



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS**



**Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e  
Transferência de Tecnologia para Inovação  
ProfNit**

**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO PELOS BRASILEIROS DO  
PROTOCOLO DE MADRI**

**PORTO ALEGRE  
2023**

**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**Análise da utilização pelos brasileiros do  
Protocolo de Madri**

Trabalho de conclusão de curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientadora: Professora Dra. Kelly  
Lissandra Bruch

PORTO ALEGRE - RS

2023

B277 Barros, Rosângela Pacheco

Análise da utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri / Rosângela Pacheco Barros – Porto Alegre, 2023.  
230 f. : il., color.

Orientadora: Dra. Dra. Kelly Lissandra Bruch

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Porto Alegre, 2023.

1. Propriedade intelectual. 2. Registro de marcas. 3. Protocolo de Madri. I.Bruch, Kelly Lissandra. II. Título.

CDU: 347.77

Elaborada por Débora Cristina Daenecke Albuquerque Moura - CRB10/2229

**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**Análise da utilização pelos brasileiros do  
Protocolo de Madri**

Trabalho de conclusão de curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientadora: Professora Dra. Kelly Lissandra Bruch

**Aprovação em: 22/03/2023**

**Nome da Banca 01:** Genízia Islabão de Islabão (Membro Titular IFRS / ProfNit)

**Nome da Banca 2:** Araken Alves de Lima (ProfNit / SC)

**Nome da Banca 3:** Milton Lucídio Leão Barcellos (Membro Externo)

PORTO ALEGRE - RS

2023

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço ao meu marido, Daniel, e ao meu filho, André Felipe, por todo apoio, estímulo e compreensão.

Agradeço à minha orientadora, Profa. Kelly Lissandra Bruch, por toda ajuda, atenção, paciência e carinho durante a orientação deste trabalho.

Agradeço ao Fale Conosco do INPI, por toda a colaboração e auxílio no esclarecimento das dúvidas sobre o tema.

Por fim, agradeço a todos que de alguma forma colaboraram com este trabalho.

## RESUMO

As marcas têm a função de identificar e distinguir um produto ou serviço, diferenciando estes dos concorrentes, por isso, tornam-se um ativo estratégico para empresários. A partir de 02/10/2019 passou a vigorar no Brasil o Protocolo de Madri, o qual regula o sistema internacional de Registro de Marcas. Em face disso, foi realizada uma pesquisa no site da WIPO em 01/09/2021, na plataforma “Madrid Monitor”, visando analisar a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros. A referida pesquisa constatou que ocorreram apenas 204 depósitos tendo o Brasil como país de origem desde a entrada em vigor do Protocolo (02/10/2019 até 01/09/2021). Tal número é pequeno se comparado ao número de depósitos realizados pelo Protocolo de Madri nos quais o Brasil foi o país designado (18.763 depósitos internacionais, no mesmo período). Em face disso, questiona-se “Como tem ocorrido, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros?” Para responder a esta questão, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar como tem se dado a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri. São objetivos específicos do presente trabalho: estabelecer um panorama do funcionamento do Protocolo de Madri; analisar as consequências e os problemas decorrentes da adesão pelos brasileiros do Protocolo; analisar os principais depositantes marcários no país (antes e depois da entrada em vigor do protocolo); realizar uma análise comparativa do número de depósitos marcários brasileiros em relação a outros países que integram o protocolo; identificar as causas da baixa utilização dos brasileiros ao Protocolo em questão; apresentar soluções e alternativas aos problemas identificados. A metodologia empregada foi descritiva e exploratória e envolveu cinco etapas. Na primeira etapa, realizou-se uma revisão de literatura, análise documental e elaboração do Canvas e da matriz SWOT. Na segunda etapa, elaborou-se duas pesquisas do tipo *surveys*, a qual proporcionou obtenção de dados quantitativos. A primeira direcionada aos escritórios de Propriedade Intelectual (PI). A segunda direcionada aos demais usuários do sistema marcário brasileiro (selecionados da carteira de clientes marcários de um escritório de PI com atuação nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina). Na terceira etapa, buscou-se dados no site do INPI, relativos a depósitos marcários no país, a fim de que tais dados auxiliassem na compreensão dos resultados dos *surveys*. Na quarta etapa, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, objetivando uma pesquisa comparativa entre o número de depósitos marcários realizados pelos brasileiros por meio do Protocolo de Madri e o número de depósitos marcários realizados por nacionais de outros países integrantes do referido Protocolo. Tais pesquisas permitiram verificar se os números encontrados no Manuscrito correspondem ou não a uma pouca utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Na quinta etapa, com a identificação dos problemas, foi realizada uma busca na literatura, a fim de encontrar possíveis respostas e/ou soluções, bem como foi elaborado um relatório descritivo contendo os problemas identificados e as soluções encontradas. Tal relatório consiste no produto tecnológico resultante do presente trabalho, assim como um artigo a ser elaborado com base nos resultados obtidos e a ser submetido à revista científica com *qualis* no mínimo B3.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Ataque Central, Depósito Internacional, Depósito multiclassas, Procurador, Proteção Marcária Internacional, WIPO, INPI, Sistema de Madri, Brasil.

## ABSTRACT

Trademarks have the function of identifying and distinguishing a product or service, differentiating them from competitors, therefore, they become a strategic asset for entrepreneurs. As of 10/02/2019, the Madrid Protocol came into force in Brazil, which regulates the international trademark registration system. In view of this, a survey was carried out on the WIPO website on 09/01/2021, on the “Madrid Monitor” platform, to analyze the Brazilians’ adherence to the Protocol. This survey found that there were only 204 applications with Brazil as the country of origin since the entry into force of the Protocol (02/10/2019 to 01/09/2021). This number is small compared to the number of applications made under the Madrid Protocol in which Brazil was the designated country (18,763 international deposits). In view of this, the question is “How has the use of the Madrid Protocol by Brazilians been in practice?” To answer this question, the present work has the objective of analyzing how Brazilians is using the Madrid Protocol. The specific objectives of the present work are: to establish an overview of the operation of the Madrid Protocol; analyze the consequences and problems arising from the use by Brazilians of the Protocol; analyze the main trademark depositors in the country (before and after the entry into force of the protocol); carry out a comparative analysis of the number of Brazilian trademark applications in relation to other countries that are part of the protocol; to identify the causes of the low use of the Protocol by Brazilians; present solutions and alternatives to the identified problems. The methodology employed was descriptive and exploratory and involved five steps. In the first stage, a literature review, document analysis and preparation of the Canvas and the SWOT matrix were carried out. In the second stage, two survey-type surveys were carried out, which provided quantitative data. The first is aimed at Intellectual Property (IP) offices. The second is aimed at other users of the Brazilian trademark system (selected from the portfolio of trademark clients of an IP office operating in the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina). In the third stage, data were searched on the INPI website, related to trademark deposits in the country, so that such data would help in understanding the results of the surveys. In the fourth stage, searches were carried out on the WIPO website, aiming at comparative research between the number of trademark deposits made by Brazilians through the Madrid Protocol and the number of trademark deposits made by nationals of other countries that are part of the said Protocol. Such research made it possible to verify whether or not the numbers found in the Manuscript correspond to little use of the Madrid protocol by Brazilians. In the fifth stage, with the identification of the problems, a literature search was carried out in order to find possible answers and/or solutions, as well as a descriptive report containing the identified problems and the solutions found. This report consists of the technological product resulting from the present work, as well as an article to be prepared based on the results obtained and submitted to a scientific journal with at least B3 qualis.

**Keywords:** Intellectual Property, Central Attack, International Application, Multiclass Applications, Attorney, International Trademark Protection, WIPO, INPI, Madrid System, Brazil.

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

**ABAPI** - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual

**ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

**CUP** - Convenção da União de Paris

**GRU** - Guia de Recolhimento da União

**INPI** – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

**NCL** - Classificação Internacional de Nice

**OMC** – Organização Mundial do Comércio

**PAN** - Processo Administrativo de Nulidade

**PI** – Propriedade Industrial

**RPI** – Revista de Propriedade Industrial do INPI

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

**WIPO** - World Intellectual Property Organization



## LISTA DE TABELAS

**Tabela 1** – Acordos e Tratados Internacionais sobre Marcas

**Tabela 2** – Depósitos em todas as classes na pesquisa que teve o Brasil como país designado, no Manuscrito Barros e Bruch (2021)

**Tabela 3** – Relação da utilização dos depósitos multiclassés por brasileiros na pesquisa que teve o Brasil como país de origem no Manuscrito Barros e Bruch (2021)

**Tabela 4** – Etapas da Metodologia

**Tabela 5** - Critérios de inclusão e exclusão das literaturas encontradas

**Tabela 6** – Matriz SWOT, elaborada sob a ótica da execução do Trabalho

**Tabela 7** – Canvas

**Tabela 8** - Cronograma de Trabalho a ser cumprido

**Tabela 9** – Etapas da Metodologia

**Tabela 10** – *Ranking* dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil em 2018

**Tabela 11** – Comparação entre os *Rankings* dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

**Tabela 12** - Resultados das pesquisas comparativas de depósitos marcários na WIPO nos primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri por outros países

## LISTA DE FIGURAS

**Figura 1** – Trâmite de processo marcário por meio do Protocolo de Madri (1ª etapa: Protocolo)

**Figura 2** – Segunda etapa: a certificação do pedido internacional pelo INPI

**Figura 3** – Terceira etapa: o processamento inicial pela Secretaria Internacional

**Figura 4** – Quarta etapa: análise do pedido pelos países designados

**Figura 5** – Evolução histórica das normativas do INPI sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri

**Figura 6** - Continuação da Figura 5 - Parte 2

**Figura 7** - Continuação da Figura 5 - Parte Final

**Figura 8** – Árvore de decisão do questionário aplicado aos escritórios de PI

**Figura 9** – Árvore de decisão do questionário aplicado aos demais usuários marcários

**Figura 10** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 11** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 12** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 13** – Resultado da quarta pergunta (seção 03) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 14** – Resultado da quinta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 15** – Resultado da sexta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 16** – Resultado da quinta pergunta (seção 05) pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 17** – Resultado da sexta pergunta (seção 05) pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 18** – Resultado da sétima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 19** – Resultado da oitava pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 20** – Resultado da nona pergunta (seção 06) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 21** – Resultado da décima pergunta (seção 06) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 22** – Resultado da décima primeira pergunta (seção 07) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 23** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 24** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 25** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 26** – Resultado da quarta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 27** – Resultado da quinta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 28** – Resultado da pergunta \* (seção 03) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 29** – Resultado da pergunta 6 (seção 04) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 30** – Resultado da pergunta 7 (seção 05) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 31** – Resultado da pergunta 7 (seção 06) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 32** – Resultado da pergunta 7.1 (seção 07) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 33** – Resultado da pergunta 8 (seção 08) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 34** – Resultado das perguntas 9, 10 (seção 09) e 11 (seção 10) do questionário aplicado aos demais usuários marcários brasileiros

# SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>14</b>
QUESTÃO DE PESQUISA.....	16
OBJETIVOS .....	16
JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA.....	17
<b>2. REFERENCIAL TEÓRICO .....</b>	<b>20</b>
<b>2.3. PROTOCOLO DE MADRI.....</b>	<b>25</b>
2.3.1 ÉTAPAS DO TRÂMITE DE UM PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA POR MEIO DO PROTOCOLO DE MADRI .....	28
2.3.2. PONTOS FAVORÁVEIS DO PROTOCOLO .....	35
2.3.3. PONTOS DESFAVORÁVEIS.....	42
<b>2.4. A ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO.....</b>	<b>47</b>
2.4.1. NORMATIZAÇÕES DO INPI.....	53
2.4.2. VANTAGENS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI .....	56
2.4.3. DESVANTAGENS PARA O BRASIL COM A ADESÃO AO PROTOCOLO DE MADRI.....	59
2.4.4. SOBRE OS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA QUE GEROU O MANUSCRITO BARROS E BRUCH (2021).....	62
<b>3. METODOLOGIA DE PESQUISA.....</b>	<b>68</b>
<b>3.1. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DA LITERATURA.....</b>	<b>70</b>
<b>3.2. MATRIZ SWOT (FOFA).....</b>	<b>72</b>
<b>3.3. CANVAS.....</b>	<b>73</b>
<b>3.4. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA AS PESQUISA EM BANCO DE DADOS .....</b>	<b>76</b>
3.4.1. PESQUISA REALIZADA NO BANCO DE DADOS DA WIPO PARA O MANUSCRITO BARROS E BRUCH (2021).....	76
3.4.2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PESQUISA COMPARATIVA ENTRE O NÚMERO DE DEPÓSITOS MARCÁRIOS REALIZADOS POR BRASILEIROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DEPÓSITOS DE OUTROS PAÍSES-MEMBROS DO PROTOCOLO DE MADRI.....	77
<b>3.5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS SURVEY.....</b>	<b>78</b>
<b>3.6. PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS.....</b>	<b>84</b>
<b>4. RESULTADOS .....</b>	<b>85</b>
<b>4.1. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAÍS .....</b>	<b>85</b>
<b>4.2. ANÁLISE DOS DEPÓSITOS MARCÁRIOS EM OUTROS PAÍSES APÓS VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS TERRITÓRIOS .....</b>	<b>88</b>

4.3. RESULTADOS DO <i>SURVEY</i> APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI .....	90
4.4. RESULTADOS DO <i>SURVEY</i> APLICADO AOS <b>DEMAIS</b> USUÁRIOS DE MARCAS BRASILEIROS	99
4.5. RESULTADOS COM O PRODUTO TECNOLÓGICO .....	108
<b>5. <u>DISCUSSÃO</u></b> .....	<b>111</b>
5.1. DISCUSSÃO SOBRE A PESQUISA DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS NO BRASIL	111
5.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA COMPARATIVA COM OUTROS PAÍSES .....	113
5.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO <i>SURVEY</i> APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI BRASILEIROS	119
5.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO <i>SURVEY</i> APLICADOS AOS <b>DEMAIS</b> USUÁRIOS MARCÁRIOS BRASILEIROS.....	129
<b>6. <u>POSSÍVEIS SOLUÇÕES</u></b> .....	<b>134</b>
<b>7. <u>CONCLUSÕES:</u></b> .....	<b>137</b>
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	141
APÊNDICE A – Manuscrito “EFEITOS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI” .....	148
APÊNDICE B – Questionário a ser Aplicado aos Escritórios de PI .....	168
APÊNDICE C - Questionário a ser aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros, direcionado a clientes de um escritório de PI.....	172
APÊNDICE D – Submissão de Manuscrito Aceita por Revista .....	176
APÊNDICE E - RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO .....	1777

## 1. INTRODUÇÃO

Ao empreender, muitos se perguntam: *Como diferenciar meu produto/serviço dentre os demais existentes no mercado? Ou: Como fazer para destacar meu produto/serviço em relação ao do meu concorrente?* Uma forma simples de atingir esse objetivo é com o planejamento, a criação e o registro de uma marca “forte”<sup>1</sup>.

Nessa introdução, apresenta-se um breve panorama sobre o tema em estudo e temas correlatos, bem como a questão de pesquisa, os objetivos e a justificativa. Ao final, serão apresentadas as seções primárias da presente dissertação.

Uma marca é um instituto da Propriedade Industrial e constitui um ativo intangível do seu titular, identificando e distinguindo um produto ou serviço. Em razão disso, muitas marcas acabam se constituindo em um ativo estratégico para seus titulares (ÇELA, 2015).

Assim, costuma-se conceituar marca com base na função exercida por ela. Ou seja, como um direito da propriedade intelectual que objetiva identificar um produto ou serviço diferenciando-o de outro igual, semelhante ou afim de outro titular (BRASIL, 1996).

No âmbito internacional, um dos principais tratados sobre marcas é o Protocolo de Madri, o qual faz parte do “Sistema de Madri”. Constituído em 1991, somente passou a vigor cinco anos depois (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Por meio do Protocolo de Madri, uma empresa sediada em um país membro pode solicitar registro de sua marca em vários outros países membros do acordo, utilizando um único protocolo, efetuando o pagamento das taxas de cada país (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2019).

A adesão brasileira ao referido acordo internacional ocorreu através Decreto nº 10.033 de 2019 (BRASIL, 2019), o qual foi regulamentado pela Resolução INPI nº 247/2019 (BRASIL, 2019b). A partir dessa adesão, foram identificados poucos trabalhos sobre o referido Protocolo e as consequências para o Brasil, os quais são abordados no referencial teórico.

Em face disso, foi realizada uma pesquisa no site da WIPO em 01/09/2021, na plataforma “Madrid Monitor”, visando analisar a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira teve o Brasil

---

<sup>1</sup> Ver comentário sobre “marca forte” no item 2.1. do presente trabalho.

como país designado<sup>2</sup>; a segunda teve o Brasil como país de Origem<sup>3</sup> (BARROS; BRUCH, 2021). Na referida pesquisa, foi constatada a existência de 204 depósitos realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri, desde a entrada em vigor do Protocolo (02/10/2019 a 01/09/2021). Tal número parece ser extremamente pequeno se comparado ao número de depósitos realizados pelo Protocolo de Madri nos quais o Brasil foi o país designado (18.763 depósitos internacionais, no período de 02/10/2019 a 01/09/2021). Esta pesquisa gerou um manuscrito intitulado “EFEITOS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI” (BARROS; BRUCH, 2021), o qual integra o “Apêndice A” do presente trabalho.

Em razão do aparente baixo número de depósitos realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri, surgiu a necessidade de aprofundamento do tema, buscando confirmar ou não a baixa adesão dos brasileiros a esse sistema marcário, bem como identificar as causas da aparente baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros e apresentar possíveis soluções. Tais resultados motivaram a elaboração do presente trabalho.

Importante mencionar que não há como aferir com precisão se os referidos números significam, efetivamente, ou não uma baixa utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri, tendo em vista não haver dados disponíveis e públicos sobre a quantidade de depósitos internacionais realizados por brasileiros utilizando o sistema unionista proveniente da CUP (Convenção da União de Paris) ou diretamente nos países de interesse. Assim, como limitação ao trabalho, verifica-se a impossibilidade de fazer um comparativo entre os depósitos marcários internacionais efetuados por brasileiros, por meio da CUP, antes e após a adesão do país ao Protocolo de Madri. De outra forma, caso o resultado signifique hipoteticamente baixa utilização, por meio dos dois *surveys* que serão aplicados espera-se ser possível identificar quais seriam os problemas ensejadores desta, possibilitando a busca por soluções aos problemas identificados.

Dentre as formas de compreender os dados obtidos tanto com os *Surveys* quanto com a pesquisa desenvolvida por Barros e Bruch (2021) foram realizadas pesquisas no site do INPI, objetivando verificar o número de depósitos marcários

---

<sup>2</sup> “País designado” significa que o depósito foi realizado por um depositante de outro e o Brasil foi indicado como país de interesse na proteção da marca.

<sup>3</sup> “País de origem” significa que o depósito foi realizado por titulares marcários brasileiros visando proteger suas marcas em outros países signatários do protocolo.

realizados por residentes e não residentes no país, bem como foram realizadas pesquisas no site Madrid Monitor da WIPO.

As pesquisas realizadas na plataforma Madri Monitor da WIPO durante a elaboração do presente trabalho verificaram o número de depósitos marcários realizados por outros países em um período de quase dois anos após a entrada em vigor do Protocolo de Madri em cada país. Os dados obtidos permitiram a realização de uma análise comparativa entre o número de depósitos marcários realizados por nacionais de outros países integrantes do Protocolo e o número de depósitos marcários realizados por brasileiros por meio desse sistema.

Espera-se que os *surveys*, a pesquisa comparativa com outros países integrantes do referido protocolo e a pesquisa realizada no site do INPI colaborem para a verificação de como está ocorrendo, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como se a utilização pelos brasileiros do referido protocolo pode ser considerada alta ou baixa.

A seguir, apresenta-se a questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura do presente trabalho.

## QUESTÃO DE PESQUISA

Sendo assim, o presente trabalho tem a seguinte questão de pesquisa: “Como tem ocorrido, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros?”

## OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é analisar como tem se dado a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri. A fim de alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- a) estabelecer um panorama do funcionamento do Protocolo de Madri;
- b) analisar as consequências e os problemas decorrentes da adesão pelos brasileiros do Protocolo;
- c) analisar os principais depositantes marcários no país (antes de depois da entrada em vigor do protocolo);



- d) realizar uma análise comparativa do número de depósitos marcários brasileiros em relação a outros países que integram o protocolo;
- e) identificar as causas da provável baixa utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri;
- f) apresentar soluções e alternativas aos problemas identificados.

## JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

A presente pesquisa possui relevância para o desenvolvimento econômico do Brasil, tendo em vista que tal desenvolvimento está ligado diretamente às atividades de exportação brasileiras<sup>4</sup>. Isso porque antes de um produto ou serviço brasileiro ser introduzido em mercado externo é aconselhável a proteção dos ativos de propriedade intelectual no mercado internacional de destino, visando evitar a sua contrafação. Dentre esses ativos, encontra-se a marca, a qual tem a função de identificar produtos e serviços no mercado de consumo, diferenciando-os de outros similares de titularidade diversa.

Um exemplo a ser destacado de marca na exportação brasileira é o do *café gourmet*, cuja marca em 2010 podia crescer em até 40% o valor final do produto exportado (PESSÔA; SOUZA, 2010).

Todavia, registrar marcas no exterior percebia-se como algo oneroso e burocrático, o que afastava o interesse dos empreendedores. Contudo, ao não registrar, o empresário poderá ser impedido de utilizar a própria marca no país de destino se outra pessoa tiver realizado o registro antes. Em casos mais extremos, inclusive foi tentado o registro do próprio nome do produto, o que impediria as empresas exportadoras de enviá-lo com o seu nome, como foi o caso da “rapadura” cuja empresa alemã *Rapunzel Naturkost* tentou registrar na Alemanha e nos Estados Unidos (EMPRESA ..., 2008).

Assim, o Protocolo de Madri pode ser visto como uma resposta correta a estas questões, pois é visto por muitos estudiosos como possuindo dentre suas propostas menor burocracia e menores custos, se comparados com os registros de marcas efetuados internacionalmente através da CUP. Alguns trabalhos que apresentam esse

---

<sup>4</sup> Sobre desenvolvimento econômico, vide: [http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI\\_e\\_Inovacao\\_no\\_Brasil.pdf](http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI_e_Inovacao_no_Brasil.pdf) e <https://core.ac.uk/download/pdf/186335594.pdf>.

posicionamento são os de Mesquita (2016), Néres (2019) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI (2021). Sendo assim, o referido Protocolo apresenta-se como uma ferramenta importante para os empresários brasileiros expandirem os horizontes de seus produtos e serviços, ingressando em mercados externos, com a aconselhável proteção prévia de suas marcas.

Dessa forma, o trabalho proposto demonstra sua relevância ao visar compreender, na prática, a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri (BARROS; BRUCH, 2021).

Destaca-se que não foram localizadas literaturas brasileiras que tenham por objeto a análise da efetividade da utilização pelos brasileiros do referido sistema, identificando problemas e buscando soluções. Logo, a pesquisa proposta trará significativas contribuições teóricas e práticas.

Contribuições teóricas porque o trabalho visa identificar as razões da aparente baixa utilização brasileira do Protocolo de Madri, observada na pesquisa realizada na plataforma Madri Monitor da WIPO (BARROS; BRUCH, 2021). Além disso, tendo em vista a pouca literatura brasileira que aborde não somente aspectos do Protocolo de Madri, mas também as consequências práticas decorrentes da adesão do Brasil ao referido sistema marcário internacional, a presente pesquisa oferecerá importante contribuição acadêmica. Isso porque busca analisar os depósitos marcários nacionais antes e depois da entrada em vigor do referido sistema no país, bem como aborda o funcionamento e os diversos aspectos relacionados às fases procedimentais do Protocolo de Madri.

Práticas porque ao realizar esse estudo torna-se possível uma maior compreensão sobre o tema pelos usuários do Sistema, o que pode vir a gerar uma maior utilização brasileira do Protocolo de Madrid. Além disso, oferece um panorama dos aspectos que devem ser necessariamente observados quando da efetivação de um pedido de registro marcário pelo Protocolo de Madri, por intermédio do INPI.

A fim de cumprir os objetivos da presente pesquisa, esta é dividida em seis secções, quais sejam: Introdução, Referencial Teórico, Metodologia de Pesquisa, Resultados, Discussão e Conclusões. Adicionalmente, são acrescentados cinco Apêndices ao final, a saber:

A – Manuscrito “EFEITOS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

- B - Questionário aplicado aos Escritórios de PI;
- C – Questionário aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros, direcionado a clientes de um escritório de PI;
- D – Submissão de manuscrito, aceita por revista;
- E – Relatório Técnico Descritivo;

A seguir, apresenta-se o Referencial Teórico.

## 2. REFERENCIAL TEÓRICO

O Referencial Teórico do presente trabalho aborda a importância das Marcas, Acordos e Tratados Internacionais sobre a matéria e o Protocolo de Madri. No que se refere ao Protocolo, apresenta-se os aspectos gerais sobre o mesmo, pontos positivos e negativos do referido Protocolo, bem como utilização pelos brasileiros do sistema.

### 2.1. A IMPORTÂNCIA DAS MARCAS

Uma marca forte é aquela que constrói uma imagem junto ao seu público-alvo, atraindo a lealdade e a atenção, bem como transmitindo uma identificação suficientemente distintiva para ser considerada importante em relação às necessidades e desejos dos consumidores a serem atendidos (PESSÔA; SOUZA, 2010). Exemplos clássicos de marcas fortes e que possuem valor superior aos demais ativos da empresa são a Coca-Cola – a nível mundial - e a Petrobrás - a nível Brasil. A primeira foi avaliada em bilhões de dólares e a segunda em centenas de bilhões de dólares (WIPO/INPI, 2020, p.16).

Em razão do princípio da territorialidade, cada país ao determinar a abrangência dos seus registros de marcas costuma limitar ao seu território. Ou seja, o registro marcário obtido em um país é válido somente para aquele país, não sendo extensível a outros (DINWOODIE, 2004).

No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, garante, dentre outros, o direito à proteção da *propriedade* das marcas (BRASIL, 1988). Portanto, adota o sistema “atributivo de direito”.

No que tange ao sistema atributivo de direito marcário, interessante apresentar o disposto no Manual de Marcas (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, [s. d.]). Vejamos:

#### 2.4.3 Sistema atributivo

**O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.**

**O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.**

**Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro.** Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.  
(grifo nosso)

Em outras palavras, o sistema marcário atributivo de direito confere proteção e propriedade da marca por meio do registro, tendo em vista que a exclusividade é fruto do registro, o qual tem natureza atributiva de direito. Nesse sistema, a proteção da marca somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais do país no qual foi depositada, bem como a proteção estende-se a todo o território do país no qual foi registrada a marca, em razão do Princípio da Territorialidade que rege o Direito da Propriedade Intelectual (Curso WIPO/INPI – Módulo 2).

Cumprido esclarecer, entretanto, que outros sistemas marcários conferem a propriedade por meio do uso, podendo ser homologada pelo registro, o qual terá natureza apenas “declaratória”. Trata-se da proteção concedida à marca por meio do sistema declaratório, o qual era o único existente no mundo até o final do século XIX. Na atualidade, um clássico exemplo de país que utiliza o sistema marcário declaratório são os Estados Unidos. Contudo, cumpre destacar uma particularidade do sistema americano: uma marca pode ser registrada antes de ser efetivamente utilizada no país, desde que seu depositante apresente uma declaração de intenção de uso da marca no território americano (Curso WIPO/INPI – Módulo 2).

Em países cujo sistema marcário é o atributivo de direito – como é o caso do Brasil – é de vital importância o registro da marca, pois ao criar uma marca e inseri-la no mercado sem registrá-la, o seu detentor fica sujeito a que concorrentes possam copiá-la, reproduzindo-a ou imitando-a, sem que possa impedir tal ação do concorrente. Isso leva o consumidor à confusão, relacionando ambas as marcas a uma mesma empresa, o que costuma causar prejuízos ao empresário da marca original não registrada.

Por outro lado, depositando sua marca perante o INPI e obtendo o respectivo certificado de registro, o titular passa a ter o poder, inclusive através de ação judicial, de impedir terceiros que usem indevidamente sua marca ou marca semelhante à sua. Um exemplo a ser destacado é o caso Corpelle x Cortelle (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014), no qual foi reconhecida colidência entre as marcas, ocasionada pela imitação da marca original, sendo ambas destinadas ao mesmo público-alvo.

Por essa razão, quando a marca é adequadamente gerenciada, ganha relevância estratégica na empresa, passando a não corresponder apenas a um signo ou imagem, mas sendo relacionada inclusive a valores que passam a integrá-la (PRETO; FRANCO; BRUCH, 2020).

Nesse sentido, quando uma marca registrada possui uma boa reputação junto ao seu público-alvo, pode ser utilizada para obter financiamentos bancários, pois as instituições financeiras vêm se conscientizando do valor de uma marca e da importância delas para o sucesso de um negócio. Por outro lado, criar um sinal distintivo e não o transformar em marca por meio do processo de registro pode tornar inútil o investimento e o esforço para inserção da marca no mercado (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).

Sendo assim, ao objetivar-se a inserção no mercado internacional do produto ou serviço a ser identificado pela marca, é importante providenciar, previamente, o registro da marca naquele território em que será inserida (MAIA, 2020).

Dessa forma, surgiram diversos acordos e tratados internacionais visando regulamentar e padronizar as normas para o registro da marca em âmbito internacional. Tais normativas internacionais são objeto do próximo ponto a ser abordado.

## 2.2. ACORDOS E TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE MARCAS

A utilização de signos visando identificar a procedência de determinado produto remonta às civilizações antigas. Contudo, a normatização da proteção, inicialmente ocorreu apenas na idade medieval, sendo que o regulamento ocorria de forma diferente para os países da *Civil Law* e da *Common Law*<sup>5</sup> (BRUCH *et al.*, 2019).

Tendo em vista que as leis marcárias de cada país, ao determinarem a abrangência dos seus registros de marcas costumam limitar aos seus territórios, em razão do princípio da territorialidade, passaram a surgir regramentos internacionais

---

<sup>5</sup> *Civil Law*: Conceito francês de que o Juiz possuía o papel de aplicador das leis criadas pelo Poder Legislativo. Nesse sistema, o direito nasce da lei positivada (escrita) e é aplicado pelo judiciário (MARINONI, 2009).

*Common Law*: Conceito inglês de que a lei surge dos costumes. Há duas vertentes: a common law sob a ótica da teoria declaratória, na qual o direito era apenas “declarado” pelo juiz, baseado em precedentes judiciais; e a common law sob a ótica da teoria positivista, na qual o juiz “criava” o direito. O direito era fruto da vontade dos juízes, não sendo descoberto por eles, mas sim criado (MARINONI, 2009).

sobre a matéria que impunham aos seus signatários observância de algumas regras marcárias mínimas a serem observadas em cada país (DINWOODIE, 2004).

Dessa forma, surgiram regramentos marcários multilaterais, os quais tornaram-se mais eficazes que os acordos bilaterais adotados até então.

A fim de uma melhor visualização sobre os diversos acordos e tratados internacionais - e alguns regionais - sobre o tema, apresenta-se a seguir a **Tabela 1**.

**Tabela 1 – Acordos e Tratados Internacionais sobre Marcas (Continua)**

<b>Acordo/Tratado</b>	<b>Ano</b>	<b>Observações</b>
Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ( <b>CUP</b> ).	1883 (firmado) <u>Revisões:</u> 1885 (Roma) 1900 (Bruxelas) 1911 (Washington) 1925 (Haia) 1934 (Londres) 1958 (Lisboa) 1967 (Estocolmo)	Estabeleceu pressupostos que deveriam ser respeitados por todas as partes contratantes. Inicialmente entre 11 países, quais sejam: Brasil, Bélgica, Espanha, República Francesa, República da Guatemala, Itália, Países Baixos (Holanda), Portugal, República do Salvador, Sérvia e Suíça. Na última atualização, em Estocolmo, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Essa última versão (1967) foi adotada na íntegra pelo Brasil, através do Decreto 1.263/1994.
<b>Acordo de Madrid</b>	1891	Refere-se a 4 protocolos firmados em conjunto. <b>O Brasil internalizou o acordo por meio da Lei 376/1896 e do Decreto 2.380/1896, bem como denunciou-o em 1934.</b>
Acordo de Nice	1957 (firmado) <u>Revisões:</u> 1967 (Estocolmo) 1977 (Genebra), emendada em 1979	Criou uma classificação internacional ( <b>NCL</b> ) de bens e serviços, que possui 45 classes. É utilizada na WIPO e no Protocolo de Madri, bem como em todos os países signatários. Também é adotada nos pedidos de registro de marcas nacionais brasileiros, apesar de o Brasil não ser signatário do Acordo.
Acordo de Viena	1973 (firmado), emendado em 1985	Criou a Classificação de Viena (VCL) de componentes figurativos das marcas. Em 1998, foi firmada a 8ª edição da classificação. O Brasil não é signatário, mas utiliza essa classificação.
Tratado de Nairobi	1981 (firmado) 1982 (em vigor)	Dispunha sobre a proteção do símbolo olímpico.
<b>Protocolo de Madri</b>	1991 (firmado) 1996 (em vigor)	<u>Esse Protocolo, juntamente com o “Acordo de Madri”, compreende o chamado “Sistema de Madri”.</u> Brasil internalizou o Protocolo por meio do Decreto nº 10.033 de 2019, regulamentado pela Resolução INPI nº 247/2019. O Protocolo passou a vigorar no país em 02/10/2019 e será abordado de forma mais detalhada no próximo tópico do presente trabalho.

**Tabela 1 – Acordos e Tratados Internacionais sobre Marcas (Conclusão)**

<b>Acordo/Tratado</b>	<b>Ano</b>	<b>Observações</b>
Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio ( <b>TRIPS</b> )	1994	Faz parte do Acordo de Marraquexe, que criou a OMC. Todos os países signatários da OMS fazem parte do TRIPS. Suas regras criaram novas obrigações e aumentaram a proteção mínima estabelecida pela CUP, a respeito de direitos gerais de PI e, em especial, sobre marcas.
<i>Trademark Law Treaty</i> (TLT), que pode ser traduzido como “Tratado Lei de Marcas”.	1994 (firmado) 1996 (em vigor)	Padronizou e agilizou as formalidades para os Registros nacionais e regionais de marcas, tornando-os mais fáceis e simples. A maioria das disposições desse tratado pode ser divididas em três categorias, quais sejam: 1º) depósito de pedido de registro; 2º) modificações após a concessão do registro e; 3º) renovação do registro. Entre outras disposições, esse acordo uniformizou em 10 anos a duração de cada período de vigência do registro.
<i>Regulamento No. 40/1994 sobre a marca da União Europeia.</i>	1994 (firmado) 2017 (substituído pelo Regulamento No. 1001/2017)	Regula pedidos de marca dentro da União Europeia. Por exemplo, um único pedido de registro de marca pode levar a uma proteção marcária em toda a União Europeia.
<i>Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual em Matéria de marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem</i>	1995 (Mercosul)	É um acordo regional, assim como o Regulamento da União Europeia. Seus artigos 5 a 20 tratam da proteção marcária. O Brasil não internalizou o Protocolo.
<i>Singapore Treaty on the Law of Trademarks</i> , conhecido como “Tratado de Cingapura”.	2006 (firmado) 2009 (em vigor)	Trata da harmonização internacional dos processos administrativos para registro de Marcas. Dentre outras, estabelece disposições relativas a licenças de marcas, pedidos multiclases e a utilização da Classificação Internacional de Nice.

Fonte: elaboração própria, com base nos trabalhos de Bruch *et al* (2019) e WIPO/INPI (2020).

Dentre os principais acordos internacionais que visam regular o direito marcário destaca-se a CUP e o Protocolo de Madri, pois tais instrumentos possibilitam o registro de uma marca originária de um país em outro (ÇELA, 2015).

Pelo sistema da CUP, quando um signatário do referido tratado deposita um pedido de marca no seu país, possui um prazo durante o qual lhe é permitido solicitar a proteção da sua marca em outros países que também sejam signatários do referido acordo. A data de depósito do requerimento nos demais países é chamada de “data de prioridade”. Ou seja, desde que o depósito marcário em tais países tenha ocorrido dentro do prazo de seis meses da data de depósito no país de origem, nos demais países constará como “data de depósito” a mesma do primeiro processo marcário



(realizado no país de origem do depositante). Caso o prazo de seis meses não seja observado, o depositante não poderá se utilizar da data de prioridade. Conseqüentemente, o depositante terá que “observar a ‘fila normal’ do país para o qual pretende ter a sua marca registrada (BARCELLOS, 2019).

Tendo em vista algumas dificuldades encontradas nos registros marcários realizados em outros países por meio do sistema da CUP, em 1989, foi criado o Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]), tema do próximo tópico da presente pesquisa, no qual serão abordadas suas características, vantagens e desvantagens.

### 2.3. PROTOCOLO DE MADRI

Conforme mencionado na **Tabela 1**, o Protocolo de Madri, juntamente com o Acordo de Madri, compreende o chamado “*Sistema de Madri*” ou “*Sistema Internacional de Registro de Marcas*” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

O Brasil foi signatário do Acordo de Madri durante o período de 1896 a 1934, quando se retirou do Acordo, tendo em vista que para a política econômica do governo de Getúlio Vargas não havia interesse em o país permanecer no referido Acordo (MAIA, 2020).

O Protocolo de Madri surgiu em 1989, entrou em vigor em 01/12/1995 e passou a ser utilizado em 01/04/1996 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Possui 126 países signatários, conforme site da WIPO (WIPO, [2022]).

Pode utilizar esse sistema pessoas – físicas ou jurídicas – que tenham estabelecimento, domicílio ou nacionalidade em um país membro do Acordo de Madri ou do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Um dos aspectos a ser destacado é o fato de que – ao contrário do Acordo de Madri que o antecedeu - o Protocolo de Madri permite a adesão não apenas de países, mas também de Organizações Intergovernamentais. Para isso, é necessário o cumprimento de apenas duas condições, quais sejam: 1ª) no mínimo um dos países

pertencentes à Organização deve ser signatário da CUP; 2ª) a Organização possuir uma estrutura responsável pelo registro das marcas (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Tanto os países signatários do Acordo e do Protocolo de Madri quanto as organizações signatárias do Protocolo são denominados de “Partes Contratantes” e juntos constituem a chamada “*União de Madri*”, a qual trata-se de uma “união especial” prevista no artigo 19 da CUP (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Destaca-se, ainda, que o referido Protocolo uniformizou o prazo de duração do registro marcário, estabelecendo o período de 10 anos, bem como adotou três línguas oficiais – francês, inglês e espanhol – que podem ser utilizadas nas petições/requerimentos (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

A administração do Sistema de Marcas do Protocolo de Madri é de competência da WIPO, mais especificamente de sua Secretaria Internacional, a qual tem atribuições relacionadas ao Registro Internacional, bem como às publicações correspondentes a tais pedidos na Gazeta da WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.])

O referido Protocolo possui dois objetivos, quais sejam: 1º) facilitar a obtenção da proteção marcária; 2º) a criação de um único registro internacional que tenha efeito equivalente a diversos registros marcários nacionais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Para utilizar esse sistema, é necessário ocorrer a intermediação de uma “administração de origem” – no caso brasileiro, a administração de origem é o INPI. Também deve existir uma ou mais marcas cujo pedido de registro tenha sido ao menos depositado na administração de origem. No caso de a marca nacional já ter sido concedida, a mesma deve estar vigente e ativa. A marca objeto do pedido internacional deve representar os mesmos produtos ou serviços da marca vinculada à administração de origem (MARCONDES, 2020).

Em outras palavras, é requisito que o depositante possua, no momento do protocolo do pedido de registro, ao menos um depósito de marca no seu país de

origem. Tal marca constituirá o “pedido base”<sup>6</sup> do depósito internacional (MESQUITA, 2016).

A WIPO destaca que a marca objeto do pedido internacional deve ser idêntica à marca contida no “registro ou pedido base” e estar classificado na mesma Classificação de Nice - NCL (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Importante mencionar que – com base no artigo 4 da CUP – é possível reivindicar prioridade no pedido internacional. Tal prioridade pode basear-se no pedido vinculado à administração de origem ou em pedido anterior apresentado perante país signatário da CUP ou da OMC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Ressalta-se que ao se realizar o depósito de pedido de registro de marca utilizando esse sistema, é necessário indicar em qual ou quais países signatários do Sistema de Madri se deseja a proteção da marca. No entanto, ao se designar um país, deve-se observar de qual tratado do Sistema de Madri o país de origem<sup>7</sup> e o país designado<sup>8</sup> fazem parte. Caso o país de origem, seja membro apenas o Acordo de Madri, mas não do Protocolo de Madri, poderão ser designados apenas países pertencentes ao Acordo. Da mesma forma, se o país de origem for signatário apenas do Protocolo de Madri o depositante poderá indicar como países designados apenas nações vinculadas ao Protocolo de Madri. Por outro lado, se o país de origem for membro tanto do Acordo quanto do Protocolo, o depositante poderá indicar como país designado qualquer signatário de ambos os tratados de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Sendo assim, considera-se existir três tipos de pedidos internacionais nesse Sistema. Vejamos: 1º) Pedido “regido exclusivamente pelo Acordo de Madri”: quando todas as designações ocorrem apenas em relação a países signatários exclusivamente do Acordo; 2º) Pedido “regido” somente pelas regras do Protocolo de Madri: quando todas as designações ocorrem apenas em relação a países signatários exclusivamente do Protocolo; e 3º) Pedido “regido” tanto pelo Acordo quanto pelo

---

<sup>6</sup> “**Pedido base**”: quando a marca nacional que será objeto do pedido de registro internacional por meio do Protocolo de Madri foi apenas “depositada”. Ou seja, a marca nacional ainda não foi analisada e concedida pelo país de origem. Há apenas um “pedido” para que a marca seja registrada no país.

“**Registro base**”: é quando a marca nacional já foi concedida no país de origem. Há um registro marcário nacional que servirá de base para um pedido de registro marcário internacional.

<sup>7</sup> “**País de origem**” = país com o qual o depositante possui vínculo.

<sup>8</sup> “**País designado**” = aquele em que se deseja proteger a marca.

