

## PARECER N° , DE 2019

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2019 (PDC nº 860, de 2017, na origem), da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que *aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação de declarações e notificações que especifica.*

RELATOR: Senador **MARCIO BITTAR**

### I – RELATÓRIO

Vem para análise desta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 98, de 2019, cuja ementa está acima epigrafada.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 201, de 20 de junho de 2017, submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica.

Consta da exposição de motivos, subscrita pelos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no essencial, o seguinte:

(...) O Protocolo de Madri é um tratado de caráter procedimental, que tem por objeto habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes; no total, são 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial. Trata-se de instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada, para a proteção de marcas nacionais nos membros do Protocolo, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. O Brasil já participa de tratado análogo ao Protocolo de Madri na área de patentes - o ‘Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes- PCT’, de 1970, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

(...) Deve-se ressaltar que o tema ora em tela é objeto de tratativas no âmbito do Governo Federal há uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, se manifesta quanto à conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, com base em subsídios técnicos de ordem econômica, jurídica e operacional, o GIPI decidiu recomendar a adesão do Brasil ao referido instrumento, com algumas condicionantes.

(...) O GIPI dedicou-se à análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que podem ser feitas no momento da adesão. Tal análise foi corroborada pelo plenário do grupo em 29 de agosto de 2012, quando 10 dos 11 membros concluíram por manter a recomendação de adesão ao referido protocolo nas mesmas condições anteriormente recomendadas e aprovadas.



Assim, verificou-se que 8 (oito) declarações e notificações, por atenderem aos interesses nacionais na matéria devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua adesão ao Protocolo.

(...) Além da necessidade de se proceder às declarações e notificações acima destacadas, sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se necessárias, as alterações legislativas cabíveis decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pela Protocolo de Madri. Esse instrumento legislativo introduziria aspectos substantivos e procedimentais essenciais do Protocolo no ordenamento jurídico brasileiro. (...)

O Protocolo de Madri é um tratado composto de 16 artigos. Dentre eles, destacam-se o que define os Estados Contratantes (Artigo 1); o que cuida da obtenção da proteção mediante inscrição internacional (Artigo 2); os que tratam respectivamente do pedido internacional (Artigo 3) e dos efeitos da inscrição internacional (Artigo 4); bem assim aquele que versa sobre recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes (Artigo 5).

Já o Regulamento Comum está dividido em 9 Capítulos, que contemplam 41 Regras. Eles estão assim organizados: Capítulo 1 – Disposições gerais (Regras 1 a 7); Capítulo 2 – Pedido internacional (Regras 8 a 13); Capítulo 3 – Inscrições internacionais (Regras 14 e 15); Capítulo 4 – Fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrições internacionais (Regras 16 a 23); Capítulo 5 – Designações posteriores; alterações (Regras 24 a 28); Capítulo 6 – Prorrogações (Regras 29 a 31); Capítulo 7 – Gazeta e base de dados (Regras 32 e 33); Capítulo 8 – Retribuições (Regras 34 a 38); e Capítulo 9 – Disposições finais (Regras 39 a 41).

Cumpram-se, ainda, as declarações e notificações recomendadas pelo GIPI. São elas:

1. Declaração estabelecendo 18 meses como prazo limite para o

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 meses, nos termos do Artigo 5, 2, b, do Protocolo de Madri;

2. Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 meses referido no inciso I do *caput* deste artigo, nos termos do Artigo 5, 2, c, do Protocolo de Madri;

3. Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do Artigo 8, 7, do Protocolo de Madri, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registro ou renovações nacionais;

4. Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no Artigo 8, 7, do Protocolo de Madri, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34, 3, a, do Regulamento Comum;

5. Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao país, nos termos do Artigo 14, 5, do Protocolo de Madri;

6. Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6, 1, b, do Regulamento Comum;

7. Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de solicitação da revisão pelo titular, e qualquer decisão tomada nessa revisão poderá



sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17, 5, d , do Regulamento Comum; e

8. Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20*bis*, 6, b , do Regulamento Comum.

Aprovado o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada para esta Casa e despachada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde me coube a relatoria.

Não foram recebidas emendas no prazo regimental.

## II – ANÁLISE

Compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o art. 103, I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

No tocante ao Acordo, inexistem imperfeições no que diz respeito a sua juridicidade. Não há, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no art. 49, I, e no art. 84, VIII, da Constituição Federal (CF).

O texto negociado representa significativo avanço para o ambiente de negócios do país na medida em que promove maior segurança jurídica para a atividade empresarial em consonância com a melhores práticas internacionais.

Nesse sentido, os atos internacionais em análise ao simplificar atividades concernentes à proteção de marcas contribuem sobremaneira para a regulação brasileira sobre o assunto.



### III – VOTO

Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela **aprovação** do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2019.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator

