL, Serie Comercio Internacional n.70, abr. 2006.

ROSAS, Roberto. Trademarks under North American Free Trade Agreement (NAFTA) with references to the current Mexican law. **Marquette intellectual property law review**, v. 18, n. 1, p. 167-215, 2014.

ROSELLO, Baldo Kresalja. El uso de la marca registrada en el Perú. **Anuario andino de derechos intelectuales**, Lima, Año III, n. 4, p. 303-340, 2007. Disponível em: <<http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario04/Art13/ANUARIO%20ANDINO%20ART13.pdf>>. Acesso em: 03 de mar. 2017.

ROSENBERG, Bárbara. **Propriedade intelectual na ALCA**. In: AMARAL JUNIOR, Alberto e SANCHEZ, Michele Rattón. (Orgs) **O Brasil e a ALCA**: os desafios da integração. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

RYAN, Michael Patrick. **Knowledge diplomacy**: global competition and the politics of intellectual property. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998.

SALGADO, Germánico. El Grupo Andino: entre dos concepciones de la integración económica. **Revista de la integración**, n. 4, p. 84-99, jun. 2009. Disponível em: <http://www.comunidadandina.org/Upload/201166191016revista_integracion_4.pdf> Acesso em: 11 mar. 2017.

SALIS, Eli. El sistema de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino. **Temas de derecho industrial y la competencia**. Derecho de Marcas. Tomo 3, Ciudad Argentina, p. 213-240, 1999.

SALVATORE, Dominick. **Economia internacional**. Tradução de Edith ZONWNSCHAIN. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 2000.

SAMAYOA, Rodrigo Antonio Valdés. **Análisis de la utilización de marcas colectivas en Guatemala y sus ventajas económicas para las comunidades**. Tesis presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para obtención del grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2012.

SANAHUJA PERALES, José Antônio. Regionalismo e integración en América Latina. **Pensamiento iberoamericano**, nº 0, p. 75-106, 2007. Disponível em: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2872515>> Acesso em: 10 fev. 2015.

SANGSUVAN, Kitsuron. Trademark squatting. **Wisconsin international law journal**, v. 31, n. 2, p. 252-295, 2014.

SANJAYA, Lall; ALBADALEJO, Manuel; MESQUITA MOREIRA, Maurício. **La competitividad industrial de América Latina y el desafío de la globalización**. Buenos Aires: BID-INTAL, 2005. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/handle/11319/6314#sthash.Bxh8K43o.dpuf>>. Acesso em: 18 fev. 2017.

SANTANDER CAMPOS, Guillermo. **La cooperación sur-sur en América Latina: implicaciones para el sistema de ayuda**. In: CAROU, Heriberto Cairo; GONZÁLEZ, Almudena Cabezas; GUTIÉRREZ, Tomás Mallo; GARCÍA, Esther del Campo; MARTÍN, José Carpio. **XV Encuentro de latinoamericanistas españoles**, nov. 2012, Madrid, España. Trama editorial; CEEIB, p. 1224-1235, 2013. Disponível em: <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00876619/document>>. Acesso em: 22 set. 2016.

SANTOS, Bruno Galvão dos. O ciclo econômico da América Latina dos últimos 12 anos em uma perspectiva de restrição externa. **Revista do BNDES**, nº 43, jun. 2015. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/6242/1/RB%2043%20O%20ciclo%20econ%C3%B4mico%20da%20Am%C3%A9rica%20Latina_P%20.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2017.

SARAIVA, José Flávio Sombra. **À busca de uma sociedade internacional: teoria e prática das relações internacionais no século XXI**. In: ALTEMANI, Henrique; LESSA, Antônio

Carlos. (org). *Relações internacionais do Brasil: temas e agendas*. V. 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

SATIZÁBAL, Carlos Alberto Parra. Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. **Revista de la propiedad inmaterial**, n. 3, 2001. Disponível em: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177/1115>>. Acesso em: 12 mar. 2017.

SCHAUTSCHICK, Philip; GREENHALGH, Christine. **Empirical studies of trade marks - the existing economic literature**. University of Oxford: Department of Economics Discussion paper series, n. 659, jun. 2013. Disponível em: <<http://www.economics.ox.ac.uk/materials/papers/12770/paper659.pdf>>. Acesso em: 23 fev. 2017.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. The international protection of trademarks after TRIPS Agreement. **Duke journal of comparative & international law**, v. 9, p. 189-212, 1998. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1245&context=djcil>>. Acesso em: 10 fev. 2016.

SCHMIED, Julie. **Cenários da integração regional**: os desafios de Nações Sul-americanas (UNASUL) o novo caminho da integração na América do Sul. In: MERKEL, Angela; FLORES JUNIOR, Renato G.; e MAGNOLI, Demétrio (Org.). **União Europeia e MERCOSUL**: dois momentos especiais da integração regional. Vol. 1. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2007. P. 105-126.

SCHMITZ VACARRO, Christian. Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses. **Revista chilena de derecho**, v. 36, n. 2, p. 343-367, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v36n2/art06.pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2017.

_____. Distintividad y uso de las marcas comerciales. **Revista chilena de derecho**, v. 39, n. 1, p. 9-31, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002>. Acesso em: 06 mar. 2016.

_____. Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual. **Revista de La propiedad inmaterial**, n. 17, p. 63-92, nov. 2013. Disponível em: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3580>>. Acesso em: 18 jul. 2017.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. Campinas: Servanda, 2008. 384 p.

SELL, Susan K. **Private power, public law: the globalization of intellectual property rights.** Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

_____. TRIPS was never enough: vertical forum shifting, FTAS, ACTA, and TTP. **Journal of intellectual property law**, v. 18, n. 2, p. 447-478, 2011.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. **A monopolização da concorrência e re-emergência) da tutela da marca.** Coimbra: Almedina, 2007.

SICA, Dante. **MERCOSUR: evolución y perspectiva,** In: BARBOSA, Rubens A. **MERCOSUL quinze Anos.** São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007.

SILVA, Carlos Lugo. Propiedad industrial e integración económica en la Comunidad Andina de Naciones: obstáculos para una patente andina. **Artefactos**, v. 5, n. 1, p. 123-149, dez-2012.

SILVA, Elisangela Santos da. **A importância da marca para a inovação na indústria brasileira.** In: NIELSEN, Viviane. (Org.) **Marcas e propriedade industrial: uma visão multidisciplinar.** Rio de Janeiro, Edições do Autor, 2009. p. 117-136.

_____. **O processo de integração no MERCOSUL:** possibilidades de harmonização jurídica em matéria de marcas e de criação de uma marca regional. Rio de Janeiro, 2011. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

_____. **Desafios para a criação de uma marca regional no processo de integração do MERCOSUL.** In: LAGE, Celso Luiz Salgueiro; WINTER, Eduardo; e BARBOSA, Patrícia Maria da Silva (Org.). **As diversas faces da propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Eduerj, 2013. p. 175-192.

SILVA, Rafael Silveira; COSTA JUNIOR, Álvaro P. S. Judiciário e política regulatória: instituições e preferências sob a ótica dos custos de transação. **Revista de economia política**, v.31, n. 4, p. 659-679, out/dez 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572011000400009>. Acesso em: 20 out. 2016.

SIMMONS, William J. Effecting a comprehensive intellectual property strategy using the Madri Protocol. **Nature biotechnology**, v. 22, n. 5, maio/2004. Disponível em: <<https://www.nature.com/nbt/journal/v22/n5/pdf/nbt0504-603.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

SNORRASON, Thomas Snorri. The theory of trade agreements, economic integration, size of economies, trade costs and welfare. **Asymmetric economic integration- contributions to economics**, p. 9-46, 2012. Disponível em: <http://rd.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-7908-2861-0_2>. Acesso em: 09 abr. 2015.

SOUZA, Fernando Cassibi de. **O posicionamento do governo brasileiro nas negociações relativas ao tratado substantivo em matéria de patentes- splt: desdobramentos e perspectivas**. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação), Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2011.

STIGLITZ, Joseph. E. Knowledge as a global public good. **Global public goods**, v. 1 n. 9, 308-326, 1999.

SUZIGAN, Wilson; ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e. The underestimated role of universities for the Brazilian system of innovation. **Revista de economia política**. São Paulo: v. 31, n. 1. p. 03-30, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572011000100001>. Acesso em: 24 mar. 2016.

SWITZER, David; PERÉZ y SOTO, Danny G. **The state of intellectual property in Latin America**. BONILLA, Álvaro Ramirez (ed.). 1ª ed. Bogotá: B&R Latin American LLC, 2012.

TEECE, David John. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research policy**, v. 15, p. 285-305, 1986.

TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional das Marcas. **Revista brasileira de direito internacional**. Curitiba, v. 4, n.4, p. 278-294, jul/dez 2006. Disponível em: <<http://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7335>>. Acesso em: 07 jan. 2017.

TOMIYA, Eduardo. **Gestão do valor da marca: como criar e gerenciar marcas valiosas**. 2ª ed. Rio de Janeiro: SENAC Rio, 2010.

TONELLI, Bianca. **Divergências nas políticas de comércio internacional na América do Sul: tendências e desafios nos acordos preferenciais de comércio - PTAs (2009-2014)**. 2015. 82 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-10062015-120136/pt-br.php>>. Acesso em: 22 jul. 2017.

TRIANA-SOUTO, Fernando. **Aspectos polémicos del Protocolo de Madrid**. 21 set.2006. Disponível em: <<http://www.dinero.com/negocios/articulo/aspectos-polemicosdel-protocolo-madrid/36795>>. Acesso em: 10 dez. 2016.

UZCÁTEGUI, Astrid; KINOSHITA, Fernando. Propiedad intelectual en el marco del acuerdo Mercosur – Unión Europea de 1995: apuntes teóricos para las negociaciones intercontinentales (1999-2002). **Revista Seqüência**, n. 45, p. 229-246, dez. 2002.

VADELL, Javier A.; LAMAS, Bárbara; RIBEIRO, Daniela M. de F. Integração e desenvolvimento no Mercosul: divergências e convergências nas políticas econômicas nos governos Lula e Kirchner. **Rev. Sociol. Política**, Curitiba, v. 17, n. 33, p. 39-54, jun. 2009 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782009000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 jan. 2017.

VALLS, Lia. Histórico da Rodada do Uruguai do Gatt. **Estudos em comércio exterior**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p. 1-23, jul/dez. 1997. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/ecex/arquivos/historico_da_rodada_uruguai_do_gatt.pdf>. Acesso em: 06 out. 2015.

VASCONCELOS, Cláudio Lins. **Mídia e propriedade intelectual: a crônica de um modelo em transformação**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

VILABOY, Sergio Guerra. **Principales momentos en la búsqueda de la integración latinoamericana**. In: AYERBE, Luís Fernando (Org.). Integração latino-americana e caribenha. São Paulo: Fundação Memorial - Imprensa oficial, 2007.

VILACRESES, Francisco. **La marca notoria en la CAN**. Quito: Ediciones Abya yala – Cooperación Editora Nacional, 2008.

VILLAMIZAR VILLAR, Sergio E. Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial. **Revista estudios socio-jurídicos**, Bogotá (Colômbia), v. 10, n. 1, p. 265-306, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v10n1/v10n1a9>>. Acesso em: 03 mar. 2017.

WALLERSTEIN, Immanuel. The rise and future demise of World-Capitalist System: concepts for comparative analysis. **Comparative studies in society and history**, v. 16, n. 4, p. 387-415, set.1974.

WALSH, James T. The Madrid Protocol: United States participation. **International intellectual property law and policy**, v. 1, p. 289-296, 1996.

WILLIAMSON, Oliver E. Transaction cost Economics: how it works; where it is headed. **De Economist**, v. 146, n. 1, 1998, P. 23-58.

WILNER, Peter. The Madrid Protocol: balancing sovereignty and efficiency. **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, v. 84, p. 871-897, 2002.

_____. The Madrid Protocol: A voluntary model for the internationalization of trademark law. **DePaul-LCA journal of art & entertainment law**, v. 13, n. 17, p. 17-62, 2003.

WILSON, Darryl C. The Caribbean Intellectual Property Office (CARIPO): new, useful and necessary. **Michigan State journal of international law**, v. 19, n. 3, p. 551-588, 2011.

WORLD TRADEMARK REVIEW. **Madrid to expand into Latin America**. 2010. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Search?q=madrid+protocol+latin+america>>. Acesso em: 07 maio 2016.

YCASA, Antonio Pasmíño. Introducción al derecho marcario y los tipos de signo. **Revista de propiedad jurídica online**, Ecuador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Soliciales y Políticas, Universidad Católica de Guayaquil, p. 133-196, 2014. Disponível em: <http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118>. Acesso em: 13 abr. 2014.

YU, Peter K. Currents and crosscurrents in the international intellectual property regime. **Loyola of Los Angeles law review**, v. 38, p. 1-61, 2004. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=578572>>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. TRIPs and its discontents. **Marquette intellectual property law review**, v. 10, p. 369-410, 2006. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=578577>>. Acesso em: 02 nov. 2016.

_____. The objectives and principles of the TRIPs Agreement. **Houston law review**, v. 1, n. 46, p. 797-1046, 2009. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1398746>>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. The Middle Kingdom and the intellectual property world. **Oregon review of international law**, v. 13, p. 209-262, 2011.

_____. **Déjà vu in the international intellectual property regime**. In DAVID, Matthew; HALBET, Debora. **The Sage handbook of intellectual property**. California: Sage Publications: 2014. p. 113-129.

ZELNICK, Allan. The Madrid Protocol: some reflections. **Trademark reporter**, v. 82, p. 651-655, 1992.

ZHAN, Qian. The international registration of non-traditional trademarks: compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention. **World trade review**, v. 16, n. 1, p. 111-140, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/S1474745616000392>>. Acesso em: 11 ago. 2017.

ZOLAS, Nikolas; LYBBERT, Travis J.; BHATTACHARYYA, Prantik. An algorithmic links with probabilities concordance for trademarks: for disaggregated analysis of trademark & economic data. **Center for economic studies (CES)** p. 13-49, 2013. Disponível: <<http://www2.census.gov/ces/wp/2013/CES-WP-13-49.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2016.

Documentos e estudos relevantes

Documentos e informações gerais no contexto da OMC e da OMPI

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). **Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC)**. 1994. Disponível: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>> Acesso em: 27 fev. 2015.

____. **Members and observers**. OMC: 2017. Disponível em: <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 12 mar. 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Convenção da União de Paris para a propriedade industrial. (1883)** conforme Revisão de Estocolmo (1967). 14 jul. 1967. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2015.

____. **Patent Cooperation Treaty (PCT)**. 19 jun. 1970. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=288639>. Acesso em: 21 jul. 2017.

____. **Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de registro de marca (1957)**, conforme emendado em 1979. 28 set. 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=287437>. Acesso em: 08 fev. 2016.

____. **Tratado de Nairóbi sobre a Proteção dos Símbolos Olímpicos**. 26 set. 1981. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/>>. Acesso em: 26 jan. 2016.

____. **Acordo de Viena que estabelece a classificação internacional de elementos figurativos de marcas** (1973), conforme emendado em 1985. 1º out. 1985. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=294836>. Acesso em: 08 fev. 2016.