Protocolo, nas situações em que são designados países pertencentes a ambos tratados de Madri. Na primeira situação, os depósitos devem ser redigidos em francês. Já na segunda e terceira hipóteses, podem ser utilizadas as seguintes línguas: inglês, francês ou espanhol, sendo possível que a administração de origem limite tal regra a apenas um ou dois desses idiomas. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Importante mencionar que cabe à “Administração de Origem”<sup>9</sup> a realização da “certificação do pedido”, a qual consiste na comparação das informações prestadas pelo depositante com as constantes na base de dados da administração de origem (Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022). Efetuada a certificação, o pedido é remetido à Secretaria Internacional da WIPO (MARCONDES, 2020).

A fim de oferecer uma maior compreensão do funcionamento marcário internacional por meio do Protocolo de Madri, a seguir, apresentar-se-á as etapas do trâmite de um processo marcário por meio do referido protocolo.

### **2.3.1 Etapas do trâmite de um pedido de registro de marca por meio do Protocolo de Madri**

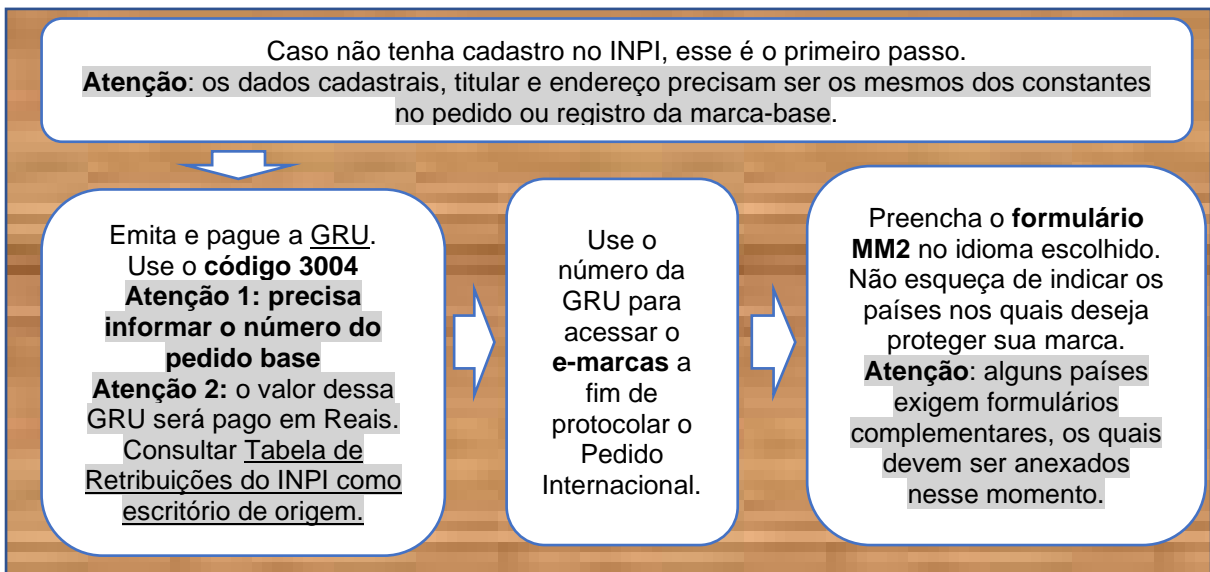
A fim de demonstrar como ocorre o trâmite de um processo marcário por meio do Protocolo de Madri, apresentar-se-á a seguir alguns fluxogramas com cada etapa necessária até a decisão final do respectivo processo, desde o depósito perante o escritório ou administração de origem (INPI).

A **Figura 1** mostra a primeira etapa, qual seja: o preparo e o efetivo protocolo do pedido marcário internacional perante a administração de origem brasileira (INPI).

---

<sup>9</sup> “Administração de Origem” = perante a qual é efetuado o depósito do pedido de registro internacional. No caso brasileiro, o INPI.

**Figura 1** – Trâmite de processo marcário por meio do Protocolo de Madri (1ª etapa: Protocolo)



Fonte: elaboração própria (2022).

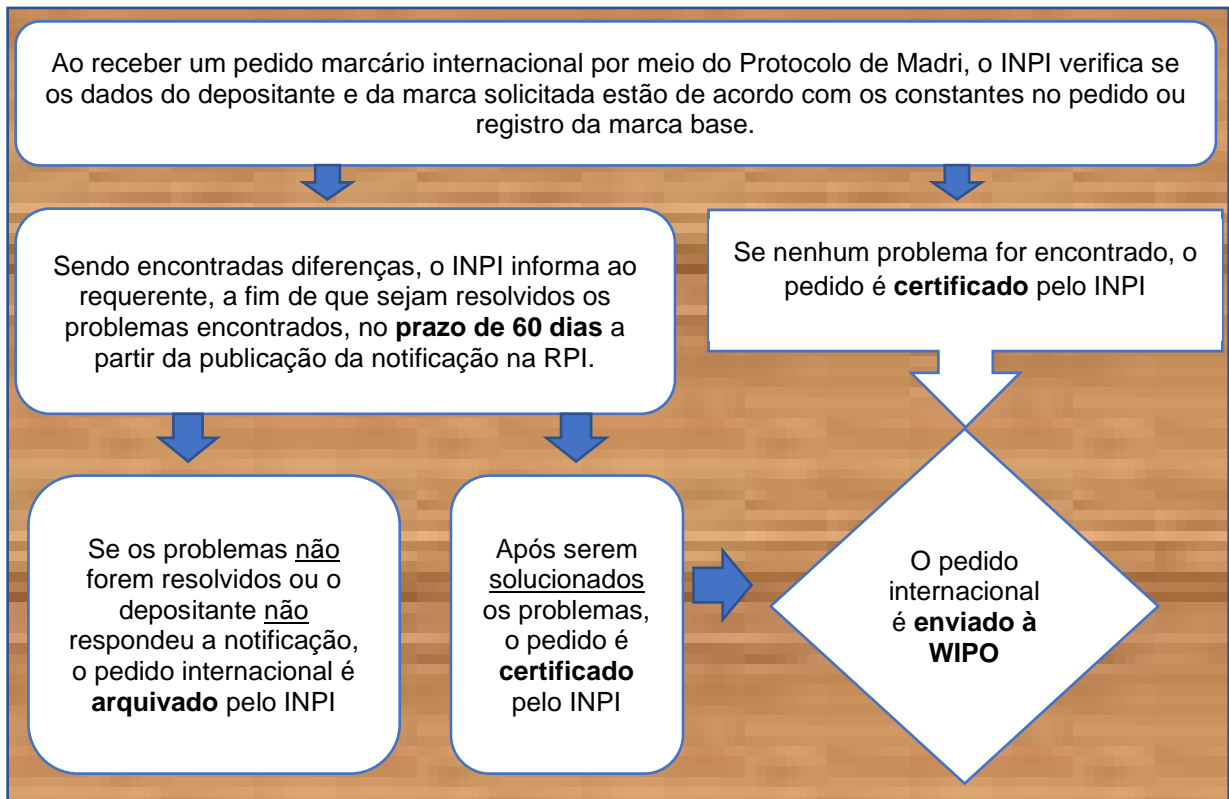
Importante referir que no site do INPI há *links* que ensinam como preencher o formulário MM2 e como pagar as taxas internacionais. Após enviar o formulário MM2 e os anexos, salve o número da petição gerada. Use a Revista de Propriedade Industrial (RPI) para acompanhar o andamento do pedido. (Marcas. Protocolo de Madri. INPI, 2021).

A próxima etapa envolve a análise do pedido internacional pelo escritório de origem, com o objetivo de analisar se as informações apresentadas no pedido estão de acordo com as informações constantes no pedido ou registro da marca base.

Tal processo é chamado de “certificação” e antecede o envio do pedido à Secretaria Internacional da WIPO. No entanto, se o pedido não cumprir as exigências, o pedido não é certificado, sendo arquivado pelo INPI, sem ocorrer o envio à WIPO (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

A seguir, apresenta-se a **Figura 2**, que consiste em um fluxograma da segunda etapa, na qual ocorre a certificação do pedido internacional pelo INPI.

**Figura 2** – Segunda etapa: a certificação do pedido internacional pelo INPI



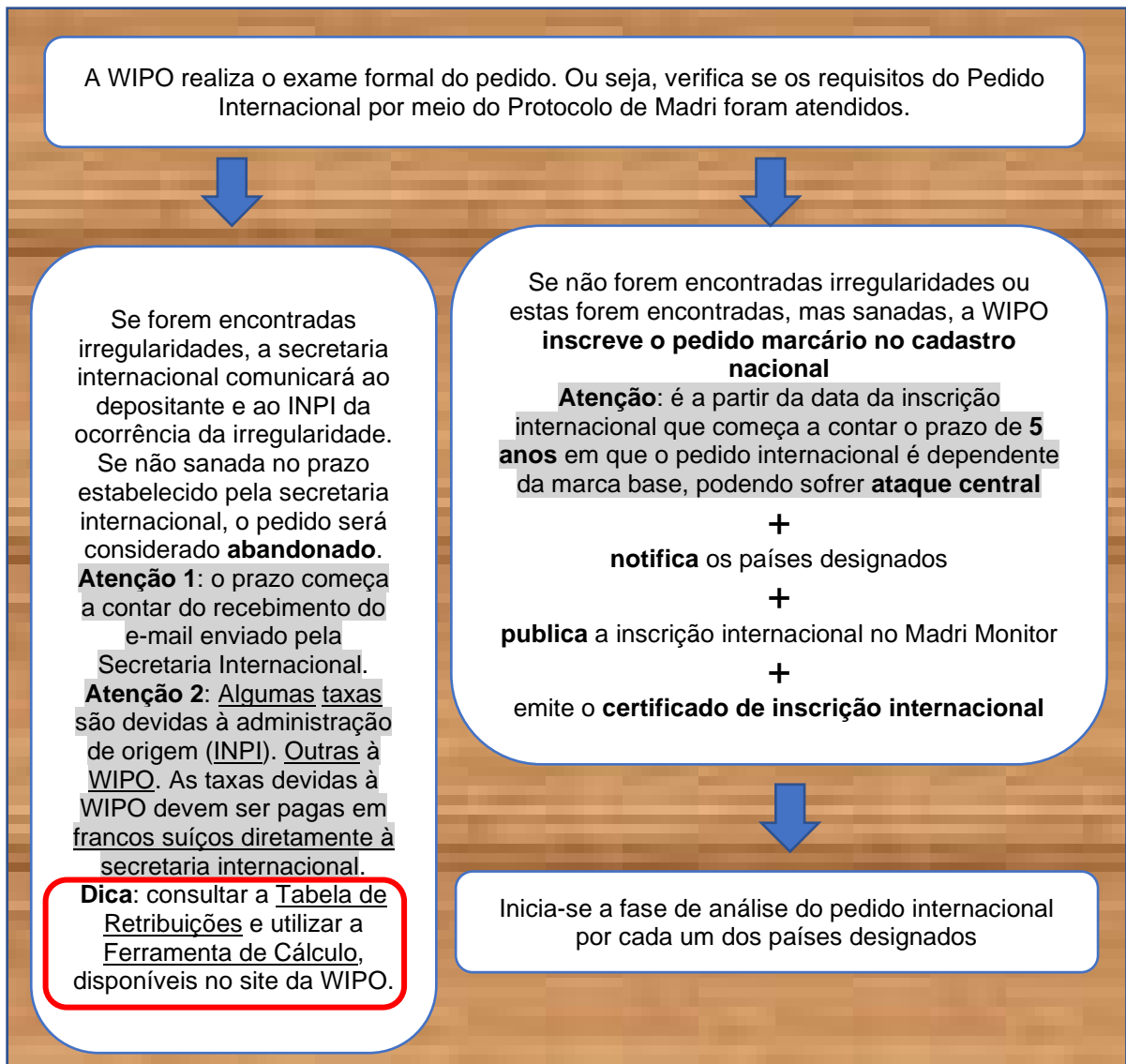
Fonte: elaboração própria (2022).

Após o pedido ser certificado e enviado à WIPO, o acompanhamento do andamento do mesmo pode ser feito por meio da plataforma Madri Monitor<sup>10</sup>. Entretanto, a WIPO pode enviar comunicados ao depositante, caso esse tenha cadastrado seu endereço de e-mail (Serviços > Marcas > Protocolo de Madri. INPI, 2021).

Após a chegada do pedido na Secretaria Internacional ocorre a próxima etapa, da qual elaborou-se um organograma, apresentado na **Figura 3**.

<sup>10</sup> No endereço: < <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>>. Clicar na Aba “WIPO Gazette” e, depois, na aba “Search by Registration Number or Mark or Holder”. Informe o número do pedido internacional no campo IRN.

**Figura 3** – Terceira etapa: o processamento inicial pela Secretaria Internacional



Fonte: elaboração própria (2022).

Conforme demonstrado na **Figura 3**, durante a análise do pedido internacional pela Secretaria da WIPO, se forem encontradas irregularidades, o INPI e o depositante serão comunicados. Dentre os pontos analisados pela Secretaria Internacional durante esta fase, temos o preenchimento ou não dos requisitos do Acordo ou do Protocolo de Madri, bem como se as taxas foram corretamente pagas (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Nesse ponto, cumpre fazer um esclarecimento: a comunicação de eventual irregularidade é realizada simultaneamente ao INPI e ao depositante, independentemente de quem seja que tenha a obrigação de sanar a irregularidade. Outro ponto interessante a destacar é o de que a WIPO utiliza o termo “notificação”

quando há obrigação da parte destinatária em responder à WIPO. Porém, quando a parte destinatária não possuir obrigação de responder à WIPO, esta “informa” - e não “notifica” (Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022).

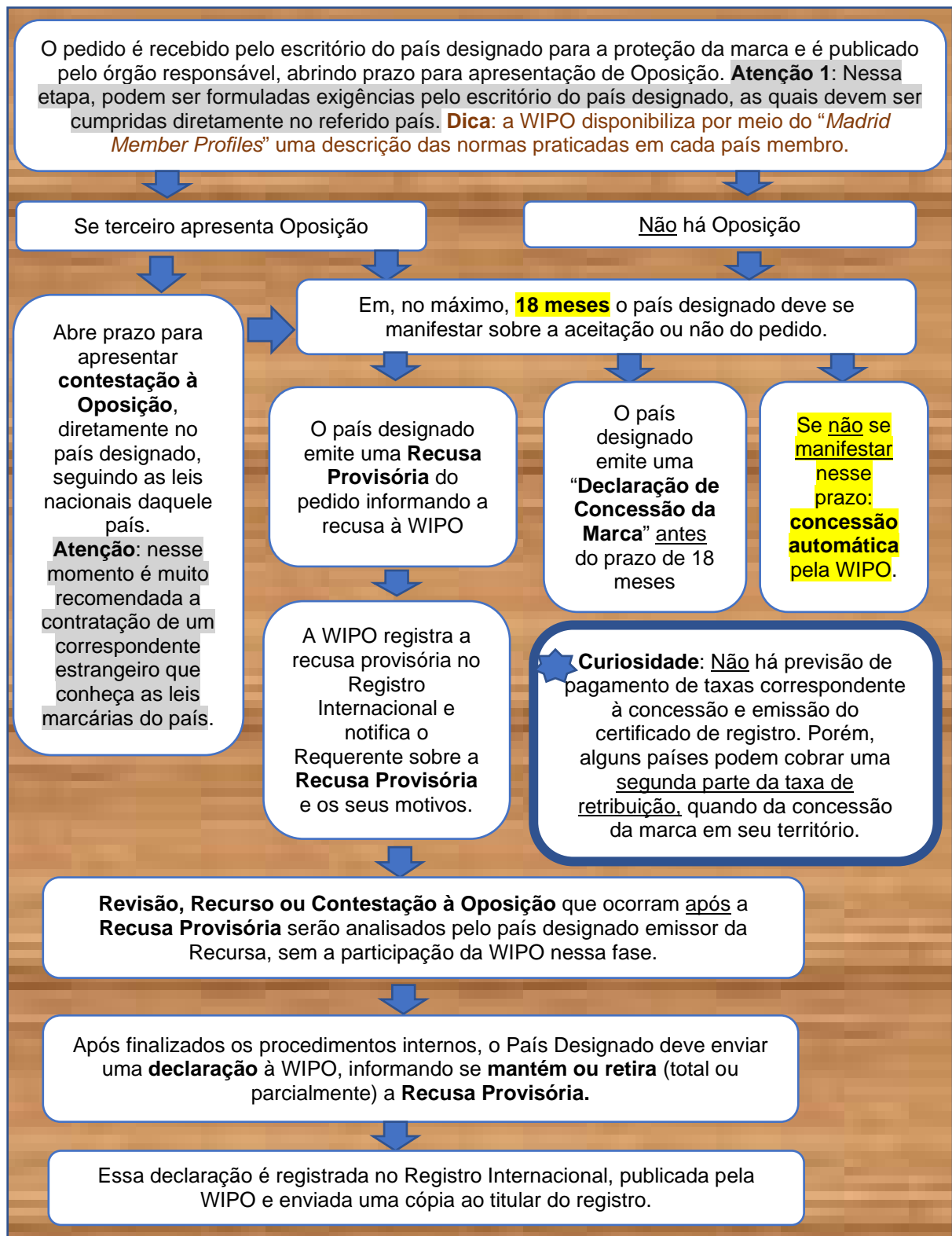
Caso seja necessário realizar a “complementação de retribuição”, deve ser emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU), no exato valor necessário à complementação vigente na data do protocolo do cumprimento de exigência, utilizando-se o código 800. No entanto, é importante não esquecer de mencionar nessa GRU o número da GRU anterior. Outro alerta importante: para satisfazer a exigência de complementação de retribuição, não basta apenas gerar e pagar a GRU. É necessário encaminhar o comprovante do pagamento “por meio do serviço de ‘cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição’ (código 382), referente à petição do pedido internacional correspondente”(Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022, s.p.).

Caso não sejam emitidas exigências ou estas tenham sido emitidas e atendidas, a WIPO “certifica” o pedido internacional e publica na sua respectiva revista. Inicia-se, nesse momento, a fase de análise do pedido pelos países designados. Ou seja, pelos países em que se deseja proteger a marca (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

A **Figura 4** apresenta um organograma que demonstra as situações que podem surgir nessa fase.



**Figura 4** – Quarta etapa: análise do pedido pelos países designados



Fonte: elaboração própria (2022).

Após o recebimento do pedido pelo país designado, este irá avaliar o mesmo sob as mesmas regras adotadas para seus pedidos nacionais, podendo emitir exigências, as quais devem ser cumpridas diretamente no escritório do respectivo país. Se apresentada Oposição ao pedido por terceiros, é fortemente aconselhável contratar um correspondente no país para que apresente a defesa à Oposição de acordo com as normas internas daquele país. Apresentada ou não Oposição ao pedido, o país designado tem o prazo de 18 meses para se manifestar sobre o mesmo. Nesse caso, podem ocorrer três situações: 1ª) o país se manifesta emitindo uma “Recusa Provisória” dentro do prazo de 18 meses; 2ª) o país emite uma “Declaração de Concessão da Marca” dentro do prazo de 18 meses; 3ª) O país não se manifesta dentro do prazo e ocorre a “Concessão Automática” do pedido pela WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No caso de ocorrer a recusa provisória, esta é Registrada no Pedido Internacional e publicada na “Gazeta” da WIPO, bem como a Secretaria Internacional notifica o requerente da Recusa Provisória e dos motivos que a ensejaram. Se ocorrer pedido de Revisão, Recurso ou Contestação à Oposição após a Recusa Provisória, tais petições devem ser protocoladas diretamente no país que emitiu a recusa e serão analisadas sob a ótica da legislação interna daquele país. Nessa etapa, não há participação da Secretaria Internacional. Ao final dessa fase, o país designado enviará uma Declaração à Secretaria Internacional, informando se mantém ou retira (total ou parcialmente) a recusa provisória (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]) . A decisão pode ser parcial, pois no caso de pedido multiclasse a decisão pode ser diferente para cada classe (por exemplo, concede o pedido em relação a duas classes, mas indefere – mantendo a recusa provisória – em relação a outra classe).

A Declaração enviada pelo país designado à WIPO será registrada no Registro Internacional e publicada na “Gazeta” dessa organização internacional. O titular do pedido internacional receberá uma cópia do registro que será encaminhada pela WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

O pedido internacional terá validade de 10 anos, podendo ser prorrogado indefinidamente por igual período, mediante pagamento das respectivas taxas de renovação. Importante informar que seis meses antes de completar o período de validade do registro internacional a WIPO encaminha e-mail ao titular e seu procurador, se houver (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s.

d.]). Por isso, é importante manter atualizado o(s) endereço(s) de e-mail cadastrado(s) perante a WIPO.

Finalizado esse panorama do funcionamento do Protocolo de Madri, a seguir, são apresentados os aspectos entendidos pela literatura como sendo favoráveis e desfavoráveis do Protocolo de Madri.

### 2.3.2. Pontos Favoráveis do Protocolo

Importante mencionar que há poucas literaturas que abordam os aspectos positivos e negativos do Protocolo em estudo de forma ampla e completa, detalhando cada ponto. Muitos se preocupam apenas com alguns aspectos que consideram de maior importância, sem mencionar as demais características do acordo ou mencionando-as de forma muito breve. Por isso, apresenta-se a seguir alguns posicionamentos encontrados na literatura, os quais serão abordados de forma mais aprofundada tendo em vista a relevância do tema para a presente pesquisa. Isso porque entender os pontos favoráveis e desfavoráveis do Protocolo de Madri pode ser importante para a compreensão de como vem ocorrendo a utilização do mesmo pelos brasileiros.

Um trabalho identificou nove vantagens do Protocolo de Madri (MARCONDES, 2020), quais sejam:

- a) Por meio de processo único pode-se requerer o registro de uma marca em diversos países;
- b) Uso de uma única língua, independente da língua oficial do país a que se dirige o pedido de registro de marca;
- c) Evita diversidade de taxas de conversão de moedas – independente da moeda oficial do(s) país(es) designado(s) - no momento do pagamento das taxas, pois é utilizada moeda única;
- d) Dispensa de constituição de procurador para o registro da marca nos países designados;
- e) Previsibilidade – há prazos a serem cumpridos pelos países designados em relação à resposta do pedido de registro da marca;
- f) Data única para prorrogação dos registros – mesmo em caso de designações posteriores de outros países nos quais deseja proteger sua marca;
- g) Possibilidade de o pedido ser multiclasse;
- h) Possibilidade de haver a cotitularidade;

i) Menores custos;

Outro estudo elencou cinco vantagens do Protocolo (SILVEIRA, 2018, p.79), quais sejam:

1º) custos mais baixos;

2º) procedimentos de registro mais simplificados;

3º) menor tempo para a obtenção do registro;

4º) procedimento único e menos complexo para a prorrogação do registro, independentemente do número de países designados em que foi concedida a proteção e

5º) centralização das alterações necessárias (como por exemplo, de nome, de sede, de transferências, etc.).

Como se percebe, há opiniões divergentes na literatura sobre quais são as vantagens do referido sistema. A seguir, com base nos trabalhos de Marcondes (2020) e de Silveira (2018) serão abordadas as vantagens de forma mais detalhada, tendo em vista que há possibilidade de tais aspectos estarem relacionados com as possíveis soluções que serão apresentadas ao final do trabalho, visando possibilitar maior utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

a) Processo e procedimento únicos, Moeda única, Menores Custos, dispensa da constituição de Procuradores e Menor Burocracia:

Cumprе, inicialmente, esclarecer que se optou relacionar em um único tópico todos esses temas, por entender que eles se relacionam entre si, conforme restará evidenciado a seguir.

O processo para registro de uma marca em outro(s) país(es) por meio da CUP, que era a única alternativa antes da criação do Protocolo de Madri, exigia a criação de um processo marcário para cada país em que se desejava proteger a marca no âmbito internacional. Também era necessário constituir representante naquele país – o que costumava gerar um alto custo para o titular da marca. Havia, ainda, procedimentos e prazos diversos, conforme o país em que se desejava a proteção marcária. Outro aspecto importante é o de que todas as taxas necessárias deviam ser pagas na moeda daquele país, ocasionando custos cambiários. Tudo isso ocasionava grande burocracia e altos custos para o titular da marca a ser protegida (MAIA, 2020).

O Protocolo de Madri estabeleceu que para cada marca haverá apenas um único processo administrativo multiclassés, independentemente do número de países em que se deseja a proteção marcária, ou seja, independentemente do número de países designados. Tal fato gera outras facilidades, como menor burocracia e menores custos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Destaca-se que só é possível haver um único processo marcário em razão da gerência realizada pela Secretaria Internacional da WIPO. Conseqüentemente, além da menor burocracia para a renovação de tal pedido e da única taxa, há outras duas vantagens decorrentes da existência de um único processo que merecem destaque, quais sejam: a maior facilidade para rastreamento dos pedidos internacionais e a maior facilidade na administração das marcas registradas por esse sistema (BENNETT, [s. d.]).

Frise-se que a WIPO, ao elencar dentre as vantagens do Protocolo de Madri a possibilidade de realizar modificações após o registro por meio de um único procedimento administrativo e o pagamento de somente uma taxa - independentemente do número de países designados nos quais se deseja realizar as alterações - apresenta alguns exemplos de modificações que podem se beneficiar desse sistema. Quais sejam: “modificação de nome ou endereço do titular, uma modificação (total ou parcial) de titularidade ou, ainda, uma limitação da lista de produtos e serviços” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No que tange às taxas, cumpre mencionar que, dependendo da finalidade, algumas são pagas à Administração de Origem<sup>11</sup>, outras são pagas diretamente à Secretaria Internacional da WIPO. Em relação aos valores que devem ser pagos diretamente à WIPO, tais valores devem ser pagos em francos suíços, cabendo ao requerente o cálculo dos valores a serem pagos. Contudo, destaca-se que a WIPO oferece uma ferramenta de cálculo, nos mesmos três idiomas em que podem ser redigidos os requerimentos, sendo aconselhável a consulta à Tabela de Retribuições disponível no site da WIPO antes de iniciar o cálculo. Frise-se que também é atribuição do requerente o preenchimento dos formulários correspondentes e a indicação do meio de pagamento utilizado. É altamente recomendado proceder ao pagamento das taxas de forma prévia ao protocolo de requerimento ao qual se refere o valor pago.

---

<sup>11</sup> No caso brasileiro, o INPI é a Administração de Origem, cabendo a ele receber a taxa de certificação internacional, a de envio à Secretaria Internacional e eventualmente de “tratamento” petições internacionais.

Tal atitude evita notificações por irregularidades relacionadas ao pagamento (MARCONDES, 2020).

Ainda no que se refere aos pagamentos de taxas, ressalta-se que o registro marcário realizado por meio do Protocolo de Madri, segundo Garcia (2018) não prevê pagamento de taxas correspondentes à concessão e à emissão de certificado de registro marcário, como ocorre em alguns sistemas marcários internos. Contudo, alguns países cobram uma segunda parte da taxa de retribuição quando da concessão da marca em seu território. A WIPO cita Cuba e Japão como exemplos de países que realizam essa cobrança (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). O Brasil também adotou a cobrança da referida segunda parcela, conforme restará demonstrado no **item 2.4** do presente trabalho.

Destaca-se, ainda, que o Protocolo de Madri não exige a contratação de representantes nos países designados para o depósito de uma marca naquele território (MAIA, 2020). Contudo, é importante destacar que a dispensa de procurador se dá apenas para fins de depósito do pedido. Para os demais atos processuais, como a resposta de exigências, apresentação ou resposta à oposição, apresentação ou respostas à recursos, faz-se necessária a constituição de procurador local, da mesma forma que ocorre nos pedidos de registro de marcas internacionais por meio da CUP (NÉRES, 2019).

Tais aspectos ocasionam menores custos para a proteção marcária em outros países, bem como simplificam o procedimento a ser adotado, diminuindo a burocracia.

#### b) Única Língua:

Um dos aspectos que era considerado problemático no Acordo de Madri era a questão do idioma oficial. O único a ser utilizado era o francês, independente da origem do país depositante. O Protocolo de Madri buscou resolver esse problema, permitindo o uso de três línguas. Além do francês, também restou permitido o uso do inglês e do espanhol como línguas oficiais do sistema (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Há que se destacar as razões da inclusão dessas duas línguas. O inglês foi inserido com a intenção de agradar algumas das grandes potências comerciais. O espanhol, por sua vez, foi inserido com o objetivo de ocasionar uma maior adesão dos países latino-americanos, os quais representavam, à época, considerável parcela dos consumidores do mundo (MESQUITA, 2016).

Importante esclarecer que o registro internacional de marcas por meio do sistema da CUP exigia que o depósito de pedido de registro de marca fosse depositado no país em que se desejava a proteção marcária, utilizando o idioma do país em questão. Isso significa que se a intenção fosse a de proteger uma marca na China, o requerimento deveria ser apresentado em chinês.

O Protocolo de Madri veio facilitar esse aspecto, adotando três idiomas oficiais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Frise-se que ao aderir ao Protocolo de Madri, o país (“Administração de origem”) pode estabelecer que o depositante fique limitado a apenas uma ou duas das línguas oficiais, oferecendo a faculdade de escolha de qualquer um dos três idiomas (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

#### c) Previsibilidade:

Por meio do Protocolo de Madri um pedido de registro de marca é tido por concedido caso a administração de origem não manifeste sua recusa em determinado prazo, que pode ser de 12 ou até 18 meses<sup>12</sup>, a partir da data em que ocorreu a notificação pela WIPO do depósito de pedido de registro marcário (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Uma exceção a esse prazo ocorre em caso de o pedido ter sido objeto de oposição perante o país designado. Nessa hipótese, a decisão de recusa poderá ser comunicada à WIPO após o prazo de 18 meses, desde que o país designado tenha efetivado a análise formal e proferido decisão em sede de oposição, bem como realizado a notificação correspondente, dentro do prazo de 18 meses (GARCIA, 2018). Essa recusa do escritório designado – tanto a notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo quanto a notificada após o prazo fatal – é chamada pela WIPO de “recusa provisória” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Ressalta-se que os procedimentos ocorridos após a recusa provisória, como por exemplo, recursos e manifestações, devem ser protocolados diretamente no país contratante que emitiu a referida recusa (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Ou seja, tais procedimentos passam a observar a legislação nacional do país em que se objetiva a proteção marcária.

---

<sup>12</sup> É realizada a opção por parte do país membro pelo prazo de 12 ou 18 meses no ato de adesão a esse sistema internacional. No caso do Brasil, esse prazo é de 18 meses.

Uma vez finalizados os procedimentos relacionados à recusa provisória, o Estado-parte que a emitiu deve comunicar sua decisão final à Secretaria Internacional, especificando se a mesma foi confirmada ou reformada, total ou parcialmente (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Não obstante, é unânime na bibliografia que a existência de um prazo máximo para que as administrações nacionais se manifestem sobre os pedidos marcários destinados ao seu território garante maior previsibilidade aos depositantes. Isso porque caso não ocorra nenhuma situação atentatória ao pedido – como oposição, por exemplo – o depositante tem a garantia de que o seu pedido de registro marcário não ficará indefinidamente sendo analisado.

d) Data única para a prorrogação do registro:

A existência de apenas uma data para a prorrogação do registro em todos os países designados e em todas as classes é uma facilidade decorrente do processo único, mencionado no item “a” supra.

O prazo de duração do registro é de 10 anos, renovável indefinidamente por igual período, mediante o pagamento das taxas de renovação (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Importante mencionar que a Administração de Origem possui o prazo de dois meses para enviar o pedido de registro à Secretaria Internacional. Se cumprido esse prazo de envio, a data do pedido de registro marcário internacional será a data de apresentação do pedido junto à Administração de Origem. Caso tal prazo seja descumprido, a data de depósito passará a ser a mesma em que o mesmo foi recebido na WIPO (GARCIA, 2018).

É a partir da data de apresentação do pedido perante a Administração de Origem – ou a partir da data de recebimento deste na WIPO - que conta o prazo de 10 anos para a renovação, pois em caso de deferimento do pedido, a concessão retroage a uma dessas datas. Também deve-se mencionar que na hipótese de haver designação posterior de algum país em que se deseje a proteção marcária, a data de renovação do pedido posteriormente concedido - para fins desse país designado de forma posterior - contará a partir da data de designação do mesmo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).



O registro pode ser renovado em relação a todos ou apenas algumas das partes designadas, mas deve abranger todos os produtos ou serviços presentes no registro (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

e) Depósitos Multiclasses:

Um dos pontos do Sistema de Madri considerados favoráveis é o fato de ele permitir depósitos muticlasses, através do qual, cada titular pode relacionar quantas classes desejar para a proteção de sua marca. Tudo em um único pedido, pagando uma taxa base. Porém, pode ser cobrada uma taxa complementar para cada depósito perante cada país designado, caso em tais países não seja cobrada uma taxa individual (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - WIPO, [s. d.]).

Para se utilizar o sistema multiclasses, basta informar “mais de um pedido ou registro de base” por meio de um determinado formulário (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Importante esclarecer que o número de classes só altera os valores a serem gastos com o pedido de registro por meio do Protocolo de Madri quando excedem a três. Isto é, até três classes não há taxa extra (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Por isso, costuma ser considerado pelos autores como um ponto favorável à adesão do Protocolo de Madri.

Segundo Soares, Ramalho e Islabão (2021, p.760), o sistema multiclasses possui dois aspectos importantes a serem considerados na escolha do Protocolo de Madri para o registro de uma marca em outro país, quais sejam:

- a) estudo sobre a possibilidade de sobrestamento do exame de uma das classes requeridas, sob pena de atrasar o exame das demais classes (que não estariam sofrendo com o sobrestamento se requeridas em separado);
- b) necessidade de recolhimento das taxas de deferimento de todas as classes deferidas, quando há deferimento parcial e interesse no recurso ao indeferimento das demais classes.

O sistema marcário brasileiro, por sua vez, só por meio da Resolução INPI/PR 248/2019<sup>13</sup> é que passou a adotar o sistema multiclasses. Tal adoção está diretamente relacionada com a entrada em vigor do Protocolo de Madri em território brasileiro.

---

<sup>13</sup> Publicada em 09/09/2019. Essa resolução teve sua redação alterada pela Resolução nº 257/2020 e pela Portaria INPI/PR nº 016/2021. Importante mencionar que em 17/01/2022 foi publicada a **Portaria 08/2022**, a qual absorveu o conteúdo inserido na Resolução 248/2019 revogando-a expressamente juntamente com outras normativas sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri.

Contudo, a nível nacional, na prática, os depósitos de marcas continuam ocorrendo em apenas uma classe.

f) Da Cotitularidade:

Segundo explicação de Soares, Ramalho e Islabão (2021, p.762), na cotitularidade “É formado um condomínio da marca, em que mais de uma pessoa física ou jurídica é proprietária da marca.” Dessa forma, o sistema da cotitularidade permite que a titularidade de uma determinada marca seja exercida direta ou indiretamente por diversas pessoas, de forma efetiva e lícita. Por exemplo, empresas que compõe o mesmo grupo empresarial podem compartilhar a propriedade de suas marcas, administrando-as conjuntamente.

Em razão da adoção do Protocolo de Madri passou a ser permitida a cotitularidade de marcas no Brasil, desde que todos os cotitulares possuam vínculo com o território brasileiro - seja por nacionalidade ou por domicílio ou por possuir estabelecimento comercial/industrial no Brasil (MARCONDES, 2020).

Alguns aspectos mais aprofundados sobre a questão da cotitularidade serão abordados no **tópico 2.4.1**, nos comentários das normativas do INPI relacionadas ao Protocolo de Madri.

Finalizada essa abordagem sobre as vantagens do Protocolo em estudo, apresenta-se a seguir as desvantagens do referido sistema.

### **2.3.3. Pontos Desfavoráveis**

Assim, como em relação aos aspectos favoráveis do Protocolo, também não foram encontradas muitas literaturas abordando de forma aprofundada e completa os aspectos negativos dele. A maioria dá maior destaque para determinados aspectos negativos do Protocolo sem mencionar os demais ou mencionando-os de forma muito rápida, sem profundidade.

Tendo em vista que, caso seja confirmada uma baixa utilização brasileira do Sistema, há probabilidade de as causas dessa baixa utilização estarem relacionadas a aspectos identificados como negativos, a identificação de tais aspectos é importante para a presente pesquisa.

Segundo Przygoda(2019), as desvantagens mais relevantes em relação a adoção do Protocolo de Madri e razão de poderem resultar na perda do direito ou em proteção mais restrita são as seguintes:

- a) Ataque Central;
- b) Requisito de “Marca Inicial”;
- c) Restrição à Mudança de Propriedade;
- d) Limitações Específicas do País.

A seguir, aborda-se cada uma dessas desvantagens de forma detalhada.

#### a) Ataque Central:

O Chamado “Ataque Central” é o aspecto do acordo que é alvo de preocupação por parte dos depositantes ou titulares de marcas e o que se apresenta como a maior desvantagem do Protocolo. Trata-se da dependência existente entre o processo de pedido internacional e o processo marcário de “registro nacional base”, pelo período de 5 anos (GARCIA, 2018).

Conforme Garcia (2018, p.59), durante tal período “se o registro marcário nacional base for recusado<sup>14</sup>, retirado<sup>15</sup>, cancelado<sup>16</sup>, anulado ou invalidado<sup>17</sup>, o

---

<sup>14</sup> Uma marca é “recusada” quando o pedido de registro é *negado* pela autoridade competente, por meio de decisão de *indeferimento* do pedido. O art. 160 da LPI estabelece que, *in verbis*: “Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro”. E, o art. 126, §2º da LPI estabelece que, *in verbis*: “O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”. Se o pedido base tiver sido apenas depositado no país de origem (no caso, o Brasil) e vier a ser indeferido durante o período de vinculação do registro internacional ao pedido base (5 anos), o registro internacional será extinto.

<sup>15</sup> Uma marca é “retirada” quando ocorre a desistência do pedido de registro, antes da decisão da autoridade competente em relação ao depósito marcário. Na prática, é pouco usual a “retirada” de um pedido de marca, mas se ocorrer, o pedido marcário internacional será extinto.

<sup>16</sup> A principal forma de uma marca ser “cancelada” ou “extinta” é quando, após a sua concessão, foi objeto de ação - administrativas ou judicial - de caducidade e não restou comprovado o uso da marca nos últimos cinco anos. Se a marca base for objeto de caducidade e a mesma restar procedente, a marca será extinta. Contudo, o art. 142 da LPI prevê outras formas de extinção da marca, além da caducidade (inciso III), quais sejam: “pela expiração do prazo de vigência” (inciso I); “pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca” (inciso II) e “pela inobservância do disposto no art. 217” (inciso IV). [Obs. O art. 217 estabelece que quem for domiciliado em outro país deverá constituir e manter procurador no Brasil, conferindo-lhe poderes de representação judicial e extrajudicial]. Se a marca for extinta por qualquer das hipóteses do art. 142 da LPI, o registro internacional também será extinto.

<sup>17</sup> Uma marca é “anulada” ou “invalidada” quando, após ter sido concedida, nos primeiros 180 dias após a concessão é objeto de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) e o mesmo resta procedente, anulando a marca que antes havia sido concedida em razão de a autoridade competente entender que a concessão não obedeceu aos preceitos legais. A marca também pode ser anulada por meio de ação judicial de nulidade. Nesse caso, se a ação for procedente, o poder judiciário declarará a nulidade da decisão do INPI que concedeu a marca. Os dispositivos legais referentes à nulidade da marca estão inseridos nos artigos 165 a 175 da LPI. Se a marca base for anulada, quer seja por meio de PAN ou por ação judicial de nulidade, o registro internacional será extinto.

registro internacional deixará de produzir efeitos”. Tal dependência encontra-se prevista no artigo 6, ponto 3 do Protocolo.

Frise-se que é obrigação da administração de origem informar à secretaria da WIPO responsável pelos pedidos de marca por meio do Protocolo de Madri todo e qualquer fato ou decisão relativos ao término de efeitos ou negativa do registro base ou pedido base. E, quando for o caso, requerer o cancelamento do registro internacional, o qual será publicado pela WIPO e notificado às partes (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No caso de o pedido internacional restar cancelado em virtude de um ataque central, há a possibilidade de nos três meses seguintes à data de cancelamento, o titular do registro cancelado ingressar com novo pedido de depósito perante um dos países signatários perante o qual possuía o registro internacional (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Tal depósito será nacional daquele país designado, mas poderá utilizar como data de prioridade a data de registro internacional cancelado ou, se for o caso, a data da designação posterior daquele país – quando após o depósito do pedido internacional, o titular solicita que sua marca seja protegida em outros países não designados no momento do depósito. No entanto, essa faculdade de transformar o pedido internacional cancelado em pedido nacional não é permitida para países designados signatários do Acordo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]), bem como ocasiona custos excessivos ao depositante (SILVEIRA, 2018).

Uma forma de se tentar evitar o ataque central é a realização de pesquisas de anterioridades de forma prévia ao depósito da marca nacional, visando verificar os riscos de a marca não ser concedida por meio do Protocolo. Outra forma seria uma rápida análise pela Administração de Origem do pedido marcário nacional que servirá de base para o registro internacional. Se o pedido nacional for rapidamente concedido, em prazo inferior a um semestre por exemplo, o titular da marca possui maior segurança ao ingressar com o pedido de registro pelo Protocolo de Madri (GARCIA, 2018).

Outra forma de tentar minimizar as chances de sofrer um ataque central é a de procurar garantir a efetividade da marca base antes de ingressar com o depósito internacional. Isso pode ser feito, por exemplo, esperando-se transcorrer o prazo para apresentação de Oposição no processo nacional da marca base antes de se realizar

o depósito internacional. Também é importante verificar se a marca base está sendo utilizada no país de origem antes de ingressar com o pedido internacional, a fim de evitar ação de terceiros por falta de uso da marca base (PRZYGODA, 2019). Outra forma seria a de esperar obter o registro da marca base para somente depois do prazo de apresentação de processo de nulidade ingressar com o pedido internacional.

b) Requisito de “Marca Base”:

Conforme já mencionado no item 2.3., para utilizar o Protocolo de Madri, é necessário que o depositante (tanto pessoa física quanto jurídica) possua vínculo com o país de Origem (o qual deve ser membro do Acordo de Madri e/ou do Protocolo de Madri). O vínculo pode ser de domicílio ou nacionalidade ou de estabelecimento comercial ou industrial no território do país (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Logo, no caso da União Europeia, é necessário ter um vínculo com algum dos países que a compõe.

