

Por Murilo Aires (*)

O registro da marca é instrumento fundamental de proteção ao direito sobre a propriedade industrial. Nos termos da Lei nº 9.279/1996, a marca compreende os sinais distintivos visualmente perceptíveis que representam determinada certificação, produto ou serviço. O Superior Tribunal de Justiça confirma, com frequência, a força quase absoluta do registro da marca no órgão competente, mesmo em ocasiões nas quais determinado nome empresarial coincidente é registrado anteriormente na respectiva junta comercial, ou em que o sinal distintivo é utilizado por décadas sem uma contraposição expressa do detentor dos direitos.

Na era globalizada, com o sucesso da internet, é cada vez mais corriqueiro o alcance de determinada marca para além dos seus limites territoriais, sobretudo na Web. Quando ela toma alcance transnacional, requer-se para a sua proteção o registro em diversos países. Isso porque cada nação tem procedimentos burocráticos distintos para o reconhecimento da marca, gerando, no mínimo, um atraso na consolidação da proteção dos direitos de propriedade industrial pelo registro.

Nesse contexto é que o Protocolo de Madri surge para promover o chamado “pedido internacional de registro de marca”. Trata-se de um mecanismo eletrônico unificado que depende de um só envio de documentação para registro concomitante de marcas em diversos países, diminuindo a burocracia.

O Protocolo de Madri é um tratado internacional firmado em 1991 e que está em vigor desde 1998 entre aqueles que o adotaram, com o objetivo de facilitar o registro internacional de marcas nos países signatários. O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual apenas em 2 de julho de 2019, e o tratado entrou em vigor em 2 de outubro, através do Decreto nº 10.003/2019.

Assim como o registro em território nacional, o pedido de registro internacional no Brasil é realizado a partir do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), sob o regimento da Resolução/INPI/PR n.º 247/2019. Pela plataforma e-INPI, é possível fazer o cadastramento de usuário e, após o devido recolhimento das custas por Guia de Recolhimento da União (GRU), pode-se acessar a plataforma e-Marcas e protocolar o pedido internacional.

A centralização promovida pelo Protocolo de Madri não unifica os procedimentos a serem realizados em cada um dos países envolvidos, mas proporciona um envio único dos documentos necessários à análise do registro internacional, que é submetido à avaliação de cada um dos signatários para os quais se deseja o registro, como se houvesse sido enviado diretamente às respectivas administrações.

A facilitação do registro da marca favorece o interesse estrangeiro em investimentos no país, além de permitir que empresários brasileiros possam exercer da melhor forma seus direitos sobre esse elemento da propriedade intelectual em outros territórios. Afinal, a segurança sobre a exposição e utilização da marca é sempre uma preocupação das empresas ao passarem a integrar um novo ambiente.

Por outro lado, a facilitação do registro internacional pode colidir com um distanciamento muitas vezes existente entre aquele que exerce sua atividade empresária em âmbito regional, e contém uma marca que o distingue de forma relevante no Brasil, e os agentes econômicos internacionais que buscam a expansão de seus horizontes. Por isso, é preciso atenção dos detentores de marcas, sobretudo daqueles que ainda não possuem o registro, para exercerem o direito de oposição a pedidos de registros que entenderem como indevidos ou que conflitam diretamente com sua marca.

(*) **Murilo Aires** é advogado especialista em Direito Empresarial e atua no escritório [Dosso](#)

Toledo Advogados.