____. **Protocolo referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas**. 27 jun. 1989. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/>. Acesso em: 22 jan. 2016.

____. **Tratado de Direito de Marcas (TLT)**, 1994. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12678>> Acesso em: 22 jan. 2016.

____. **The use of intellectual property as a tool for economic growth in the Association of South East Asian Nation (ASEAN) Region**. OMPI, 2004.

____. (a) **Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas**, 2006. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>> Acesso em: 22 jan. 2016.

____. (b) **Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications: new types of mark**. Sixteenth Session. Geneva, November 13 to 17, 2006. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016.

____. (a) **WIPO-administered treaties contracting parties: Paris Convention**. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (b) **Summary of Paris Protection of Industrial Property (1883)**. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (c) **Administered IP related treaties**. OMPI: 2017. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=WIPO>> Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (d) **WIPO-administered treaties contracting parties: Madrid Protocol**. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (e) **WIPO-administered treaties contracting parties:** Beijing Treaty on Audiovisual. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=841>. Acesso em: 20 jul. 2017.

____. (f) **WIPO-administered treaties contracting parties:** Marrakesh VIP Treaty. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843>. Acesso em: 20 jul. 2017.

____. (g) **Contracting parties:** Nice Agreement concerning the international classification of goods and services for the purposes of the registration of marks. OMPI: 2017. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (h) **About the Nice Classification.** OMPI: 2017. Disponível em: <<http://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html>>. Acesso em 18 fev. 2017.

____. (i) **WIPO-administered treaties contracting parties:** Vienna Agreement. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=13>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (j) **Trademark Registration Treaty.** OMPI: 2017. Disponível: <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/other_treaties/trt-parties.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (k) **WIPO-administered treaties contracting parties:** Trademark Law Treaty. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (l) **WIPO-administered treaties contracting parties:** Singapore Treaty on the Law of Trademarks. OMPI: 2017. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (m) **The PCT now has 152 contracting states.** OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (n) **Guide to the international registration of marks.** OMPI: 2017. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2017.

____. (o) **MM2E Madrid Agreement and Protocol concerning the international registration of marks**: application for international registration governed exclusively by the Madrid. Protocol. OMPI: 2017. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

Documentos relevantes no contexto da América do Sul

ARGENTINA, República. (a) Ley n° 22.362 sobre marcas y designaciones, de diciembre de 1980. **Boletín oficial de la República Argentina**, Buenos Aires, 2 jan. 1981. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/norma.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. (b) Decreto Nacional n° 558 que reglamenta la ley de marcas n° 22.362, de marzo de 1981. **Boletín oficial de la República Argentina**, Buenos Aires, 31 mar.1981. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27239/norma.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. Decreto Nacional n° 1141, de noviembre de 2003. **Boletín oficial de la República Argentina**, Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, 26 nov. 2003. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90600/norma.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. Ley n° 26.330 que aprueba el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de marzo de 2007. **Boletín oficial de la República Argentina**, Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, 25 abr. 2007. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27239/norma.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. (a) Ley n° 26.355 sobre marcas colectivas, de febrero de 2008. **Boletín oficial de la República Argentina**, Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, 25 mar. 2008. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138933/norma.htm>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. (b) Decreto n° 1384, que aprueba la reglamentación de la ley n° 26.355/2008, de agosto de 2008. **Boletín oficial de la República Argentina**, Buenos Aires, 29 ago. 2008. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143880/norma.htm>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI). (a) **Conheça a Aladi – Quem somos?** ALADI: 2016. Disponível em: <<http://www.aladi.org/sitioAladi/quienEsSomosP.html>>. Acesso em: 12 fev. 2016.

_____. (b) **Acuerdos actuales:** matérias complementarias – propiedad intelectual. ALADI: 2016. Disponível em: <<http://www.aladi.org/sitioAladi/acuerdosP.html>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

BRASIL, República Federativa do. Lei nº 9279, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 ago. 2015.

_____. Mensagem Presidencial nº 1872. **Diário da Câmara dos Deputados:** 19 maio 2000. Disponível em: <<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19MAI2000.pdf#page=>>>. Acesso em: 04 mar. 2016.

_____. **Audiência Pública:** debate sobre a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Câmara dos Deputados: Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 22 abr. 2008. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/documentos/notas-taquigraficas/NT22042008.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2016.

_____. Mensagem n. 201, 20 jun. 2017. **Diário Oficial da União**, seção 1, p. 1, Presidência da República, 21 jun. 2017. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2017/junho/do_uinforme-21-06.2017>. Acesso em: 24 jul. 2017.

CHILE, República de Chile. Decreto Supremo nº 1.020, del 03 de julio de 1997, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 05 jul. 1997.

_____. Decreto Supremo nº 1.101, del 07 de julio de 1999, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y México. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 31 jul. 1999.

_____. (a) Decreto Supremo nº 14, del 18 de enero de 2002, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y Centro America y Protocolo bilateral Chile-Costa Rica. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 18 jan. 2002.

_____. (b) Decreto Supremo nº 12, del 03 de junio de 2002, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y Centro America y Protocolo bilateral Chile-El Salvador. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 03 maio 2002.

____. Decreto Supremo n. 312, del 01 diciembre 2003, que promulga el Tratado De Libre Comercio con los Estados Unidos de América, sus anexos y las notas intercambiadas entre ambos gobiernos relativas a dicho tratado. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 30 dez. 2003.

____. (a) Decreto Supremo n° 48, del 03 de marzo de 2004, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y Gobierno de la República de Corea. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 01 abr. 2004.

____. (b) Decreto Supremo n° 262, del 24 de noviembre de 2004 que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 01 dez. 2004.

____. Decreto Supremo n° 317, del 23 de septiembre de 2006, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 21 ago. 2006.

____. (a) Decreto Supremo n° 180, del 09 de Julio de 2008, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Centro America y Protocolo bilateral Chile-Honduras. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 28 ago. 2008.

____. (b) Decreto Supremo n° 25, del 14 de enero de 2008, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Panamá. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 07 mar. 2008

____. (a) Decreto Supremo n° 12, del 13 de enero de 2009, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Peru. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 28 jan. 2009.

____. (b) Decreto Supremo n° 30, del 04 de febrero de 2009, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de Australia. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 06 mar. 2009.

____. (c) Decreto Supremo n° 54, del 24 de marzo de 2009, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de Colombia. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 08 maio 2009.

____. Decreto Supremo n° 87, del 17 de marzo de 2010, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Centro America y Protocolo bilateral

Chile-Guatemala. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 05 ago. 2010.

____. Decreto Supremo n° 17, del 13 de enero de 2011, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Turquía. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 01 mar. 2011.

____. Decreto Supremo n° 23, de 03 de febrero de 2012, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Malasia. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 18 abr. 2012.

____. Decreto Supremo n° 109, del 25 de septiembre de 2012, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Centro America y Protocolo bilateral Chile-Nicaragua. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 19 mar. 2013.

____. (a) Decreto Supremo n° 139, del 02 de diciembre de 2013, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y Gobierno de Viet Nam. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 04 fev. 2014.

____. (b) Decreto Supremo n° 235, del 28 de agosto de 2014, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Hong Kong, **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 29 nov. 2014.

____. Decreto Supremo N° 154, del 29 de outubro de 2015, que promulga el Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y Tailandia. **Diario Oficial**, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 30 dez. 2015.

____. (a) **Tratados y acuerdos de libre comercio**. 2017. Disponible em: <<https://www.aduana.cl/tratados-y-acuerdos-de-libre-comercio/aduana/2007-02-28/122217.html>>. Acceso em: 28 jan. 2017.

____. (b) **Acuerdos de asociación económica**. 2017. Disponible em: <<https://www.aduana.cl/acuerdos-de-asociacion-economica/aduana/2007-03-02/152654.html>>. Acceso em: 28 jan. 2017.