Przygoda (2019) entende que esse é um aspecto negativo do Protocolo. Segundo o autor, a escolha de uma marca registrada perante o Escritório de Marcas da União Europeia ou a escolha da União Europeia como destino para proteção da marca gera maior chance de a marca base sofrer um Ataque Central. Isso porque, por exemplo, a marca pode ser contestada se ocorrer qualquer hipótese de motivo para recusa previsto em qualquer um dos 28 países membros da União Europeia. Da mesma forma, se a marca for considerada descritiva em qualquer uma das línguas oficiais de algum dos países pertencentes ao bloco europeu – independentemente do tamanho populacional do país - ela será recusada. Outra questão levantada pelo autor é o fato de que a regra em comento cria dificuldades para pessoas que não tenham nenhum dos vínculos exigidos com um país signatário do Acordo ou do Protocolo de Madri (PRZYGODA, 2019).

Destaca-se que Abdugopirocich (2021) também relaciona a exigência de vínculos com o país de origem como uma desvantagem do sistema. Para ele, as exigências podem ocasionar problemas para quem iniciou há pouco tempo suas atividades no campo de abrangência da marca base ou que ainda está na fase de planejamento de seus negócios. O autor destaca que a proteção dos ativos de propriedade industrial é de alta relevância para o desenvolvimento de uma nação.

c) Restrição à Mudança de Propriedade:

Para ser titular de um registro de marca internacional por meio do Protocolo de Madri, é necessário possuir o mesmo tipo de vínculo exigido ao depositante (domicílio, nacionalidade ou estabelecimento comercial ou industrial com um país membro do Acordo ou do Protocolo de Madri). Isso cria dificuldades para a transferência/aquisição de titularidade de uma marca registrada por meio desse Protocolo. Isso porque se o adquirente da marca não possuir nenhum dos vínculos exigidos com um país signatário de um dos dois tratados não poderá adquirir a titularidade da mesma (PRZYGODA, 2019).

d) Limitações Específicas do País:

O fato de serem observadas as limitações impostas pela legislação interna de cada país cria dificuldades ao depositante, tendo em vista que se torna necessário que ele conheça previamente a legislação interna do país, no qual pretende proteger a sua marca (PRZYGODA, 2019).

A fim de contornar essa dificuldade, a WIPO disponibiliza por meio do “*Madrid Member Profiles*” – ou “Perfis de Membros de Madri” - uma descrição das normas praticadas em cada país membro. Trata-se de uma ferramenta disponível no site da Organização que auxilia os depositantes, principalmente aqueles que não possuem conhecimento das legislações internas dos países que pretendem designar (PRZYGODA, 2019).

Há, ainda, que se mencionar as limitações internas do país de origem. Por exemplo, o depósito por meio do Protocolo de Madri fica limitado à lista de bens e serviços relacionados no pedido base. Sendo assim, as designações posteriores também estão restritas a essas limitações referentes à categoria de bens e serviços constantes no registro base. Nos Estados Unidos, por exemplo, as categorias de produtos são consideradas mais restritas e específicas se comparadas com a de outros países. Isso limita a abrangência da marca em designações futuras por meio do Protocolo (PRZYGODA, 2019).

No próximo tópico, aborda-se a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

## 2.4. A ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO

Nesse tópico, são abordados os aspectos nos quais o Protocolo foi recepcionado no Brasil.

O Brasil depositou seu instrumento de adesão ao Protocolo em comento perante a WIPO em 2 de julho de 2019. Tal adesão restou internalizada em território brasileiro por meio do Decreto nº 10.033 de 1º de outubro de 2019 (BRASIL, 2019), o qual foi regulamentado pela Resolução INPI nº 247/2019 (BRASIL, 2019b), havendo entrado em vigor no país em 02/10/2019.

Tendo em vista as vantagens decorrentes do Protocolo de Madri – em especial a menor burocracia e os menores custos - há entendimento de que as novas regras marcárias inseridas no direito interno brasileiro por consequência da adesão do país ao Protocolo de Madri, podem colaborar com o aumento das relações comerciais internacionais das empresas brasileiras (MAIA, 2020).

Frise-se que em 2018 - antes da entrada em vigor da adesão brasileira ao Protocolo – já havia a previsão da possibilidade de que o Protocolo de Madri beneficiar não apenas as exportações nacionais, mas também a internacionalização da economia brasileira (LEONARDOS, 2018).

Importante mencionar que é necessário ter-se ao menos uma marca depositada no Brasil para ser possível a utilização da proteção marcária por meio do Protocolo de Madri. A marca a ser protegida no exterior deve ser exatamente igual à depositada no Brasil, bem como deverá possuir a mesma titularidade e identificar os mesmos produtos e serviços que a marca brasileira (MAIA, 2020).

Interessante referir que um dos desafios do Protocolo de Madri é o fato de que muitos países latino-americanos ainda não integram o referido acordo internacional (BARCELLOS, 2022).

Há que se mencionar, ainda, que ao aderir ao Protocolo, o Brasil o fez com algumas ressalvas, todas compatíveis com a legislação pátria e com os termos do Protocolo. Barcellos (2022) elenca quais foram essas ressalvas brasileiras:

- a) foi escolhido o prazo máximo de 18 meses para fins de notificação de recusa de registro marcário estrangeiro depositado no país por estrangeiros por meio desse sistema;
- b) foi declarado que é possível não conseguir cumprir o prazo de 18 meses em caso de processos marcários de maior complexidade (como por exemplo,

- aqueles em que ocorra a intervenção de terceiros visando evitar a concessão do registro depositado via Protocolo);
- c) nos casos dos depósitos realizados por estrangeiros buscando proteção em território brasileiro, manteve as “taxas nacionais”, na medida do possível, classificando-as como “taxas individuais”. Tal medida teve como objetivo buscar uma paridade de custos para nacionais e estrangeiros;
  - d) foi estabelecido que somente os depósitos estrangeiros realizados após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri é que teriam a possibilidade de estender sua proteção marcária para o território brasileiro. Estabeleceu, ainda, que os idiomas a serem utilizados nos pedidos protocolados no país devem ser o Inglês ou o Espanhol;
  - e) no caso de recusas provisórias, a decisão pode ser objeto de revisão por meio de recurso ao INPI. Novamente, a intenção foi de harmonizar as normas da Lei de Propriedade Industrial brasileira com as do Protocolo de Madri, de forma equilibrar os direitos de nacionais e estrangeiros;
  - f) mantém apenas aos brasileiros o direito de verificar os contratos de licenças marcárias. Não estabelecendo essa possibilidade aos processos decorrentes do Protocolo em questão.

Como já referido no **item 2.3.2** do presente trabalho, o Brasil adotou a cobrança da segunda parte da taxa de retribuição para os depósitos marcários internacionais nos quais o Brasil é designado como território em que o depositante tem interesse em proteger a sua marca. Sobre o tema, no Manual de Marcas do INPI (Manual de Marcas » 11 Protocolo de Madri » 11.3.4. Concessão, prorrogação, extinção. INPI, [s. d.]), ao abordar a concessão, prorrogação e extinção do processo marcário por meio do Protocolo de Madri, é esclarecido que:

### **11.3.4 Concessão, prorrogação e extinção**

#### **11.3.4.1 Concessão**

Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão da proteção ou uma declaração de concessão posterior a uma recusa provisória, o INPI enviará notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, em conformidade com o art. 8(7) do Protocolo de Madri e com a Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. Essa notificação indicará que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos contados da publicação do deferimento da designação na Revista da Propriedade Industrial.



Não efetuado o pagamento no prazo previsto, a designação será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado prevista no Regulamento Comum. Informações adicionais podem ser encontradas no item 11.4.3.2 Prazos junto à Secretaria Internacional. (grifo nosso)

Ou seja, embora não haja uma taxa chamada de “retribuição de concessão” para os depósitos pelo Protocolo de Madri - como no caso dos registros de marcas nacionais brasileiras<sup>18</sup> - quando uma marca é concedida pelo meio do Protocolo, o INPI notifica o titular da marca, a fim de que pague em 60 dias<sup>19</sup> a “segunda parte da retribuição individual”. Ou seja, na prática, a referida segunda parcela funciona como uma “taxa de concessão” ou “retribuição de concessão”, pois o evento que gera a necessidade de pagamento (fato gerador<sup>20</sup>) é a publicação da concessão da marca.

Há que se mencionar, ainda, as situações previstas no Manual de Marcas do INPI sobre a extinção total ou parcial da designação do Brasil nos pedidos marcários internacionais por meio do Protocolo de Madri (Manual de Marcas » 11 Protocolo de Madri » 11.3.4. Concessão, prorrogação, extinção. INPI, [s. d.]):

#### 11.3.4.3 Extinção

A designação do Brasil extingue-se, total ou parcialmente:

- a) Pela expiração do prazo de vigência da inscrição internacional, quando não prorrogada em relação à designação do Brasil;
- b) Pela restrição à lista de produtos e serviços a respeito da designação do Brasil;
- c) Pela renúncia, em uma inscrição internacional, a respeito da designação do Brasil;
- d) Pelo cancelamento, total ou parcial, da inscrição internacional; ou
- e) Pela caducidade.

Quanto à alínea “a” acima, informa-se que a prorrogação de inscrições internacionais deve ser solicitada junto à Secretaria Internacional e que o INPI somente extinguirá a designação após receber a notificação de que a designação do Brasil não foi prorrogada, nos termos da Regra 31(4) do Regulamento Comum.

No que se refere à alínea “d” acima, ressalta-se que, quando o cancelamento da inscrição internacional tenha sido solicitado pela Administração de origem, o titular da inscrição internacional poderá solicitar a transformação da

<sup>18</sup> De acordo com a Tabela de Retribuições do INPI. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>>. Acesso em: 08/01/2023.

<sup>19</sup> Destaca-se que, em relação ao prazo para pagamento da retribuição referente à concessão da marca, não é mencionado o prazo extraordinário de 30 dias existente para o pagamento da taxa de concessão dos depósitos nacionais, de acordo com o art. 162, parágrafo único da Lei 9.279/1996 (LPI). Ou seja, o depositante internacional que não pagar a segunda parcela da retribuição em 60 dias após a publicação da concessão da sua marca terá seu pedido marcário arquivado no Brasil, pois não possui o prazo extraordinário de 30 dias existente para os depositantes nacionais.

<sup>20</sup> Conceito de **Fato Gerador**: “O fato gerador é, assim, a situação de fato, prevista na lei de forma prévia, genérica e abstrata, que, ao ocorrer na vida real, faz com que, pela materialização do direito ocorra o nascimento da obrigação tributária”. Disponível em: <[https://www.portaltributario.com.br/tributario/fato\\_gerador.htm](https://www.portaltributario.com.br/tributario/fato_gerador.htm)>. Acesso em: 07/01/2023.

designação do Brasil em pedido ou registro nacional. Mais informações podem ser obtidas no item 11.3.7 Transformação.

Em relação à alínea “e” acima, destaca-se que a análise de petições de caducidade de designações do Brasil será realizada em conformidade com o disposto no item 6.5 Caducidade.

Mais informações sobre restrição, renúncia e cancelamento podem ser obtidas no item 11.3.5 Anotações.  
(grifo nosso)

Percebe-se haver cinco formas de extinção da designação do Brasil como país em que os depositantes estrangeiros desejam proteger suas marcas. Ou seja, ocorrendo uma das cinco hipóteses, a marca depositada pelo Protocolo de Madri deixa de ter proteção em território brasileiro, quer seja de forma parcial ou total.

A primeira hipótese é a de *expiração do prazo de vigência* (10 anos) pela não renovação do registro marcário dentro do prazo legal (seis meses antes da data de expiração), com relação ao registro no qual foi designado o Brasil como território em que era desejada a proteção marcária. Essa hipótese, corresponde ao disposto no artigo 142, I da LPI<sup>21</sup>.

Esclarece-se que o registro internacional pode ser renovado em relação a todos os países designados ou só em relação a alguns (ex. renova em relação aos Estados Unidos, mas não renova em relação ao Brasil porque o produto ou serviço não teve o “sucesso” esperado em território brasileiro), bem como em relação a uma ou mais classes de produtos ou serviços (ex. renova em relação à classe 35, mas não em relação à 25) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Portanto, se o requerente internacional deseja manter o registro marcário pelo Protocolo de Madri vigente no Brasil, deve requerer a sua prorrogação junto à Secretaria Internacional; se não o fizer, o registro extingue-se.

A segunda hipótese é a de *restrição à lista de produtos e serviços* relacionados ao pedido que designou o Brasil. A limitação da lista de produtos ou serviços pode ser realizada em relação a um ou a vários países designados (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Caso o depositante internacional deseje limitar a lista de produtos e serviços em relação ao Brasil, ele pode solicitar a Restrição à Secretaria Internacional (perante a WIPO). Em resposta a um e-mail enviado ao Fale Conosco do INPI<sup>22</sup>, foi esclarecido em relação a essa hipótese que (FALE CONOSCO. INPI., 2023):

---

<sup>21</sup> Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência.

<sup>22</sup> FALE CONOSCO. INPI. Mensagem nº 1090199. E-mail recebida por [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com) em 10/01/2023.

Se a designação é registro em vigor, a restrição será considerada uma extinção dos produtos e serviços afetados. Ao contrário do que ocorre na via nacional, onde seria aplicável a renúncia parcial, **na via do Protocolo a renúncia abrange todos os produtos e serviços** (veja o item a seguir). Portanto, **para abrir mão de parte da especificação somente, em relação a determinada designação, o requerente precisa requerê-lo por meio de restrição.**  
(grifo nosso)

Essa hipótese mencionada no Manual de Marcas do INPI refere-se apenas às restrições em relação ao Brasil como país designado. Ocorre, por exemplo, quando o depositante identifica que há marca semelhante à sua registrada no Brasil em determinada classe e, para evitar complicações no pedido, requer a desistência do pedido marcário (a qual, no Protocolo de Madri é chamada de “restrição parcial”) somente para aquela classe colidente. O pedido permanece ativo para as demais classes nas quais foi requerida a proteção em território brasileiro. No Protocolo de Madri, a “restrição parcial” é diferente da “renúncia”, conforme será esclarecido a seguir.

A terceira hipótese é a de *renúncia*, em uma inscrição internacional da designação do Brasil. Essa hipótese está relacionada com a previsão do art. artigo 142, II da LPI<sup>23</sup>. Entretanto, há que se destacar que em nível nacional, a “renúncia parcial” permite a desistência de parte das especificações. No sistema do Protocolo de Madri, no entanto, a “renúncia” refere-se a todos os produtos e serviços em relação a uma parte (país) designada, conforme esclarecido pela citação do Fale Conosco supra. Em suma, na hipótese de “renúncia à designação” o depositante desiste de solicitar a proteção de sua marca para o território brasileiro em todas as classes/especificações constantes no pedido. No entanto, o pedido ou registro marcário internacional permanece ativo para os demais países designados, nas mesmas classes/especificações constantes no requerimento (FALE CONOSCO. INPI., 2023).

---

<sup>23</sup> Art. 142. O registro da marca extingue-se: II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca.

Para maiores esclarecimentos sobre o tema, acessar o item 11.3.5.3. do Manual de Marcas do INPI, o qual aborda “Restrição, Renúncia e Cancelamento”<sup>24</sup> em relação aos pedidos marcários formulados por meio do Protocolo de Madri.

A quarta hipótese é a de *cancelamento* da inscrição internacional. O cancelamento pode ser total ou apenas parcial. Ou seja, pode abranger todos ou apenas algum(uns) produto(s) ou serviço(s) constante(s) na especificação, mas permanecer ativo em relação a outros, afetando a proteção marcária perante todos os países designados (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Segundo a resposta do INPI no Fale Conosco<sup>25</sup> sobre esse tópico:

**[...]. O cancelamento normalmente resulta da cessação de efeitos total/parcial da marca de base, a qual, se ocorrida no período de cinco anos da data da inscrição internacional, provoca o correspondente efeito sobre a designação.**

Se determinada classe da inscrição internacional é cancelada a pedido da Administração de Origem, a respectiva classe será objeto de extinção na designação do Brasil, caso a designação já seja registro em vigor. É importante observar que **o cancelamento a pedido da Administração de Origem abre o prazo para que o requerente solicite a Transformação da inscrição internacional em pedido/registo nacional perante o INPI** (mais informações na seção 11.3.7 do Manual de Marcas)  
(grifo nosso)

Ou seja, o cancelamento da inscrição internacional pode ocorrer, por exemplo, como efeito de um Ataque Central à marca base do pedido de registro – quando a marca base deixa de existir nos primeiros cinco anos, a contar da data da inscrição internacional.

Nesse caso, é possível requerer a transformação do pedido internacional em pedido nacional, desde que esse requerimento seja realizado dentro de um período de três meses a partir da data do cancelamento do registro base. Nessa hipótese, no pedido nacional em questão, a data de depósito corresponderá à data do registro internacional (perante a WIPO, no sistema do Protocolo de Madri). Ou, a data de depósito do pedido nacional corresponderá à data de designação do país. Essa última hipótese ocorrerá somente quando o país em que foi requerida a transformação do

<sup>24</sup> Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11%C2%B73%C2%B75\\_Anota%C3%A7%C3%B5es#11353-Restri%C3%A7%C3%A3o-Ren%C3%BAncia-e-Cancelamento](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11%C2%B73%C2%B75_Anota%C3%A7%C3%B5es#11353-Restri%C3%A7%C3%A3o-Ren%C3%BAncia-e-Cancelamento). Acesso em: 20/01/2023.

<sup>25</sup> FALE CONOSCO. INPI. Mensagem nº 1090199. E-mail recebido por [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com) em 10/01/2023.

pedido internacional em pedido nacional ter sido designado no sistema do Protocolo de Madri em momento posterior ao registro internacional, como país em que se desejava proteger a marca (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

A última hipótese é a de *caducidade*. Essa hipótese está relacionada ao disposto no artigo 142, III da LPI<sup>26</sup>. Ocorre a caducidade quando a marca deixa de ser usada da forma como foi concedida. Com a comprovação do desuso da marca, é declarada a caducidade do seu registro, passando a mesma a ser de “domínio público”, ou seja, outros podem utilizar a referida marca e requerer seu registro.

Realizada essa introdução ao tema, a seguir, apresenta-se as normativas publicadas pelo INPI sobre o Protocolo de Madri e temas diretamente relacionados a ele.

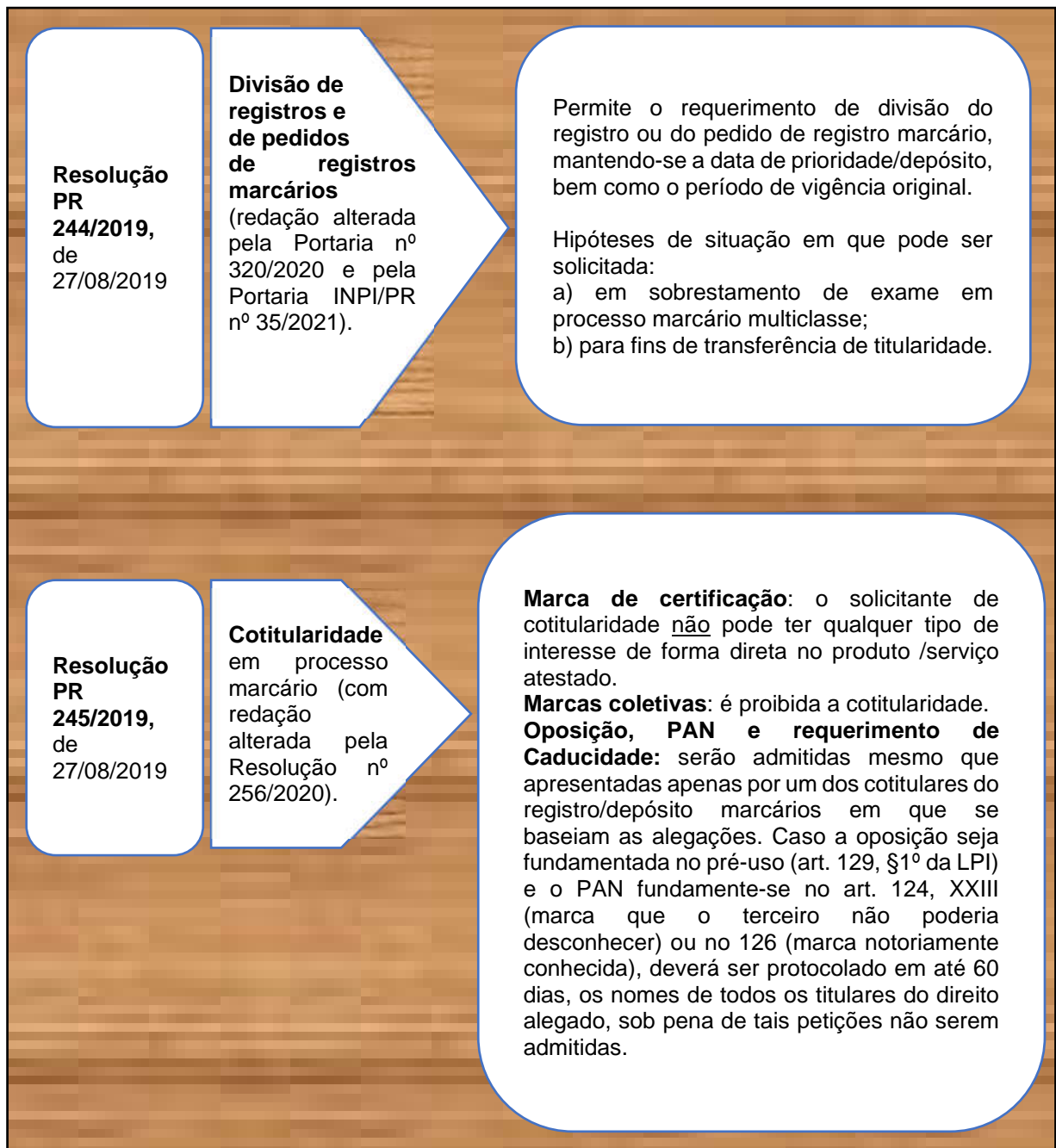
#### **2.4.1. Normatizações do INPI**

Para a efetiva utilização do Protocolo de Madri, foram necessárias edições pelo INPI de diversas Resoluções e Portarias sobre o Protocolo e sobre matérias a ele relacionadas, como por exemplo, a cotitularidade, o sistema multiclassés e a divisão de pedidos. A seguir, apresenta-se a **Figura 5**, a qual demonstra a evolução histórica das normativas do INPI, suas temáticas e uma síntese das suas disposições.

---

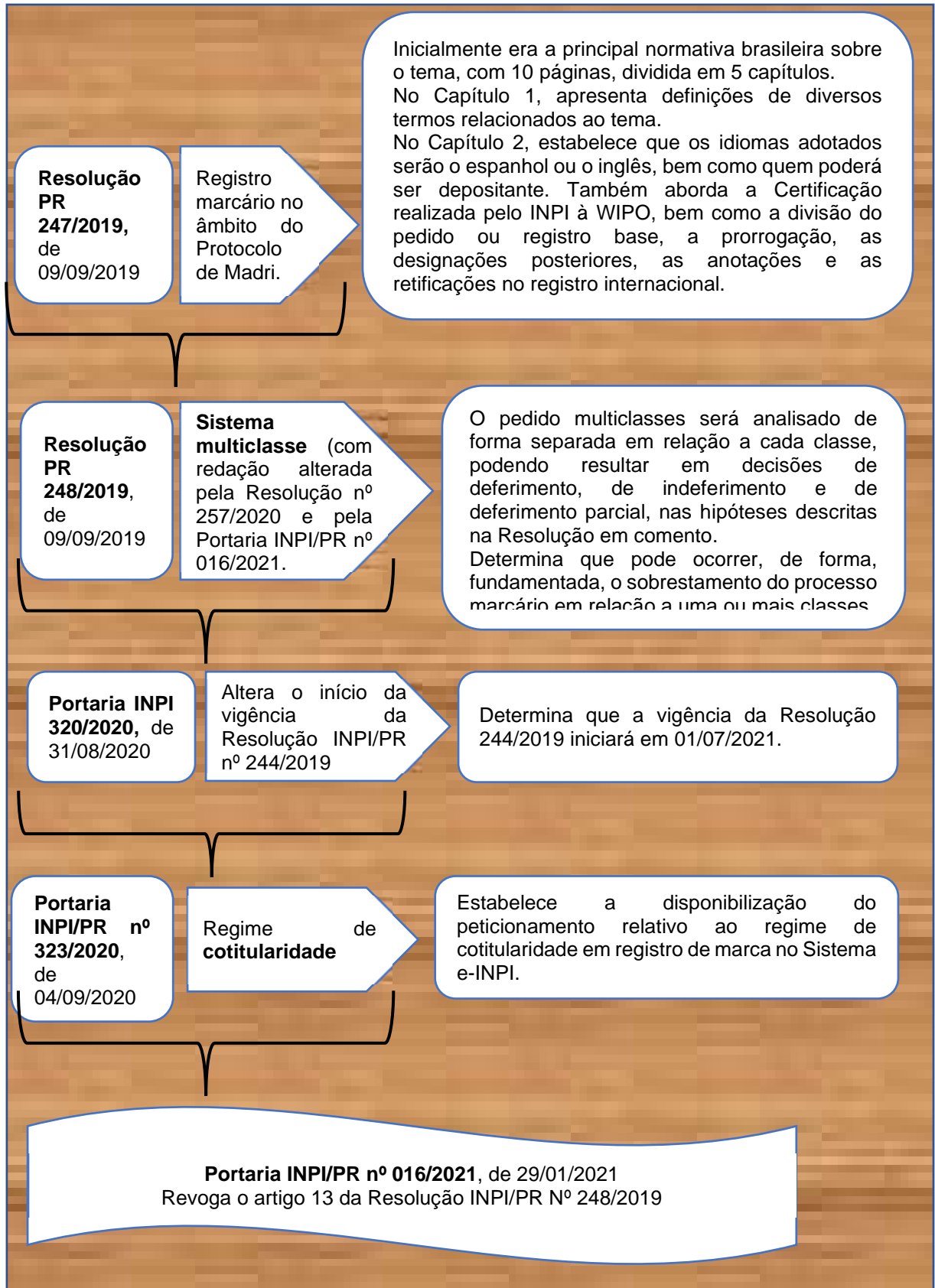
<sup>26</sup> Art. 142. O registro da marca extingue-se: III - pela caducidade.

**Figura 5** – Evolução histórica das normativas do INPI sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri



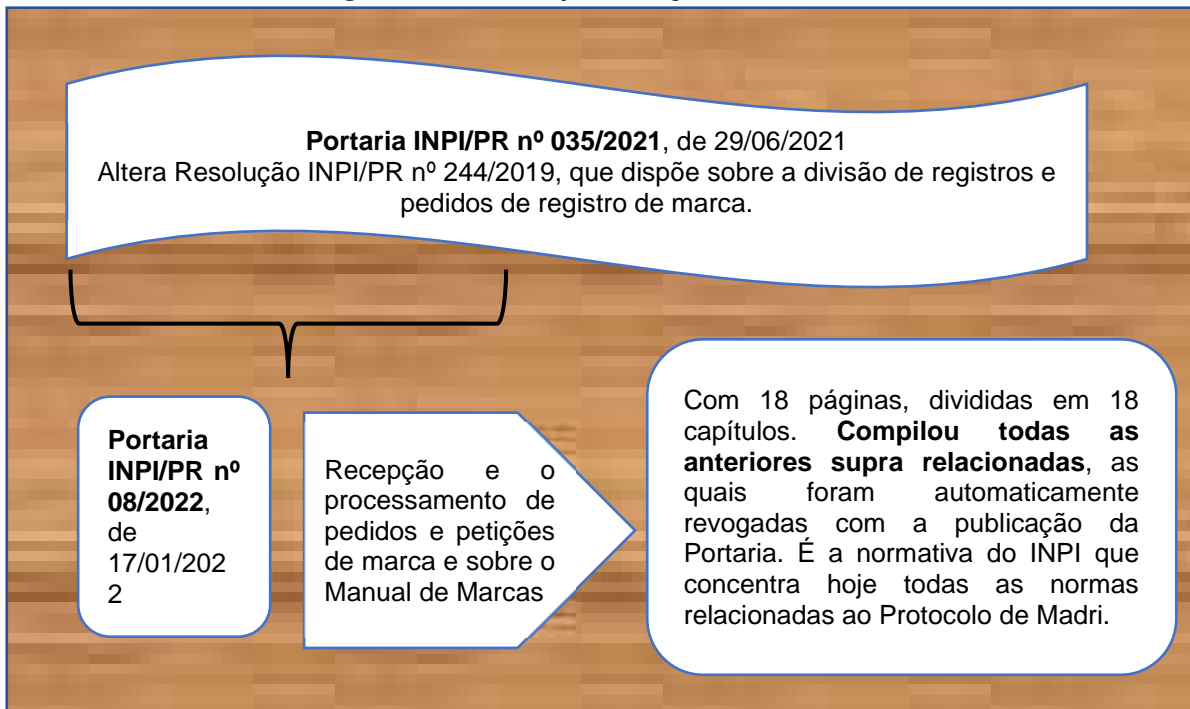
Fonte: elaboração própria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021)

Figura 6 – Continuação da Figura 5 - Parte 2



Fonte: elaboração própria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021)

**Figura 7 – Continuação da Figura 5 - Parte Final**



Fonte: elaboração própria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021) e (INPI, 2022)

Como se percebe, entre 2019 e 2021 foram publicadas várias normativas do INPI sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri. Isso gerou dificuldades aos usuários, pois muitos tinham dificuldades em localizar tais normativas. Sendo assim, em 17 de janeiro de 2022 foi publicada a **Portaria INPI/PR nº 08/2022**, a qual compilou e consolidou todas as anteriores. Também normatizou outros temas relacionados, como por exemplo, o peticionamento pelo sistema *e-marcas*; as classes de produtos e serviços; os exames marcários, o certificado de registro, as marcas de alto renome; as marcas coletivas, de certificação e de posição; e sobre o Manual de Marcas (INPI, 2022).

Realizada essa abordagem acerca das normas relacionadas à adesão do Brasil ao Protocolo, cumpre apresentar, a seguir, algumas vantagens e desvantagens específicas apontadas pela bibliografia em relação à adesão brasileira.

#### **2.4.2. Vantagens da adesão brasileira ao Protocolo de Madri**

Com base nas bibliografias selecionadas, apresenta-se os seguintes benefícios decorrentes da adesão brasileira ao Protocolo de Madri:



a) Maior agilidade no exame marcário pelo INPI:

O INPI viu-se obrigado a analisar os processos marcários com mais agilidade, em razão do prazo fatal de 18 meses para que o INPI apresente uma decisão final acerca dos pedidos via Protocolo de Madri que designaram nosso país para a proteção da marca. Caso o INPI não cumpra esse prazo, ocorre a concessão automática do pedido internacional marcário. Ou seja, a concessão será realizada sem o exame de mérito do pedido depositado no INPI. Conseqüentemente, pode ocorrer, por exemplo, a concessão automática de uma marca estrangeira composta por expressão ou figura considerada corriqueira ou que constitua imitação ou reprodução de uma marca brasileira anteriormente registrada (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Por isso, os exames marcários em nosso país adquiriram maior agilidade após a adesão ao Protocolo de Madri. Hoje, há depósitos de marcas concedidos em poucos meses, como por exemplo, o processo nº 918519870 (marca Finotrato BIO-LITTER), depositado em 23/10/2019 – ou seja, logo após a entrada em vigor da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri - e concedido em 16/06/2020 (em menos de oito meses). Antes, um processo marcário, mesmo que não sofresse oposição, levava muitos anos para ser finalizado. Esse é o caso, por exemplo, do processo nº 822880601 (marca HERVAL), depositada em 16/05/2000 e concedida apenas em 25/07/2006 (mais de seis anos após o depósito).

Tais exemplos, comprovam que a adesão brasileira ao Protocolo de Madri gerou maior agilidade nos exames marcários do INPI. Essa agilidade beneficia não apenas os estrangeiros que designaram nosso país como destino para a proteção de suas marcas, mas também os titulares de marcas brasileiras, os quais restavam - muitas vezes - prejudicados pela demora no exame e na concessão de suas marcas, situações corriqueiras antes da referida adesão.

b) Cotitularidade:

A cotitularidade em processo marcário não existia no Brasil antes da adesão ao referido Protocolo. Destaca-se que uma considerável parcela das transferências de titularidade registradas no INPI envolve empresas do mesmo grupo econômico, com objetivo de gestão patrimonial. Com a cotitularidade pode ser formado um “condomínio de marca” no qual a mesma marca pode ter vários titulares. (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

Isso gera menor burocracia na gestão marcária de empresas pertencentes a grupos econômicos, facilitando a gestão de suas marcas e a defesa de seus interesses nesse setor.

c) Redução da burocracia, simplificando e barateando os custos de um registro internacional:

Com a adesão ao Protocolo os procedimentos foram mais simplificados e os custos foram reduzidos para que um empresário brasileiro consiga proteger suas marcas no exterior. Isso favorece o sistema econômico e a competitividade (PETROCHINSKI; CZELUSNIAK, 2021).

Um fator a ser destacado é o de que muito países exigem que os documentos a serem apresentados para fins de registro marcário sejam originais e apresentados de forma não virtual, bem como contenham certificações cartorárias ou consulares ou de embaixadas sediadas no país de origem do titular da marca. Tais exigências acarretam alto custo. Com o Protocolo de Madri, ocorreu a dispensa de certificação cartorária ou consular de documentos para fins de legitimação do registro marcário, salvo a certificação da administração do país de origem – no caso brasileiro, o INPI (MESQUITA, 2016).

Tais fatores também podem ocasionar um impulso para o crescimento do relacionamento comercial internacional por parte das empresas brasileiras. Isso porque para uma empresa ingressar no mercado internacional é vital um prévio planejamento tático marcário, envolvendo o registro da marca no mercado externo em que a empresa pretende se inserir. Com as facilidades e os menores custos decorrentes do Protocolo de Madri os empresários brasileiros podem se sentir estimulados a buscar os mercados internacionais (MAIA, 2020).

d) Como solucionador de controvérsias marcárias:

Muitas disputas entre marcas podem ser solucionadas com o uso do Protocolo de Madri, pois a data de depósito do pedido no país de origem pode servir como data de prioridade nos países designados para a proteção marcária. Dependendo do caso concreto, isso pode garantir anterioridade à marca brasileira em detrimento de outra marca oriunda de um dos países designados para a proteção da marca brasileira. Dessa forma, longas disputas judiciais podem ser evitadas ou resolvidas com base na

prioridade oriunda do Protocolo de Madri (PETROCHINSKI, VICTOR; CZELUSNIAK, 2021).

Além das vantagens supra elencadas que são específicas para o nosso país, as vantagens do Protocolo de Madri listadas no **item 2.3.2** da presente pesquisa (quais sejam: processo e procedimento únicos, moeda e língua únicas, menores custos e burocracia, dispensa da constituição de procuradores, previsibilidade, data única para a prorrogação do registro, depósitos multiclassés e cotitularidade) também se aplicam ao Brasil.

No próximo ponto, são abordadas as desvantagens específicas para o Brasil em relação à adesão do país ao Protocolo em estudo.

#### **2.4.3. Desvantagens para o Brasil com a adesão ao Protocolo de Madri**

Inicialmente, cumpre esclarecer que a maioria da literatura sobre o Protocolo de Madri ou trata apenas do Protocolo de forma mais genérica, sem abordar a adesão do Brasil – por exemplo, os trabalhos de Prygoda (2019), Sujadmiko; AINI; Saputra (2020), Duran (2020) e World Intellectual Property Organization - WIPO, [s. d.], - ou foram elaborados antes da adesão do Brasil – por exemplo, os trabalhos de Leonardos (2018), Silveira (2018), Mesquita (2016) e Garcia (2018).

Algumas poucas literaturas foram elaboradas após a adesão brasileira. Dessas, algumas foram redigidas quando muitas normas/regulamentações brasileiras ainda estavam sendo desenvolvidas – como por exemplo o trabalho de Néres (2019). Outras se concentraram em elencar algumas das vantagens do Protocolo de Madri para o Brasil, como é o exemplo de Petrochinski; Czelusniak (2021) e Maia (2020).

Poucas abordam os pontos desfavoráveis do Protocolo em relação à adesão brasileira. E, a maioria dos pontos desfavoráveis elencados nessas obras já foram objeto de normatização por parte do INPI, de forma a resolvê-las ou minimizá-las.

Por exemplo, o trabalho de Soares; Ramalho; Islabão (2021) apontava a dificuldade de que o sistema multiclassés, embora previsto no Protocolo de Madri, não era adotado no Brasil. Contudo, com a Resolução PR 248/2019 do INPI essa questão restou normatizada. Embora, na prática, os brasileiros ainda não tenham aderido ao sistema multiclassés, pois os depósitos continuam ocorrendo em apenas uma classe

em razão da falta de atualização do sistema do protocolo eletrônico do INPI nesse sentido (SOARES, V.; RAMALHO, R.; ISLABÃO, 2021).

Outro exemplo de ponto listado como desfavorável ao Brasil pelos autores que foi posteriormente solucionado em parte é o fato de, no caso de cotitularidade, ser obrigatório a prática de todos os atos perante o INPI de forma conjunta por todos os titulares (SOARES; RAMALHO; ISLABÃO, 2021).

A referida solução veio por meio da Portaria 08/2022, publicada em 17/01/2022, em seu art. 57 estabelece a possibilidade de que, exceto no caso do art. 50 da LPI (nulidade de patente), os atos podem ser praticados por procurador único, com poderes para representar todos os cotitulares. A seguir, apresenta-se a íntegra do art. 57 da Portaria 08/2022 (INPI, 2022), que trata da cotitularidade. *In verbis*:

Art. 57. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 50, os atos previstos na Lei nº 9.279, de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, **ou por procurador único, com poderes para representar todos e devidamente qualificados.**

§1º Quando não praticados por procurador único, os atos deverão ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores.

§2º Na hipótese de representação, para fins de publicações oficiais e de cadastro junto ao INPI, somente será anotado o procurador que efetuou o depósito do pedido.

(grifo nosso)

O trabalho de Silveira (2018), por sua vez, aponta dentre as desvantagens para as empresas brasileiras em razão do Protocolo de Madri, a suposição de que os depósitos marcários perante o INPI passariam a sofrer atrasos ainda maiores. Contudo, já restou evidenciado no **item 2.4.1.** que tal suposição não se concretizou. Ao contrário, ocorreu maior agilidade nos exames marcários no país, o que é considerada uma vantagem da adesão do Brasil ao Protocolo.

Outra possível desvantagem para o autor é de que ocasionaria maiores custos e seria mais dificultoso realizar a pesquisa de anterioridade de um sinal, tendo em vista que seria preciso buscar não apenas no sistema do INPI, mas também no da WIPO (SILVEIRA, 2018).

Tal suposição também não se confirmou, pois a WIPO montou a plataforma “Madrid Monitor” que oferece buscas marcárias tanto simples quanto avançadas, as quais são bem eficazes e gratuitas. Destaca-se que a busca avançada permite selecionar vários campos de busca, como por exemplo, países de origem e

designados, países dos procuradores, data de registro e de expiração da marca, marca, fonética da marca, classes da Classificação Internacional de NICE, bem como a de Vienna, etc. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2021).

Outra desvantagem que aparentemente foi solucionada: as altas despesas com cartas rogatórias, caso o titular estrangeiro não possua procurador em nosso território com poderes para representá-lo (SILVEIRA, 2018). Tal situação restou resolvida por meio do art. 58 da Portaria 08/2022 combinado com o art. 217 da LPI. O art. 58 da Portaria 08/2022 (PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022. INPI, 2022) determina que, *in verbis*: “Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996”.

O art. 217 da LPI (BRASIL, 1996), por sua vez, estabelece que, *in verbis*: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”. Ou seja, não há a hipótese legal de o titular ou cotitular marcário estrangeiro não constituir procurador em nosso território com poderes para representá-lo. Sendo assim, não são necessárias as despesas com cartas rogatórias.

Uma possível desvantagem para as empresas brasileiras, segundo Silveira (2018) - para a qual não se possui meios de verificação da sua concretização ou não - é a de que devido ao grande número de depósitos marcários que ingressam no país em razão do Protocolo de Madri, muitos processos não sejam analisados com calma e profundamente pelo INPI, ocasionando decisões contrárias às leis ou a direitos preexistentes de titulares marcários brasileiros. Consequentemente, tais decisões contrárias à legislação ou a direitos preexistentes ocasionariam maior demanda no Judiciário, aumentando os custos e a insegurança jurídica relacionada ao direito marcário dos brasileiros.

Como não é possível pesquisar no INPI por números de Processos de Nulidade Administrativa (PAN) protocolados anualmente no setor marcário, não há como verificar se, efetivamente, ocorreu ou não um aumento desse tipo de demanda administrativa que visa corrigir tais erros decisórios dos examinadores nacionais.

Outra desvantagem apontada por Silveira (2018) é o fato de que as publicações marcárias da WIPO são realizadas em inglês ou francês, o que dificultaria o acesso às informações requeridas por depositantes estrangeiros objetivando protocolo de oposições. Aparentemente, esse pode ser um problema, tendo em vista que apenas

1% da população brasileira possui fluência em inglês, segundo levantamento do *British Council* (VASCONCELOS, 2021) e estima-se que um número ainda menor de brasileiros possua fluência em francês. Contudo, no site da WIPO, há a opção de se escolher o idioma espanhol, que possui maior proximidade com nossa língua, podendo facilitar a compreensão dos conteúdos. Além disso, para quem possui acesso à internet, sempre há o recurso do “Google Tradutor” que pode auxiliar para que se obtenha um significado aproximado do conteúdo.

Há que se destacar, por fim, que as 4 desvantagens apontadas de forma genérica ao Protocolo de Madri e debatidas no **item 2.3.3** dessa pesquisa – quais sejam: ataque central, requisito de marca base, restrição à mudança de propriedade e limitações específicas do país - podem ser aplicadas aos brasileiros, tendo em vista a adesão do Brasil ao Protocolo.

Finalizada essa abordagem acerca das vantagens e desvantagens do Protocolo de Madri para nosso país, faz-se interessante apresentar alguns resultados preliminares obtidos na pesquisa realizada no manuscrito de Barros e Bruch (2021) sobre os efeitos práticos da adesão brasileira ao Protocolo em estudo. Portanto, esse será o próximo tópico do presente trabalho. Ressalta-se que a cópia integral do manuscrito se encontra no Apêndice A do presente trabalho.

#### **2.4.4. Sobre os dados obtidos na pesquisa que gerou o Manuscrito Barros e Bruch (2021)**

O manuscrito em comento comprovou que apesar de a adesão brasileira ao Protocolo de Madri ter ocorrido há pouco mais de dois anos, o referido Protocolo vem sendo utilizado pelos brasileiros, embora de forma muito discreta até o presente momento (BARROS; BRUCH, 2021).

Isso porque os 204 depósitos identificados na pesquisa que tinha o Brasil como país de origem estão muito aquém do total de depósitos marcários brasileiros ocorridos anualmente no país. Em 2019, por exemplo, foram depositados 245.154 pedidos de registros de marcas perante o INPI, de acordo com o relatório de estatísticas do INPI (INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020). Contudo, a pesquisa comprovou que a vigência do referido sistema não foi ignorada por um pequeno grupo de brasileiros (BARROS; BRUCH, 2021).

Por outro lado, foram identificados 18.763 pedidos internacionais de registro de marca utilizando o Protocolo de Madri, nos quais o Brasil foi um dos países designados para a proteção da marca. Tal número enfatiza a diferença na utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros – que aparentemente pode-se supor como baixa - e a utilização ao mesmo Protocolo pelos demais países signatários do Sistema (BARROS; BRUCH, 2021).

A diferença entre os totais de depósitos em cada pesquisa foi o que motivou o presente trabalho.

Destaca-se, ainda, que o estudo apresentou informações relevantes para possíveis investidores estrangeiros com interesse no mercado brasileiro. Por exemplo: quais as nações em que nossos cidadãos demonstram possuir maior atração – destacando-se que os Estados Unidos figuraram no topo da lista - e quais as classificações de produtos e serviços que são mais relevantes para nossos empresários quando visam proteger suas marcas em mercados estrangeiros (BARROS; BRUCH, 2021).

Também foram apresentados dados que são relevantes para ajudar os empresários nacionais a determinarem quais os mercados estrangeiros são mais importantes para as suas marcas. Por exemplo, foram identificados quais os países que possuem maior interesse em registrar suas marcas em território brasileiro – novamente o país que se destacou foram os Estados Unidos - e quais classificações de produtos e serviços são mais importantes para eles (BARROS; BRUCH, 2021).

Importante referir que em ambas as pesquisas as classes de produtos e serviços que mais se destacaram foram as NCLs 9 (que compreende circuitos integrados e micro conjuntos eletrônicos), 35 (a qual está relacionada ao comércio), 42 (relacionada a serviços científicos, tecnológicos e de pesquisa) e 41 (referente a serviços educacionais, treinamento e entretenimento). Frise-se a grande relação existente entre as NCLs 9 e 42, tendo em vista que ambas envolvem setores tecnológicos, a primeira direcionada aos produtos e a segunda aos serviços desse setor (BARROS; BRUCH, 2021).

Um fato interessante de ser destacado é o de que, do total de 18.763 depósitos resultantes da pesquisa que teve o Brasil como país designado<sup>27</sup>, foram identificados

---

<sup>27</sup> Lembrando: “país designado” é o país em que se deseja proteger a marca por meio do Protocolo. No caso, trata-se de depósitos realizados por outros países, nos quais o Brasil foi escolhido como um dos destinos da proteção marcária.

cinco depósitos que solicitaram proteção de suas marcas em TODAS as classes. São elas:

**Tabela 2** – Depósitos em todas as classes na pesquisa que teve o Brasil como país designado no Manuscrito Barros e Bruch (2021)

MARCA	TITULAR (HOLDER)	PAÍS DEPOSITANTE
brother	BROTHER INDUSTRIES, LTD.	JP (JAPÃO)
WILDBERRIES	Limited Liability Company «Wildberries»	RU (RUSSIA)
PARIS 2024	Comité International Olympique	CH (SUÍÇA)
FABERLIC	Joint Stock Company "FABERLIC"	RU (RUSSIA)
VW	Volkswagen Aktiengesellschaft	DE (ALEMANHA)

Fonte: elaboração própria.

No que tange à pesquisa que teve o Brasil como país de origem<sup>28</sup> (total de 204 depósitos identificados), elaborou-se a **Tabela 3** com os resultados encontrados em relação à utilização de depósitos multiclassés nos pedidos brasileiros:

**Tabela 3** – Relação da utilização dos depósitos multiclassés por brasileiros na pesquisa que teve o Brasil como país de origem no Manuscrito Barros e Bruch (2021)

Número de pedidos brasileiros	Número de classes utilizadas em cada pedido para proteger as marcas brasileiras nos países designados
125	Apenas 1 classe
39	Apenas 2 classes
24	Três classes
16	Mais de 3 classes

Fonte: elaboração própria.

Como se nota pela tabela supra, 125 pedidos brasileiros utilizaram apenas uma classe para proteger a sua marca nos países por eles designados, o que corresponde a aproximadamente 61% do total. Foi identificado, ainda, que apenas 16 pedidos, isto é, aproximadamente 8% dos pedidos, solicitaram proteção da marca em mais de três classes (BARROS; BRUCH, 2021).

Importante lembrar que o número de classes só altera os valores a serem gastos com o pedido de registro quando são indicadas mais de três classes. Em outras palavras, até três classes não há taxa extra (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - WIPO, [s. d.]). Ressalta-se que não há taxa extra a ser cobrada por parte da WIPO, a nível internacional. Entretanto, para os brasileiros, a nível

<sup>28</sup> Lembrando: “país de origem” é o país que realiza o depósito marcário por meio do Protocolo. Nesse caso, trata-se de depósitos marcários realizados por brasileiros.



nacional há esse aumento. Isso porque no Brasil os depósitos marcários são cobrados por números de classes.

Sendo assim, o expressivo número de depósitos utilizando apenas uma classe pode ter duas razões. Primeiro, pode estar relacionado com os riscos para o registro da marca pelo Protocolo de Madri ao se ampliar o escopo de abrangência do registro, pois aumentando-se o número de classes, aumenta-se o risco de a marca sofrer o denominado Ataque Central. Segundo, que os depositantes brasileiros ainda estão muito acostumados a utilizar apenas uma classe nos depósitos que visam proteger suas marcas, o que é compreensivo, tendo em vista que o Protocolo de Madri entrou em vigor no Brasil há pouco tempo.

Importante mencionar que durante a redação do Manuscrito em comento, foi enviado um “Fale Conosco” ao INPI<sup>29</sup>. Na resposta, foram elencados todos os aspectos analisados pelo INPI durante a fase de “Certificação” do pedido internacional, quais sejam:

- i. a data de recebimento do pedido internacional pelo INPI;
- ii. o(s) número(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base para o pedido internacional;
- iii. a correspondência entre o(s) titolare(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e o(s) depositante(s) do pedido internacional;
- iv. a correspondência entre o(s) endereço(s) do(s) depositante(s) e o(s) endereço(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
- v. a correspondência entre a marca apresentada no pedido internacional e a(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
- vi. a correspondência entre os produtos e serviços reivindicados no pedido internacional e o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
- vii. a correspondência entre a indicação de cores constante do pedido internacional e as que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, se houver;
- viii. a correspondência entre a indicação, se houver, de que a marca é composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo feita no pedido internacional e a imagem da marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
- ix. a correspondência entre qualquer indicação de que a marca é tridimensional, coletiva ou de certificação feita no pedido internacional e as constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base; e
- x. a correspondência entre a reivindicação de cores da marca constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a reivindicação feita no pedido internacional, se houver.

Tais informações prestadas pelo “Fale Conosco” são importantes para que o depositante de pedido internacional tenha maior êxito em seu requerimento.

---

<sup>29</sup> FALE CONOSCO. INPI. Mensagem nº 962854. Mensagem recebida por: [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com) em 13/09/2021.

Destaca-se que, caso todos os requisitos tenham sido atendidos, o INPI fará a Certificação e enviará o pedido à Secretaria Internacional da WIPO – passando a constar o processo marcário no site “Madrid Monitor” da WIPO, bem como notificará o requerente do envio em questão, por meio de publicação na RPI – Revista de Propriedade Industrial do INPI (INPI, 2021).

Por outro lado, ao não se observar algum desses requisitos, o INPI envia notificação ao requerente, o qual possui o prazo de 60 dias para apresentar as alterações solicitadas. Na hipótese de a notificação não ser respondida dentro do prazo, o pedido internacional é tido por “inexistente” (INPI, 2021).

Caso a notificação seja respondida tempestivamente, surgem três situações possíveis (INPI, 2021), quais sejam:

1ª) Permanecendo alguma inconsistência ou não tendo sido completamente resolvida a inconsistência anterior, o INPI procede a nova notificação por meio da RPI ou;

2º) É negada a certificação; ou

3º) Sanadas as inconsistências, é efetivada a certificação e o pedido é remetido à WIPO.

Dessa forma, pode ocorrer uma diferença entre o número de depósitos tendo o Brasil como país de Origem relacionados no Painel do Protocolo de Madri do INPI e o número de processos tendo o Brasil como país de origem constantes na plataforma “Madrid Monitor” da WIPO. Tal diferença foi constatada durante a pesquisa do Manuscrito em tela, em relação aos pedidos existentes entre 02/10/2019 e 01/09/2021. No INPI constavam 44 depósitos a mais do que no site da WIPO, razão pela qual foi gerado o “Fale Conosco”<sup>30</sup>. Segundo o INPI (INPI, 2021), a diferença identificada possui duas explicações, quais sejam:

[1] parte da diferença compreende (i) os pedidos internacionais que foram considerados inexistentes, em função da falta de resposta à notificação de inconsistência exarada na etapa de certificação; e (ii) os pedidos que tiveram a certificação negada; e [2] parte da diferença compreende os pedidos internacionais que ainda estão em trâmite perante o INPI e que ainda não cumpriram todos os requisitos de certificação para que sejam transmitidos à Secretaria Internacional.

---

<sup>30</sup> FALE CONOSCO. INPI. Mensagem nº 962854. Mensagem recebida por: [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com) em 13/09/2021.

Outra informação relevante obtida por meio do referido “Fale Conosco” foi a de que durante o período de 01/10/2019 até a data da resposta do “Fale Conosco (13/09/2021), nos 712 dias corridos desse período, ocorreram 254 pedidos internacionais protocolados no INPI, resultando em uma média diária de aproximadamente 0,35 depósitos de marcas pelo Protocolo de Madri (INPI, 2021). A referida média diária sugere a baixa utilização pelos brasileiros do Protocolo em questão, cujas causas pretende-se descobrir durante a presente pesquisa, bem como pretende-se apresentar possíveis soluções para que ocorra a maior utilização brasileira.

Finalizado o referencial teórico, apresenta-se, a seguir, a metodologia empregada.

### 3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Nesse tópico, são apresentadas as etapas da metodologia desenvolvida no presente trabalho. São apresentados, ainda, os procedimentos utilizados para revisão da literatura e pesquisa em banco de dados, a matriz *Swot*, o Canvas, a identificação dos problemas e os procedimentos adotados na elaboração dos *Surveys*, bem como os procedimentos adotados na análise dos resultados dos *Surveys*. Destaca-se que a elaboração da matriz *Swot* e do Canvas são exigências do programa Profnit.

A metodologia empregada foi descritiva e exploratória e envolveu cinco etapas.

Na primeira etapa, realizou-se uma revisão de literatura com análise documental, bem como foram elaborados o Canvas e a matriz *Swot*.

Na segunda etapa, elaborou-se duas pesquisas do tipo *surveys*. A primeira pesquisa direcionada à escritórios de Propriedade Intelectual (PI). A segunda pesquisa direcionada a usuários do sistema marcário brasileiro (selecionados da carteira de clientes marcários de um escritório de PI com endereço nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina), visando atingir os objetivos supramencionados. Para a elaboração das perguntas, utilizou-se os resultados da primeira etapa, bem como os dados obtidos com o manuscrito de Barros e Bruch (2021). Os *surveys* permitiram a obtenção de dados quantitativos relacionados ao objetivo do trabalho.

Na terceira etapa, a pesquisa buscou dados no site do INPI, relativos a depósitos marcários no país. Tais dados permitem verificar o número de depósitos de marcas realizados anualmente por depositantes nacionais e estrangeiros nos anos de 2018 a 2021, bem como verificar quais são os principais depositantes marcários residentes e não residentes no país. Entende-se que tais informações podem ser úteis na compreensão dos resultados obtidos com os *Surveys*.

Na quarta etapa, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, visando obter dados dos depósitos marcários de outros países, nos primeiros dois anos após a adesão dos mesmos ao Protocolo de Madri. Dessa forma, foi possível realizar uma análise comparativa entre o número de depósitos realizados pelos brasileiros em relação ao número de depósitos dos países pesquisados. Tais pesquisas foram realizadas com o objetivo de verificar se os números encontrados no Manuscrito correspondem ou não a uma pouca utilização do protocolo de Madri pelos brasileiros.

Na quinta etapa, com a identificação dos problemas, foi realizada uma busca na literatura, a fim de encontrar possíveis respostas e/ou soluções, bem como foi elaborado um relatório descritivo contendo os problemas identificados e as soluções encontradas. A seguir, apresenta-se a **Tabela 4** com cada etapa utilizada para a elaboração do presente trabalho.

**Tabela 4** – Etapas da metodologia (Continua)

Procedimentos de Pesquisa  Etapas/ Objetivos	Abordagem	Sujeitos	Técnica	Local/ Fonte	Forma de Registro	Tratamento de Dados
Estabelecer um panorama do funcionamento do Protocolo de Madri	Qualitativa	Brasil e depositantes de outros países com interesse em proteger suas marcas no Brasil	Pesquisa documental e bibliográfica	<i>Web of Science</i> , <i>Scopus</i> , Google Acadêmico Sites e Bibliotecas	EXCEL	Análise descritiva
Analisar as consequências e os problemas decorrentes da adesão pelos brasileiros do Protocolo	Qualitativa	Brasil	Pesquisa documental e bibliográfica; Pesquisa em base de dados realizada em 02/09/2021	<i>Web of Science</i> ; <i>Scopus</i> ; Google Acadêmico Sites Bibliotecas Site da WIPO	Anotações; Mendley; EXCEL	Análise descritiva
Analisar os principais depositantes marcários no país (antes de depois da entrada em vigor do protocolo);	Qualitativa e Quantitativa	Depositantes marcários residentes e não residentes no Brasil	Pesquisa realizada no site do INPI	INPI	Anotações	Análise descritiva
Realizar uma análise comparativa do nº de depósitos marcários brasileiros em relação a outros países membros do Protocolo;	Quantitativa	Brasil e outros países integrantes do Protocolo de Madri	Pesquisa realizada no site da WIPO	WIPO	Anotações	Análise descritiva

**Tabela 4 – Etapas da metodologia (Conclusão)**

Procedimentos de Pesquisa Etapas/ Objetivos	Abordagem	Sujeitos	Técnica	Local/Fonte	Forma de Registro	Tratamento de Dados
Identificar as causas da baixa utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri	Qualitativa e Quantitativa	- Escritórios de PI brasileiros - Usuários Marcários brasileiros	Elaborar, aplicar e analisar dois <i>Surveys</i>	Entrevistados	Formulário Google e EXCEL	Análise descritiva e estatística básica
Identificar soluções e alternativas aos problemas encontrados	Qualitativa	_____	Pesquisa documental e bibliográfica	<i>Surveys</i> , Bibliotecas Sites, livros Publicações, Boletins Fale Conosco (INPI)	Elaboração do Relatório Técnico Descritivo	Análise descritiva

Fonte: elaboração própria.

### 3.1. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DA LITERATURA

Em relação ao embasamento teórico do presente trabalho, buscou-se artigos científicos por meio de pesquisas nas plataformas *Web of Science*, *Scopus* e *Google Acadêmico*, utilizando os termos de pesquisa "*Madrid Protocol*" AND "*trademark*" AND "*Brazil*", bem como "Protocolo de Madri" AND "Marcas" AND "Brasil". As pesquisas efetuadas na plataforma *Web of Science*<sup>31</sup> não resultaram em artigos que preenchessem os critérios de inclusão apresentados na **Tabela 5**.

**Tabela 5 - Critérios de inclusão e exclusão das literaturas encontradas (Continua)**

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
<b>CI 1:</b> Materiais que tratam sobre o Protocolo de Madri relacionado ao Brasil;	<b>CE 1:</b> Materiais sobre o Protocolo de Madri relacionado ao Brasil, anteriores a 2019, ano em que o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri;
<b>CI 2:</b> Materiais que tratam sobre o Protocolo de Madri ou o Sistema de Madri de forma ampla, abrangendo suas características e normas, não limitado ao Brasil;	<b>CE 2:</b> Materiais que não tratam sobre o Protocolo de Madri ou o Sistema de Madri;
<b>CI 3:</b> Materiais que tratam sobre Marcas.	<b>CE 3:</b> Materiais que não tratam sobre Marcas;

<sup>31</sup> Utilizando a plataforma CAFE da CAPES, com login e senha previamente fornecidos pelo IFRS. Acesso em 09/09/2021.

**Tabela 5** - Critérios de inclusão e exclusão das literaturas encontradas (Conclusão)

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
<b>CI 4:</b> Excepcionalmente, materiais que tratam sobre a adesão brasileira ao Protocolo e a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, anteriores a 2019, mas que foram considerados de grande relevância para o trabalho.	<b>CE4:</b> Materiais que tratem de outros temas relacionados à Propriedade Intelectual (ex.: patentes);
	<b>CE 5:</b> Materiais sobre Propriedade Intelectual, voltados a uma área econômica específica (ex.: agronegócio).
	<b>CE 6:</b> Materiais que não estejam disponibilizados na íntegra de forma gratuita
	<b>CE 7:</b> Trabalhos em duplicatas, ou seja, que já foram localizados em outras pesquisas

Fonte: elaboração própria.

Duas pesquisas efetuadas na plataforma Scopus<sup>32</sup> geraram 10 resultados cada. A primeira utilizou como termos de busca: TITLE-ABS-KEY (*protocol AND madrid AND trademark AND registration*). A segunda, por sua vez, utilizou TITLE-ABS-KEY ("*Madrid protocol*" AND *trademark*). Os resultados dessas duas pesquisas também foram submetidos aos critérios apresentados na Tabela 5.

A pesquisa no Google Acadêmico<sup>33</sup> utilizou os seguintes termos de busca "*Madrid Protocol*" AND *trademark* AND *Brazil*, retornando 714 resultados, os quais também foram submetidos aos critérios da Tabela 5.

Também foram efetuadas buscas nos seguintes sites: INPI<sup>34</sup>; WIPO<sup>35</sup>; Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)<sup>36</sup> e Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit)<sup>37</sup>.

Por fim, também foi realizada busca de referências cruzadas sobre o tema, bem como foi utilizado o "Fale Conosco" do INPI para obtenção de algumas informações relevantes sobre o assunto. Os resultados do "Fale Conosco" foram apresentados nos tópicos **2.4.** e **2.4.4.** da presente pesquisa.

<sup>32</sup> Também acessada por meio da plataforma CAFE da CAPES, com login e senha previamente fornecidos pelo IFRS. Acesso em 09/09/2021.

<sup>33</sup> Disponível em: <https://scholar.google.com/>. Acesso em 12/09/2021.

<sup>34</sup> Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>. Em especial, nos Menus "Protocolo de Madri", "Guia Básico de Marcas", "Classificações" e "Legislação".

<sup>35</sup> Disponível em: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>. No Menu "Trademarks".

<sup>36</sup> Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>. No Menu "Conteúdos" => "Revistas da ABPI".

<sup>37</sup> Disponível em: <<http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>>. No menu "Publicações" => "Livros Profnit".

A seguir, apresenta-se detalhes sobre a elaboração da Matriz SWOT.

### 3.2. MATRIZ SWOT (FOFA)

Com o objetivo cumprir a exigência do Profnit, bem como de auxiliar na metodologia e organização do trabalho, elaborou-se uma matriz *SWOT*.

A Matriz *SWOT* é uma técnica que busca a identificação de um panorama almejado na pesquisa. A expressão *SWOT* é formada pela junção das iniciais de quatro palavras em inglês, quais sejam: **S**trengths, **W**eakness, **O**pportunities e **T**hreats. Tais termos podem ser traduzidos, respectivamente, como: *Forças*, *Fraquezas*, *Oportunidades* e *Ameaças*. Por isso, a referida ferramenta também é conhecida como FOFA (NÉRES, 2019).

Em suma, a *SWOT* realiza “um diagnóstico sobre como estamos hoje, olhando nossas competências, forças e fraquezas e também as oportunidades e ameaças do mercado” (KLOECKNER, 2020, p.23).

A Matriz *SWOT* em questão foi elaborada sob a ótica da execução do Trabalho, baseando-se nas pesquisas realizadas sobre o tema. A elaboração da *SWOT* auxilia na organização interna e externa do trabalho, identificando dificuldades (fraquezas), ameaças (possíveis resultados negativos), vantagens (oportunidades) e motivação (forças). A **Tabela 6** apresenta o resultado da *SWOT* desenvolvida.

**Tabela 6** – Matriz SWOT, elaborada sob a ótica da execução do Trabalho

	AJUDA	ATRALHA
<b>INTERNA</b> <b>(Organização)</b>	<b>FORÇAS:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesquisas</li> <li>2. Banco de dados</li> <li>3. É um tema novo, alvo de interesse</li> <li>4. Investigar o nível de utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros</li> </ol>	<b>FRAQUEZAS:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pouca literatura sobre o Protocolo de Madri, relacionada ao Brasil, desde outubro de 2019</li> <li>2. Há uma percepção de que ele não é tão interessante economicamente quanto se imagina</li> </ol>
<b>EXTERNA</b> <b>(Ambiente)</b>	<b>OPORTUNIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descobrir as causas da provável baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros</li> <li>2. Buscar soluções</li> <li>3. Pode melhorar o ambiente competitivo</li> </ol>	<b>AMEAÇAS:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de interesse de alguns entrevistados;</li> <li>2. Baixo retorno dos questionários</li> <li>3. Não conseguir identificar os problemas</li> <li>4. Não conseguir encontrar soluções para os problemas identificados</li> <li>5. O Brasil denunciar o acordo</li> </ol>

Fonte: elaboração própria.



A principal força desse tema é a novidade. Trata-se de um tema novo, com poucas pesquisas e banco de dados relacionados à utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

Por outro lado, a pouca literatura sobre o Protocolo de Madri relacionado especificamente à recente adesão brasileira, em outubro de 2019, também constitui uma fraqueza ou dificuldade. Tendo em vista os resultados da pesquisa Barros; Bruch (2021), talvez o referido Protocolo não seja visto como tão vantajoso economicamente quanto a literatura alega.

No entanto, a presente pesquisa é uma oportunidade de se identificar as causas da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, buscando soluções e, conseqüentemente, melhorando a competitividade das nossas empresas frente ao mercado internacional, com a devida proteção marcária.

Dentre as ameaças identificadas, temos a possibilidade de alguns entrevistados não apresentarem interesse em responder aos questionários, ocasionando um baixo retorno dos mesmos e a impossibilidade de identificar os problemas causadores da suposta baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Outra ameaça possível, em nível extremo, seria a de o Brasil decidir denunciar o Protocolo ao perceber que não ocorreu expressiva utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri.

Finalizada essa explanação sobre a SWOT desenvolvida, a seguir aborda-se a elaboração e os resultados do Canvas.

### 3.3. CANVAS

Objetivando cumprir a exigência do Profnit, bem como elaborar um plano de trabalho para a presente pesquisa, foi gerado um Canvas.

O Canvas é um “modelo de negócios” que surgiu em contraponto aos “planos de negócios”, os quais exigiam um grande número de documentos a serem preenchidos, ocasionando lentidão no processo e grande esforço (KLOECKNER, 2020, p.14).

Cumprido esclarecer que o termo Canvas pode ser traduzido por “Tela”. O Modelo Canvas, também conhecido como “*Business Model Canvas*”, surgiu em 2000, tendo sido idealizado pelo suíço Alexander Osterwalder. Trata-se de uma ferramenta de visualização que objetiva facilitar o entendimento de um Plano de Negócios,

apresentando um mapa visual com um resumo dos principais pontos do planejamento e as características do projeto (ANDRADE, 2018).

A elaboração do Canvas auxiliou na estruturação da presente pesquisa, pois avaliou vários aspectos-chave do trabalho e seu resultado é apresentado na **Tabela 7**, a seguir.

**Tabela 7 - Canvas**

<b>Parcerias</b> <b>Chave:</b> - Escritório de PI  - INPI  - ABAPI  - ABPI  - Federações da Indústria e/ou comércio	<b>Atividades</b> <b>Chave:</b> - Pesquisa na literatura  - Elaboração de questionários  - Análise dos questionários	<b>Propostas de Valor:</b> - Analisar os principais depositantes marcários no país (antes de depois da entrada em vigor do protocolo);  - Verificar se a utilização brasileira do Protocolo de Madri pode ser considerada baixa ou não, por meio de pesquisa comparativa com outros países membros do Protocolo;  - Identificar causas da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros  - Propor soluções	<b>Relacionamento:</b> - Fornecer esclarecimentos sobre o funcionamento do Protocolo para escritórios de PI e empresas	<b>Segmentos de Clientes:</b> - Usuários do sistema marcário brasileiro  - Escritórios de PI brasileiros
	<b>Recursos</b> <b>Chave:</b> - Bancos de Dados  - Bases indexadas de revistas e artigos  - Internet		<b>Canais:</b> Publicações a serem disponibilizadas pelas seguintes parcerias-chaves: 1. OAB 2. INPI 3. ABPI 4. ABAPI	
<b>Estrutura de Custos:</b> 1. Horas de trabalho		<b>Fontes de Receita:</b> 2. Investimento próprio, para doação <i>pro bono</i> para a sociedade		

Fonte: elaboração própria, com base no modelo disponível em (MODELO DE CANVAS, [s. d.]).

Os segmentos de clientes identificados foram os usuários marcários brasileiros - os quais compreendem os titulares de marcas, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas – e os escritórios de advocacia que atuam da área de Propriedade Industrial, pois tais escritórios atuam como procuradores na maioria dos pedidos de registro de marca realizados por meio do Protocolo de Madri, de acordo com o (BARROS; BRUCH, 2021).

O relacionamento é o fornecimento de esclarecimento sobre o funcionamento do Protocolo de Madri aos segmentos de clientes.

Os canais a serem utilizados para a divulgação dos resultados da pesquisa serão a OAB, o INPI, a ABPI e a ABAPI, por meio de publicações disponibilizadas em seus sites.

Destaca-se que as parcerias chave e os canais são muito parecidos, pois ambos os campos incluem o INPI, a ABPI e a ABAPI. Isso porque tais entidades possuem grande atuação no setor marcário brasileiro. O INPI por ser o órgão responsável pelos registros marcários brasileiros e possuir papel relevante nos registros marcários perante o Protocolo de Madri. A ABPI e a ABAPI por estarem ligadas a profissionais brasileiros que atuam no ramo da propriedade Industrial. Destaca-se, ainda, que tais entidades possuem revistas publicadas com regularidade em seus sites. Dessa forma, tais órgãos podem auxiliar com informações relevantes sobre o tema e, ainda, divulgar através das suas revistas os resultados da presente pesquisa.

As Federações da Indústria e/ou comércio também constituem parcerias chave por estarem ligados direta ou indiretamente aos segmentos de clientes (escritórios de PI e usuários marcários brasileiros).

As propostas de valor são a análise dos principais depositantes marcários no país, a realização de pesquisa comparativa com outros países membros do Protocolo, a identificação das causas da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como a propositura de soluções para melhorar a utilização brasileira.

As atividades chave do presente trabalho serão a pesquisa e a elaboração de questionários, bem como a análise dos resultados destes.

Os recursos chave a serem utilizados serão bancos de dados, bases indexadas de revistas e artigos científicos e a internet.

Os custos do projeto serão as horas de trabalho da pesquisadora e as fontes de receita são constituídas de investimento próprio, com o objetivo de doação pro bono à sociedade.

A seguir, apresenta-se os procedimentos adotados para as pesquisas em bancos de dados.

### 3.4. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA AS PESQUISA EM BANCO DE DADOS

Foram realizadas pesquisas em bancos de dados da WIPO em dois momentos distintos. O primeiro, durante a elaboração do manuscrito Barros e Bruch (2021), que serviu de fundamento e inspiração para o presente trabalho. O segundo momento ocorreu após os resultados dos dois *surveys*. Sendo assim, os procedimentos realizados para as referidas buscas serão apresentados em dois subtópicos, permitindo uma melhor compreensão da metodologia utilizada.

#### 3.4.1. Pesquisa realizada no banco de dados da WIPO para o Manuscrito Barros e Bruch (2021)

Inicialmente, realizou-se duas pesquisas relacionadas aos depósitos efetivados por meio do Protocolo de Madri, utilizando-se o banco de dados da WIPO, através da busca avançada do site<sup>38</sup>.

Uma busca tendo o Brasil (BR) como “país de origem” e outra com o Brasil (BR) como “parte contratante designada”. Os resultados dessas duas pesquisas foram exportados para o Excel, permitindo a geração de gráficos, para melhor análise dos resultados, os quais deram origem ao manuscrito “Efeitos da Adesão Brasileira ao Protocolo de Madri” (BARROS; BRUCH, 2021). O manuscrito evidenciou a provável baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, motivo que ensejou a presente pesquisa. Os principais dados obtidos na pesquisa do referido manuscrito foram apresentados no tópico **2.4.4.** da presente pesquisa e a íntegra do manuscrito encontra-se no Apêndice A deste trabalho.

Após a realização das etapas apresentadas, faz-se interessante apresentar os procedimentos realizados para a pesquisa comparativa entre o número de depósitos marcários por meio do Protocolo de Madri realizados por brasileiros e por outros países membro desse sistema. Sendo assim, este será o próximo subtópico da presente pesquisa.

---

<sup>38</sup> Disponível em: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>. Acesso em 01/09/2021.

### **3.4.2. Procedimentos realizados para a pesquisa comparativa entre o número de depósitos marcários realizados por brasileiros em relação ao número de depósitos de outros países-membros do Protocolo de Madri**

A fim de permitir uma análise comparativa do número de depósitos marcários realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri com o número de depósitos marcários realizados por outros sete países por meio do mesmo Protocolo, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, utilizando-se a busca avançada (*Advanced Search*). Os critérios utilizados nessas pesquisas, bem como na escolha dos países a serem pesquisados estão descritos a seguir.

Na realização das pesquisas, foram preenchidos sempre dois campos, quais sejam: a data de registro (*Date Registration*) e o país de origem (*Country Origin*). Em relação à data de registro utilizou-se sempre a opção "*Date Range*", a qual permite escolhermos um intervalo de tempo.

No tocante à escolha dos países integrantes dessa pesquisa comparativa, utilizou-se três critérios, quais sejam:

- 1) países que aderiram recentemente ao Protocolo;
- 2) dois países europeus que aderiram ao Protocolo de Madri há mais tempo; e
- 3) outros dois países que aderiram ao Protocolo de Madri há mais tempo que não fossem europeus.

Os países que aderiram ao referido Protocolo recentemente foram: "Malásia" (que internalizou o Protocolo em 27/12/2019), "Canadá" (que internalizou o Protocolo em 17/06/2019), e "Tailândia" (que internalizou o Protocolo em 07/11/2017).

Em relação aos países europeus, escolheu-se Portugal (que internalizou o Protocolo em 20/03/1997) e Itália (que internalizou o Protocolo em 17/04/2000). A escolha desses dois países deve-se ao fato de eles serem integrantes da Europa Meridional, região que - assim como o Brasil - possui a agricultura como uma das suas atividades econômicas principais (SOUSA, [s. d.]).

Dentre os outros dois países que adeririam ao Protocolo de Madri há mais tempo que não fossem europeus, escolheu-se os Estados Unidos (que internalizou o Protocolo em 02/11/2003) e o México (que internalizou o Protocolo em 19/02/2013), devido à relevância econômica desses países no continente americano.

Quanto ao período da pesquisa comparativa realizada, importante mencionar que a pesquisa de Barros e Bruch (2021) realizou pesquisas levando em consideração o período de 02/10/2019 (data da entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil)

até 01/09/2021 (data de realização da pesquisa para o manuscrito, faltando apenas um mês e um dia para completar dois anos da vigência do Protocolo em território brasileiro). Sendo assim, para uma melhor análise comparativa para a presente pesquisa, utilizou-se período correspondente. Ou seja, cada uma das pesquisas comparativas realizadas no site da WIPO teve por data de início a data da entrada em vigor do Protocolo de Madri no país pesquisado e a data de término da pesquisa sendo um mês e um dia antes de completar dois anos da vigência do Protocolo em seu território.

Os resultados dessas pesquisas serão apresentados no Capítulo 4 da presente pesquisa.

Após os esclarecimentos acerca da pesquisa comparativa, apresenta-se a seguir os procedimentos realizados visando a identificação dos possíveis problemas da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, os quais serão objeto de perguntas nos dois *surveys* propostos, bem como os procedimentos a serem adotados na elaboração e aplicação dos referidos questionários.

### 3.5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS *SURVEYS*

Por meio da análise da literatura encontrada, bem como com base em dados coletados em palestras e seminários sobre o tema Protocolo de Madri<sup>39</sup>, identificou-se os pontos a serem abordados nos dois *surveys*, os quais serão apresentados na descrição dos procedimentos adotados para a elaboração dos respectivos *surveys*.

Ambos os *surveys* foram elaborados de forma a não permitir a identificação dos entrevistados, bem como estes deram seu aceite em Termo de Livre e Esclarecido Consentimento de forma prévia à aplicação dos questionários. Destaca-se que o Termo de Livre e Esclarecido Consentimento se encontra no início dos Apêndices B e C, os quais contêm os referidos questionários. Sendo assim, a presente pesquisa se enquadra na situação prevista no Art.1º, parágrafo único, inciso VII da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, *in verbis*:

---

<sup>39</sup> Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Curso de Curta Duração – Oficina Prática do Protocolo de Madri: depósitos e seus desdobramentos. 2021.  
INPI. Palestra sobre o Protocolo de Madri.2021.

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:

[...].

VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que **não revelem dados que possam identificar o sujeito;**  
(grifo nosso)

Em razão de tal enquadramento, os *surveys* aplicados foram dispensados de submissão à Comissão de Ética.

Foi utilizado o formulário do Google para a elaboração dos *surveys*, os quais foram enviados por e-mail e/ou *WhatsApp* a duas listas: uma de escritórios de PI brasileiros com atuação na área de marcas; outra a uma lista de clientes de marcas de um escritório de PI com sedes em dois estados brasileiros (Rio Grande do Sul e Santa Catarina).

A escolha de envio ao grupo de escritórios de PI ocorreu em razão de a pesquisa de Barros e Bruch (2021) haver concluído que a maioria dos depósitos brasileiros de marcas por meio do Protocolo de Madri ter ocorrido por meio de procuradores. Sendo assim, tal grupo configura um público usuário do Protocolo de Madrid para registro de marcas.

Além dos profissionais atuantes em escritórios de PI, há outros usuários do sistema marcário brasileiro, quais sejam: os depositantes e os titulares/cotitulares de processos marcários perante o INPI. Por isso, o envio de um questionário a esse grupo foi motivado pela intenção de verificar o grau de conhecimento desses usuários em relação ao Protocolo de Madri, bem como a percepção deles em relação a esse sistema.

As perguntas são objetivas e fechadas, mas oferecem múltiplas opções de respostas. Em algumas, utilizou-se a escala Likert - de forma que o entrevistado possa escolher qual a opção se encaixa melhor a sua percepção.

Cumprе apresentar um breve esclarecimento sobre a escala *Likert*, também conhecida como “escala de satisfação”. É um tipo de pergunta que apresenta uma gradação nas suas opções de respostas, podendo abranger de um extremo a outro, normalmente, apresenta opções “moderadas” ou “neutras”. Possuem esse nome em homenagem ao seu criador - Rensis Likert – e são tidas como “uma das formas mais confiáveis de medir opiniões, percepções e comportamentos.” (O QUE É..., [s. d.]).

Em ambos os questionários foram elaboradas perguntas a fim de classificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre o Protocolo de Madri, bem como

buscando identificar as possíveis causas da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

O questionário voltado aos escritórios de PI resultou em 11 perguntas, divididas em sete sessões. Nele, foram elaboradas questões visando, por exemplo, identificar eventuais dificuldades ou dúvidas enfrentadas pelo entrevistado no uso do Protocolo de Madri, prováveis motivos para o não uso ou o baixo uso do sistema pelo escritório, bem como a opinião do entrevistado sobre pontos favoráveis e desfavoráveis do Protocolo e se eles compreendem que algo precisa ser mudado e o quê.

A primeira seção contém o Termo de Livre e Esclarecido Consentimento. As perguntas foram inseridas a partir da segunda seção, a qual contém as três primeiras perguntas desse questionário que foram marcadas como “obrigatórias”, pois visavam verificar o tempo de atuação do escritório, a área de abrangência dele e se tinha ou não conhecimento sobre o Protocolo de Madri.

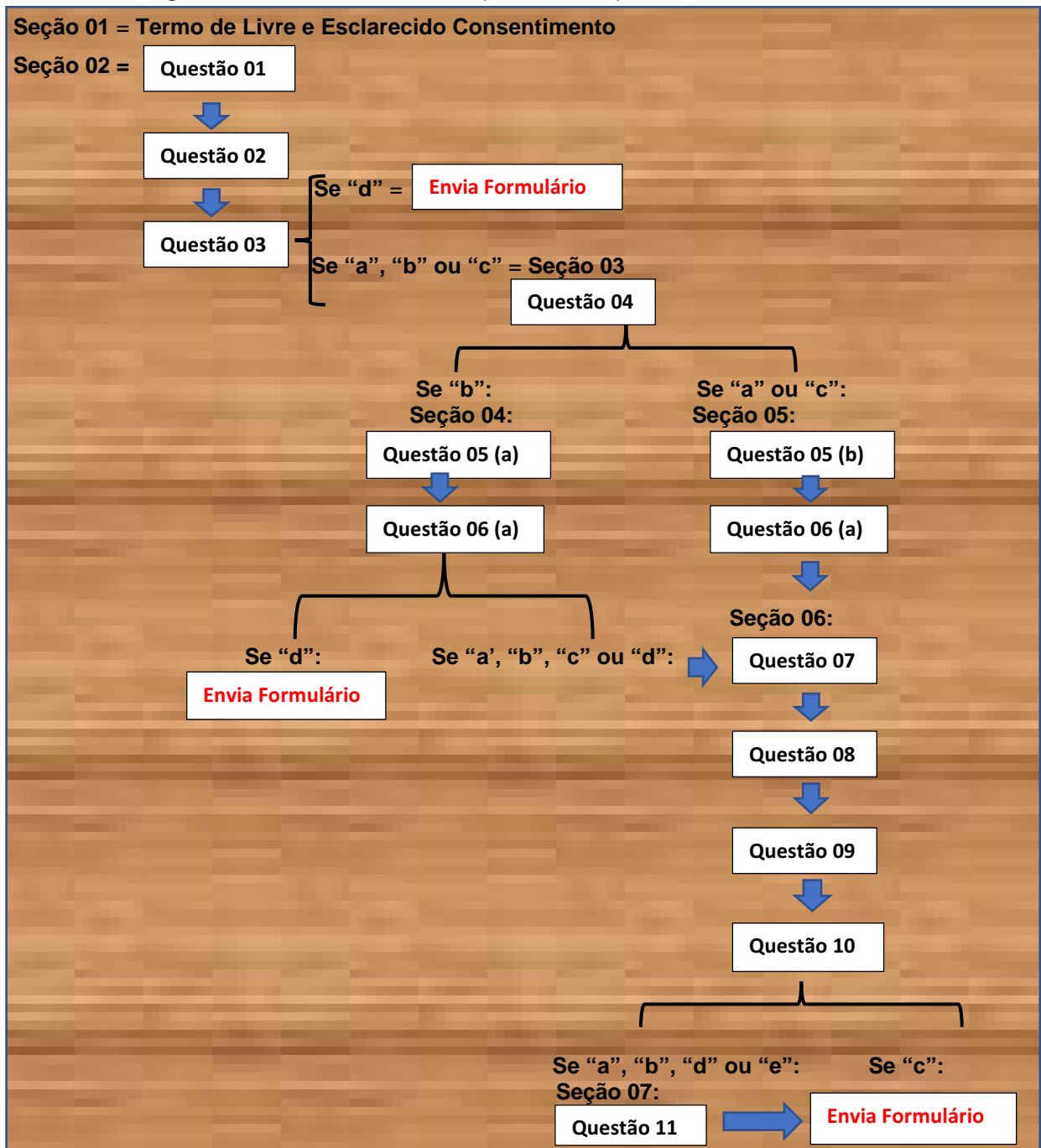
A partir da terceira pergunta – seção 03 - de acordo com a resposta dada à questão, o questionário poderia ser finalizado ou encaminhado para outra seção de perguntas. Assim, de acordo com as respostas dadas, alguns entrevistados responderam apenas três, seis ou dez questões.

Os questionários foram enviados para 14 escritórios de PI e repassados a contatos da ABAPI da ABPI e outros grupos de advogados atuantes na área.

Foi estabelecido um prazo final para as respostas e foram enviados e-mails de lembretes. Mas, tendo em vista o número de respostas, ocorreram algumas prorrogações. Para melhor visualização e compreensão da organização das perguntas constantes no questionário voltado aos escritórios de PI, apresenta-se a seguir a **Figura 8**, na qual consta a árvore de decisão do referido questionário.



**Figura 8** – Árvore de decisão do questionário aplicado aos escritórios de PI



Fonte: elaboração própria

O questionário voltado aos demais usuários do sistema marcário brasileiro totalizou 11 perguntas, divididas em 10 sessões. Foram abordadas questões visando identificar, por exemplo, se o entrevistado é - ou tem potencial para ser - depositante de marcas pelo Protocolo de Madri. No caso de já ser usuário, o grau de satisfação com o sistema, eventuais dúvidas, se acredita que algo precisa ser modificado no

Protocolo de Madri e o quê. No caso de não ser usuário, qual o motivo e se pretende um dia vir a utilizá-lo.