____. (c) **Acuerdos de complementación económica**. 2017. Disponible em: <<https://www.aduana.cl/acuerdos-de-complementacion-economica/aduana/2007-02-28/095807.html>>. Acceso em: 28 jan. 2017.

_____. (d) **Acuerdos de cooperación aduanera**. 2017. Disponível em: <<https://www.aduana.cl/acuerdos-de-complementacion-economica/aduana/2007-02-28/095807.html>>. Acesso em: 28 jan. 2017.

COLÔMBIA, República da. **Ponencia para el primer debate al Proyecto de Lei 277 de 2009**. Senado de la República da Colombia: 18 maio 2009. Disponível em: <http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=277&p_consec=22394>. Acesso em: 27 maio 2016.

_____. Ley 1372, de 7 de enero de 2010, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC (Efta). **Diario Oficial** n. 47.585, Congreso de La República, Bogotá, 07 jan. 2010.

_____. Ley nº 1455, de 29 junio de 2011, que aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. **Diario Oficial** n. 48.116, Congreso de La Republica, Bogotá, 30 jun. 2011.

_____. (a) Decreto nº 19, de 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámite innecesarios existentes en la Administración Pública. **Diário Oficial** n. 48308, Presidencia de la República, Bogotá, 10 jan. 2012.

_____. (b) Decreto nº 0993, de mayo de 2012, que promulga el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América suscrito en Washington D.C, el 22 de noviembre de 2006 y el Protocolo modificadorio del acuerdo y su carta adjunta por él. **Diario Oficial** n. 48431, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, 15 maio 2012.

_____. Ley 1763, de 15 de julio de 2015, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. **Diario Oficial** n. 49574, Congreso de la República, Bogotá, 15 jul. 2015.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL). **Sobre a Cepal**. Brasília: CEPAL, 2015. Disponível em: <<http://www.cepal.org/pt-br/about>>. Acesso em: 07 maio 2015.

COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES (CAN). **Acuerdo de Integración Subregional Andino**. 1969. Disponível em: <<http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP>>. Acesso em: 10 out. 2015.

____. Decisión 24, que establece el régimen de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 31 dez. 1970. Disponible em: <<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. Decisión 85, que establece el reglamento para aplicación de las normas de propiedad industrial. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 05 jun. 1974. Disponible em: <<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. Decisión 275, que suspiende la aplicación del artículo 83 de la Decisión 85. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 21 dez. 1990. Disponible em: <<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. Decisión 311, que establece el Regimén Comum de Propiedad industrial y substituye la Decisión 85. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 12 dez. 1991. Disponible em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace096.pdf>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. Decisión 313, que establece el Regimén Comum de Propiedad industrial y substituye la Decisión 311. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, 14 fev. 1992. Disponible em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace101.pdf>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. (a) Decisión 344, que establece el Regimén Comum de Propiedad Industrial y substituye la Decisión 313. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 29 out. 1993. Disponible em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace142.pdf>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. (b) Decisión 351, que establece el Regimén Común de Derecho de Autor e Derecho Conexos. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 21 dez. 1993. Disponible em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace145.pdf>>. Acceso em 09 out. 2015

____. Decisión 486, que establece el Regimén Comum de Propiedad Industrial y substituye la Decisión 344. **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Lima, Peru, 19 set. 2000. Disponible em: < <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>>. Acceso em: 09 out. 2015.

____. Decisión n° 689, de agosto de 2008 (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros). **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, 15 ago. 2008. Disponible em: <<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9458>>. Acceso em: 24 fev. 2017.

____. **Sistema Andino de Integración (SAI)**. CAN: 2010. Disponible em: <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-de-integracion-sai>>. Acceso em: 09 out. 2015.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DNPI). **Guía del Solicitante de marcas**. 2016. Disponible em: <<http://www.dnpi.gub.uy/documents/6883701/0/Gu%C3%ADa%20de%20solicitantes%20de%20marca%20FINAL.pdf>>. Acceso em: 12 dez. 2016.

____. (a) **Trámite en línea**. DNPI: 2017. Disponible em: <http://www.miem.gub.uy/web/industria/tramites-y-servicios/-/asset_publisher/6nwTIVLorf3P/content/tramites-en-linea?redirect=http%3A%2F%2Fwww.miem.gub.uy%2Fweb%2Findustria%2Ftramites-y-servicios%3Fp_id%3D101_INSTANCE_6nwTIVLorf3P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1>. Acceso em: 2 mar. 2017.

____. (b) **Formularios de Solicitudes: Marcas**. DNPI: 2017. Disponible em: <<http://www.dnpi.gub.uy/tramites-y-servicios/tramites-dnpi>> Acceso em 10 de julho de 2017.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI). (a) **Resolución DINAPI/RP/N° 93/2015**, de 25 mar. 2015. Disponible em: <<https://www.dinapi.gov.py/application/files/3314/3325/2853/Res2.pdf>>. Acceso em: 1° mar. 2017.

____. (b) Resolución **DINAPI/RG/N° 05/2015**, 07 maio 2015. Disponible em: <https://www.dinapi.gov.py/application/files/6114/3325/2796/RESOLUCION_RG-05-15_Establece_Requisitos_Minimos.pdf>. Acceso em: 1° mar. 2017.

____. (c) Resolución **DINAPI/RP/N° 160/2015**, 28 maio 2015. Disponible em: <https://www.dinapi.gov.py/application/files/5014/3325/2083/Resolucion_111.pdf>. Acceso em: 1° mar. 2017.

____. **Formulários**. DINAPI: 2017. Disponible em: <<https://www.dinapi.gov.py/index.php/formularios>>. Acceso em: 18 fev. 2017.

EQUADOR, República do. Codificación de la ley de la propiedad industrial. **Registro Oficial**, nº 426, 28 dez. 2006. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). **Solicitudes en línea**: Instructivo. Disponível em: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/Instructivo_servicio_en_linea2.pdf>. Acesso em: 1º mar. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL) (INPI-BR). **Resolução INPI/PR nº 89**, de 16 maio 2013. Dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas. INPI-BR: 2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

____. **Resolução INPI/PR nº 142/2014** que institui o manual de marcas, alterada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017. INPI-BR: 2014. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 18 fev. 2017.

____. **Institucional**. INPI-BR: 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI). (a) **Sobre el INDECOPI**. INDECOPI: 2017. Disponível em: <<https://www.indecopi.gob.pe/sobre-el-indecopi>>. Acesso em: 26 fev. 2017.

____. (b) **Registro de marcas y otros signos**. INDECOPI: 2017. Disponível em: <<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos>>. Acesso em: 06 mar. 2017.

____. (c) **Formatos y solicitudes**. INDECOPI: 2017. Disponível em: <<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>>. Acesso em 10 jul. 2017.

____. (d) **Registro de marcas en línea**. INDECOPI, 2017. Disponível em: <<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea>>. Acesso em: 02 mar. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ARGENTINA) (INPI-AR). Disposición INPI 4/67 modificada por la Resolución INPI nº D. 35/1998, que establece los

recaudos a cumplir por aquellos que deseen prevalerse de la prioridad de un depósito anterior. **Boletín Oficial**, 20 mai. 1998. Disponible em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/50939/norma.htm>>. Acceso em: 19 fev. 2017.

____. Resolución N° P-123 de mayo de 2009, que aprueba el Formulario de Solicitud de Registro de Marcas Colectivas, **Boletín Oficial**, 29 maio 2009. Disponible em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153923/norma.htm>>. Acceso em: 22 fev. 2017.

____. (a) **Solicitud de registro de marca nueva**. INPI-AR: 2017. Disponible em: <http://www.inpi.gov.ar/sites/default/files/M_solicitud_marcas_nuevas.pdf>. Acceso em: 10 jul. 2017.