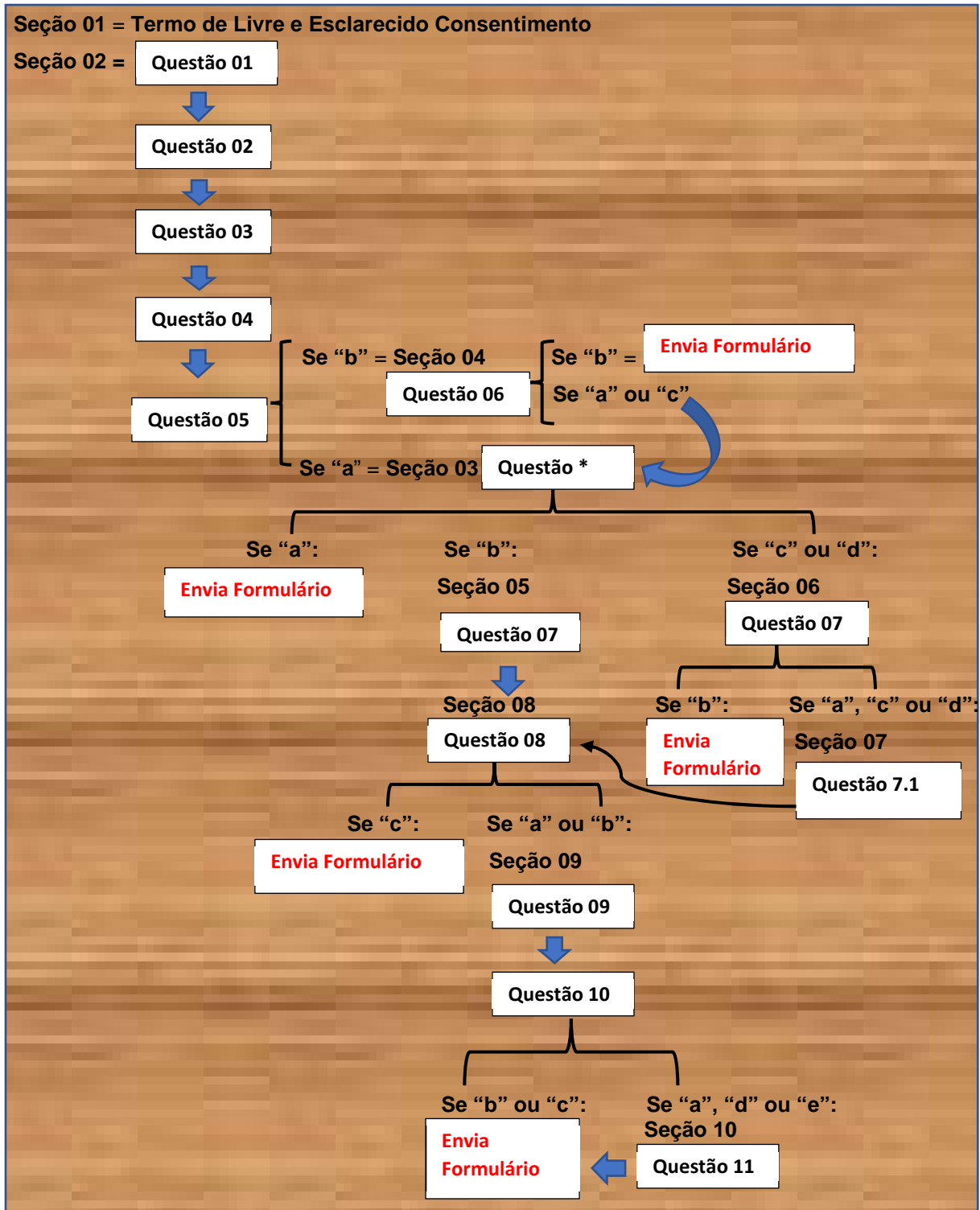
A primeira seção contém o termo de livre e esclarecido consentimento. As perguntas foram inseridas a partir da segunda seção, a qual contém as cinco primeiras perguntas do questionário, que foram marcadas como “obrigatórias”. A partir da sexta pergunta, conforme a resposta que fosse dada à questão, o questionário poderia ser finalizado ou encaminhado para outra seção de perguntas. Assim, de acordo com as respostas dadas, alguns entrevistados poderiam responder apenas 6, 7, 8, 9 ou 11 questões.

Os questionários foram enviados clientes de marcas de um escritório de PI com sede nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e atuação em todo o território nacional e no exterior.

Foi estabelecido um prazo final para as respostas e foram enviados e-mails de lembretes.

Para melhor visualização e compreensão da organização das perguntas constantes no questionário voltado aos demais usuários marcários brasileiros, apresenta-se a seguir a **Figura 9**, na qual consta a árvore de decisão do referido questionário.

Figura 9 – Árvore de decisão do questionário aplicado aos demais usuários marcários



Fonte: elaboração própria

A seguir, apresenta-se os procedimentos realizados para a análise dos dados obtidos com os *surveys*.

### 3.6. PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

O Google gerou gráficos a partir dos dados obtidos em cada pergunta por meio dos *Surveys*. Tais dados também foram exportados para o Excel, de forma a possibilitar a elaboração de outros gráficos, para a melhor análise dos resultados.

Os resultados são apresentados no capítulo quatro e a discussão desses resultados é objeto do capítulo cinco do presente trabalho.

A análise efetuada envolveu estatística básica dos dados obtidos e é apresentada de forma descritiva.

A seguir, apresenta-se os resultados obtidos na presente pesquisa.

## 4. RESULTADOS

### 4.1. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAÍS

Buscou-se informações por meio do site do INPI acerca dos principais depositantes marcários residentes e não residentes no Brasil, visando-se verificar o número de depósitos tanto por meio da CUP quanto por meio do Protocolo de Madri.

Tais dados são relevantes para que seja possível verificar se os principais depositantes marcários brasileiros antes da vigência do Protocolo de Madri, passaram a utilizar o referido acordo internacional após 02/10/2019 ou se permaneceram utilizando a CUP para proteger suas marcas em outros países. Da mesma forma, permitirá verificar se os depositantes estrangeiros que utilizavam a CUP para proteger suas marcas em território brasileiro continuaram buscando proteger suas marcas no Brasil após 02/10/2019 (entrada em vigor do Protocolo de Madri no país).

Esta análise permitirá verificar quem são os *players* brasileiros e estrangeiros depositantes no Brasil que estão adotando o Protocolo de Madri, se são depositantes que utilizavam a CUP ou se são novos usuários marcários que não realizavam depósitos de marcas internacionalmente antes da vigência do Protocolo de Madri. Tais informações são relevantes para a análise da utilização ou não do referido Protocolo pelos brasileiros, pois permitirá uma comparação entre o comportamento dos depositantes marcários residentes e não residentes no Brasil, antes e depois da vigência do Protocolo de Madri em território brasileiro.

Buscou-se dados no “Relatório dos Indicadores de Propriedade Industrial” constantes no site do INPI<sup>40</sup>. De acordo com o relatório 2019, que apresenta os dados do ano de 2018, no referido ano ocorreram no total 204.419 depósitos de marcas no Brasil. Destes, 176.063 foram efetivados por brasileiros residentes no país e 28.356 foram efetivados por depositantes não residentes (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Dentre os países dos depositantes não residentes, o país que ocupa o primeiro lugar do *ranking* são os Estados Unidos, com 8.928 depósitos marcários no Brasil em

---

<sup>40</sup> Obs.: Nesse “*menu*” do site do INPI constam cinco relatórios, elaborados nos anos de 2012, 2017, 2018, 2019 e 2020 respectivamente. Disponível em: < [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial\\_pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial_pdf) > . Acesso em: 2022-10-15.

2018. Em segundo lugar, a Alemanha com 2.906 depósitos e, em terceiro lugar, a França com 2.003 depósitos (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019). A **Tabela 10** mostra o número de depósitos dos dez principais países depositantes de marcas no Brasil em 2018:

**Tabela 10** – *Ranking* dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil em 2018

PAÍSES RELACIONADOS A DEPOSITANTES MARCÁRIOS NÃO RESIDENTES NO BRASIL	Nº DE DEPÓSITOS MARCÁRIOS
Estados Unidos	8.928
Alemanha	2.906
França	2.003
China	1.988
Reino Unido	1.304
Suíça	1.232
Japão	1.222
Itália	972
Espanha	684
Canadá	647
Demais países	6.470
<b>Total de depósitos marcários por não residentes em 2018</b>	<b>28.356</b>

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no site do INPI<sup>41</sup>.

Destaca-se que, em 2018, o Brasil ainda não havia aderido ao Protocolo de Madri. Portanto, os depósitos representados na **Tabela 10** referem-se a depósitos marcários de estrangeiros realizados no Brasil, por meio da CUP.

Cumprе mencionar, ainda, os dados constantes no relatório elaborado em 2020, o qual apresenta dados relativos ao ano de 2019. De acordo com esse relatório, durante o ano de 2019, ocorreu o total de 245.154 marcas depositadas no país. Desse total, 89% corresponderam a depositantes residentes no país. Ou seja, ocorreu um pequeno aumento entre os depósitos marcários efetuados por brasileiros entre 2018 (86%) e 2019 (89%). Por outro lado, o número de depósitos marcários estrangeiros (não residentes) no país caiu de 28.356 (em 2018) para 26.390 (em 2019). A seguir, apresenta-se uma tabela comparativa entre os dez países que mais depositaram pedidos de registro de marcas no Brasil nos anos de 2018 e 2019 (INPI, 2020).

<sup>41</sup>Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf)>. Acesso em 15/10/2022.

**Tabela 11** – Comparação entre os *Rankings* dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

DEPOSITANTES MARCÁRIOS NÃO RESIDENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018		DEPOSITANTES MARCÁRIOS NÃO RESIDENTES NO BRASIL NO ANO DE 2019	
PAÍS	Nº DE DEPÓSITOS	PAÍS	Nº DE DEPÓSITOS
Estados Unidos	8.928	Estados Unidos	8.301
Alemanha	2.906	Alemanha	1.979
França	2.003	China	1.929
China	1.988	França	1.568
Reino Unido	1.304	Suíça	1.527
Suíça	1.232	Japão	1.126
Japão	1.222	Reino Unido	1.033
Itália	972	Itália	866
Espanha	684	Canadá	685
Canadá	647	Espanha	645
<b>Demais países</b>	<b>6.470</b>	<b>Demais países</b>	<b>6.731</b>
<b>Total de depósitos de não residentes em 2018</b>	<b>28.356</b>	<b>Total de depósitos de não residentes em 2019</b>	<b>26.390</b>

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no site do INPI<sup>42</sup>

Destaca-se que, o número de depósitos marcários de não residentes no país, a partir da entrada em vigor do Protocolo de Madri (em 02/10/2019) engloba tanto os depósitos realizados por meio da CUP quanto os realizados por meio do Protocolo de Madri. O INPI não fornece o número de depósitos de não residentes separados por sistema marcário utilizado (CUP ou Protocolo de Madri).

Discussões mais detalhadas sobre a **Tabela 11** serão apresentadas no **item 5.1** do presente trabalho.

Há que se mencionar, ainda, o “*Ranking* Depositantes Residentes – 2020”<sup>43</sup> (INPI, 2020), verificou-se que os três maiores depositantes marcários brasileiros, em 2020, foram:

1º) ZANTARA UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES LTDA ME, com 253 depósitos no ano;

2º) GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AS, com 223 depósitos no ano;

<sup>42</sup> INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil”. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf)>. Acesso em 15/10/2022. e

INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2020: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil”. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020\\_aecon\\_vf-27-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf)>. Acesso em: 20/10/2022.

<sup>43</sup> Acessável por meio do link “Estatísticas” do site do INPI.

3º) TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, com 193 depósitos no ano.

Não foi localizado *Ranking* de depositantes Residentes dos anos de 2019 e 2021. Sendo assim, não foi possível realizar um estudo comparativo com tais dados.

No que se refere aos depositantes estrangeiros - não residentes – o “*Ranking* Depositantes Não Residentes – 2020”<sup>44</sup> (INPI, 2020), identificou como os três maiores depositantes marcários estrangeiros, no ano de 2020:

1º) AMAZON TECHNOLOGIES, com 212 depósitos de marcas no ano;

2º) MICROSOFT, com 180 depósitos de marcas no ano;

3º) GOOGLE, com 117 depósitos de marcas no ano.

Não foi localizado *Ranking* de maiores empresas depositantes não residentes, referente aos anos de 2019 e 2021. Sendo assim, não foi possível realizar um estudo comparativo com tais dados.

Comentários acerca desse *Ranking* serão apresentados na **seção 5.1** da presente pesquisa.

A seguir, apresenta-se os resultados obtidos na pesquisa comparativa dos depósitos marcários brasileiros e com os depósitos de outros países membros do Protocolo de Madri.

#### 4.2. ANÁLISE DOS DEPÓSITOS MARCÁRIOS EM OUTROS PAÍSES APÓS VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS TERRITÓRIOS

Nesse tópico, é apresentada uma análise dos depósitos marcários após a entrada em vigor do Protocolo de Madri em outros países, quais sejam: CANADÁ, EUA, ITÁLIA, MALÁSIA, MÉXICO, PORTUGAL e TAILÂNDIA.

Importante mencionar que o estudo dos depósitos marcários de tais países é importante para que seja possível realizar uma análise comparativa entre o desenvolvimento marcário após a vigência do Protocolo de Madri no Brasil e nos referidos países. Dessa forma, será possível verificar se o número de depósitos marcários de brasileiros por meio do Protocolo de Madri é considerado satisfatório ou não se comparado com outros países que aderiram a pouco tempo ao mesmo acordo internacional.

---

<sup>44</sup> Acessável por meio do link “Estatísticas” do site do INPI.



Ressalta-se que os dados que serão apresentados a seguir foram obtidos através de pesquisa de depósitos marcários realizada na plataforma Madri Monitor da WIPO. Para melhor organização do conteúdo, a relação dos países e os respectivos resultados da pesquisa serão apresentados em ordem alfabética na **Tabela 12**.

**Tabela 12** – Resultados das pesquisas comparativas de depósitos marcários na WIPO nos primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri por outros países

PAÍS	ADESÃO AO PROTOCOLO DE MADRI <sup>45</sup>	PERÍODO DA BUSCA MARCÁRIA NO MADRID MONITOR	RESULTADO <sup>46</sup>
CANADÁ	17/06/2019	17/06/2019 – 16/05/2021	1.212 depósitos
EUA	02/11/2003	02/11/2003 – 01/10/2005	58.578 depósitos
ITÁLIA	17/04/2000	17/04/2000 – 16/03/2002	3.362 depósitos
MALÁSIA	27/12/2019	27/12/2019 – 26/11/2021	207 depósitos
MÉXICO	19/02/2013	19/02/2013 – 18/01/2015	118 depósitos
PORTUGAL	20/03/1997	20/03/1997 – 19/02/1999	328 depósitos
TAILÂNDIA	07/11/2017	07/11/2017 – 06/10/2019	229 depósitos

Fonte: elaboração própria (2022).

Em uma primeira análise da **Tabela 12** percebe-se que o número de depósitos realizados por brasileiros pelo Protocolo de Madri (204), no período de quase dois anos da entrada em vigor do Protocolo no país, segundo o manuscrito Barros; Bruch (2021) é inferior a quase todos os resultados apresentados na pesquisa dos países constantes na referida tabela, sendo superior apenas ao número de depósitos tendo o México como país de origem (118). Uma análise detalhada dos resultados da **Tabela 12** é apresentada no **item 5.2** do presente trabalho.

A seguir, apresenta-se os resultados obtidos com o *Survey* direcionado aos escritórios de PI brasileiros.

<sup>45</sup> De acordo com a lista de Membros do Protocolo de Madri, divulgada pela WIPO. Disponível em: <[https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)>. Acesso em 02/09/2022.

<sup>46</sup> Corresponde ao número de depósitos marcários por cada país durante o período em análise por meio do Protocolo de Madri.

#### 4.3. RESULTADOS DO SURVEY APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI

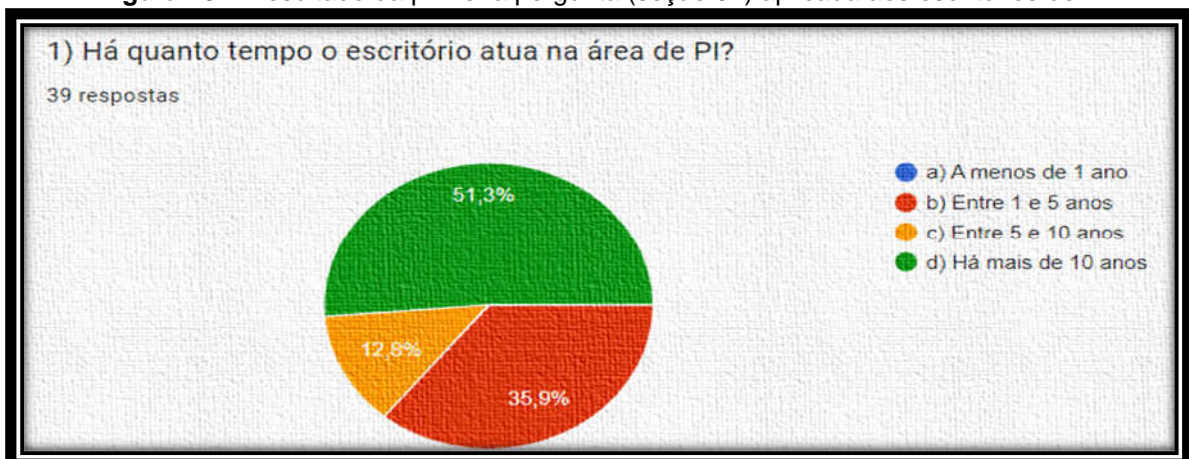
O objetivo do referido *survey* era verificar se utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros (quer seja baixa ou alta) está ou não relacionada ao comportamento dos escritórios de PI brasileiros, os quais atuam como procuradores perante considerável parcela dos processos marcários nacionais e internacionais segundo a pesquisa Barros e Bruch (2021).

O *survey* visava verificar, por exemplo, se os referidos escritórios não estão recomendando o uso do Protocolo aos seus clientes e por qual motivo; se há falta de conhecimento sobre o assunto ou se é uma questão financeira, envolvendo honorários dos profissionais prestadores de serviço e custos com correspondentes nos países em que seja necessário apresentar oposições, recursos, etc.

Dos e-mails enviados, obteve-se 39 respondentes. Dentre os resultados obtidos, destaca-se que:

A primeira pergunta (seção 02) visava verificar o tempo de atuação dos escritórios na área de PI. A **Figura 10** apresenta o gráfico das referidas respostas.

**Figura 10** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI:

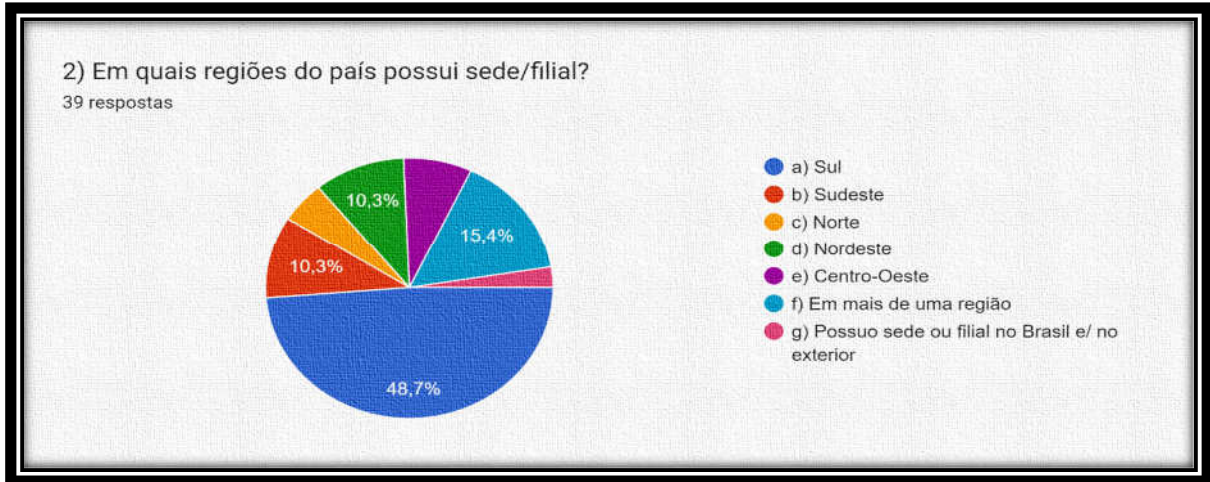


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

O resultado demonstrou que a maioria dos respondentes (20 entrevistados = 51,3%) atua há mais de dez anos na área de Propriedade Intelectual. Dos 39 entrevistados, 14 responderam que possuem tempo de atuação na área entre 1 e 5 anos e 5 entrevistados atuam entre 5 e 10 anos.

Em relação à abrangência da pesquisa, esta foi verificada na segunda pergunta da seção 02, cujos resultados são apresentados no gráfico presente na **Figura 11**:

**Figura 11** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI:

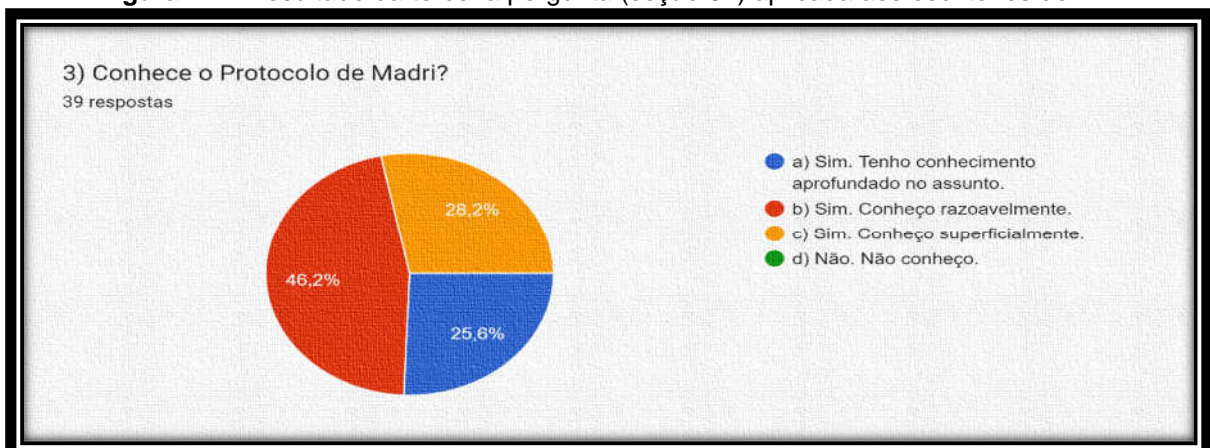


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 11** demonstra que houve respondentes de todas as regiões do Brasil - sendo a maioria (19 escritórios = 48,7%) da região sul. Dos 39 respondentes, 6 escritórios (15,4%) possuem atuação em mais de uma região e 1 escritório possui sede no Brasil e no exterior. Ou seja, conseguiu-se uma amostragem relativamente diversificada.

No que se refere ao nível de conhecimento sobre o Protocolo de Madri, o tema foi objeto da terceira pergunta (seção 02). O gráfico gerado com as respostas da terceira pergunta é apresentado na **Figura 12**.

**Figura 12** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI:



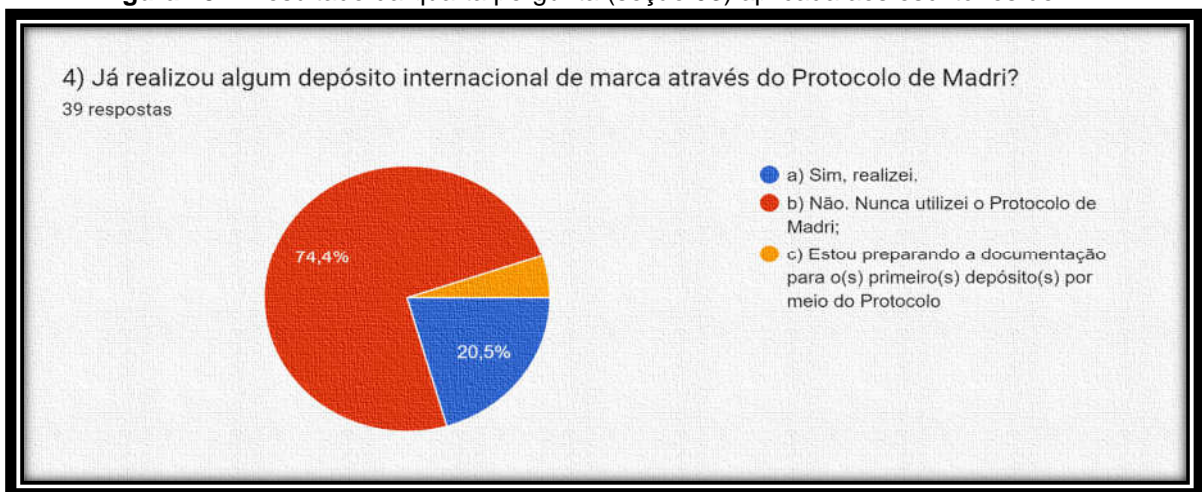
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

O resultado da terceira pergunta demonstrou que nenhum entrevistado respondeu desconhecer o tema. A resposta escolhida por 10 entrevistados (25,6%)

foi a de que possuem conhecimento aprofundado. A maioria (18 escritórios - 46,2% dos entrevistados) respondeu conhecer razoavelmente sobre o tema e 11 respondentes (28,2%) escolheram a opção de que possuem conhecimento superficial.

Na pergunta 4 (seção 03), foi questionado se o entrevistado já havia realizado algum depósito por meio do Protocolo de Madri. A **Figura 13** apresenta o gráfico das respostas dessa pergunta.

**Figura 13** – Resultado da quarta pergunta (seção 03) aplicada aos escritórios de PI:



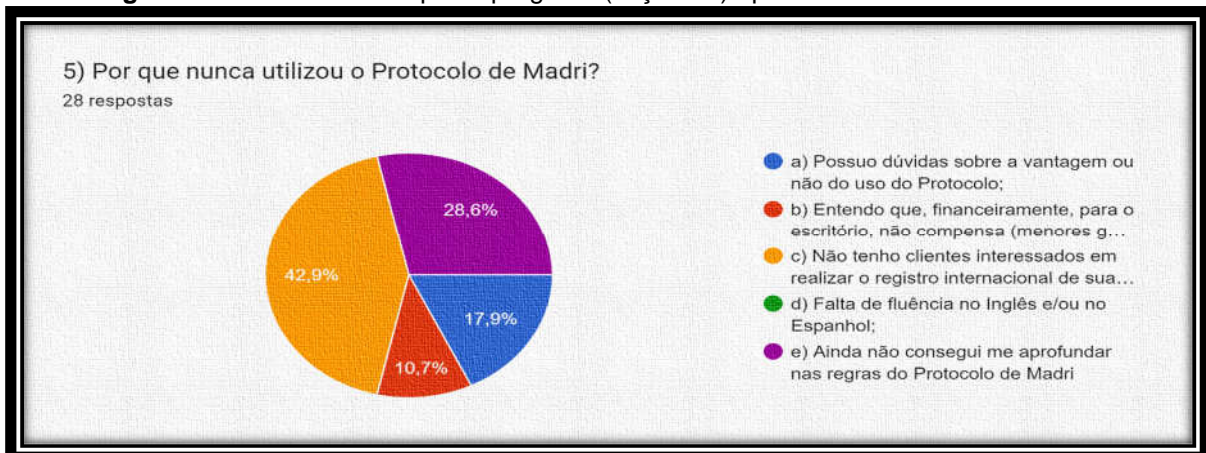
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Pela **Figura 13** percebe-se que grande maioria (29 entrevistados = 74,4%) respondeu que nunca realizou. Em segundo lugar, 8 escritórios (20,5%) disseram já ter realizado depósitos por meio do Protocolo. E, apenas 2 escritórios responderam estar preparando a documentação para o(s) primeiro(s) depósito(s) por meio do Protocolo.

Os 29 entrevistados que responderam nunca ter depositado marcas por meio do Protocolo foram direcionados à pergunta que visava descobrir o motivo (pergunta 5 – seção 04). Mas, somente 28 responderam essa questão, cujo gráfico está apresentado na **Figura 14**.



**Figura 14** – Resultado da quinta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI:

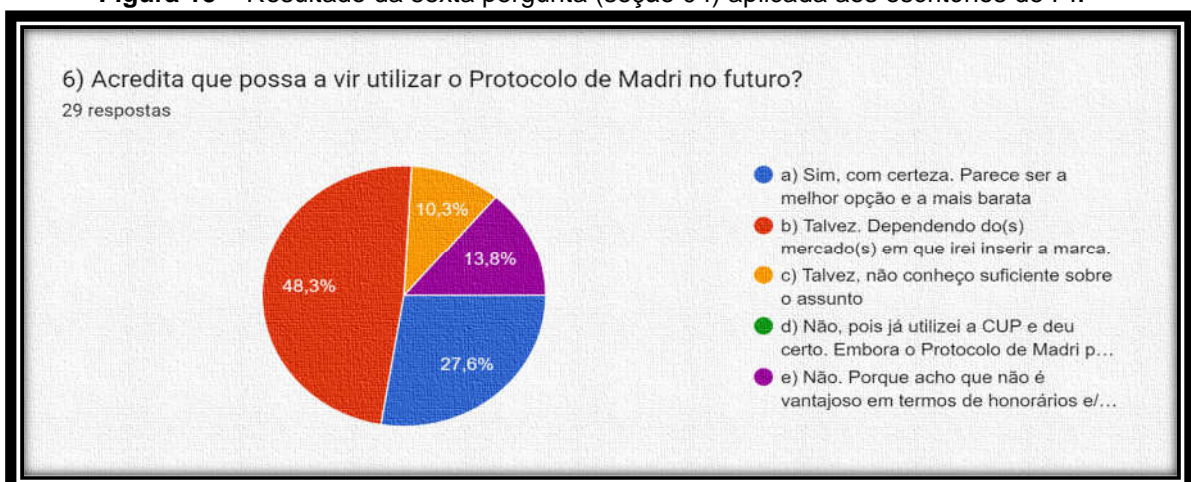


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 14** demonstra que, dos 28 respondentes, 12 escolheram a opção de que não possuem clientes interessados em realizar o depósito internacional de suas marcas. A segunda alternativa mais escolhida foi a resposta de 8 entrevistados, no sentido de que ainda não conseguiram se aprofundar nas regras do Protocolo de Madri. O motivo de que possuem dúvidas sobre a vantagem ou não do Sistema foi marcada por 5 pessoas. Em último lugar, 3 entrevistados responderam que acreditam que financeiramente, para o escritório, não compensa em relação à honorários.

Após, tais entrevistados foram encaminhados à pergunta que visava descobrir se o entrevistado acreditava que utilizaria o Protocolo de Madri no futuro (sexta pergunta da seção 04), cujos resultados são apresentados no gráfico da **Figura 15**.

**Figura 15** – Resultado da sexta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI:

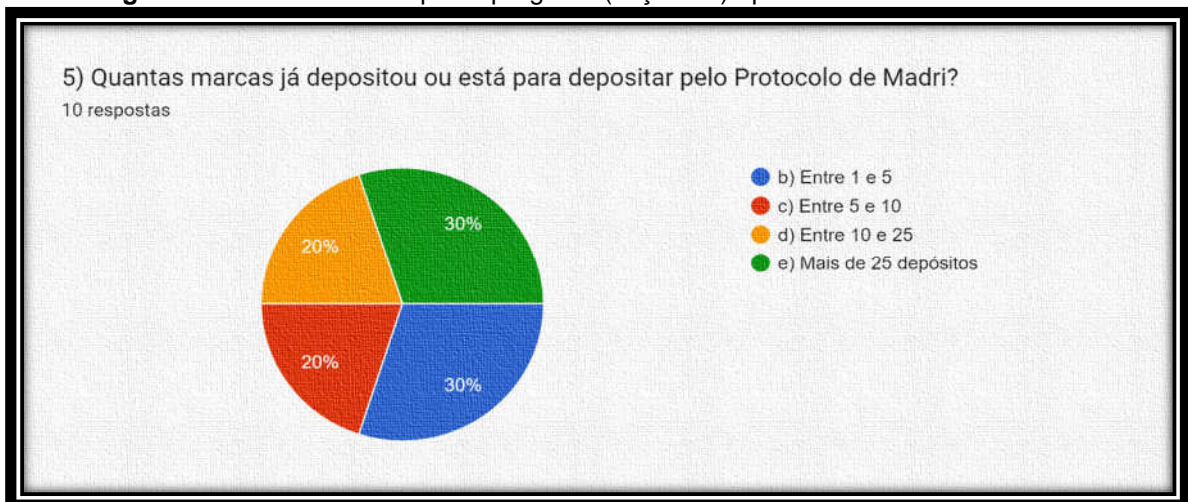


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 15** evidencia que, das 29 respostas, quase metade (14 entrevistados = 48,3%) responderam que talvez viessem a utilizar, dependendo do mercado internacional em que fosse inserir a marca. A segunda opção mais escolhida foi marcada por 8 entrevistados (27,65%), os quais responderam que com certeza utilizariam, pois entendem ser a opção mais barata. O terceiro lugar ficou com a opção marcada por 4 entrevistados, os quais responderam que não viriam a utilizar o sistema por entenderem não ser vantajoso em relação a honorários e custos com correspondentes estrangeiros. Para esses quatro entrevistados o questionário foi encerrado. A opção que foi menos escolhida (apenas 3 pessoas) foi a de que não conhecem suficientemente o assunto, mas que talvez viessem a utilizar.

Os 8 entrevistados que responderam, na pergunta 4 da seção 03 (Figura 13), que já haviam realizado depósitos por meio do Protocolo e os 2 entrevistados que responderam a mesma pergunta informando que estavam preparando a documentação para o(s) primeiro(s) depósitos(s) – ambos os grupos – foram direcionados à quinta questão (seção 05)<sup>47</sup> que visava descobrir quantos depósitos já haviam sido realizados ou estavam para ser realizados pelo advogado por meio do Protocolo. A **Figura 16** apresenta os resultados obtidos:

**Figura 16** – Resultado da quinta pergunta (seção 05) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

<sup>47</sup> Importante esclarecer que essa pergunta foi nomeada como quinta questão (seção 05), em razão desses entrevistados não terem respondido à pergunta 5 da seção 04 (Figura 14). Isso foi possível porque quinta questão (seção 05) foi inserida em seção do formulário diferente da seção em que estava a pergunta da **Figura 14**.

A **Figura 15** demonstra que, dos dez respondentes dessa questão, 3 entrevistados escolheram a alternativa “entre 1 e 5 depósitos”; 2 responderam “entre 5 e 10 depósitos”; outros 2 entrevistados responderam “entre 10 e 25 depósitos” e outros 3 entrevistados responderam “mais de 25 depósitos”.

Após responder a essa pergunta, os entrevistados foram direcionados à sexta pergunta da seção 05, a qual visava verificar o grau de satisfação deles com o Protocolo de Madri. Os resultados estão apresentados na **Figura 17**.

**Figura 17** – Resultado da sexta pergunta (seção 05) aplicada aos escritórios de PI:



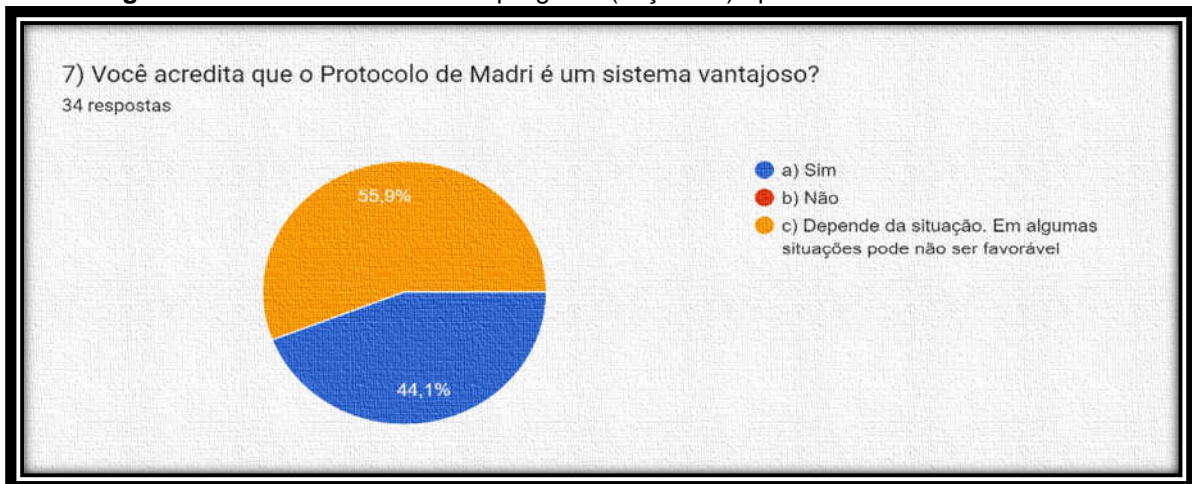
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Na **Figura 17**, resta evidente que, dos 10 respondentes, 4 entrevistados (40%) responderam estarem satisfeitos; 3 (30%) responderam estarem muito satisfeitos e outros 3 responderam estarem pouco satisfeitos, pois não gerou tão baixos custos como esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos.

Importante esclarecer que tanto os entrevistados que responderam à questão 06 da seção quatro (Figura 15) quanto os que responderam à questão 06 da seção 05 (Figura 17) foram direcionados à questão 07 da seção 06, cujos resultados são apresentados no gráfico constante na **Figura 18**.



**Figura 18** – Resultado da sétima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:

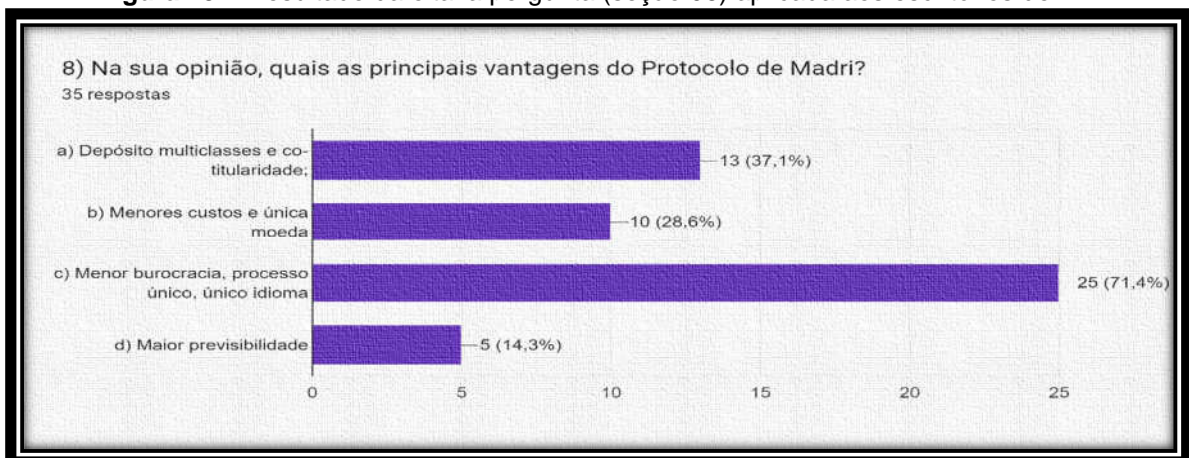


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 18** evidencia que, dos 10 respondentes, 4 entrevistados (40%) responderam estarem satisfeitos; 3 (30%) responderam estarem muito satisfeitos e outros 3 responderam estarem pouco satisfeitos, pois não gerou tão baixos custos como esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos.

A pergunta sobre os pontos considerados favoráveis do Protocolo (oitava pergunta - seção 06) foi respondida por 35 entrevistados e permitia que fosse marcada mais de uma resposta à questão. Os resultados estão apresentados na **Figura 19**.

**Figura 19** – Resultado da oitava pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

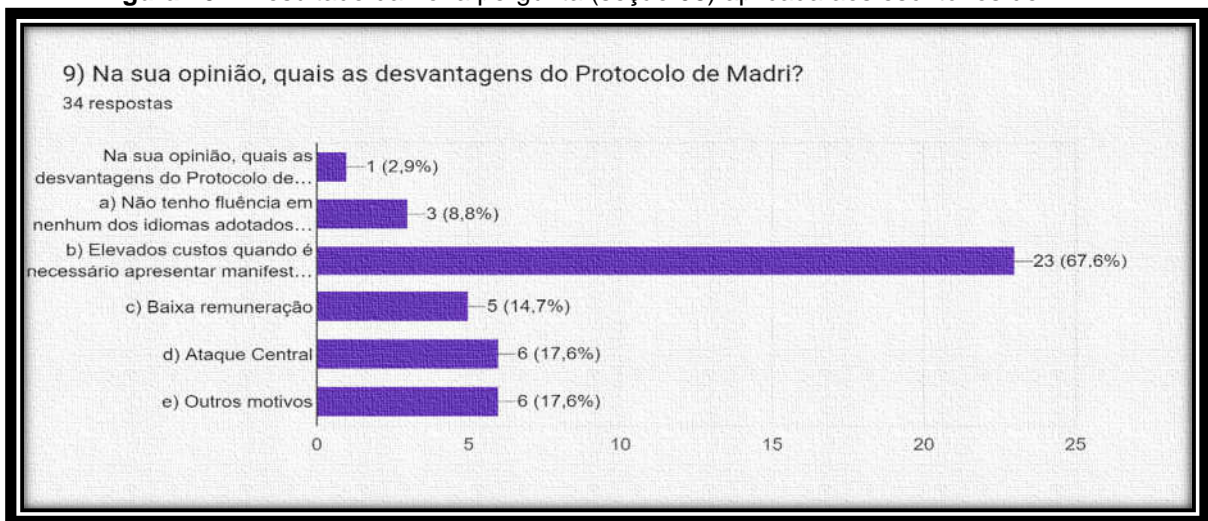
Nota-se claramente que a alternativa campeã da **Figura 19** foi a que continha “Menor burocracia, processo único, único idioma” foi marcada 25 vezes, correspondendo a 71,4% das respostas. A opção que ficou em segundo lugar foi a que continha “Depósito multiclassess e cotitularidade” foi marcada 13 vezes,



correspondendo a 37,1%. Em terceiro lugar, a resposta “menores custos e única moeda” foi marcada 10 vezes (28,65%). E, o item que recebeu menos marcações foi o que continha “maior previsibilidade”, a qual foi marcada apenas 5 vezes (14,5%).

A pergunta sobre os pontos considerados desfavoráveis do Protocolo de Madri (nona pergunta da seção 06) também foi respondida por 35 pessoas e também permitia a escolha de mais de uma opção. Os resultados são apresentados na **Figura 20**.

**Figura 20** – Resultado da nona pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



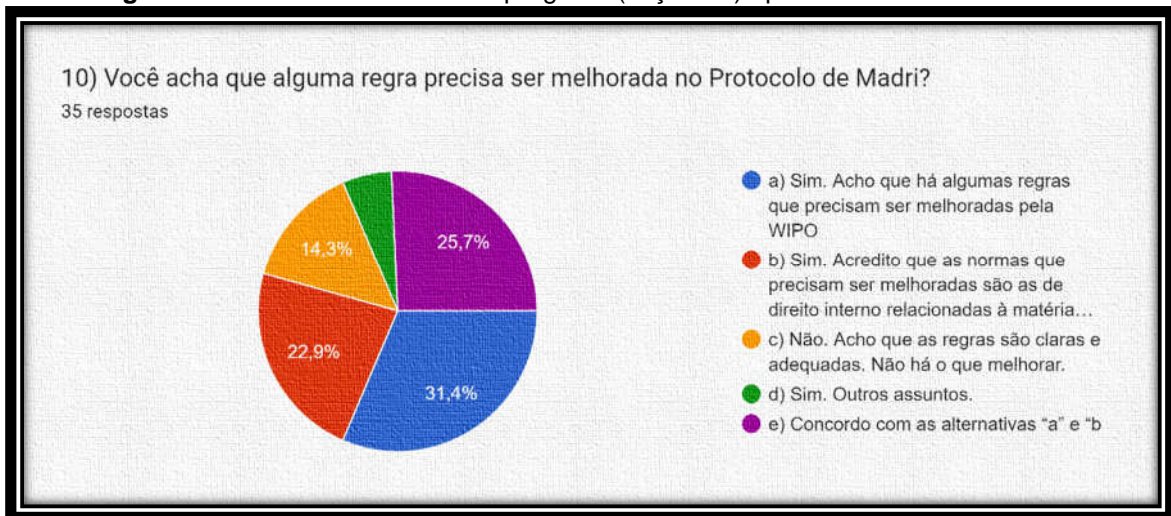
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 20** torna evidente que a resposta escolhida mais vezes (23) foi a opção “elevados custos quando é necessário apresentar manifestação à Oposição ou ao Ataque Central”.

Empatadas em segundo lugar, com 6 marcações cada (17,6% cada), ficou o “Ataque central” e “outros motivos”. Em terceiro lugar, foi escolhida a opção “baixa remuneração”, a qual foi marcada 5 vezes (14,75%). A opção menos escolhida foi a “não tenho fluência em nenhum dos idiomas adotados pelo Protocolo”, a qual foi marcada apenas 3 vezes.

O questionamento sobre se o entrevistado acreditava que alguma regra do Protocolo deveria ser melhorada (décima pergunta da seção 06) também foi respondido por 35 pessoas, mas essa questão só permitia uma resposta. A **Figura 21** apresenta os resultados obtidos.

**Figura 21** – Resultado da décima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:

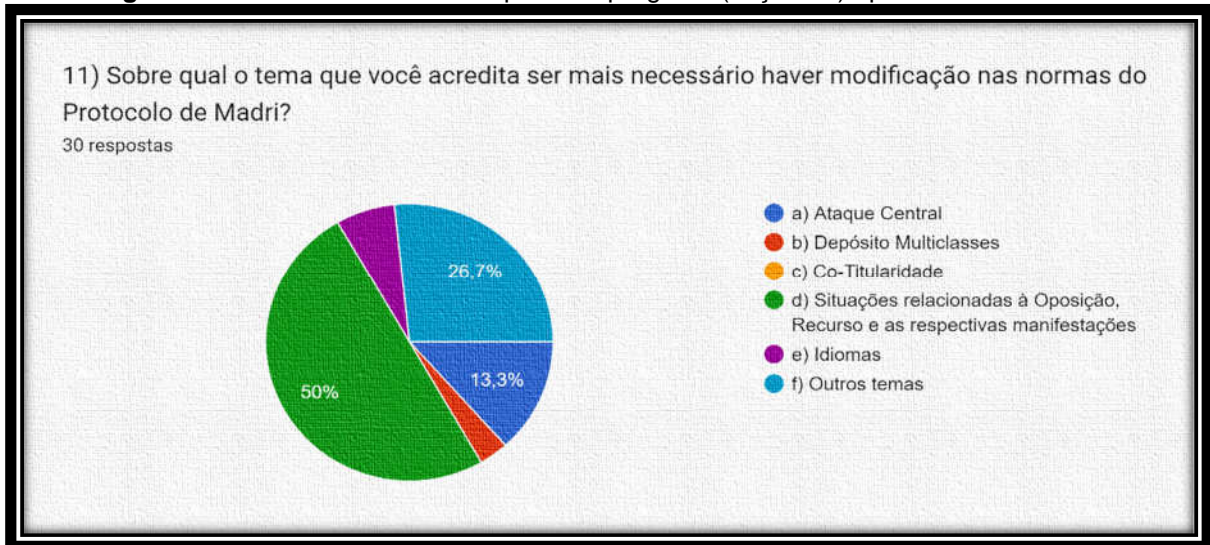


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Na **Figura 21**, dos 35 respondentes, 11 pessoas (31,4%) entendiam que sim, que algumas regras precisavam ser melhoradas pela WIPO. O segundo lugar ficou com a opção que há regras a serem melhoradas tanto pela WIPO quanto pelo INPI, a qual foi marcada por 9 entrevistados, correspondendo a 25,7% das respostas. O terceiro lugar ficou com a opção de que as regras a serem melhoradas eram apenas as de direito interno (de competência do INPI), a qual foi marcada por 8 pessoas. A opção de que as regras são claras e não precisam ser melhoradas foi a escolhida por 5 pessoas (14,3%), para as quais o questionário foi encerrado. O último lugar nessa pergunta ficou com a alternativas “outros assuntos”, a qual foi marcada apenas duas vezes.

A última pergunta (décima primeira pergunta da seção 07) foi respondida apenas por 30 pessoas e visava verificar sobre quais temas os entrevistados acreditavam que o Protocolo precisava ser melhorado. O resultado está apresentado na **Figura 22**.

**Figura 22** – Resultado da décima primeira pergunta (seção 07) aplicada aos escritórios de PI



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Resta evidente na Figura 22 que exatamente metade dos entrevistados (15) responderam “Situações relacionadas à Oposição, Recurso e as respectivas manifestações”. O segundo lugar ficou com a opção “outros temas”, escolhida por 8 pessoas (26,7%). A terceira opção mais escolhida foi o “Ataque Central”, marcada por 4 pessoas. A opção “idiomas” foi marcada por 2 pessoas e a alternativa “depósitos multiclasses” foi marcada apenas por 1 entrevistado.

Discussões sobre os resultados do *survey* em comento são apresentados no **tópico 5.3** da presente pesquisa.

#### 4.4. RESULTADOS DO SURVEY APLICADO AOS DEMAIS USUÁRIOS DE MARCAS BRASILEIROS

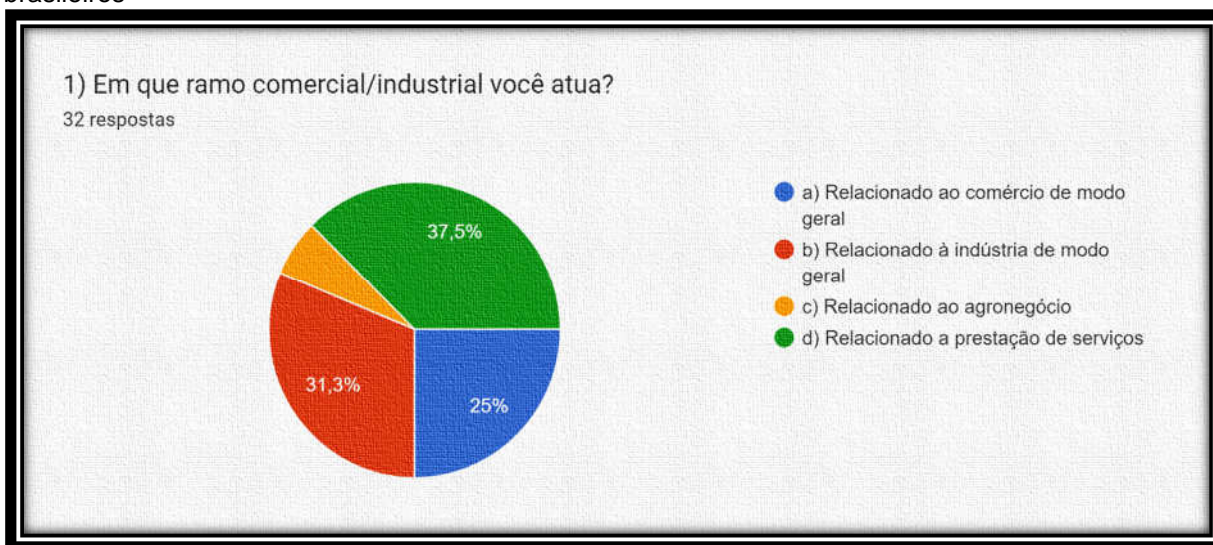
O objetivo desse *survey* era verificar em que grau está ocorrendo a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como se a mesma está ou não relacionada ao desconhecimento sobre o tema ou ao porte empresarial; se há dúvidas ou se já houve situações de insucesso marcário por meio do Protocolo; se há falta de interesse no mercado internacional ou apenas em relação ao Protocolo de Madri. Buscava-se descobrir, ainda, se a aparente falta de interesse dos empresários brasileiros no uso do Protocolo de Madri é relativamente igual em todos os setores da economia (por exemplo, comércio, indústria, agronegócio, etc.) ou se é maior em um ou alguns desses setores.

O questionário foi enviado para 381 clientes com marcas depositadas/registradas no Brasil, de um escritório de PI com sede nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e atuação em todo o território nacional. Desses, 100 e-mails retornaram por estarem desativados ou não terem sido localizados. Também ocorreu o envio para alguns clientes de marcas de outros escritórios. Foram enviados alguns e-mails de lembretes, bem como ocorreram algumas prorrogações do prazo final para respostas. Do total, apenas 32 responderam.

Tendo em vista que algumas respostas escolhidas encerravam previamente o questionário, nenhum usuário respondeu às 11 perguntas. Os resultados obtidos são apresentados a seguir.

A primeira pergunta (seção 02) visava verificar o ramo de atuação da empresa. Os resultados estão apresentados no gráfico da **Figura 23**.

**Figura 23** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



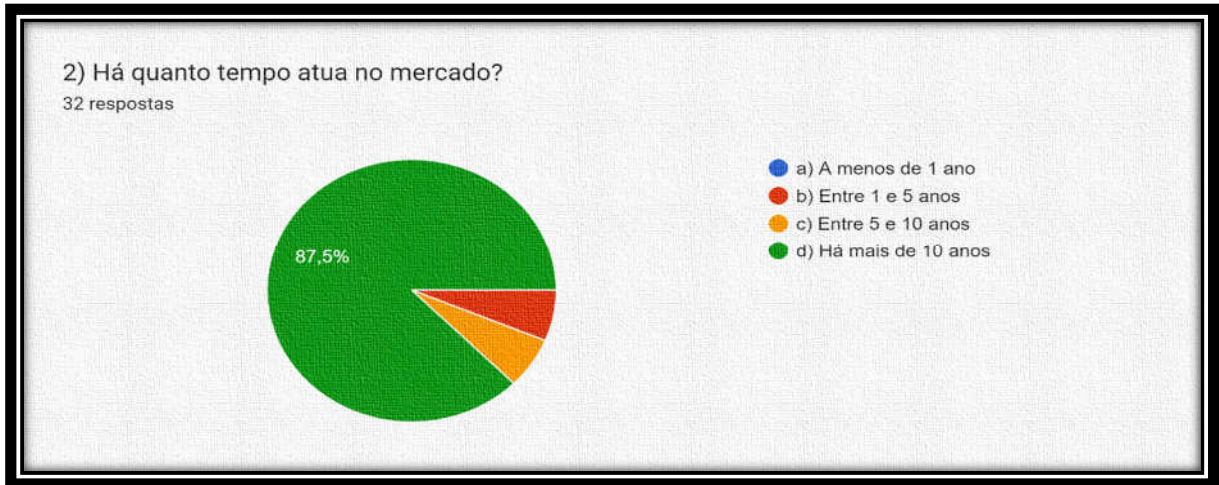
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Dos 32 respondentes da primeira questão, 12 (37,5%) atuam principalmente no setor de prestação de serviços, 10 (31,3%) atuam na indústria, 8 (25%) no comércio e 2 no setor relacionado ao agronegócio.

A segunda pergunta (seção 02) visava verificar o tempo de atuação da empresa no mercado. Para melhor visualização dos resultados, apresenta-se a **Figura 24**.



**Figura 24** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

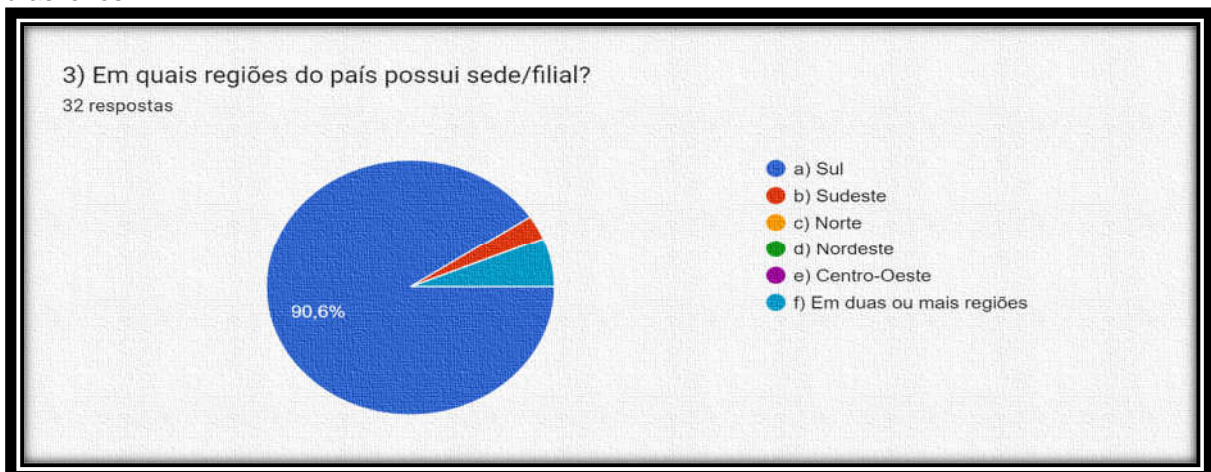


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 24** demonstra que, dos 32 entrevistados, 28 (87,5%) atuam há mais de dez anos. Duas empresas atuam entre 5 e 10 anos e outras duas empresas atuam entre 1 e 5 anos.

A terceira pergunta (seção 02) visava verificar as regiões do país em que a empresa entrevistada possui sede ou filial. Os resultados são apresentados no gráfico da **Figura 25**.

**Figura 25** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

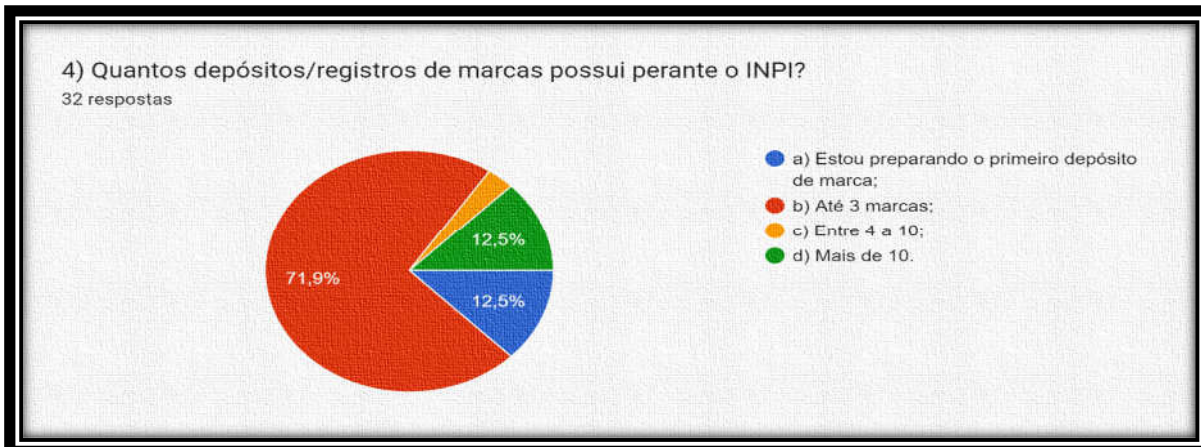


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 25** evidencia que a grande maioria (28 entrevistados) respondeu possuir sede/filial na região sul. Dois dos entrevistados responderam “em duas ou mais regiões” e 1 entrevistado respondeu a região sudeste.

A quarta pergunta (seção 02) visava verificar quantas marcas os entrevistados possuem depositadas no país. O gráfico gerado com as respostas dessa pergunta é apresentado na **Figura 26**.

**Figura 26** – Resultado da quarta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 26** demonstra que grande maioria (23 empresas = 71,9%) possuem até 3 marcas. Duas opções ficaram empatadas em segundo lugar, cada uma escolhida por 4 entrevistados (12,5%), as quais correspondiam a “mais de 10” e “estou preparando a documentação para ao primeiro depósito de marca”. Apenas um entrevistado marcou a opção “entre 4 e 10 marcas”.

A quinta pergunta (seção 02) objetivava verificar se o entrevistado possuía marca depositada/registrada em outro(s) país(es). O resultado é apresentado na **Figura 27**.

**Figura 27** – Resultado da quinta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



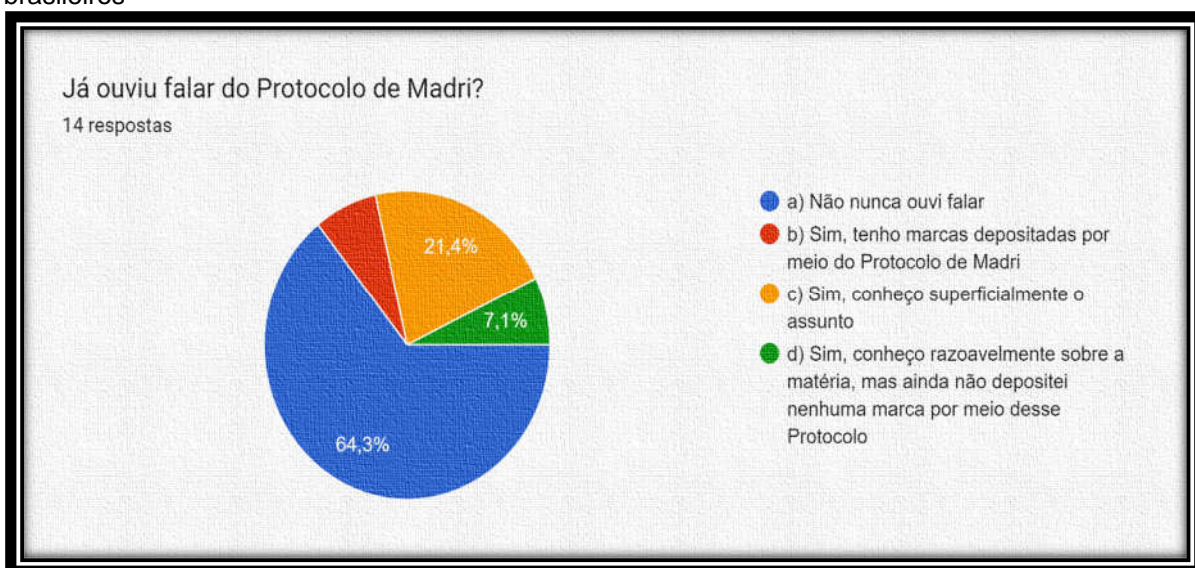
Fonte: gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A questão apresentada na Figura 17 foi respondida pela maioria dos entrevistados (26 = 81,3%) de forma negativa. Somente 6 entrevistados responderam de forma afirmativa a essa pergunta.

Ressalta-se que os entrevistados que responderam de forma afirmativa à quinta pergunta (seção 02), foram direcionados à **questão \***, na **seção 03**. Os que responderam de forma negativa, foram direcionados à **pergunta 6**, na **seção 04**.

A questão \* da seção 03 visava verificar se o entrevistado que possui marca depositada/registrada em outro(s) país (es) já ouviu falar sobre o Protocolo de Madri. Os resultados obtidos nessa pergunta são apresentados na **Figura 28**.

**Figura 28** – Resultado da pergunta \* (seção 03) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, a partir das respostas obtidas.



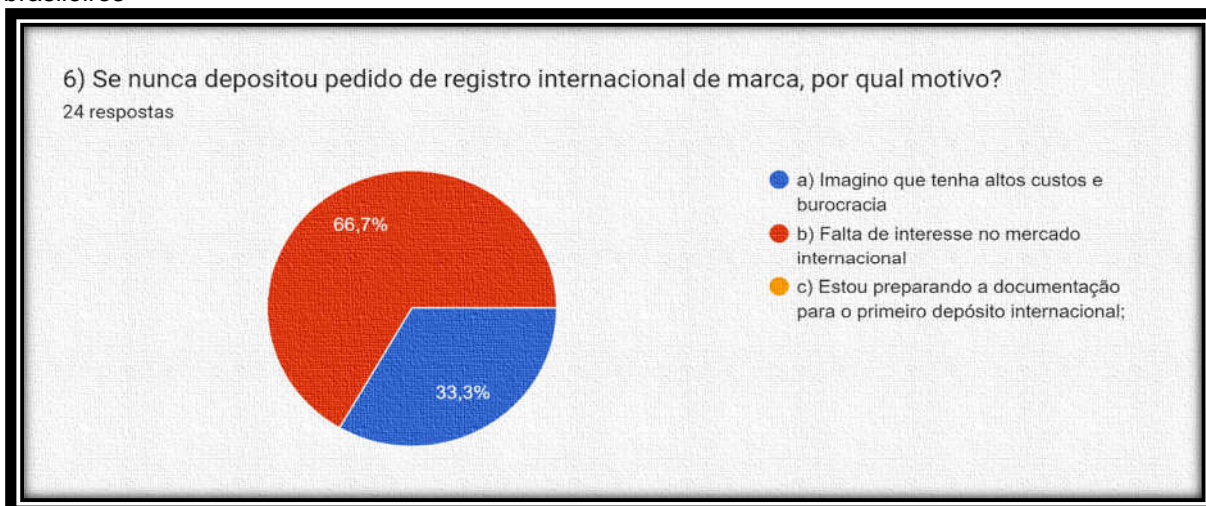
A questão apresentada na **Figura 28** foi respondida por 14 entrevistados e a maioria (9 respondentes) disse nunca ter ouvido falar sobre o Protocolo. O questionário foi finalizado para essas pessoas.

Em segundo lugar, 3 entrevistados disseram ter ouvido falar superficialmente sobre o assunto. Um entrevistado disse que conhece razoavelmente sobre a matéria. Esses 4 entrevistados que marcaram as letras “c” ou “d” na questão \*, foram direcionados à questão 07 da seção 06 (Figura 31).

Um único entrevistado que respondeu à questão da **Figura 28** afirmando que conhece e tem marca registrada por meio desse sistema (alternativa “b”). Esse único entrevistado foi direcionado à questão 07 da seção 05 (Figura 30).

A pergunta que questionou os entrevistados que haviam marcado letra “b” na questão 03 sobre o motivo de o entrevistado nunca ter depositado marca por meio do Protocolo de Madri (questão 6 da seção 04) foi respondida por 24 pessoas e oferecia três alternativas para respostas. O resultado está apresentado no gráfico da **Figura 29**.

**Figura 29** – Resultado da pergunta 6 (seção 04) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

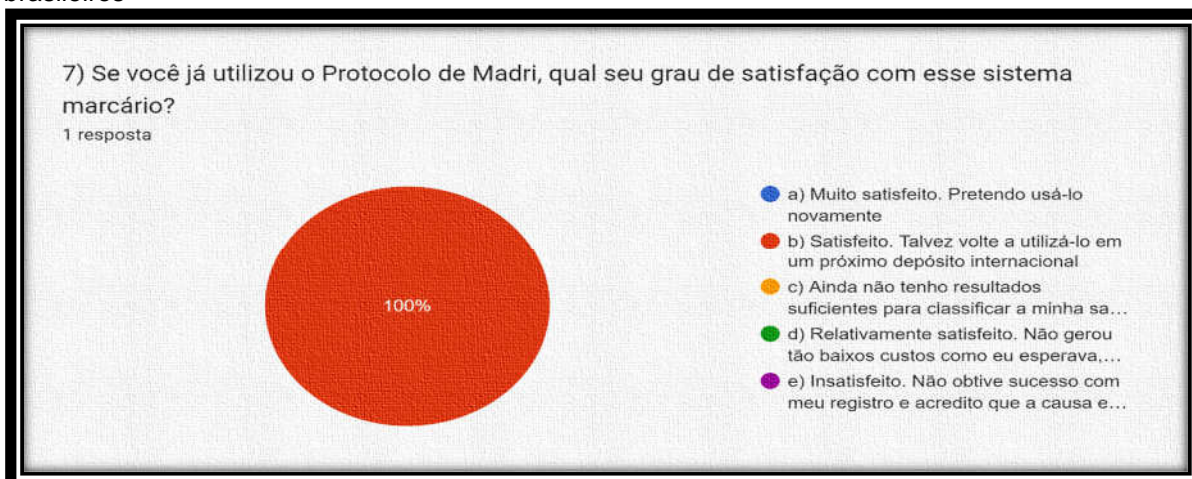
A **Figura 29** mostra que dos 24 entrevistados, 16 alegaram falta de interesse no mercado internacional. Para esses entrevistados, o questionário foi finalizado. Destaca-se, ainda, que 8 entrevistados responderam que imaginam que tenha altos custos.

O único entrevistado que respondeu à questão apresentada na **Figura 28** que tinha marca depositada por meio do Protocolo de Madri foi direcionado à pergunta 07



da seção 05 que visava verificar o grau de satisfação dele com o sistema, o qual respondeu estar satisfeito e que talvez volte a utilizá-lo. Para esse entrevistado, o questionário foi encerrado. Vejamos a **Figura 30** com o resultado dessa questão.

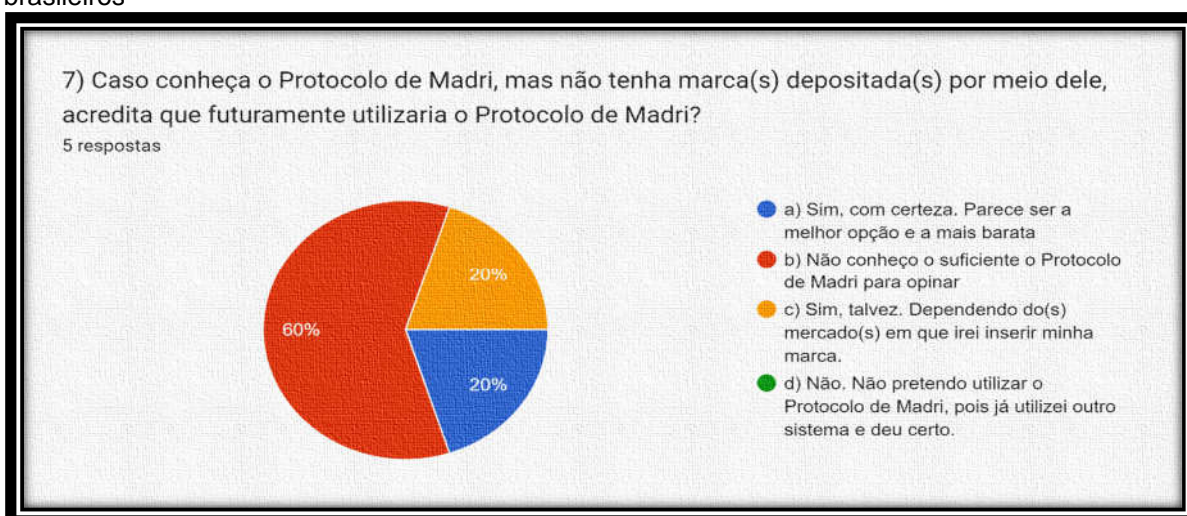
**Figura 30** – Resultado da pergunta 7 (seção 05) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A questão 07 da seção 06 foi respondida pelos entrevistados que marcaram as alternativas “c” ou “d” na questão \* da seção 03 (Figura 28). Ela questionava: “Caso conheça o Protocolo de Madri, mas não tenha marca(s) depositada(s) por meio dele, acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?” Foi respondida por 5 entrevistados e o seu resultado é apresentado na **Figura 31**.

**Figura 31** – Resultado da pergunta 7 (seção 06) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A **Figura 31** mostra que três entrevistados responderam que não conhecem o suficiente do assunto para poder opinar, encerrando-se o questionário para esses entrevistados. Um entrevistado respondeu a essa pergunta com “Sim, talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir minha marca”. E, o outro respondeu “Sim, com certeza. Parece ser a melhor opção e a mais barata”.

A pergunta 7.1 da seção 07 visava verificar se quem está se preparando para depositar marca em outro país já ouviu falar do Protocolo de Madri foi respondida por duas pessoas. A **Figura 32** apresenta o resultado dessa questão.

**Figura 32** – Resultado da pergunta 7.1 (seção 07) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

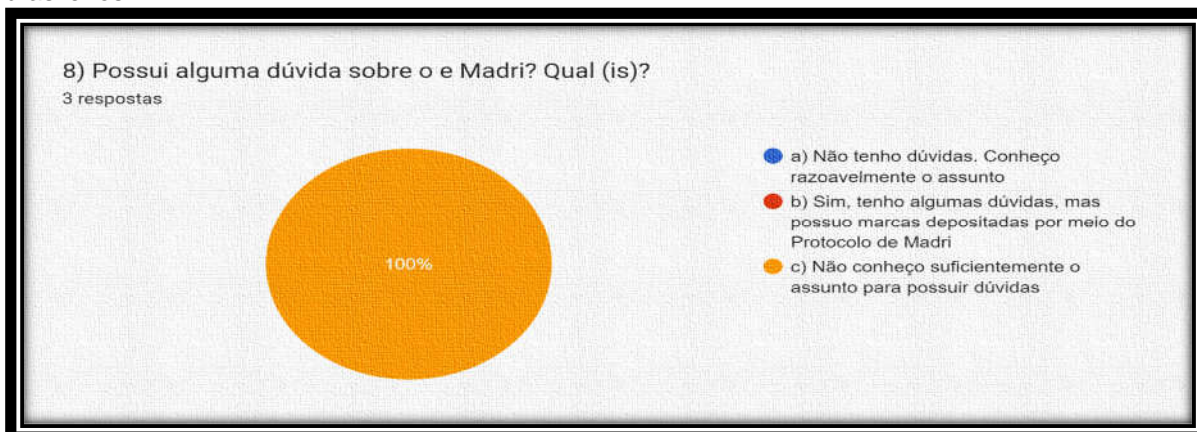


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A Figura 32 mostra que cada entrevistado escolheu uma alternativa diferente. Um respondente disse que ouviu falar vagamente sobre o assunto. Outro disse que nunca ouviu falar, encerrando-se o questionário para este.

A pergunta 8 da seção 8 questionava se o entrevistado possuía alguma dúvida sobre o Protocolo de Madri foi respondida por 3 pessoas, sendo que o resultado é apresentado na **Figura 33**.

**Figura 33** – Resultado da pergunta 8 (seção 08) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



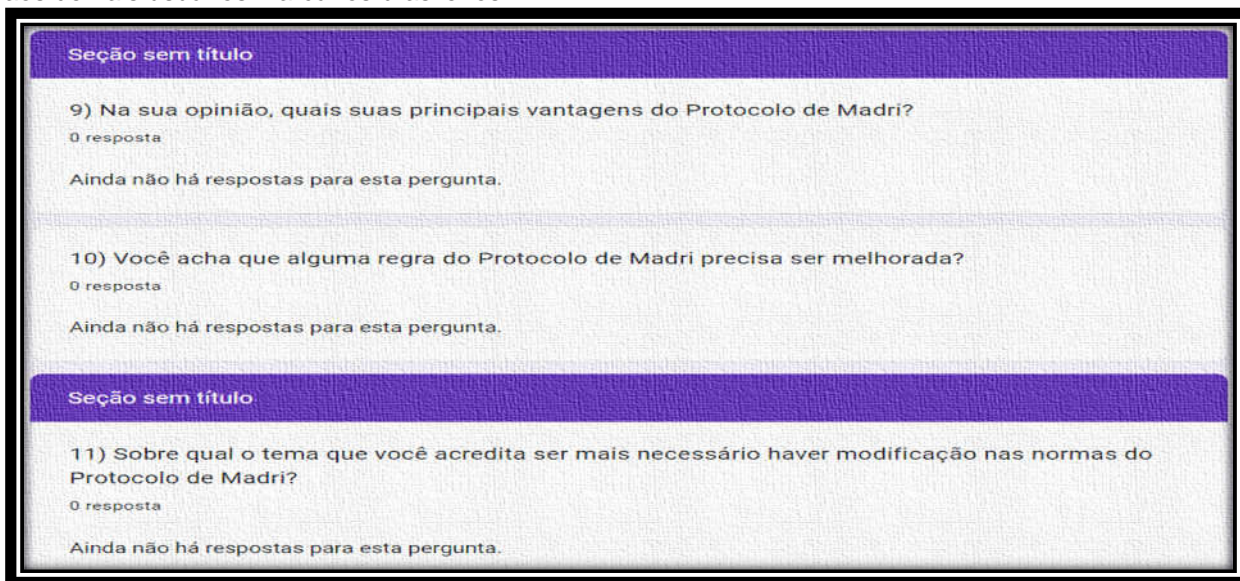
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A **Figura 33** mostra que todas os respondentes escolheram a mesma alternativa, qual seja: que não conhecem suficientemente o assunto para possuir dúvidas. Sendo assim, foi encerrado o questionário para esses entrevistados.

As perguntas 9, 10 e 11 não possuíram respondentes, tendo em vista os encerramentos antecipados dos questionários com base nas respostas obtidas em algumas perguntas, principalmente, em relação ao fato de os entrevistados não possuírem conhecimento sobre o tema. Sendo assim, não foi possível verificar qual a opinião dos usuários marcários brasileiros (excetuados os escritórios de PI, que foram destinatários de questionário próprio) sobre vantagens, desvantagens e regras que possivelmente poderiam/deveriam ser modificadas sobre o tema. A fim de comprovar que não houve respostas nas referidas questões, a **Figura 34** apresenta o resumo das mesmas fornecidas pelo *Google Forms*.



**Figura 34** – Resultado das perguntas 9, 10 (seção 09) e 11 (seção 10) do questionário aplicado aos demais usuários marcários brasileiros



The image shows a screenshot of a Google Forms survey. It is divided into three sections, each with a purple header bar labeled 'Seção sem título'. The first section contains question 9: '9) Na sua opinião, quais suas principais vantagens do Protocolo de Madri?'. Below the question, it says '0 resposta' and 'Ainda não há respostas para esta pergunta.'. The second section contains question 10: '10) Você acha que alguma regra do Protocolo de Madri precisa ser melhorada?'. Below the question, it says '0 resposta' and 'Ainda não há respostas para esta pergunta.'. The third section contains question 11: '11) Sobre qual o tema que você acredita ser mais necessário haver modificação nas normas do Protocolo de Madri?'. Below the question, it says '0 resposta' and 'Ainda não há respostas para esta pergunta.'.

Fonte: *Google Forms*, gerado de forma automática, demonstrando que não foram obtidas respostas a essas perguntas.

Discussões sobre os resultados do presente *survey* são apresentados na **seção 5.4** do presente trabalho.

#### 4.5. RESULTADOS COM O PRODUTO TECNOLÓGICO

O Produto Tecnológico desenvolvido consistiu em um Relatório Técnico Descritivo, constante no Apêndice D do presente trabalho, por meio do qual apresentou-se como está sendo a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, apontando objetivamente os problemas identificados em ambos os questionários e apresentando possíveis soluções encontradas na literatura.

Verificou-se que o número de depósitos brasileiros pelo Protocolo de Madri identificados na pesquisa de Barros e Bruch (2021) corresponde a uma baixa utilização brasileira desse sistema marcário, tendo em vista o estudo comparativo com o número de depósitos de outros países.

O *survey* destinado aos escritórios de PI identificou que a questão da remuneração dos profissionais que atuam nesses processos marcários é um ponto de dúvidas entre esses profissionais, pois eles acreditam que o Protocolo de Madri não é vantajoso financeiramente a seus escritórios. Os elevados custos em razão da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central são as principais desvantagens desse sistema identificadas pelos entrevistados. Dentre

os aspectos que os entrevistados desse *survey* apontaram como que os que mais necessitam ser melhoradas estão as situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações.

O *survey* destinado aos demais usuários de marcas brasileiros identificou que uma das principais razões da baixa utilização brasileira do Protocolo de Madri é a falta de conhecimento sobre esse sistema e seu funcionamento por parte dos titulares marcários, bem como foi identificada uma aparente falta de interesse deles no mercado internacional.

Portanto, tendo em vista os resultados obtidos, pode-se resumir os problemas identificados em cinco pontos, quais sejam:

- 1 – Falta de conhecimento sobre o tema;
- 2 – Falta de interesse no mercado internacional;
- 3 – Suspeita de que o sistema não é vantajoso (em relação à honorários) aos profissionais que atuam como procuradores;
- 4 – Elevados custos relacionados à apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central;
- 5 – Necessidade de melhoria das normas relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e às respectivas manifestações.

Possíveis soluções a cada um desses problemas são apresentadas no Relatório Técnico Descritivo (Apêndice D), bem como na **seção 6** da presente pesquisa.

O resultado final do Relatório será encaminhado à OAB, ao INPI, à ABPI e à ABAPI, visando informá-los dos resultados da pesquisa e de sugestões de soluções aos problemas identificados, a fim de que tais órgãos possam tomar iniciativas junto ao Poder Público que possibilitem a concretização de medidas legislativas que possam vir a ser identificadas como necessárias à solução de alguns problemas identificados.

No que tange ao INPI, é provável que algumas medidas que venham a ser identificadas como possivelmente solucionadoras dos problemas identificados possam ser tomadas de forma independente pela autarquia.

Dessa forma, pretende-se proporcionar meios para que ocorra uma maior utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, impulsionando o comércio internacional dos empresários brasileiros. Isso beneficiará os titulares marcários, pois

proporcionará aumento da lucratividade e da valorização de suas marcas com a abertura de novos mercados. Consequentemente, o Brasil também será beneficiado, pois ocorrerá crescimento das exportações nacionais, bem como o aumento do PIB brasileiro.

## 5. DISCUSSÃO:

Nesse tópico, apresentaremos algumas considerações sobre os resultados obtidos com a presente pesquisa. Ou seja, serão debatidos nesse tópico os resultados da pesquisa sobre os principais depositantes marcários no país, os resultados da pesquisa comparativa de depósitos marcários brasileiros com outros países que fazem parte do Protocolo de Madri e os resultados dos dois *surveys*. A primeira discussão a ser realizada é a relativa aos principais depositantes marcários no Brasil.

### 5.1. DISCUSSÃO SOBRE A PESQUISA DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS NO BRASIL

Os resultados dessa discussão foram apresentados no **item 4.1.** da presente pesquisa, no qual apresentou-se dados obtidos no site do INPI sobre os depósitos marcários no Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020.

A **Tabela 11** demonstrou que os Estados Unidos e a Alemanha permaneceram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nos anos de 2018 e 2019, bem como que a França e a China trocaram de lugar entre si (3º e 4º lugares) de um ano para outro. Mesma situação ocorrida entre a Espanha e o Canadá, os quais figuraram nas duas últimas posições nos anos de 2018 e 2019, apenas trocando entre si suas classificações (9º e 10 lugar).

A **Tabela 11** demonstrou, ainda, que os países interessados em proteger suas marcas em nosso país nos anos de 2018 e 2019 foram praticamente os mesmos e liderados pelos Estados Unidos e Alemanha.

Em relação aos Estados Unidos, a presente pesquisa confirma os resultados do manuscrito de Barros e Bruch (2021), na qual desde a adesão brasileira ao Protocolo de Madri até 01/09/2021, os Estados Unidos foram o país que mais designou o Brasil como país em que desejava a sua proteção marcária. Isso indica que desde 2018 os Estados Unidos é o país que mais possui interesse em proteger suas marcas no território brasileiro.

Esclarece-se que não há dados sobre números de depósitos marcários pela CUP em nenhum banco de dados disponível. Sendo assim, não há como avaliar se o interesse dos Estados Unidos em proteger suas marcas em território brasileiro diminuiu ou não com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

Pelos dados apresentados no **item 4.1** da presente pesquisa, sabe-se que em 2018, os EUA depositaram 8.928 marcas em território brasileiro, por meio da CUP – tendo-se em vista que à época o sistema no Protocolo de Madri ainda não havia entrado em vigor no país.

Tendo em vista os resultados obtidos no Manuscrito, sabe-se, ainda, que desde a adesão do Brasil ao referido sistema marcário internacional até 01/09/2021 os Estados Unidos depositaram, por meio do Protocolo de Madri, 4.798 pedidos de registro de marcas nos quais o Brasil era o país designado (BARROS; BRUCH, 2021).

Dessa forma, a única afirmação que se pode fazer em relação aos depósitos marcários americanos no Brasil após a adesão brasileira é a de que os Estados Unidos continuam interessados em proteger suas marcas em território brasileiro. Não há como saber se esse interesse aumentou ou diminuiu após a adesão do Brasil ao Protocolo, pois os Estados Unidos podem estar utilizando mais a CUP para realizar seus depósitos marcários no Brasil. No entanto, os dados obtidos no “*Ranking Depositantes Não Residentes – 2020*”, evidenciaram que as três empresas estrangeiras que mais depositaram marcas no Brasil em 2020 são empresas americanas (AMAZON TECHNOLOGIES, MICROSOFT e GOOGLE). Isso confirma a manutenção do interesse das empresas americanas em proteger suas marcas no Brasil.