____. (b) **Que trámite necesitas iniciar?** INPI-AR: 2017. Disponible em: <<http://www.inpi.gov.ar/index.php/marcas/proteger>>. Acceso em: 30 jul. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI). **Propiedad intelectual**: compilación normativa. INAPI: 2015. Disponible em: <http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-5968_recurso_1.pdf>. Acceso em: 19 fev. 2017.

____. **Realizar pagos en línea**. INAPI: 2016. Disponible em: <<http://www.inapi.cl/portal/tramites/601/w3-article-9379.html>>. Acceso em: 12 dez. 2016.

____. (a) **¿Qué son las marcas de establecimientos industriales?** INAPI: 2017. Disponible em: <<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1148.html>>. Acceso em: 11 fev. 2017.

____. (b) **¿Qué son las marcas de establecimientos comerciales?** INAPI: 2017. Disponible em: <<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1149.html>>. Acceso em: 11 fev. 2017.

____. (c) **¿Qué diferencia existe entre marca y nombre o razón social?** INAPI: 2017. Disponible em: <<http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-627.html>>. Acceso em: 11 fev. 2017.

____. (d) **Tramites y Servicios – Formularios para imprimir en tamaño oficio**. INAPI: 2017. Disponible em: <<https://ion.inapi.cl/Marca/FormulariosImprimibles.aspx>>. Acceso em: 10 jul. 2017.

MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL). **Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai** (Tratado de Assunção). Assunção: MERCOSUL, 1991.

____. **Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem**. Assunção: MERCOSUL, 1995.

____. **Protocolo de Harmonização de Normas sobre Desenho Industrial**. Assunção: MERCOSUL, 1998.

____. **XXIV Reunião Ordinária do SGT nº 7 “INDÚSTRIA”/ Ata nº 03/04**. Assunção: MERCOSUL, nov. 2004. Disponível em: <<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5662/2/innova.front/registro-de-reuniones>> Acesso em: 05 fev. 2016.

____. **En pocas palabras**. Assunção: MERCOSUR, 2017 Disponível em: <<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/1/innova.front/en-pocas-palabras>>. Acesso em: 28 jul. 2017.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO (MDIC). **SG07-Indústria do MERCOSUL**. MDIC: 2015. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3654>>. Acesso em: 11 out. 2015.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). **SICE**: información sobre a Colombia. OEA: 2017. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreemnts_s.asp>. Acesso em: 02 ago. 2017.

____. (b) **SICE**: información sobre Peru. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERAgreements_e.asp>. Acesso em: 02 ago. 2017.

PARAGUAI, República de. (a) Ley nº 1294 de marcas, de agosto de 1998. **Registro Oficial**. Congreso de la Nación Paraguaya, Assunção, 06 ago. 1998.

____. (b) Decreto nº 22.365, de agosto de 1998, por el cual se reglamenta la Ley nº 1294/1998 de marcas. **Registro Oficial**, Poder Ejecutivo, Assunção, 14 ago. 1998.

____. Decreto n° 681, de diciembre de 2005, que modifica parcialmente el artículo 30 del Decreto n° 22365. **Registro Oficial**, Assunção, 20 dez. 2005.

____. Decreto n° 5762, de agosto de 2016, por el cual se autoriza a la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual a adoptar la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de Niza e abroga el Decreto n° 8562/2012 sobre el asunto. **Registro Oficial**, Assunção, 16 ago. 2016.

PERU, República de. **Decreto Legislativo n° 1075** que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 27 jun. 2008. Disponible en: <<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/04.+03-DL1075.pdf/5950edd4-d09c-4347-8d6f-f4f3a6b65d81>>. Acceso en: 18 fev. 2017.

____. Decreto Supremo n° 009-2009, de enero de 2009, que dispone acerca de la puesta de vigencia y ejecución del Acuerdo de Promoción Comercial Peru-EUA. **Diario Oficial El Peruano**, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima, 17 jan. 2009.

____. Decreto Supremo n° 006-2011 que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados AELC (EFTA) suscrito por los Estados AELC el 24 de junio de 2010 y por el Perú el 14 de julio de 2010. **Diario Oficial El Peruano**, Relaciones Exteriores, Lima, 21 abr. 2011.

____. (a) Decreto Supremo n° 013/2012-RE, que ratifica el Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica. **Diario Oficial El Peruano**, Relaciones Exteriores, Lima, 27 mar. 2012.

____. (b) Decreto Supremo n° 009-2012-RE que ratifica el Tratado de Libre Comercio Perú - Panamá. **Diario Oficial El Peruano**, Relaciones Exteriores, Lima, 6 abr. 2012.

____. Decreto Supremo n° 009-2016, que dispone acerca de la puesta de vigencia y ejecución del Tratado de Libre Comercio Perú-Honduras. **Diario Oficial El Peruano**, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima, 30 dez 2016.

____. Decreto Supremo n° 059-2017-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones. **Diario Oficial El Peruano**, Presidencia de la República, Lima, 29 maio 2017.

____. **Acuerdos comerciales de Perú.** 2017. Disponible em: <http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27>. Acceso em: 29 jun. 2017.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Resolución n° 210 de enero de 2001. **Diario Oficial**, Superintendente de Industria y Comercio, Bogotá, 15 jan. 2001. Disponible em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co075es.pdf>>. Acceso em: 20 fev. 2017.

____. (a) **Manual de marcas.** SIC: 2017. Disponible em: <<http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>>. Acceso em: 1° mar. 2017.

____. (b) **Dirección de signos distintivos registro de marcas y lemas comerciales.** SIC: 2017. Disponible em: <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F01Vr_9.pdf>. Acceso em: 10 jul. 2017.

UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL). **Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas.** 2008. Disponible em: <http://www2.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/unasur/documentos/Ttratado_constitutivo_UNASUR.pdf>. Acceso em: 12 out. 2015.

URUGUAI, República Oriental de. Ley 17.011, de setembro de 1998, dictan-se normas relativas a las marcas. **Registro Nacional de Leyes y Decretos**, Senado y la Camara de Representantes de la República Oriental de Uruguay, 07 out. 1998.

____. Decreto n° 34/999, de febrero de 1999, que reglamenta la ley de marcas. **Registro Nacional de Leyes y Decretos**. Poder Ejecutivo, Montevideo, 09 fev. 1999.

____. Decreto n° 146/001, de 2001, sobre el registro de sinos no visibles (se reglamenta el artículo 2 de la ley 17.011). **Registro Nacional de Leyes y Decretos**, Poder Ejecutivo, Montevideo, 8 maio 2001.

____. Decreto n° 160, de 05 de abril de 2011, altera o Decreto n° 34/999. **Registro Nacional de Leyes y Decretos**, Poder Ejecutivo, Montevideo, 14 abr. 2011.

____. Decreto n° 98/016, de 05 de abril de 2016, revoga o Decreto n° 160/2011 que alterava o Decreto n° 344/999. **Registro Nacional de Leyes y Decretos**, Poder Ejecutivo, Montevideo, 14 abr. 2016.

Documentos relevantes referentes especificamente ao projeto PROSUR

BANCO INTERAMERICANO DO DESENVOLVIMENTO (BID). **Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial: plan de operaciones.** 1º dez. 2009. Disponível em: <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35004239>>. Acesso em: 20 maio 2016.

____. (a) **Convenio parte I:** Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial. 31 maio 2010. Disponível em: <<http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=rg-t1686>>. Acesso em: 26 fev. 2017.

____. (b) **Convenio parte II:** Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial. 31 maio 2010. Disponível em: <<http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=rg-t1686>>. Acesso em: 26 fev. 2017.