No que se refere à Alemanha, apesar de o país ter figurado em segundo lugar em número de depósitos marcários no Brasil nos anos de 2018 e 2019, na pesquisa do manuscrito de Barros e Bruch (2021), a Alemanha figurou em sétimo lugar em número de depósitos marcários nos quais o Brasil foi país designado. Na referida pesquisa, a Alemanha depositou apenas 929 depósitos marcários. Importante lembrar que a Alemanha já vinha depositando cada vez menos marcas em território brasileiro. Isso foi comprovado na **Tabela 11**, na qual restou evidenciado que em 2018 a Alemanha depositou 2.906 marcas no Brasil e em 2019 apenas 1.979 marcas. Importante lembrar, ainda, que as 929 marcas depositadas pela Alemanha por meio do Protocolo de Madri no Brasil correspondem a um período de quase dois anos (de 02/10/2019 a 01/09/2021). Sendo assim, parte das marcas relacionadas para o ano de 2019 na Tabela 11 estão compreendidas nas 929 marcas identificadas na pesquisa do manuscrito. Tais resultados podem significar duas coisas:

1 - ou a Alemanha reduziu muito seu interesse marcário no território brasileiro;



2 - ou a Alemanha está utilizando pouco o Protocolo de Madri para os depósitos em que pretende proteger suas marcas em território brasileiro. Isto é, a Alemanha vem utilizando mais a CUP ao buscar proteção marcária no Brasil.

Interessante destacar, ainda, que todos os países que figuraram na **Tabela 11** como os 10 maiores depositantes marcários não residentes no Brasil estão presentes na pesquisa do manuscrito. Contudo, neste foram relacionados os 20 maiores depositantes marcários - não os 10, como na **Tabela 11**. Mesmo assim, a maioria dos países constantes na **Tabela 11** está relacionada entre os 10 maiores depositantes no gráfico 2 do manuscrito (BARROS; BRUCH, 2021).

Provavelmente, os países relacionados na presente pesquisa permanecem interessados em proteger suas marcas no Brasil, embora uns países o tenham feito mais por meio do Protocolo de Madri do que outros.

A seguir, apresenta-se os comentários em relação à pesquisa comparativa.

## 5.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA COMPARATIVA COM OUTROS PAÍSES

Em relação às pesquisas realizadas no site Madrid Monitor da WIPO, a fim de verificar o número de depósitos marcários de alguns países (CANADÁ, EUA, ITÁLIA, MALÁSIA, MÉXICO, PORTUGAL e TAILÂNDIA) desde a adesão dos referidos países ao Protocolo de Madri até o período de dois anos menos um mês e um dia, visando obter dados possíveis de comparar-se com o número de depósitos efetivados por brasileiros nesse mesmo intervalo de tempo por meio desse mesmo sistema, apresenta-se as seguintes considerações:

### a) Canadá:

Interessante mencionar que apesar de adesão do Canadá haver entrado em vigor apenas em 17/06/2019, cinco anos antes, em 2014, o país realizou significativas modificações da sua legislação marcária interna que datava de 1954. Tais alterações visavam adaptar a legislação interna aos termos do Protocolo de Madri, alterando por exemplo, o prazo de duração dos registros marcários, que antes era de 15 anos, passando a ser de dez anos (BALLAGH, 2020).

Destaca-se que o Canadá ficou em primeiro lugar no *ranking* Competitividade do Portal da Indústria em 2020. O Brasil, por sua vez, ficou em 17º lugar do mesmo

*ranking* dentre os 18 países analisados (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2020). Sendo assim, já era esperado um número superior de depósitos nacionais canadenses utilizando o referido sistema.

A pesquisa confirmou essa expectativa, pois o número de depósitos marcários por meio do Protocolo de Madri tendo o Canadá como país de origem (1.212) foi muito superior ao número de depósitos marcários tendo o Brasil como país de origem (204). Ou seja, os canadenses depositaram, aproximadamente, cinco vezes mais pedidos de registros de marcas por meio do Protocolo de Madri do que os brasileiros no mesmo período.

Frisa-se que o Canadá – assim como o Brasil – teve em seus dois primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri os reflexos econômicos sofridos em razão da pandemia de Covid-19.

No entanto, apenas com base nos resultados da pesquisa do Canadá, não há como afirmar que o número de depósitos brasileiros foi baixo no período. Torna-se necessário analisar os demais resultados das pesquisas no site da WIPO.

b) Estados Unidos:

Devido à forte influência na economia mundial, a adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri é considerada por alguns autores como tendo sido um forte incentivo à utilização do referido sistema marcário internacional (DINWOODIE, 2004, p.945).

No que tange ao sistema marcário americano, interessante destacar, que alguns autores entendem que a rapidez com que um pedido marcário é analisado nos Estados Unidos - em 2003 era em média de 18 meses – oferece uma importante vantagem ao depositante americano que pretende proteger sua marca no mercado internacional por meio do Protocolo de Madri. Isso porque, um registro marcário nacional americano que fosse depositado em 2003 estaria finalizado em 2005 e não poderia mais ser contestado em 2010. Por outro lado, o período de cinco anos de dependência do pedido marcário nacional ao pedido internacional depositado por meio do Protocolo de Madri teria seu início em 2003 e término em 2008. Ou seja, de 2008 a 2010, mesmo que terceiro atacasse o pedido marcário nacional americano e este viesse a ser invalidado, tal resultado não poderia ocasionar a invalidade do registro internacional, tendo em vista que este só estaria ligado ao pedido nacional por cinco anos – no exemplo, até 2008 somente (WILNER, 2003).

Sendo assim, já era esperado que o número de depósitos marcários realizados por americanos por meio do referido sistema fosse maior do que o depósitos realizados por brasileiros.

Contudo, o resultado impressionou: 58.578 depósitos de marcas realizados por americanos no período de quase dois anos após a adesão do país ao Protocolo de Madri. Comparando-se o número de depósitos realizados por brasileiros (204) por meio desse sistema, no mesmo intervalo de tempo de quase dois anos após a adesão do país, o número de depósitos americanos (58.578) é, aproximadamente, mais de 284 vezes o número de depósitos brasileiros.

Apesar dessa grande diferença nos resultados, não há como afirmar – somente com base na pesquisa de depósitos marcários americanos - que o número de depósitos brasileiros durante o período foi pequeno, tendo em vista a diferença temporal entre as datas de adesões desses dois países (EUA: em 2003; Brasil: em 2019 – pouco antes do início da pandemia de Covid-19 no país). Faz-se necessário analisar os dados dos demais países a fim de poder afirmar que realmente os depósitos tendo o Brasil como país de origem no Protocolo de Madri indicam uma baixa utilização desse sistema marcário pelos brasileiros.

c) Itália:

A Itália aderiu ao Protocolo de Madri em 2000. Portanto, antes dos Estados Unidos. Ou seja, havia apenas cinco anos que o Protocolo de Madri havia entrado em vigor quando a Itália passou a integrá-lo. Mesmo assim, tendo em vista ser um país com menor extensão territorial que o Brasil e os Estados Unidos, não era previsível um número tão grande quanto o de depósitos americanos. Mas, o resultado (3.362 depósitos) para um período de quase dois anos foi um resultado inesperado e surpreendente.

Comparando-se o número de depósitos de italianos por meio do Protocolo de Madri com o número de depósitos brasileiros por meio desse mesmo sistema, no mesmo intervalo de tempo, para cada brasileiro que depositou um pedido marcário, houve mais de dezesseis italianos que fizeram o mesmo. Ou seja, o número de italianos que buscaram proteger suas marcas em outros países foi dezesseis vezes maior que o de brasileiros.

À primeira vista, o número de depósitos brasileiros parece ser muito baixo quando comparado com os depósitos de italianos. Contudo, não há como afirmar,

categoricamente, apenas com base no número de depósitos de brasileiros e italianos, que o número de depósitos daqueles no período foi baixo. É necessário analisar-se um conjunto de resultados, envolvendo as outras pesquisas.

d) Malásia:

A Malásia é um país do sudeste asiático cuja extensão territorial, assim como a populacional, são menores que a brasileira – assim como a Itália. Destaca-se que a Malásia aderiu ao protocolo mais de dois meses depois do Brasil, em dezembro de 2019. Levando-se em consideração que ambos os países foram afetados economicamente pela pandemia do Covid-19 logo após aderirem ao Protocolo de Madri, a comparação entre tais resultados parece ser a mais justa.

Apesar disso, o número de depósitos realizados por meio do Protocolo de Madri por brasileiros (204) é menor que o número de depósitos no mesmo período realizados por nacionais da Malásia (207 depósitos).

Levando-se em consideração a extensão territorial e populacional brasileira, bem como que o Brasil é conhecido como uma economia emergente, era esperado que o número de depósitos tendo o Brasil como país de origem fosse muito maior do que os depósitos realizados tendo a Malásia como país de origem. E, somando-se os resultados das pesquisas no Canadá, nos Estados Unidos e na Itália com a pesquisa da Malásia, o número de depósitos marcários brasileiros por meio do Protocolo de Madri parece ser baixo. No entanto, ainda analisaremos o número de depósitos de outros países para confirmar a aparente baixa utilização brasileira desse sistema.

e) México:

A tabela 10 mostra que o número de depósitos marcários tendo o Brasil como país de origem (204 depósitos) foi maior que o número de depósitos realizados por mexicanos (118 depósitos) no mesmo intervalo de quase dois anos após a adesão de seus respectivos países ao referido sistema marcário internacional. Ressalta-se, entretanto, que a adesão do México ao Protocolo ocorreu em 2013 – mesmo ano da adesão americana e seis anos antes da adesão brasileira.

Precisa-se levar em conta que em 2013 menos países pertenciam ao Protocolo de Madri, o que pode justificar um menor número de depósitos em um país como o México. Isso porque alguns dos países nos quais os empresários mexicanos teriam

maior interesse em proteger suas marcas poderiam ainda não ter aderido ao Protocolo de Madri em 2013.

Há que se destacar, ainda, que a data final da pesquisa relacionada aos depósitos marcários de mexicanos por meio do Protocolo de Madri foi 18/01/2015. Nesse período, o país em comento ainda não havia instalado em seu sistema nacional o depósito multiclassés e o regramento para Oposições em processo marcário. Isso significa que nesse período o sistema marcário mexicano ainda não estava suficientemente fortalecido para estimular os nacionais a investirem em registros marcários internacionais (GALVEZ, 2015). Sendo assim, talvez tais fatores internos justifiquem o baixo número de depósitos marcários por mexicanos utilizando esse sistema internacional.

No entanto, tais fatores não se aplicam ao Brasil, que desde 2019 possui regramento interno do sistema marcário multiclassés, bem como possui previsão legal sobre oposições em processos marcários prevista na LPI - publicada em 1996 – e tais regramentos internos vêm sendo amplamente utilizados pelos brasileiros. Logo, a possível justificativa para o baixo número de depósitos marcários mexicanos por meio do Protocolo de Madri não podem servir de justificativa para os brasileiros.

Dessa forma, considerando-se os depósitos marcários nesse sistema internacional tendo México como país de origem, bem como associando-se tais resultados às pesquisas do Canadá, dos Estados Unidos, da Itália e da Malásia o número de depósitos marcários brasileiros por meio do referido sistema parece ter sido baixo nesse período. Contudo, analisaremos, ainda, os depósitos de Portugal e da Tailândia.

f) Portugal:

Portugal é um país europeu com importante relacionamento comercial com o Brasil que aderiu ao Protocolo de Madri em 1997. Contudo, Portugal possui menor extensão territorial e populacional em relação ao Brasil.

Apesar de a adesão portuguesa ao Protocolo de Madri ter ocorrido há mais de 20 anos antes da adesão brasileira, é interessante comparar o interesse dos portugueses nos primeiros dois anos após a adesão de Portugal com o interesse dos brasileiros nos dois primeiros anos de vigência Protocolo de Madri no Brasil.

A Tabela 12 mostra que o número de depósitos brasileiros (204) no período de 02/10/2019 a 01/09/2021 é menor que o número de depósitos realizados por Portugal (328 depósitos) há mais de 20 anos. Se considerarmos que há mais de 20 anos alguns dos países de interesse dos comerciantes portugueses – entre eles o Brasil – não haviam aderido ao Protocolo de Madri é surpreendente que o número de depósitos de nacionais portugueses tenha sido superior, aproximadamente, em cinquenta por cento, ao número de depósitos marcários de nacionais brasileiros por meio do Protocolo de Madri.

Interessante mencionar que dentre as conclusões do estudo de (MAMEDE; FERNANDES; GODINHO, 2014) o uso de marcas em Portugal é pouco frequente na maioria das empresas portuguesas. A pesquisa em comento constatou também que há uma maior tendência nas empresas constituídas recentemente do que nas empresas constituídas há mais tempo, bem como que há uma maior probabilidade nas empresas maiores – em especial as multinacionais – do que nas menores. Tendo em que embora o artigo em comento tenha sido publicado em 2014, ele analisou dados relativos a depósitos marcários dos portugueses no período de 1995 a 2006. Ou seja, o período da pesquisa efetuada na WIPO (20/03/1997 – 19/02/1999) está compreendido nas pesquisas de Mamede; Fernandes e Gofinho (2014), as quais retratam baixo interesse dos portugueses no registros de marcas.

Há que se considerar, ainda, que na maioria do período que compreende os dois primeiros anos de vigência do Protocolo em questão em território brasileiro o mundo estava enfrentando a pandemia de Covid-19 que impactou a economia de todos os países. Sendo assim, a Covid-19 pode ser um dos fatores influenciadores da situação em tela, qual seja: a de que apesar de a extensão territorial e populacional do Brasil ser muito maior que a de Portugal, o número de depósitos marcários efetuados por brasileiros ser inferior ao número de depósitos marcários efetuados por portugueses, mesmo estes possuindo pouco interesse em registros marcários. Entretanto, a análise conjunta de todas as pesquisas efetuadas nos demais países constantes na **Tabela 12** sugerem que o número de depósito efetuados por brasileiros é baixo. No entanto, analisaremos, ainda, os depósitos marcários realizados pelo Protocolo de Madri tendo a Malásia como país de origem.

g) Tailândia:

A Tailândia é um país do sudeste asiático que aderiu ao Protocolo de Madri em 2017, aproximadamente dois anos antes do Brasil. Sendo assim, os dois primeiros anos de vigência do Protocolo de Madri na Tailândia não sofreram os impactos econômicos da pandemia da Covid-19.

Apesar da diferença territorial e populacional entre esses dois países, os tailandeses realizaram 229 depósitos no período de quase dois anos após a adesão da Tailândia ao Protocolo de Madri. Ao passo que o Brasil realizou apenas 204 depósitos no mesmo intervalo de tempo.

Mesmo levando-se em consideração os impactos da pandemia da Covid-19 durante parte deste período na economia brasileira, era esperado uma maior utilização do referido sistema marcário pelos brasileiros, em comparação com os números da Tailândia, tendo em vista que a população brasileira – assim como o desenvolvimento da economia brasileira - são notoriamente muito maiores que as da Tailândia.

Portanto, os resultados da **Tabela 12** demonstram que, mesmo considerando-se o cenário da pandemia de Covid-19 que esteve presente no Brasil a partir de março de 2020 – ou seja, que se iniciou em menos de cinco meses após a entrada em vigor do Protocolo de Madri no país – os 204 depósitos marcários realizados por brasileiros durante os quase dois anos após a entrada em vigor do referido protocolo pode ser considerado um número baixo.

Finalizada a análise comparativa entre os depósitos marcários por meio do Protocolo de Madri, passa-se a apresentar discussões sobre os resultados obtidos com o *Survey* aplicado aos escritórios de PI brasileiros.

### 5.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO *SURVEY* APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI BRASILEIROS

A primeira pergunta visava verificar o tempo de atuação do escritório entrevistado na área de PI e seu resultado foi apresentado na **Figura 10**. As respostas evidenciaram que o presente questionário conseguiu alcançar um público bem diversificado de profissionais da área, com diferentes níveis de profundidade sobre o tema. Isso porque embora a maioria dos entrevistados (51,3%) possua considerável

conhecimento na área de PI (tendo em vista que atuam há mais de dez anos nesse ramo do direito), a outra metade divide-se em profissionais que ingressaram relativamente a pouco tempo (menos de cinco anos) nessa área do direito e profissionais que provavelmente possuam um conhecimento intermediário sobre o tema, tendo em vista que atuam há mais de cinco anos com PI.

Dessa forma, apesar de o número de respostas não ser impressionante, os 39 entrevistados fornecem uma amostragem que pode ser considerada satisfatória para a pesquisa, em razão da diversidade de níveis de conhecimento sobre o tema.

A segunda pergunta visava verificar a região do Brasil em que o escritório respondente atuava e seu resultado foi apresentado na **Figura 11**. Restou demonstrado que se conseguiu uma amostragem relativamente diversificada de região territorial de atuação dos escritórios entrevistados, pois embora a maioria dos entrevistados atuasse na região sul, as demais regiões do país também estavam representadas por uma parcela de entrevistados, mesmo que essa parcela fosse pequena em algumas regiões. Além disso, um escritório respondente também possuía sede no exterior.

Logo, há uma razoável possibilidade de as respostas obtidas com esse *survey* retratar a percepção dos demais escritórios de PI brasileiros, tendo em vista que esse ramo do direito não é objeto de atuação de muitos escritórios no país, se compararmos com a quantidade de escritórios atuantes nas demais áreas do direito.

A terceira pergunta visava verificar o grau de conhecimento do entrevistado em relação ao Protocolo de Madri e seu resultado foi apresentado na **Figura 12**. Quase um terço dos entrevistados (10 entrevistados = 25,6%) possuíam conhecimento aprofundado sobre o Protocolo de Madri e os demais (dois terços do total) possuíam algum conhecimento sobre o assunto, quer fosse superficial, quer fosse intermediário/razoável o nível desse conhecimento. Tal resultado demonstra a relevância das respostas obtidas nas perguntas seguintes.

A quarta pergunta visava verificar se o entrevistado já havia realizado algum depósito marcário internacional por meio do Protocolo e seus resultados deram origem à **Figura 13**. Restou evidenciado que, apesar de todos os entrevistados atuarem na área e possuírem certo conhecimento sobre o Protocolo de Madri, até o presente momento, a esmagadora maioria deles (74,4%) ainda não utilizou esse sistema. A fim de verificar quais os motivos dessa não utilização, tais entrevistados foram



direcionados à pergunta 5 da seção 04 (Figura 14), a qual será a próxima pergunta ser comentada.

Os 29 entrevistados que responderam na pergunta anterior que nunca utilizaram o Protocolo, foram direcionados à quinta pergunta (seção 04), a qual visava descobrir o motivo da não utilização e que está representada na **Figura 14**. O gráfico demonstra que dos 28 respondentes, 12 pessoas (42,9%) responderam que não possuem clientes interessados em realizar o depósito internacional de suas marcas. Espera-se que os motivos da falta de interesse dos clientes nesse sistema sejam revelados no *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros, quais sejam: depositantes/titulares de marcas nacionais, quer sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas (clientes marcários de um escritório com sede/filial em dois estados da região sul do país – Rio Grande do Sul e Santa Catarina).

A segunda alternativa mais escolhida na questão apresentada na **Figura 14** foi a resposta de 8 entrevistados (28,6%), no sentido de que ainda não conseguiram se aprofundar nas regras do Protocolo de Madri. A falta de profundidade sobre o Protocolo de Madri por quase um terço dos entrevistados é compreensível, tendo em vista que o sistema entrou em vigor no Brasil há pouco mais de três anos e ainda há pouca literatura científica no país sobre o tema.

O motivo de que possuem dúvidas sobre a vantagem ou não do Sistema foi marcada por 5 pessoas (17,9%). Tais dúvidas também são compreensíveis, pelos mesmos motivos elencados no parágrafo anterior. Dessa forma, na **seção 06** da presente pesquisa, serão apresentadas sugestões que visem levar mais conhecimento aos profissionais atuantes nessa área, conseqüentemente, sanando tais dúvidas.

Em último lugar, 3 entrevistados (10,7%) responderam à quinta pergunta (seção 04) no sentido de que entendem que financeiramente, para o escritório, não compensa em relação à honorários. Esse é um aspecto que pode estar influenciando os escritórios a não divulgar o Protocolo de Madri aos seus clientes e, conseqüentemente, ocorrer uma suposta baixa utilização desse sistema no país. Contudo, tal aspecto também pode estar relacionado com informações insuficientes ou incompletas sobre o sistema, bem como com o fato de que não há em grande partes das tabelas de honorários das sucursais da OAB previsão de honorários para atuação em depósitos marcários a nível internacional. Essa última hipótese pode estar

causando insegurança aos profissionais em relação aos valores a serem cobrados de seus clientes para a prestação desse tipo de serviço.

Importante mencionar que a falta de fluência no inglês ou no espanhol não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo de Madri. Conclui-se que apesar de a falta de fluência nos referidos idiomas pela maioria dos brasileiros ter sido apontada por Silveira (2018) como uma das desvantagens do Protocolo para os brasileiros, a ausência da escolha dessa alternativa sugere que tal dificuldade não é um empecilho à utilização do sistema. Ou seja, apesar de a maioria dos brasileiros não possuir fluência nesses idiomas, isso não é um fator relevante para a não utilização do referido sistema marcário.

A sexta pergunta (seção 04) visava descobrir se o entrevistado acreditava que utilizaria o Protocolo de Madri no futuro. Os resultados dessa pergunta foram objeto da **Figura 15**. Das 29 pessoas que responderam essa pergunta, 14 (48,3%) afirmaram que talvez viessem a utilizar, dependendo do mercado internacional em que fosse inserir a marca. Tal resposta é compreensível, tendo em vista que algumas literaturas apontam que o Protocolo de Madri se torna mais barato em situações nas quais há a intenção de proteger a marca em mais de três países. Esse é o posicionamento, por exemplo, apresentado no trabalho de Ballagh (2020).

A segunda opção mais escolhida foi marcada por 8 entrevistados (27,65%), os quais responderam que com certeza utilizariam, pois entendem ser a opção mais barata. O fato de quase um terço dos entrevistados ter escolhido essa alternativa é explicada pelo fato de que a literatura costuma listar os baixos custos como um dos principais benefícios desse sistema marcário internacional. Pode-se citar, por exemplo, os trabalhos de Przygoda (2019) e (ABDUGOPIROVICH, 2021).

O terceiro lugar ficou com a opção marcada por 4 entrevistados (13,8%), os quais responderam que não viriam a utilizar o sistema por entenderem não ser vantajoso em relação a honorários e custos com correspondentes estrangeiros. Para esses quatro entrevistados o questionário foi encerrado.

Interessante destacar que a escolha dessa alternativa por quatro entrevistados provavelmente ocorreu pelos mesmos motivos que levaram três entrevistados a escolher resposta semelhante na pergunta 5 da sessão 4 (Figura 14). Percebe-se que os três entrevistados da questão 5 (sessão 4 – **Figura 14**) que escolheram a alternativa relacionada aos honorários é provavelmente esses mesmos três entrevistados, ao responder à questão 06 da sessão 04 também escolheram a opção

relacionada com a remuneração dos profissionais da área. Contudo, na **Figura 15** houve um entrevistado a mais que escolheu essa resposta.

Percebe-se que a questão dos honorários dos profissionais atuantes nesse sistema é um ponto importante para a utilização ou não do Protocolo de Madri por esses profissionais. Senso assim, na **seção 06** da presente pesquisa, será apresentada sugestão para a solução desse problema.

A opção que foi menos escolhida (apenas 3 pessoas) foi a de que não conhecem suficientemente o assunto, mas que talvez viessem a utilizar. Isso demonstra a falta de conhecimento relativamente aprofundado (como por exemplo, questões práticas relacionadas ao peticionamento e ao andamento desse tipo de processo marcário) pode estar impedindo uma parcela desses profissionais de utilizarem o referido Protocolo. Nesse aspecto, talvez a presente pesquisa possa auxiliar essa parcela de profissionais.

A quinta pergunta da sessão 05 (Figura 16) que visava descobrir quantos depósitos já haviam sido realizados ou estavam para ser realizados pelo advogado por meio do Protocolo foi aplicada aos entrevistados que responderam a questão 04 da seção 03 (Figura 13) no sentido de já haverem depositado marcas pelo Protocolo de Madri ou estarem preparando a documentação para o(s) primeiro (s) depósito (s) por este sistema.

Dos dez entrevistados que responderam essa pergunta, 3 entrevistados (30%) responderam entre 1 e 5 depósitos; 2 entrevistados (20%) responderam entre 5 e 10 depósitos; outros 2 (20%) responderam entre 10 e 25 depósitos e outros 3 entrevistados (30%) responderam mais de 25 depósitos. Ou seja, o resultado foi bem equilibrado, tendo em vista que o percentual de maiores depositantes (mais de 25 depósitos) equivale a 30% dos entrevistados, o mesmo percentual dos menores depositantes (até 5 depósitos). Da mesma forma, o grupo que já depositou ou está para depositar entre 5 e 10 processos marcários por esse sistema representou o mesmo percentual de entrevistados que escolheu a opção entre 10 e 25 depósitos (20% dos entrevistados cada grupo).

Apesar de dez respondentes ser um número pequeno de amostragem para essa pergunta, o resultado sugere que dentre os entrevistados que estão utilizando esse sistema marcário internacional há uma relativa boa utilização desse sistema.

A pergunta 06 da seção 05 visava verificar o grau de satisfação deles com o Protocolo de Madri e foi apresentada na **Figura 17**. Dos 10 respondentes, 4

entrevistados (40%) responderam estarem satisfeitos; 3 pessoas (30%) responderam estarem muito satisfeitos e outros 3 (30%) responderam estarem pouco satisfeitos, pois não gerou tão baixos custos como esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos.

Nota-se que nenhum entrevistado marcou a opção “insatisfeito”. Isso demonstra que dentre os usuários do Protocolo de Madri tem havido um relativo grau de satisfação, sendo que 70% dos entrevistados ou estava satisfeito ou muito satisfeito com o sistema. E, mesmo os 30% que marcaram a opção “pouco satisfeito”, o fizeram em relação a custos, pois os objetivos foram alcançados. A pouca satisfação desses 3 entrevistados pode ser porque, provavelmente, eles usaram o sistema para depositar suas marcas em menos de três países e, a literatura indica que a partir de três países designados é que os custos se tornam menores, oferecendo melhor custo-benefício (BALLAGH, 2020).

O resultado dessa pergunta confirma que o uso do Protocolo de Madri pelos brasileiros deve ser incentivado, pois gera alto grau de satisfação entre seus usuários (70%), os quais cogitam voltar a utilizar futuramente esse sistema para a proteção de suas marcas.

A questão 07 da seção 06 visava verificar se na opinião do entrevistado o Protocolo de Madri era ou não um sistema vantajoso e foi apresentada na **Figura 18**. Dos 34 advogados que responderam essa pergunta, 19 deles (55,9 %) escolheram a opção “Depende da situação. Em algumas situações pode não ser favorável” e 15 entrevistados (44,9%) responderam que entendem o sistema como sendo vantajoso. A opção de que o sistema não seria vantajoso não foi escolhida por nenhum entrevistado.

Tal resultado demonstra que os advogados atuantes na área concordam com a literatura no sentido de que, na maioria dos casos, ele é um sistema vantajoso para o usuário. O resultado dessa pergunta confirma o resultado da pergunta da **Figura 17**, no sentido de que ambas demonstram que o uso do Protocolo de Madri precisa ser mais estimulado no país.

A questão 08 da seção 06 visava verificar a opinião do entrevistado sobre os pontos considerados favoráveis do Protocolo e foi apresentada na **Figura 19**. Esclarece-se que a referida questão permitia a marcação de mais de uma resposta.

A alternativa campeã dos 35 respondentes foi a que continha “Menor burocracia, processo único, único idioma” foi marcada 25 vezes, correspondendo a

71,4% das respostas. A opção que ficou em segundo lugar foi a que continha “Depósito multiclassés e cotitularidade” foi marcada 13 vezes, correspondendo a 37,1%. Em terceiro lugar, a resposta “menores custos e única moeda” foi marcada 10 vezes (28,65%). E, o item que recebeu menos marcações foi o que continha “maior previsibilidade”, a qual foi marcada apenas 5 vezes (14,5%).

Tal resultado demonstra que para os procuradores atuantes na área de PI no Brasil a maior atratividade desse sistema é “Menor burocracia, processo único, único idioma”. Essas opções estão dentre as elencadas pela WIPO como as principais vantagens do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Ou seja, esse sistema vem cumprindo, na prática, a proposta que levou a sua criação, constituindo-se em um sistema vantajoso para a maioria dos seus usuários, tornando o registro de marcas em outros países mais fácil e acessível.

A questão 09 da seção 06 tinha por objetivo verificar a opinião do entrevistado sobre os pontos do Protocolo de Madri que ele considera desfavoráveis e seu resultado foi apresentado na **Figura 20**. A pergunta também foi respondida por 35 pessoas e, também, permitia a escolha de mais de uma opção.

A resposta escolhida mais vezes (23) foi a opção “elevados custos quando é necessário apresentar manifestação à Oposição ou ao Ataque Central”. Na **seção 06** da presente pesquisa será apresentada sugestão para esse problema identificado.

Sobre o tema “manifestação à Oposição e ao Ataque Central”, importante esclarecer que ambas ocorrem em momentos distintos. A primeira manifestação ocorre dentro do prazo estabelecido pelo país designado (o prazo para Oposição abre-se após a publicação do pedido de registro da marca). A segunda, por sua vez, pode ocorrer dentro dos cinco primeiros anos após o registro internacional realizado pela Secretaria Internacional da WIPO (NÉRES, 2019). Contudo, ambas as manifestações devem ser protocoladas perante o país designado, de acordo com as normas nacionais daquele país (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Por isso, costumam acarretar a necessidade de contratação de “correspondentes estrangeiros”, que são pessoas nacionais daquele país e, conseqüentemente, possuem o conhecimento necessário da legislação nacional para a redação das referidas petições. Tal contratação acarreta custos, muitas vezes, elevados ao depositante.

Empatadas em segundo lugar, com 6 marcações cada (17,6% cada), ficou o “Ataque central” e “outros motivos”. Nota-se que o Ataque Central também está inserido na preocupação de quem marcou a opção “b”, relacionada aos custos decorrentes de tal circunstância.

Em terceiro lugar, foi escolhida a opção “baixa remuneração”, a qual foi marcada 5 vezes (14,75%). A escolha dessa alternativa confirma as respostas das questões apresentadas nas **Figuras 14 e 15**, as quais também estão relacionadas com a remuneração dos profissionais.

A opção menos escolhida foi a “não tenho fluência em nenhum dos idiomas adotados pelo Protocolo”, a qual foi marcada apenas 3 vezes.

O resultado dessa pergunta (**Figura 20**), provavelmente, está relacionado com a resposta marcada por 55,9% dos entrevistados na questão sétima pergunta (seção 06 – Figura 18), os quais escolheram a opção “Depende da situação. Em algumas situações pode não ser favorável”. À toda evidência os elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central podem estar relacionados com as situações nas quais o sistema pode não ser favorável. Portanto, são pontos que devem ser melhorados pela WIPO e/ou pelo INPI, dentro das competências de cada um.

Contudo, ressalta-se que um depósito internacional pode transcorrer tranquilamente, sem nenhuma apresentação de Oposição ou de Ataque Central por terceiros.

A questão 10 (sessão 06) visava verificar se o entrevistado acreditava que alguma regra do Protocolo deveria ser melhorada e, em caso de resposta afirmativa. A referida questão permitia a escolha de apenas uma alternativa. Os resultados desse questionamento foram apresentados na **Figura 21**.

Dos 35 respondentes, 11 pessoas (31,4%) entendiam que sim, que algumas regras precisavam ser melhoradas pela WIPO. A escolha dessa alternativa, provavelmente, está relacionada com o resultado da pergunta anterior (**Figura 20**) que marcou como maiores desvantagens do sistema os altos custos no caso de necessidade de Manifestação à Oposição e Ataque Central. Isso porque tais regras são de competência da WIPO no que tange aos aspectos gerais. Já regramentos específicos sobre o trâmite em tais situações é de competência interna de cada país.

O segundo lugar ficou com a opção que há regras a serem melhoradas tanto pela WIPO quanto pelo INPI, a qual foi marcada por 9 entrevistados, correspondendo

a 25,7% das respostas. A competência da WIPO é para as normas relativas ao regramento desse próprio sistema marcário internacional. A competência do INPI está relacionada a normas de direito interno, como por exemplo, o depósito multiclassés e a cotitularidade, opção escolhida por 37,1% dos entrevistados na questão apresentada na **Figura 19**.

O terceiro lugar ficou com a opção de que as regras a serem melhoradas eram apenas as de direito interno (de competência do INPI), a qual foi marcada por 8 pessoas (22,9%). À toda evidência as regras que precisam ser melhoradas pelo INPI estão relacionadas à opção “outros motivos” escolhida na pergunta anterior (**Figura 20**) 6 vezes (17,6%). Isso porque o INPI só tem competência para regular normas relacionadas ao direito interno do país e as demais opções apresentadas na questão da **Figura 20** ou estavam relacionadas com normas de competência da WIPO (idiomas; custos quando necessário apresentar manifestação à Oposição ou ao Ataque Central; e o próprio Ataque Central) ou com a remuneração dos profissionais.

A opção de que as regras são claras e não precisam ser melhoradas foi a escolhida por 5 pessoas (14,3%), para as quais o questionário foi encerrado.

O último lugar nessa pergunta ficou com a alternativas “outros assuntos”, a qual foi marcada apenas duas vezes. Na **seção 6** do presente trabalho será apresentada sugestão para identificação desses assuntos.

A última pergunta (questão 11 - seção 07) foi apresentada na **Figura 22**. Tal questionamento foi respondido apenas por 30 pessoas e visava verificar sobre quais temas os entrevistados acreditavam que o Protocolo precisava ser melhorado. Exatamente metade dos entrevistados (15) responderam “Situações relacionadas à Oposição, Recurso e as respectivas manifestações”. A escolha dessa alternativa confirma o resultado da pergunta representada na **Figura 20**, na qual a opção mais marcada foi a que abordava aspectos relativos à Oposição e à Manifestação, bem como a escolha da alternativa “a” (escolhida por 31,4% dos entrevistados) na questão apresentada na **Figura 21**, pois o regramento relativo a situações em que ocorra Oposição e Manifestação é de competência da WIPO, embora normas mais específicas sobre esse tema sejam, de competência interna dos países.

O segundo lugar ficou com a opção “outros temas”, escolhida por 8 pessoas (26,7%). Na **seção 6** do presente trabalho será apresentada sugestão para identificação desses “outros temas”.

A terceira opção mais escolhida foi o “Ataque Central”, marcada por 4 pessoas (13,3%). Isso confirma a literatura, que aponta o Ataque Central como uma das principais desvantagens do sistema. Pode-se citar como exemplo, o trabalho de Przygoda (2019).

A opção “idiomas” foi marcada por 2 pessoas e a alternativa “depósitos multiclases” foi marcada apenas por 1 entrevistado. Em relação aos idiomas, interessante lembrar que na questão apresentada na **Figura 14** a falta de fluência no inglês ou no espanhol não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo de Madri. Contudo, restou identificada como um dos pontos que seria necessário haver modificação nas regras do Protocolo de Madri. Ou seja, esses dois entrevistados, à toda evidência, concordam com a opinião de Silveira (2018), no sentido de que a escolha apenas dos idiomas inglês e espanhol é uma desvantagem desse sistema. Provavelmente, tais entrevistados desejam a inclusão do idioma português dentre os idiomas oficiais desse sistema marcário, o que sem dúvida, facilitaria muito a utilização dele pelos brasileiros e demais países de origem portuguesa.

No que tange ao sistema multiclases, marcada por um entrevistado, tal sistema é novo no Brasil, pois passou a existir apenas após a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, sendo a regulamentação interna desse tema de competência do INPI. Contudo, restou evidenciado que a esmagadora maioria dos entrevistados (29 dos 30) não considera haver necessidade de modificar as normas existentes sobre esse tema. Dessa forma, pode-se considerar a regulamentação existente sobre esse tema como majoritariamente satisfatória da forma como se encontra.

A opção “Cotitularidade” não foi marcada por nenhum entrevistado. Isso demonstra que a regulamentação interna pelo INPI em relação ao tema está sendo entendida como satisfatória pelos usuários.

Portanto, o *survey* aplicado aos escritórios de PI identificou como prováveis motivos para uma suposta baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros:

- Os profissionais que atuam como procuradores nesse sistema acreditam que este não é vantajoso financeiramente em relação à honorários. Essa conclusão é resultado das respostas obtidas nas questões 05 e 06 da seção 04 (**Figuras 14, 15 e 20**);



- Elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central são as principais desvantagens desse sistema, conforme os resultados das respostas apresentadas nas questões das **Figuras 19, 20 e 21**;
- Situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações estão dentre as que mais precisam ser melhoradas, de acordo com as respostas obtidas na questão da **Figura 22**.

Esclarece-se que embora o tema relacionado aos idiomas do protocolo tenha sido escolhido por dois entrevistados na questão apresentada na **Figura 22** como um dos temas que entende que devem ser melhorados nesse sistema marcário internacional, a falta de fluência nos idiomas oficiais do Protocolo de Madri (inglês e espanhol) não parece ser um obstáculo à utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, tendo em vista que na questão apresentada na **Figura 14** a alternativa que apresentava essa hipótese não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo. Por essa razão, os idiomas do Protocolo não foram relacionados como prováveis obstáculos à utilização do mesmo pelos brasileiros.

A seguir, apresenta-se a discussão dos resultados obtidos por meio do *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros.

#### 5.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO *SURVEY* APLICADOS AOS DEMAIS USUÁRIOS MARCÁRIOS BRASILEIROS

A primeira pergunta visava verificar o ramo de atuação da empresa, a fim de verificar se há ou não algum setor empresarial que possui menor interesse no Protocolo de Madri. O resultado dessa pergunta foi representado no gráfico da **Figura 23**. Restou demonstrado que, apesar de apenas dois entrevistados se declararem atuantes no agronegócio, a presente pesquisa conseguiu coletar opiniões dos quatro principais setores econômicos, com destaque para as empresas prestadoras de serviços, as quais representaram mais de um terço dos respondentes.

A segunda pergunta visava verificar o tempo de atuação da empresa no mercado e foi apresentada na **Figura 24**. O resultado dessa pergunta demonstra que

a grande maioria das empresas com marcas registradas (28 entrevistados = 87,5%) é composta por empresas que atuam há mais de dez anos no mercado. Ou seja, aparentemente, as empresas passam a possuir maior interesse no registro de suas marcas apenas após estarem mais “consolidadas” no mercado. Isso confirma a pesquisa de Bellé e Cadore (2019), a qual realizou um estudo de caso em uma empresa que atuou 39 anos no mercado brasileiro sem buscar a proteção de sua marca.

A terceira pergunta visava verificar as regiões do país em que a empresa entrevistada possui sede ou filial e teve seu resultado apresentado na **Figura 25**. Restou evidenciado que apesar do baixo número de respondentes, a pesquisa conseguiu amostragem satisfatória, pois apesar de a grande maioria dos entrevistados possuir sede ou filial apenas na região sul, houve um entrevistado da região sudeste e, inclusive, dois entrevistados que possuem sede ou filial em mais de uma região do país.

A quarta pergunta visava verificar quantas marcas os entrevistados possuem depositadas no país e seu resultado foi apresentado na **Figura 26**. Foi demonstrado que a maioria dos entrevistados (23) possuem até 3 marcas depositadas ou registradas no país e que 4 entrevistados ainda não haviam depositado marca perante o INPI, estando em fase de preparação para o primeiro depósito marcário. Ou seja, dos 32 entrevistados, 27 ou não possuíam marca depositada ou possuíam menos de três. Apenas quatro entrevistados possuíam mais de dez marcas depositadas/registradas no país. Ou seja, apenas um oitavo dos entrevistados investe significativamente em registros marcários.

Ressalta-se que embora o sistema multiclassas esteja regulamentado no Brasil, na prática, cada depósito nacional marcário só pode ser efetuado em uma única classe. Sendo assim, os brasileiros ao optarem pelo Protocolo de Madri para a proteção internacional de suas marcas, precisam realizar um depósito internacional para cada marca base, já que esta está vinculada a uma única classe internacional. Contudo, podem usar esse único depósito para proteger a marca em diversos países (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

A quinta pergunta (seção 02) objetivava verificar se o entrevistado possuía marca depositada/registrada em outro(s) país(es) e foi apresentada na **Figura 27**. Os 6 entrevistados que responderam de forma afirmativa à quinta pergunta, foram

direcionados à questão \*, na seção 03 (Figura 28), a fim de verificar se o entrevistado tinha ou não conhecimento sobre o Protocolo de Madri.

Os 26 entrevistados que responderam de forma negativa à questão apresentada na **Figura 27**, foram direcionados à pergunta 6, na seção 04 (Figura 29), a fim de verificar por qual motivo não haviam buscado a proteção de suas marcas no mercado internacional.

A questão \* da seção 03 visava verificar se o entrevistado que possui marca depositada/registrada em outro(s) país (es) já ouviu falar sobre o Protocolo de Madri, tendo sido apresentada na **Figura 28**.

A maioria (9 respondentes = 64,3%) disse nunca ter ouvido falar sobre o Protocolo. O questionário foi finalizado para essas pessoas. Nota-se que mais da metade dos entrevistados não tinham ouvido falar do Protocolo de Madri. Isso demonstra que há falta de divulgação desse sistema marcário no país, o que pode ser um dos principais fatores da baixa utilização do protocolo pelos brasileiros. Na **seção 6** do presente trabalho serão apresentadas sugestões que visem resolver essa questão.

Em segundo lugar, 3 entrevistados (21,4%) disseram ter ouvido falar superficialmente sobre o assunto. Um entrevistado (7,1%) disse que conhece razoavelmente sobre a matéria. Esses 4 entrevistados que marcaram as letras “c” ou “d” na questão \*, foram direcionados à questão 07, localizada na seção 06 (Figura 31).