____. (c) **Convenio parte III:** Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial. 31 maio 2010. Disponível em: <<http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=rg-t1686>>. Acesso em: 26 fev. 2017.

____. (d) **Aviso general de adquisiciones:** miscellaneous. 22 out. 2010. Disponível em: <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35408716>>. Acesso em: 19 jul. 2017.

____. **Documento de Cooperación Técnica (CT) Regional.** 2014. Disponível em: <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38721505>>. Acesso em: 26 jan. 2016.

____. **Iniciativas de bienes públicos regionales.** 2016. Disponível em: <<http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/que-son-los-bienes-publicos-regionales,2803.html>>. Acesso em: 16 maio 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI). **Resolución Exenta nº 536 que aprueba acuerdo de cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSUR – PROSUL.** Chile: INAPI, 16 out. 2012. Disponível em: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-2865_recurso_1.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **WIPO to Support South American Countries in the regional collaborative project**. Genebra: 03 mar. 2011. Disponível em: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0006.html>. Acesso em: 23 jan. 2016.

PROSUR. Rio de Janeiro. **Ata da reunião dos dirigentes dos ENAPIS da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai**, realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2009.

_____. (a) **Videoconferência: Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial**, realizada em 05 de fevereiro de 2010.

_____. (b) Bogotá - Colômbia. **Ata da reunião dos Comitês Diretivos e Informáticos do Projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e de Propriedade Industrial**, realizada nos dias 15 a 17 de março de 2010.

_____. (c) Santiago de Chile. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial**, realizada no dia 19 de abril de 2010.

_____. (d) Videoconferência. **Ata da reunião do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e de Propriedade Industrial entre representantes dos ENAPIS ocupantes de diversos cargos**, realizada no dia 17 de agosto de 2010.

_____. (a) Buenos Aires - Argentina. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial**, realizada no dia 24 de janeiro de 2011.

_____. (b) Cancún - México. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial**, realizada no dia 25 de maio de 2011.

_____. (c) Rio de Janeiro – Brasil. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 14 de julho de 2011.

_____. (d) Genebra - Suíça. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 27 de setembro de 2011.

____. (e) Quito – Equador. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2011.

____. (f) Quito – Equador. **Ata da reunião do Comitê Técnico – patentes**, realizada em 15 de dezembro de 2011.

____. (a) Lima- Peru. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 22 e 23 de março de 2012.

____. (b) Rio de Janeiro - Brasil. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 12 e 13 de abril de 2012.

____. (c) Buenos Aires – Argentina. **Ata da reunião do Comitê Técnico de Marcas do projeto PROSUR**, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2012.

____. (d) Santiago de Chile. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2012.

____. (e) Genebra – Suíça. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 1º de outubro de 2012.

____. (a) Bogotá – Colômbia. **Ata da reunião do Comitê Técnico de Patentes**, realizada nos dias 30 e 31 de março de 2013.

____. (b) Washington – Estados Unidos. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 2 e 4 de abril de 2013.

____. (c) Lima – Peru. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 18 de julho de 2013.

____. (d) Buenos Aires – Argentina. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 23 de agosto de 2013.

____. (e) Genebra – Suíça. **Ata da reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 26 de setembro de 2013.

____. (f) Quito – Equador. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Patentes**, realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 2013.

____. (a) Santiago do Chile. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Cooperação internacional**, realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2014.

____. (b) Santiago do Chile. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2014.

____. (c) Assunção – Paraguai. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Informática**, realizada nos dias 10 a 14 de março de 2014.

____. (d) Montevideu – Uruguai. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do projeto do Sistema de Cooperação sobres Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUR- PRO-SUL)**, realizada no dia 17 de março de 2014.

____. (e) Rio de Janeiro – Brasil. **Ata da reunião Brasil-Argentina para o desenvolvimento de Tecnologia da Informação de (TI) para o Projeto PROSUL-PROSUR (Foco: Redundância e Sistemas)**, realizada no dia 28 de maio de 2014.

____. (f) Guayaquil – Equador. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2014.

____. (g) Genebra – Suíça. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada no dia 26 de setembro de 2014.

____. (h) Buenos Aires – Argentina. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Marcas-PROSUR - PROSUL**, realizada nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.

____. (i) Rio de Janeiro - Brasil. **Ata de reuniões da Coordenação geral, Secretaria Técnica e Coordenação Tecnológica - PROSUR**, realizada nos dias 4 e 5 de novembro de 2014

____. (j) Rio de Janeiro - Brasil. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Informática - PROSUR-PROSUL**, realizada nos dias 6 e 7 de novembro de 2014.

____. (k) Rio de Janeiro - Brasil. **Ata de reunião do Comitê Técnico do PROSUR Projecta**, realizada no dia 7 de novembro de 2014.

____. (l) Buenos Aires – Argentina. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2014.

____. (a) Assunção – Paraguai. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Marcas PROSUR - PROSUL**, realizada nos dias 6 e 7 de maio de 2015.

____. (b) Buenos Aires- Argentina. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 29 a 30 de junho de 2015.

____. (c) Buenos Aires- Argentina. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 05 a 06 de novembro de 2015.

____. (a) Lima – Peru. **Ata de reunião da Coordenação Tecnológica, Secretaria Técnica e Tribunal de Seleção de Informática PROSUR - PROSUL**, realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2016.

____. (b) Lima – Peru. **Ata de reunião do Comitê Técnico de Marcas PROSUR - PROSUL**, realizada nos dias 28 e 29 de abril de 2016.

____. (c) Rio de Janeiro – Brasil. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 05 e 06 de maio de 2016.

____. (d) Santiago – Chile. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016.

____. Panamá. **Ata de reunião do Comitê Diretivo do Projeto "Consolidação da Cooperação entre os Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul (PROSUR- PRO-SUL)"**, realizada nos dias 20 e 21 de julho de 2017.

Outros documentos e estudos relevantes

AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO). **Banjul Protocol on Marks**. 19 nov. 1993. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=203>. Acesso em: 02 nov. 2016.

____. (a) **Membership/memberstates**. ARIPO: mar. 2016. Disponível em: <<http://www.aripo.org/about-aripo/membership-member-states>>. Acesso em: 29 mar. 2016.

____. (b) **About us**. ARIPO: nov. 2016. Disponível em: <<http://www.aripo.org/about-aripo>>. Acesso em: 02 nov. 2016.

____. (c) **The ARIPO Protocols**. ARIPO: nov. 2016. Disponível em: <<http://www.aripo.org/about-aripo/legal-framework>>. Acesso em: 06 nov. 2016.

ASEAN INTELLECTUAL PROPERTY PORTAL. **Statistcs and resources**. Disponível em: <<http://www.aseanip.org/About-Us/ASEAN-Framework-Agreement-on-Intellectual-Property-Cooperation>>. Acesso em: 29 mar. 2016.

ASSOCIATION OF SOUTHERN ASIAN NATIONS (ASEAN). **ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation**. ASEAN: dez. 1995. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/asean-ip/trt_asean_ip.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2016.

____. **ASEAN IPR action plan (2011-2015)**. ASEAN: 2011. Disponível em: <<http://www.aseanip.org/Portals/0/PDF/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf>>. Acesso em: 07 jan. 2016.

____. **Asean member states**. ASEAN: 2016. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/asean-ip/trt_asean_ip.pdf>. Acesso: 02 nov. 2016.

____. (a) **ASEAN common form for trade mark**. ASEAN: 2017. Disponível em: <http://www.asean.org/uploads/archive/ipr_form.pdf>. Acesso em: 1º jul. 2017.

_____. (b) **Overview**. ASEAN: 2017. Disponível em: <<http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/intellectual-property/overview/>>. Acesso em: 1º jul. 2017.

BANCO MUNDIAL. **Countries and economies**. 2016. Disponível em: <<http://data.worldbank.org/country>>. Acesso em: 21 abr. 2016.

CARIBEAN COMMUNITY (CARICOM). (a) **History of Caribbean Community**. CARICOM: 2016. Disponível em: <<http://www.caricom.org/jsp/community/history.jsp?menu=community>>. Acesso em: 26 fev. 2016.

_____. (b) **CARICOM member states**. CARICOM: 2016. Disponível em: <http://www.caricom.org/jsp/community/member_states.jsp?menu=community>. Acesso em: 26 fev. 2016.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO). (a) **TM View**. EUIPO: 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome?lang=pt>>. Acesso em: 28 mar. 2016.

_____. (b) **TM Class**. EUIPO: 2016. Disponível em: <<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>>. Acesso em: 28 mar. 2016.

FIVE TRADEMARK OFFICES (TM5). **About TM5**. 2016. Disponível em: <<http://tmfive.org/about/>>. Acesso em: 28 mar. 2016.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA). **2012 Anual report**. INTA: 2012. Disponível em: <http://www.inta.org/AnnualReports/Documents/2012_annualreport.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2017.

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI). **Etats Membres**. OAPI: ago. 2014. Disponível em: <<http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/etats-membres>> Acesso em: 23 set. 2016.

_____. **Bangui Agreement Relating to the Creation of an African Intellectual Property Organization, constituting a revision of the Agreement relating to the creation of an African and Malagasy Office of Industrial Property**. 1977. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=181150#P718_39538>. Acesso em: 1º abr. 2016.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados**. 1969. Disponível em: <<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>>. Acesso em: 12 set. 2016.

UNIÃO EUROPEIA (UE). (a) Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária e revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). **Jornal Oficial da União Europeia**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_pt.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2016.

_____. (b) Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. **Jornal Oficial da União Europeia**. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2436>>. Acesso em: 09 jul. 2016.

_____. (a) **Os países da União Europeia**. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_pt>. Acesso em: 07 nov. 2016.

_____. (b) **O euro**. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_pt>. Acesso em: 07 nov. 2016.

UNITED NATION OFFICE FOR SOUTH-SOUTH COOPERATION (UNOSSC). **What is South-South Cooperation?** UNOSSC: 2016. Disponível em: <http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html>. Acesso em: 22 set. 2016.

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR). (a) **Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)**. Disponível em: <<https://ustr.gov/acta>>. Acesso em: 14 set. 2016.

_____. (b) **Free Trade Agreements**. Disponível em: <<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements>>. Acesso em: 09 set. 2016.

Anexo: Acordo de Cooperação que estabelece o Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Industrial – PROSUR-PROSUL



**ACORDO DE COOPERAÇÃO
QUE ESTABELECE O
SISTEMA DE COOPERAÇÃO REGIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROSUR-PROSUL**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial da Argentina (INPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Chile (INAPI), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia, o Instituto Equatoriano da Propriedade Intelectual (IEPI), a Direção Geral de Propriedad Intelectual (DGPI) da República do Paraguai, o Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (INDECOPI), o Escritório de Propriedade Intelectual do Suriname (BIE), a Direção Nacional da Propriedade Industrial do Uruguai (DNPI) doravante denominados “As Partes”,

Tendo em conta que as Partes expressaram o firme propósito de integração e de apoio recíproco ao desenvolvimento por meio de distintos foros e convênios.

CONVENCIDOS da necessidade de promover o desenvolvimento das Partes, a modernização de seus recursos e sistemas e a melhoria dos serviços oferecidos, para estar a altura dos desafios que implicam alcançar um desenvolvimento industrial, científica e tecnológica da região, utilizando de maneira estratégica os instrumentos de propriedade industrial,

RECONHECENDO a necessidade de aprofundar os vínculos de cooperação entre as Partes que lhes permitam compartilhar suas experiências na administração da Propriedade Industrial,

CONSIDERANDO,

I) Que no âmbito do Programa de Bens Públicos Regionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as Partes consolidaram um arcabouço de cooperação para a execução das atividades próprias do Projeto Sistema de Cooperação sobre Aspectos Operacionais e de Propriedade Industrial.



II) O avanço dos projetos em execução sobre a solução técnica para a interconexão das Partes e sobre o desenvolvimento do portal *web* e atividades conexas.

III) As decisões adotadas na primeira reunião do Comitê Diretivo do Projeto em Montevideú, Uruguai, nos dias 3 e 4 de setembro de 2009;

IV) O consenso alcançado nas reuniões celebradas nas cidades de Bogotá, República da Colômbia, em março de 2010 e as sucessivas, até a realizada em Lima, República do Peru, em março de 2012;

CONSCIENTES da necessidade de estabelecer as bases permanentes de um sistema regional de cooperação,

Acordam o seguinte:

Artigo 1º.- Objetivos e Princípios

Este Acordo é a expressão da vontade dos Chefes dos Escritórios de Propriedade Industrial signatários deste documento, constituídos no Comitê Diretivo indicado no artigo 7º, e do compromisso assumido de constituir o "*Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e de Propriedade Industrial*", doravante PROSUR - PROSUL.

PROSUR- PROSUL é um sistema baseado na igualdade de direitos e obrigações entre as Partes e a adoção de decisões por consenso.

A cooperação entre as Partes compreenderá as áreas de Marcas, Patentes, Modelos de Utilidade, Desenhos Industriais; podendo as partes acordar mais adiante que se se estendam às demais matérias que tenham relação com a Propriedade Industrial.

Artigo 2º. – Alcance

O Sistema de cooperação estabelecido neste Acordo compreenderá:

1. Intercâmbio de dados entre as diferentes Partes e colaboração operacional sobre procedimentos, com a finalidade de criar uma plataforma comum que unifique e simplifique o acesso a informação contida nos registros de propriedade industrial;
2. Cooperação no uso das tecnologias de informação para resolver de maneira integral os problemas comuns, evitar a multiplicação de esforços e alcançar soluções mais eficientes e sustentáveis no âmbito regional;
3. Intercâmbio de informação sobre novos desenvolvimentos no sistema de proteção da propriedade industrial nos respectivos países;



4. Intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos e/ou científicos, sobre o papel das Partes como entidades governamentais promotoras e executoras de políticas para o desenvolvimento da competitividade, o empreendedorismo e a inovação.
5. Intercâmbio de experiências, conhecimentos e habilidades na administração geral das Partes, incluindo recursos humanos, capacitação e controle da qualidade;
6. Intercâmbio de experiências e conhecimentos sobre a provisão de informação técnica ao usuário e a comunidade industrial, empresarial, científica e universitária para o desenvolvimento científico e econômico das Partes;
7. Intercâmbio de experiências e especialistas envolvidos nos projetos de ensino da Propriedade Industrial reforçando a prática acadêmica nos países.

Entre outras que se definam pelas Partes, desde que em conformidade com o objetivo geral deste Acordo.

Artigo 3º.- Informação

As Partes poderão utilizar livremente toda a informação intercambiada em virtude do presente Acordo, exceto naqueles casos em que o Escritório que a submeteu tenha estabelecido restrições ou reservas de uso e difusão. Em nenhum caso poderá ser transferida por uma das Partes a terceiros, sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte que a submeteu.

Artigo 4º.- Execução de atividades

As atividades de cooperação definidas sob o marco dos objetivos específicos do presente Acordo ou aquelas a serem definidas no futuro, poderão ser objeto de acordos complementares de implementação nos quais se determinarão o alcance, coordenação e administração, designação de recursos, intercâmbio de pessoal, custos totais e sua distribuição, cronograma de execução e qualquer outra informação que se considere necessária. Dos referidos acordos complementares formarão parte do presente Acordo.

Artigo 5º.- Relações Laborais

O pessoal de cada uma das Partes destinado a desenvolver as atividades de cooperação previstas neste Acordo seguirá trabalhando sob a tutela e respaldo da instituição e o respaldo da instituição a qual pertença.



Artigo 6º-Outras Leis, Regulamentos e Acordos Internacionais

O presente Acordo estará sujeito às leis e regulamentos aplicáveis nos respectivos países, sem prejuízo de outros acordos ou memorandos que sejam submetidos entre a totalidade das Partes no futuro e que possam complementá-lo ou modificá-lo.

Os Memorandos de Entendimento, Acordos e outros instrumentos existentes entre duas ou mais Partes deste Acordo continuarão em vigor e não serão abrangidos, substituídos ou modificados pelo presente.

Artigo 7º.- Administração do Acordo

- a) As partes constituem um Comitê Diretivo encarregado da administração do Acordo conformado pelas máximas autoridades das Partes. O Comitê Diretivo terá uma presidência que mudará a cada seis meses em ordem alfabética.
- b) As Partes designarão um ponto focal para fins das comunicações.
- c) As Partes, mediante comunicação prévia por escrito a outra(s) Parte(s) poderão solicitar material de trabalho relacionado a implementação de alguma área do projeto PROSUR - PROSUL, em concordância com a normativa interna que as rege, relativo a publicidade dos atos e, especialmente, a proteção de dados pessoais.

Artigo 8º.- Vigência, Renovação e Término Antecipado

O presente Acordo terá vigência de três anos contados a partir da assinatura pela última das Partes, renováveis por períodos iguais e sucessivos, caso não seja manifestada vontade em contrário.

Este Acordo poderá ser extinto antecipadamente por vontade das Partes; poderá uma das partes se retirar unilateralmente, devendo notificar as demais Partes com pelo menos sessenta dias seguidos de antecedência.

O presente Acordo poderá ser modificado por consentimento das Partes, formalizado através de comunicações escritas, especificando sua data de entrada em vigor.

No caso de Extinção Antecipada, os trabalhos em andamento envolvendo a(s) Parte(s) que retirar-se-ão do projeto deverão ser concluídos. O Comitê Diretivo, mediante prévia avaliação do caso concreto, poderá dispor da não aplicação desta medida.

Artigo 9º.- Revisão do Acordo



As Partes, facultativamente, poderão estabelecer um processo de revisão do Acordo, mediante a qual se poderá avaliar sua implementação.

Artigo 10º.- Solução de Controvérsias

Quaisquer controvérsias derivada da interpretação ou aplicação do presente Acordo será solucionada pelas Partes em comum acordo.

O presente Acordo não gera obrigações juridicamente vinculantes para as Partes.

Artigo 11º.- Representantes

As autoridades e representantes legalmente capacitados das autoridades que assinam o presente acordo, figuram como se segue:

- 1) Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial da Argentina (INPI): Mario Roberto Aramburu DNI 7.646538, designado como Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial por um novo período, a partir do dia 10 de Dezembro de 2011, mediante decreto 71/2011.
- 2) Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI): Dr. Jorge de Paula Costa Ávila, Matrícula 1467111, como Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil- INPI, Autarquia Federal dependente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, nº 138, quinta-feira, 19 de julho de 2007, página.2.
- 3) Pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Chile (INAPI): Seu Diretor Nacional Sr. Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, cuja capacidade consta no Decreto Supremo Nº205 de 2009, do Ministério de Economía, Fomento e Reconstrucción (Turismo) da República do Chile.
- 4) Pela Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC): A Sra. Carmen Ligia Valderrama, identificada pelo C.C de número 52.032.649 expedida na cidade de Bogotá D.C, Superintendente Delegada para a Proteção do Consumidor, cargo para o que foi designada mediante a Resolução Número. 6030 de 16 de fevereiro de 2012, com ata de posse de 20 de fevereiro, em sua qualidade de delegada para a assinatura do presente documento pelo Sr. Superintendente de Indústria e Comércio.
- 5) Pelo Instituto Equatoriano da Propriedade Intelectual (IEPI): Dr. José Manuel Martínez Vera, Cédula de cidadania Nº 092140665-8, nomeado como Director Nacional da Propriedade Industrial do Instituto Equatoriano da Propriedade Intelectual mediante o Memo Nº 09-044 P-IEPI de 20 de Março de 2009



6) Pela Direção Geral de Propriedade Intelectual (DGPI) da República do Paraguai: O Diretor Geral da Direção Geral da Propiedad Intelectual dependente do Ministério de Indústria e Comércio, advogado Sr. Agustin Saguier Abente, Cédula de identidade N° 915524, nomeado pelo Decreto N° 5401/2010 do Poder Ejecutivo.

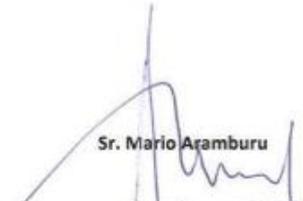
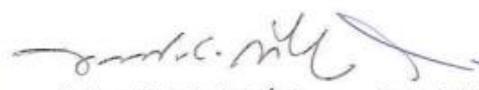
7) Pelo Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual do Peru (INDECOPI): O Presidente do Conselho Diretivo Dr. Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, identificado com o Documento Nacional de Identidade N° 10273696, nomeado mediante a Resolução Suprema N° 260-2011-PCM.

8) Pela Oficina de Propriedade Intelectual de Suriname (BIE): Sra Aruna Joella, nomeada mediante o Decreto Número 3823/09 de data 5 de janeiro de 2010.

9) Pela Direção Nacional da Propriedade Industrial de Uruguai (DNPI): O Diretor Técnico da Propriedade Industrial Dr. Luis Alberto Gestal Baravran, Credencial Cívica Serie BCA N° 62507, no Programa 004, Administração e Elaboração do Registro da Propriedade Industrial; Unidade Executora 004, Direção Nacional da Propriedade Industrial, do Inciso 08, Ministério de Industria, Energía e Mineración, nomeado pelo Presidente da República, pela Resolução de 7 de junho de 2010.

O presente Acordo possui nove exemplares, sendo sete no idioma espanhol, um em português, e um no idioma holandês todos com caráter de originais, de igual data, conteúdo e poder liberatório, permanecendo três exemplares - de cada um dos idiomas - em poder de cada parte.

Assinado na cidade de Santiago de Chile, a 5 dias do mês de julho do ano 2012

 Sr. Mario Aramburu Presidente Instituto Nacional da Propriedade Industrial da	 Sr. Jorge de Paula Costa Ávila Presidente Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI)	 Sr. Maximiliano Santa Cruz Scantlebury Diretor Nacional Instituto Nacional do Propriedade Industrial do Chile (INAPI)
--	---	---



INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Indecopi
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



REPÚBLICA SURINAME
BIE
BUREAU DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Argentina (INPI)

Sra. Carmen Ligia Valderrama

Superintendente Delegada para a Proteção do Consumidor

Sr. Jose Manuel Martinez Vera

Diretor Nacional de Propriedade Industrial

Sr. Agustina Saguier Abente

Diretor General

Superintendencia de Industria e Comercio da República de Colômbia (SIC)

Instituto Equatoriano da Propriedade Intelectual (IEPI)

Direção Geral da Propriedade Intelectual do Ministério de Indústria e Comércio

Dr. Hebert Eduardo Tassano Velaochaga

Presidente do Conselho Diretivo

Instituto Nacional de Defesa da Competência e da Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (INDECOPI)

Sra. Aruna Joella

Diretora

Escritório de Propriedade Intelectual do Suriname (BIE)

Dr. Luis Alberto Gestal Baravran

Director Técnico de la propiedad Industrial

Direção Nacional da Propriedade Industrial do Uruguai (DNPI)