E, um único entrevistado (7,1%) respondeu que conhece e tem marca registrada por meio desse sistema. Esse único entrevistado que respondeu à questão \* da seção 03 (**Figura 28**) afirmando que conhece e tem marca registrada pelo Protocolo de Madri (alternativa “b”) foi direcionado à questão 07 da seção 05 (Figura 30).

O fato de 12 (9+3) dos 14 respondentes dessa pergunta nunca terem ouvido falar do Protocolo de Madri ou terem ouvido falar de forma superficial confirma a pesquisa de Bellé e Cadore (2019), a qual constatou que a falta de conhecimento sobre o registro marcário é um dos principais fatores para as empresas brasileiras deixarem de buscar a proteção de suas marcas. Apesar de a pesquisa dos referidos autores ter sido direcionada a registros nacionais de marca, o resultado da pergunta \* (**Figura 28**) sugere que o desconhecimento sobre o Protocolo de Madri é um

importante fator para a não utilização do referido sistema marcário internacional pelos brasileiros.

A questão 06 na seção 04 (Figura 29) questionou os entrevistados que haviam marcado letra “b” na questão 05 da seção 02 (Figura 27) sobre o motivo de o entrevistado nunca ter depositado marca por meio do Protocolo de Madri. O resultado da pergunta 06 (seção 04) foi apresentado na **Figura 29**.

Dezesseis entrevistados (66,7%) alegaram falta de interesse no mercado internacional. Para esses entrevistados, o questionário foi finalizado. Na **seção 06** do presente trabalho, será apresentada sugestão para que se descubra os motivos dessa alegada falta de interesse no mercado internacional.

Destaca-se, ainda, que 8 entrevistados (33,3%) responderam que imaginam que tenha altos custos. A resposta desses 8 entrevistados sugere que eles não conhecem o sistema do Protocolo de Madri, pois a bibliografia sugere que esse sistema é financeiramente mais vantajoso do que o registro internacional pelo sistema da CUP na maioria das situações (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Sendo assim, tal resposta parece demonstrar que, embora os entrevistados tenham um certo conhecimento sobre o tema, não o conhecem de forma aprofundada, já que não possuem certeza em relação aos custos desse sistema. Sendo assim, na **seção 06** do presente trabalho, apresentar-se-á soluções visando resolver esse problema,

A alternativa “c” não foi escolhida por nenhum entrevistado. Ou seja, nenhum deles estava preparando documentação para o primeiro depósito marcário internacional.

O único entrevistado que havia respondido que tinha marca depositada por meio do Protocolo de Madri foi direcionado à pergunta 07 da seção 05 que visava verificar o grau de satisfação dele com o sistema. O resultado dessa questão é apresentado na **Figura 30**. O único entrevistado que utilizou o Protocolo de Madri declarou estar satisfeito com esse sistema, inclusive sendo possível voltar a utilizá-lo no futuro.

Apesar de ser uma amostragem pequena, tal resultado sugere que o sistema marcário do Protocolo de Madri pode ser vantajoso, como é afirmado pela literatura em geral.

A questão 07 da seção 06 foi respondida pelos 5 entrevistados que marcaram as alternativas “c” ou “d” na questão \* da seção 03. Ela questionava: “Caso conheça

o Protocolo de Madri, mas não tenha marca(s) depositada(s) por meio dele, acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?" A **Figura 31** apresentou o resultado dessa questão, o qual mostrou que 3 entrevistados (60%) não conhecem o suficiente do assunto para poder opinar (encerrando-se o questionário para esses entrevistados). Ou seja, esses três possuem pouca informação sobre o Protocolo de Madri. Apesar da amostragem ser pequena, esse (falta de conhecimento suficiente sobre o tema) parece ser um dos motivos para a aparente baixa utilização desse sistema pelos brasileiros.

A pergunta 7.1 da seção 07 visava verificar se quem está se preparando para depositar marca em outro país já ouviu falar do Protocolo de Madri. O resultado dessa pergunta foi apresentado na **Figura 32** e foi no sentido de que a falta de informação sobre a existência, o funcionamento e as vantagens do Protocolo de Madri parece ser um importante motivo para a baixa adoção desse sistema pelos brasileiros.

A pergunta 8 da seção 8 questionava se o entrevistado possuía alguma dúvida sobre o Protocolo de Madri e foi apresentada na **Figura 33**. Os três entrevistados aos quais foi aplicada essa pergunta responderam que não conhecem suficientemente o assunto para possuir dúvidas, tendo sido encerrado o questionário para esses entrevistados.

O questionário aplicado aos usuários marcários brasileiros identificou, portanto, as seguintes hipóteses para a aparente baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros:

- Falta de conhecimento sobre a existência e as normas do Protocolo de Madri pela maioria dos entrevistados. Essa hipótese foi verificada na maioria das perguntas aplicadas e em todas essas a maioria das respostas confirmou tal suspeita;
- Aparente falta de interesse no mercado internacional de alguns entrevistados. Essa hipótese é resultado das respostas à questão 6 da seção 04 (**Figura 29**).

## 6. POSSÍVEIS SOLUÇÕES

A seguir, será abordado cada um dos problemas identificados nos dois *surveys* e as possíveis soluções aos mesmos:

**1 – Falta de conhecimento sobre o tema** => restou evidenciado que os depositantes de marcas brasileiros, em sua grande maioria não conhecem o Protocolo de Madri ou já ouviram falar apenas de forma superficial sobre o tema.

Uma forma de resolver isso é investir em publicidade e eventos acadêmicos e profissionais que abordem o tema.

Entidades como o INPI, a ABAPI, a ABPI, a OAB, o SESC, o SENAI, o SEBRAE e as universidades devem promover eventos direcionados ao tema, com ampla divulgação dos mesmos. Visando maior acesso a esses eventos é aconselhável que os mesmos tenham custos a preços acessíveis ao público destinado ou até mesmo alguns sejam promovidos de forma gratuita, quando necessário para obter maior interesse do público destinado. Dessa forma, haverá maior incentivos à participação desses eventos e, conseqüentemente, ocorrerá maior esclarecimento dos empresários/usuários marcários brasileiros sobre o funcionamento e as vantagens desse sistema.

Sugere-se, ainda, a publicação dos resultados dessa pesquisa nas revistas periódicas da ABPI, ABAPI e OAB, pois essa é uma forma de encontrar soluções aos problemas identificados e de divulgar a existência e as vantagens do Protocolo de Madri.

**2 – Falta de interesse no mercado internacional** => primeiramente, faz-se necessário a realização de pesquisas junto aos usuários marcários brasileiros a fim de identificar as causas dessa falta de interesse no mercado internacional. Tais pesquisas podem ser promovidas pelo SEBRAE, pelo SENAI, pelo SESI por meio de pesquisas junto aos seus associados, bem como promovidas por universidades por meio de pesquisas científicas e, inclusive, em alguns casos, junto aos seus parques tecnológicos/incubadoras.

Identificadas as causas dessa falta de interesse, torna-se necessário comunicar às autoridades legislativas competentes e ao INPI o resultado das pesquisas, de forma que sejam possibilitadas as implementações das medidas necessárias ao incentivo

para o ingresso das marcas brasileiras no mercado externo e, conseqüentemente, fomentando as exportações do país, o que provavelmente também terá impacto positivo na economia interna do país.

**3 – Suspeita de que o sistema não é vantajoso aos profissionais que atuam como procuradores em relação à honorários =>** Tal problema pode ser solucionado com a inserção desse tipo de serviço – realizado a nível internacional - nas tabelas de honorários da OAB. Dessa forma, os profissionais dessa área - a maioria com formação jurídica - terão uma ideia mínima de padronização de valores de seus honorários, que seja considerada justa pelo órgão de classe (OAB).

**4 – Elevados custos relacionados à apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central =>** a questão desses custos, provavelmente, está relacionada ao fato de que para responder à Oposição e ao Ataque Central é necessário constituir representante no país em que foi apresentada a Oposição ou o Ataque Central. Isso porque, tais manifestações devem ocorrer dentro do sistema marcário nacional de cada país designado (em períodos distintos, pois a manifestação à Oposição ocorre, em regra, dentro do prazo de 18 meses que o país designado possui para decidir sobre o pedido de registro marcário; já a manifestação ao Ataque Central ocorre nos cinco anos posteriores ao registro pela secretaria internacional) e, dessa forma, é essencial um conhecimento aprofundado do referido sistema nacional. Isso torna necessária a utilização de correspondentes estrangeiros, os quais conheçam profundamente as regras marcárias desses países.

Sendo assim, caso o pedido internacional seja objeto de oposição ou de ataque central, os custos para constituir representante no país designado tornam mais altos os custos com o registro marcário.

Tendo em vista que esse tipo de regramento do Protocolo de Madri (sobre a submissão às regras marcárias do país designado no caso de Oposição, Ataque central ou Manifestação a essas petições) é de competência da WIPO, sugere-se levar à mesma tal preocupação dos usuários marcários brasileiros, a qual pode corresponder à preocupação de usuários marcários de outros países membros do Protocolo.

Uma solução possível seria a de que os países signatários oferecessem um certo “desconto” para o serviço de correspondente estrangeiro aos demais países

membros do Protocolo quando o processo marcário fosse apresentado por meio do Protocolo de Madri. Dessa forma, o Protocolo de Madri se tornaria ainda mais vantajoso e, portanto, alvo de maior adesão.

Contudo, como a solução desse problema afetaria a todos os países signatários do Protocolo, é necessário que a diminuição de custos esteja relacionada a medidas que não prejudiquem financeiramente nenhuma das partes contratantes.

Dessa forma, sugere-se, ainda, que a WIPO realize pesquisas junto a seus membros no sentido de verificar o grau de insatisfação em relação a esses custos, bem como possibilitando receber propostas de soluções para as mesmas.

**5 – Necessidade de melhoria das normas relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e às respectivas manifestações =>** as normativas gerais sobre esses temas são de competência da WIPO e as específicas de competência interna de cada país (no caso brasileiro, do INPI).

Sendo assim, sugere-se ao INPI que realize junto aos seus usuários pesquisas sobre tais temas, buscando identificar quais os aspectos específicos desses temas que os brasileiros entendem precisar de melhorias.

A partir dos resultados, que o INPI tome as medidas consideradas necessárias para a solução dos problemas identificados que sejam da sua competência, bem como que o INPI elabore e encaminhe um relatório:

- à WIPO sugerindo alterações em relação aos aspectos gerais (tornando possível que a WIPO realize as alterações sugeridas ou de outras similares que julguem mais adequadas, mas que atinjam o mesmo objetivo); e
- aos poderes legislativos nacionais competentes para as legislativas específicas necessárias que extrapolem a competência do INPI.

Acredita-se que com essas medidas haverá um crescimento natural do número de depósitos brasileiros por meio do Protocolo de Madri.

Finalizada a pesquisa, apresenta-se a seguir as conclusões.



## 7. CONCLUSÕES:

O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar como vem ocorrendo a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri. Tal objetivo foi alcançado por meio cinco etapas, quais sejam:

1ª) revisão de literatura com análise documental, elaboração de Canvas e SWOT;

2ª) elaboração de dois *surveys*; um direcionado à escritórios de PI e outro direcionado a clientes marcários de um escritório com sede nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e atuação a nível nacional e internacional;

3ª) verificação, por meio de dados obtidos no site do INPI, o número de depósitos de marcas realizados anualmente por depositantes nacionais e estrangeiros, bem como verificação de quais são os principais depositantes marcários residentes e não residentes no país;

4ª) realização de um estudo comparativo do número de depósitos marcários brasileiros em relação a outros países que integram o protocolo, por meio de dados obtidos no site da WIPO, sobre depósitos marcários de outros países, nos primeiros dois anos após a adesão dos mesmos ao Protocolo de Madri;

5ª) realização de uma busca na literatura, a fim de encontrar possíveis respostas e/ou soluções aos problemas identificados, bem elaboração de um relatório descritivo contendo os problemas identificados e as soluções encontradas.

A pesquisa promoveu contribuições teóricas e práticas para o tema.

A presente pesquisa colaborou para a prática, pois:

I - apresentou organograma com o passo-a-passo do funcionamento do Protocolo de Madri, tanto na etapa nacional quanto na internacional, apresentando alertas e dicas para os usuários. Tal organograma facilitará a compreensão e a utilização desse sistema pelos brasileiros;

II - realizou análise sobre os principais países interessados em proteger suas marcas no Brasil, desde 2018 até quase dois anos após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Tal análise é relevante para auxiliar as empresas brasileiras na tomada de decisão sobre em quais países é promissor inserir seus produtos e serviços e, conseqüentemente, proteger suas marcas, inclusive por área de interesse de acordo com as NCLs mais requeridas;

III - identificou que os brasileiros que buscam a proteção de suas marcas em outros países estão utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri. O número de depósitos brasileiros em quase dois anos após a adesão ao referido sistema é relativamente menor se comparado com os depósitos marcários realizados pelos países abordados no estudo comparativo. Dessa forma, restou comprovado que a utilização brasileira desse protocolo vem sendo baixa;

IV - identificou alguns prováveis motivos para a baixa utilização do Protocolo de Madri pelos empreendedores brasileiros, como o fato de que uma parcela destes não possui interesse em proteger suas marcas no mercado internacional e, ainda, a falta de conhecimento sobre a existência, as características e o funcionamento desse sistema marcário internacional;

V - identificou alguns prováveis motivos para a baixa utilização do Protocolo de Madri pelos escritórios de PI brasileiros, como por exemplo, que esses profissionais entendem que esse sistema não é vantajoso financeiramente em relação à honorários e que há elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central. Identificou, ainda, que situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações estão dentre as regras que mais precisam ser melhoradas;

VI - apresentou sugestões de soluções para os problemas identificados, buscando aumentar a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Pode-se citar, por exemplo, a necessidade de realização de eventos que promovam o conhecimento sobre a importância da proteção marcária e a existência do Protocolo de Madri, esclarecendo o funcionamento e as vantagens do mesmo, bem como a inclusão nas tabelas de honorários da OAB desse tipo de serviço internacional. Apresentou-se, ainda, a necessidade de realização de pesquisas pelo INPI que visem identificar pontos específicos do Protocolo que os usuários entendem necessário serem aperfeiçoados. A publicação dos resultados dessa pesquisa nas revistas da OAB, da ABAPI e da ABPI também é uma das formas de encontrar soluções aos problemas identificados e de divulgar a existência e as vantagens do Protocolo de Madri. Tais sugestões, dentre outras, foram relacionadas no Relatório Técnico Descritivo (Apêndice D), o qual será encaminhado às entidades/órgãos necessárias(os) para que tais soluções sejam implementadas.

A colaboração para a teoria também ocorreu, tendo em vista que:

I - apresentou uma análise detalhada sobre o funcionamento do Protocolo de Madri, o qual é um tema recente no país, com pouca bibliografia envolvendo a adesão brasileira e os efeitos práticos da mesma para os brasileiros. Sendo assim, o presente trabalho supre uma parcela da deficiência teórica no Brasil;

II - confirmou o entendimento de alguns autores, como por exemplo:

a) Barros e Bruch (2021): no sentido de que o número de depósitos marcários realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri vem sendo baixo;

b) Przygoda (2019): no sentido de que o Protocolo de Madri é a opção mais barata para a proteção de marcas em outros países, bem como que o Ataque Central é visto como uma das principais desvantagens do Protocolo de Madri, devendo tal tema ser objeto de melhorias normativas pela WIPO;

c) Ballagh (2020): no sentido de que o Protocolo de Madri torna-se mais barato quando utilizado para proteger marca em mais de três países;

d) Bellé e Cadore (2019): no sentido de que as empresas passam a ter mais interesse em proteger suas marcas após estarem mais “consolidadas” no mercado;

e) World Intellectual Property Organization - WIPO, [s. d.]: no sentido de que “Menor burocracia, processo único, único idioma” são as maiores vantagens desse sistema.

A pesquisa apresentou algumas limitações, como por exemplo:

- o número de respondentes aos dois *surveys*, que embora tenha gerado uma amostragem relativamente diversificada, pode ser considerada pequena para o grande número de destinatários a quem foram enviados;
- o fato de não se ter conseguido informações sobre depósitos marcário realizados por meio da CUP, antes e depois da entrada em vigor do Protocolo de Madri. Tais informações não se encontram presentes em nenhum banco de dados marcário disponíveis publicamente.

O tema do Protocolo de Madri é relativamente novo no Brasil, tendo em vista que a adesão do país ao referido Protocolo ocorreu há pouco mais de três anos (em 02/10/2019). Contudo, a presente pesquisa comprovou as vantagens do referido sistema marcário, bem como a baixa utilização desse sistema pelos brasileiros. Sendo assim, é importante a realização de novos estudos sobre o Protocolo de Madri, como por exemplo, os que visem responder aos seguintes questionamentos:

- quais são os motivos da constatada falta de interesse dos usuários brasileiros no mercado internacional?
- quais são os aspectos específicos relacionados à Oposição, Ataque Central, Recurso e às respectivas manifestações que os usuários brasileiros entendem ser necessário serem modificados/melhorados?
- quais foram os mecanismos utilizados por outros países a fim de estimular seus nacionais a utilizarem o Protocolo de Madri? Há como adaptar esses mecanismos à realizada brasileira? De que forma?
- quanto tempo outros países levaram, em média, para desenvolver um maior interesse pelo Protocolo de Madri em seus nacionais, após a adesão do país ao protocolo?
- daqui a alguns anos, com o provável aumento da utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri, qual setor econômico brasileiro terá adquirido maior destaque no mercado internacional? Como estimular os outros setores econômicos do país a adquirirem um desenvolvimento equivalente? Tal desenvolvimento no mercado internacional gerou benefícios econômicos e sociais para o país? Quais?

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDUGOPIROVICH, Y. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. **Turkish Journal of Computer and Mathematics Education**, [s. l.], v. 12, n. 4, p. 1068–1073, 2021.
- ANDRADE, Luiza. **Metodologias de Gestão: Conheça a ferramenta Canvas para ilustrar seu Plano de Negócio**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/modelo-canvas/>. Acesso em: 7 jan. 2022.
- BALLAGH, Michele. TRADEMARKS LEGISLATION : 2019 Amendments. Corporate Commercial Law. **Hamilton Law Association**, [s. l.], p. 1–13, 2020. Disponível em: [https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-\\_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWr1m7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA](https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWr1m7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA).
- BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Marcas Internacionais e o Protocolo de Madri: evolução necessária e suas ressalvas. *In*: ENSAIOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ATUALIDADE: EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DA LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL . Porto Alegre/RS: Leão Propriedade Intelectual., 2022. p. 141–145. *E-book*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/308218/marcas-internacionais-e-o-protocolo-de-madri--evolucao-necessaria-e-suas-ressalvas>.
- BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Proteção internacional de marcas via Protocolo de Madri. *In*: , 2019, Porto Alegre/RS. **Anais [...]**. Porto Alegre/RS: [s. n.], 2019.
- BARROS, R.P.;; BRUCH, K.L. **Efeitos da Adesão Brasileira ao Protocolo de Madri**. Porto Alegre: [s. n.], 2021.
- BELLÉ, LEONECIR ANDRADE; CADORE, Charleston. RISCOS E VANTAGENS DO REGISTRO DE MARCAS: estudo em uma empresa do agronegócio no sudoeste do Paraná. **Revista Panorâmica**, [s. l.], v. 27, p. 161–178, 2019. Disponível em: [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as\\_sdt=0%2C5&as\\_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=).
- BENNETT, Barbara. **Study on accession to the Madrid System for the International Registration of Marks**. 954E. ed. Geneva: WIPO, [s. d.]. *E-book*. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo\\_pub\\_954.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf).
- BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1342955/RS. Recurso especial em que se discute se há violação da marca “CORPELLE”, bem como concorrência desleal, na utilização da marca “CORTELLE”, para comercialização de produtos em um mesmo segmento de mercado. 2014. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).

BRASIL. **DECRETO Nº 10.033, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019**. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.033-de-1-de-outubro-de-2019-219473479>.

BRASIL. **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, Brasil, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm).

BRASIL. **Resolução nº 247/2019 de 09 de setembro de 2019**. Dispõe sobre o registro de marcas no âmbito do Protocolo de Madri. Rio de Janeiro/BR, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/resolucao-247-2019-protocolo-de-madri.pdf>.

BRUCH, KELLY L.; AREAS, PATRICIA DE O.; VIEIRA, Adriana C.P. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (Profnit - vol.II). *In*: CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Salvador: IFBA, 2019. p. 532. *E-book*. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.

ÇELA, Mirësi. The importance of trademarks and a review of empirical studies. **European Journal of Sustainable Development**, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 125–134, 2015. Disponível em: <http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/292/283>.

DINWOODIE, Graeme B. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State. **Houston Law Review**, [s. l.], v. 41, n. 3, p. 885, 2004. Disponível em: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/886HoustonLR41.pdf>.

DURAN, Luis-Alfonso. The New European Union Trademark Law. **Denver Journal of International Law & Policy**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 1–12, 2020. Disponível em: <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1716&context=djilp>.

EMPRESA ALEMÃ DESISTE DE REGISTRO DA MARCA RAPADURA. [S. l.], 2008. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa\\_alema\\_desiste\\_registro\\_marca\\_rapadura](https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa_alema_desiste_registro_marca_rapadura). Acesso em: 10 nov. 2022.

FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do Fale Conosco. Mensagem nº 962854, recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 13/09/2021**. [S. l.: s. n.], 2021.

FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do fale Conosco Mensagem nº 1090199. E-mail recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 10/01/2023**. [S. l.: s. n.], 2023.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA. **Principais parceiros comerciais do Brasil: países, produtos e acordos**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/parceiros-comerciais-do-brasil/>. Acesso em: 25 set. 2021.

GALVEZ, Ariadna. Practical issues concerning the Madrid Protocol in Mexico. **Managing Intellectual Property**, [s. l.], v. 252, p. 54–56, 2015.

GARCIA, João Luís. Protocolo de Madri: e agora?. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 55–60.

INPI. **Manual de Marcas » 11 Protocolo de Madri » 11.3.4. Concessão, prorrogação, extinção**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11-3\\_Inscrições\\_internacionais\\_que\\_designam\\_o\\_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11-3_Inscrições_internacionais_que_designam_o_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção). Acesso em: 7 jan. 2023.

INPI. **PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022**. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Brasil: MINISTÉRIO DA ECONOMIA. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_08\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf).

INPI. **Serviços > Marcas > Protocolo de Madri**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI. **Painel Protocolo de Madri INPI - Período: 02/10/2019 a 02/09/2021**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-02-set-2021.pdf>. Acesso em: 13 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2020: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. [S. l.], 2020. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/acao-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020\\_aecon\\_vf-27-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/acao-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf). Acesso em: 20 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Não Residentes - 2020**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesnaoresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Residentes - 2020**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial. 1- Depósitos de Marcas**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-1/indicadores-de-propriedade-industrial>. Acesso em: 3 out. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e**

**médias empresas.** Rio de Janeiro/BR: INPI, 2013. *E-book*. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01\\_cartilhamarcas\\_21\\_01\\_2014\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf).

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** [S. l.], 2019. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/acao-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/acao-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf). Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>. Acesso em: 2 jan. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Produtos em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Serviços em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas » 05 Exame substantivo.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_é\\_marca#24-Princípios-legais](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca#24-Princípios-legais). Acesso em: 23 nov. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri.** [S. l.], 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11\\_Protocolo\\_de\\_Madri](https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11_Protocolo_de_Madri). Acesso em: 8 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Protocolo de Madri.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Processo INPI nº 915832569. Decisão do INPI de indeferimento, em grau de recurso administrativo, do pedido de registro da marca “Unyo Pay” (Processo nº 915832569), por colidir com a marca registrada “Uunio” (Processo nº 913962856). 2021. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3800416>.

KLOECKNER, Ana Paula. **Empreender:Um caminho além das ferramentas - Guia passo a passo com atividades para futuros empreendedores.** 1ªed. Porto Alegre: Aceleradora de ideias, 2020. *E-book*. Disponível em: [file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender um caminho além das ferramentas.pdf](file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender%20um%20caminho%20além%20das%20ferramentas.pdf).



LEONARDOS, Gabriel. Audiência Pública Protocolo de Madri. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. Nº 156ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 52–54.

MAIA, Claudia. PROTOCOLO DE MADRI: a importância das mudanças para o registro das marcas no Brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa. **Duc In Altum - Cadernos de Direito**, [s. l.], v. 12, n. 27, p. 223–248, 2020. Disponível em:  
<https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/cihjur/article/view/1310/946>.

MAMEDE, Ricardo Paes; FERNANDES, Teresa Farinha; GODINHO, Manuel Mira. Patterns and determinants of trademark use in Portugal. **Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Industries**, [s. l.], n. September 2020, p. 95–116, 2014. Disponível em:  
[https://www.researchgate.net/publication/265728626\\_Patterns\\_and\\_determinants\\_of\\_trademark\\_use\\_in\\_Portugal](https://www.researchgate.net/publication/265728626_Patterns_and_determinants_of_trademark_use_in_Portugal).

MARCONDES, Rafaela Sobrinho. **Entendendo o Protocolo de Madri | Registro Internacional de Marca**. [S. l.]: Baptista Luz Advogados, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2020/08/BLUZ-Entendendo-o-Protocolo-de-Madri.pdf>.

MARINONI, Luiz Guilherme. APROXIMAÇÃO CRÍTICA ENTRE AS JURISDIÇÕES DE CIVIL LAW E DE COMMON LAW E A NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRECEDENTES NO BRASIL. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, [s. l.], v. 49, p. 11–58, 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/17031-59553-1-PB.pdf>.

MESQUITA, Paula Andrade Roesse. **Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil**. 2016. 1–40 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, [s. l.], 2016. Disponível em:  
<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/150953>.

MODELO DE CANVAS. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://biominas.org.br/wp-content/uploads/2017/03/canvas.jpg>. Acesso em: 11 nov. 2021.

NÉRES, Scheila. **SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas**. 2019. 1–96 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, [s. l.], 2019. Disponível em:  
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/214393/PITI0009-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>.

O QUE É UMA ESCALA LIKERT? [S. l.], [s. d.]. Disponível em:  
<https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/>. Acesso em: 7 fev. 2022.

PANZOLINI, C.D. et al. **Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual - Volume I**. Salvador/BR: IFBA, 2018. v. I *E-book*. Disponível em:  
<http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.

PESSÔA, Diego José;; SOUZA, Maria J. S. de. A MARCA COMO INSTRUMENTO

AGREGANTE DE VALOR PARA O PRODUTO BRASILEIRO NO EXTERIOR: O caso do Café Gourmet. **Internext –Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 84–111, 2010. Disponível em: <https://internext.espm.br/internext/article/view/99/95>.

PETROCHINSKI, VICTOR; CZELUSNIAK, Vivian. O PROTOCOLO DE MADRI COMO SOLUCIONADOR DE EVENTUAL LITÍGIO SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **RUNA - Repositório Universitário da Ânima**, [s. l.], p. 1–20, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13631/1/Artigo Científico - Victor Petrochinski.pdf>.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Competitividade: Brasil à frente das economias de maior PIB per capita no fator Trabalho - Vantagem brasileira tem a ver com tamanho da oferta de mão de obra e deve ser vista com cautela. No ranking geral de competitividade, o país é o 17º entre 18 nações.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/competitividade-brasil-a-frente-das-economias-de-maior-pib-per-capita-no-fator-trabalho/>. Acesso em: 3 fev. 2023.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Intelectual no Brasil - Marcas.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propriedade-intelectual-cni/propriedade-intelectual/dados-e-numeros/>. Acesso em: 3 out. 2021.

PRETO, GLAUBER ADENIR SOARES; FRANCO, CÍNTIA BRENNER ACOSTA; BRUCH, Kelly Lissandra. Propriedade Intelectual em Empresas Públicas: uma análise dos depósitos de marcas da Embrapa. **Cadernos de Prospecção**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 676–692, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33138>.

PRZYGODA, Agnieszka. The International Registration of Trade Marks under the Madrid System: Advantages and Disadvantages. **Eastern European Journal of Transnational Relations**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 67–79, 2019. Disponível em: [https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8338/1/EEJTR %282019%29 Vol. 3 No. 1 Agnieszka Przygoda.pdf](https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8338/1/EEJTR%2019%29Vol.3No.1AgnieszkaPrzygoda.pdf).

SILVEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: análise crítica e perspectivas para o Brasil. In: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 71–81.

SOARES, V.; RAMALHO, R.; ISLABÃO, G. Um ano do retorno ao Sistema de Madri. **Cadernos de Prospecção**, Salvador/BR, v. 14, n. 3, p. 750–767, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33119/24812>.

SOUSA, Rafaela. **Países da Europa.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-da-europa.htm>. Acesso em: 29 jan. 2023.

SUJADMIKO, Bayu; AINI, Desi;; SAPUTRA, Muhammad. How Indonesia Harmonize the International Trademark System. **Bandar Lampung**, [s. l.], p. 1–10, 2020.

Disponível em: <https://eprints.eudl.eu/id/eprint/2527/1/eai.26-9-2020.2302728.pdf>.

VASCONCELOS, Carmem. **O mercado quer saber: do you speak english?**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/o-mercado-quer-saber-do-you-speak-english/>. Acesso em: 5 fev. 2022.

WILNER, Peter. THE MADRID PROTOCOL : A Voluntary Model for the Internationalization of Trademark Law. **DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 17–62, 2003.

WIPO/INPI. Módulo I: A função das marcas de fábrica ou de comércio, dos desenhos ou modelos industriais e das indicações geográficas no mercado. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR. [S. l.]: WIPO/INPI, 2020. v. 1, p. 1–24.

WIPO/INPI. MÓDULO II: Marcas. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR. [S. l.]: WIPO/INPI, 2020. p. 1–86.

WIPO. **Madrid – The International Trademark System**. [S. l.], 2022. Disponível em: Madrid – The International Trademark System. Acesso em: 20 jan. 2022.

WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2021**. Genebra: WIPO, 2021-. ISSN 01722190. Disponível em: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo\\_pub\\_941\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf).

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid System: Filing International Trademark Applications – The Process**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/file/basics.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html). Acesso em: 8 jan. 2023.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid Monitor**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>. Acesso em: 1 set. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf). Acesso em: 6 jun. 2021.

## APÊNDICE A – MANUSCRITO “EFEITOS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

### **Resumo:**

**Objetivo:** As marcas dão destaque e prestígio a um produto ou serviço, diferenciando estes dos concorrentes, por isso, tornam-se um ativo estratégico para empresários. A partir de 02/10/2019 o Brasil passou a integrar o Protocolo de Madri, o qual regula o sistema internacional de Registro de Marcas. Sendo assim, o presente artigo objetiva analisar como vem ocorrendo a evolução dos pedidos de registro de marcas envolvendo o Brasil pelo Protocolo de Madri, verificando os efeitos práticos da adesão, por meio dos depósitos dos pedidos de registro de marcas.

**Metodologia / Abordagem:** Foi utilizada uma **abordagem exploratória e descritiva** dos dados obtidos em duas pesquisas realizadas no banco de dados da WIPO: uma tendo o Brasil como país de origem, outra como país designado. Na análise dos dados, foram cruzados alguns resultados obtidos, a fim de melhor verificar os efeitos da entrada em vigor do referido Protocolo no Brasil.

**Descobertas:** Verificou-se que o Brasil foi designado em 18.763 depósitos internacionais, mas somente 204 depositantes brasileiros utilizaram o Protocolo, bem como que 14% desses depósitos brasileiros não constituíram procuradores, resultado muito similar ao de depositantes estrangeiros que não utilizaram procuradores. Os Estados Unidos figuraram como maiores depositantes estrangeiros, bem como principal país designado por brasileiros.

**Originalidade / Valor:** O estudo demonstrou os principais aspectos de como está sendo a evolução do Protocolo de Madri nesses dois primeiros anos de implementação do sistema no Brasil.

**Palavras-chave:** Sistema de Madri; Brasil; Registro de Marcas; Depósito; Evolução.

**Tipo de Artigo:** Artigo de Pesquisa.

### **1. Introdução**

As marcas dão visibilidade e prestígio a um produto ou serviço. Por isso, muitas se tornam um ativo estratégico para empresários (ÇELA, 2015).

Vivemos em uma era totalmente tecnológica em que muitos negócios iniciam e são finalizados através de meios digitais. A tecnologia leva rapidamente as marcas dos produtos ou serviços para todas as partes do mundo, aproximando os comerciantes de seus consumidores. Para muitos, o fato de as marcas estarem disponibilizadas na internet pode significar que sejam passíveis de apropriação por qualquer pessoa, o que não é verdade. Isso faz com que seja cada vez mais importante a proteção de uma marca, que de maneira geral, só ocorre através de registro junto ao órgão oficial nacional (MAIA, 2020). Assim, pode-se garantir que terceiros não a reproduzam ou a imitem de forma indevida, prejudicando a reputação e os lucros da empresa.

É importante frisar que a economia mundial é baseada parcialmente na exportação de produtos nacionais, bem como os produtos e serviços são relacionados à popularidade de suas marcas. Em razão disso, muitos governos procuram dar suporte para que seus nacionais consigam ter suas marcas como reconhecidamente de alto valor. Isso porque marcas famosas costumam ser consideradas símbolos de seus países, atraindo investimentos (ABDUGOPIROVICH, 2021).

Por isso, a marca costuma ser conceituada com base na função que exerce, isto é, como um direito da propriedade intelectual que visa identificar um produto ou serviço diferenciando-o de outro igual, semelhante ou afim de outro titular (BRASIL, 1996).

Conforme WIPO/INPI (2020, p.16): “O valor da empresa depende cada vez mais das suas ideias originais (inovação) e do valor distintivo (marca)”. Assim, as empresas inovadoras e que fornecem ao mercado produtos e/ou serviços que se tornam diferenciados em razão da marca que os identifica podem ter em seus ativos imateriais correspondentes até a dois terços do valor da empresa. Em alguns casos, a marca pode se tornar o ativo mais valioso da empresa.

Isso porque o consumidor relaciona a marca a determinada qualidade ou característica diferenciadora que lhe transmite segurança e confiança em relação ao produto ou serviço identificado por ela, distinguindo-o dos produtos ou serviços das empresas concorrentes.

Alguns exemplos de marcas que são consideradas de grande valor, pois superam o valor de todo o patrimônio físico da empresa: a) Coca-Cola, a qual vale bilhões de dólares; b) a Apple, avaliada, em 2018, em um trilhão de dólares; c) no Brasil, a empresa petrolífera Petrobrás, avaliada em centenas de bilhões de dólares (WIPO/INPI, 2020, p.16).

O sucesso dessas marcas se dá porque os consumidores se sujeitam a pagar mais pelos produtos representados por tais marcas, já que elas lhes transmitem uma ideia de qualidade e reputação. Conseqüentemente, passam a preferir a aquisição de tais produtos em detrimento de outros produtos de mesma natureza pertencentes a outras marcas que lhes são desconhecidas e/ou que não lhes transmitem a ideia dos mesmos valores e padrões de qualidade.

Tais exemplos demonstram a importância de se buscar a proteção de uma marca, pois ela somente pode chegar a atingir tal nível de valor com o devido registro. Uma marca não protegida pode ser copiada pelas empresas concorrentes, não agregando valor ao patrimônio da empresa, já que pode ser difícil para o consumidor distinguir a marca original da marca copiada. Se o titular da marca a registrou, pode exigir que o concorrente que está copiando a sua marca deixe de fazê-lo e ainda o indenize pelos eventuais prejuízos causados pela concorrência desleal consequente da imitação ou reprodução de sua marca, como no caso Corpelle x Cortelle, julgado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça brasileiro – STJ (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014). Caso contrário, se sujeita a ter que conviver com marcas concorrentes semelhantes à sua, como do caso da marca “Unyo Pay”, indeferida pelo INPI, em grau de recurso administrativo, no processo nº 915832569, por colidir com marca anteriormente registrada (Processo: 913962856 – marca “Uunio”) (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Sendo assim, uma marca com um adequado gerenciamento, pode destacar-se no contexto estratégico da empresa, pois a marca pode assumir uma referência com maior amplitude, não correspondendo apenas a uma expressão ou figura, mas também a valores e ideais que passam a integrar a marca (Panzolini *et al.*, 2018).

Tendo em vista esse adequado gerenciamento da marca, pode ser necessário providenciar o seu registro no exterior. E, em regra, para proteger uma marca em vários países, é necessário depositar em cada um desses países e gerir tais processos de forma individualizada (WIPO/INPI, 2020, 15), o que costuma gerar altos custos.

No âmbito internacional, a Convenção da União de Paris (CUP) e o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) estão entre os principais acordos internacionais que regulam a proteção das marcas e viabilizam a realização dos registros por meio de regras harmonizadas internacionalmente. Já o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri estabelecem um sistema de proteção da marca entre países membros, visando simplificar os trâmites necessários.

No que tange ao Acordo de Madri, o Brasil foi signatário do mesmo durante o breve período de 1929 - adesão ao acordo pelo Decreto nº 5.685/1929 - até 1934 - revogação durante o governo de Getúlio Vargas através do Decreto nº 196/1934 (Mesquita, 2016, p.12).

O Protocolo de Madri, por sua vez, também nomeado por alguns estudiosos como “Sistema de Madri”, foi firmado em 1991, e passou a ter vigência em 1996 (Soares *et al.*, 2021). Através do Protocolo de Madri, uma empresa sediada em um país membro pode solicitar registro de sua marca em vários outros países membros do acordo, através de um único protocolo, efetuando o pagamento das taxas de cada país (Bruch *et al.*, 2019).

Em 2019, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri, tendo sido tal adesão ratificada através do Decreto nº 10.033/2019, o qual restou regulamentado através da Resolução INPI nº 247/2019 (Soares *et al.*, 2021), entrando em vigor em 02/10/2019. A partir de tal data, o Brasil passou a poder atuar como país de origem e como país designado. Isto significa que o país passou a poder enviar (como país de origem) e receber (como país designado) pedidos internacionais de registro de marcas, através do referido sistema internacional (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022).

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) é o órgão responsável pelos registros de marcas. No Sistema de Madri, tal instituto atua como “escritório de origem” e “escritório designado” (*Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri*, [2021]).

A classificação de produtos e serviços adotadas no Brasil é a Classificação Internacional de Nice (NCL), a qual possui 45 classes, sendo que as classes de 1 a 34 destinam-se à proteção de produtos e as classes de 35 a 45 destinam-se à proteção de serviços. No entanto, tais classes não contemplam todas os tipos de produtos e serviços existentes. Por isso, o Instituto de Propriedade Industrial (INPI) elaborou “Listas Auxiliares”, de forma a tentar complementar a Classificação original de Nice. Desde 04 de janeiro de 2021 está em vigor no Brasil a lista atualizada da 11ª edição da referida classificação internacional (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

No âmbito internacional, compete à *World Intellectual Property Organization* - WIPO, por meio da sua Secretaria Internacional, administrar o Sistema de Marcas regulado pelo Protocolo de Madri. A referida secretaria é responsável pelo Registro Internacional, bem como pelas publicações relacionadas aos referidos pedidos na Gazeta da WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Uma característica do Protocolo de Madri é a possibilidade de realizar pedidos internacionais “multiclasse”, bastando informar “mais de um pedido ou registro de base” através de um formulário específico (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022). Através desses pedidos multiclasse, pode-se proteger a marca em mais de uma classe de produto ou serviço em um único pedido de registro, ao invés de precisar protocolar um pedido para cada classe em que se deseja a proteção, como ocorre nos pedidos nacionais de marcas no Brasil. Outra característica interessante desse Protocolo é o fato de ele permitir a co-titularidade dos depositantes.

O uso do Protocolo de Madri pode, inclusive, facilitar soluções de litígios envolvendo uso de marca e concorrência desleal, pois ao depositar a marca no país de origem a data desse depósito vale como data de prioridade nos depósitos da mesma marca nos países designados (Petrochinski *et al.*, 2021).

Desde a entrada em vigor do Sistema de Madri em território brasileiro, em 02/10/2019, não foi encontrado nas pesquisas realizadas um estudo demonstrando em que escala vem sendo adotado o referido protocolo em pedidos que tenham o Brasil como país designado, nem em pedidos que tenham o Brasil como país de origem.

Tais informações são necessárias para se tomar conhecimento de quais mercados possuem maior interesse em proteger suas marcas no Brasil e quais são as áreas (classes) de maior interesse do mercado estrangeiro no país. Através de tais dados, também é possível verificar em quais mercados internacionais os depositantes brasileiros têm maior interesse em proteger suas marcas e em quais áreas há maior interesse dos brasileiros.

Sendo assim, o presente artigo pretende responder a seguinte questão de pesquisa: Como tem sido a evolução dos pedidos de registro de marcas envolvendo o Brasil através do Protocolo de Madri, desde a entrada em vigor do referido protocolo em território brasileiro? O artigo visa preencher essas lacunas de dados, possuindo como objetivo geral o de analisar a evolução dos pedidos de registro de marcas envolvendo o Brasil, utilizando o Protocolo de Madri, desde sua entrada em vigor no Brasil em 02/10/2019 até 01/09/2021. Visando tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para o presente estudo:

1 – Verificar em que medida o Brasil tem figurado como país designado e como país de origem nos pedidos de registro de marca que utilizaram o Protocolo de Madri, no período entre 02/10/2019 e 01/09/2021;

2 – Analisar a proporcionalidade em que ocorrem os depósitos pelo Protocolo em relação aos depósitos de registro de marca nacional perante o INPI.

A fim de atingir os objetivos estabelecidos, adotou-se a metodologia a seguir detalhada.

## 2. Metodologia

A metodologia realizada foi **exploratória e descritiva**.

Para implementá-la, utilizamos duas etapas.

A primeira consistiu em duas pesquisas dos depósitos realizados através do Protocolo de Madri, utilizando-se o banco de dados da WIPO, através da busca avançada do site <<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>>. Foram duas buscas: uma tendo o Brasil (BR) como “país de origem” e outra com o Brasil (BR) como “parte contratante designada”.

Os gráficos gerados apresentaram as seguintes informações em relação a cada pesquisa:

- Quantos depósitos durante esse período tiveram o Brasil como país de origem e quantos depósitos tiveram o Brasil como país designado;

- Quantos depositantes brasileiros (Brasil como país de origem) e depositantes estrangeiros (Brasil como país designado) constituíram ou não procuradores;

- Nos depósitos em que o Brasil é o país designado, qual é o país dos procuradores nos depósitos em que estes foram constituídos.

- Quais os 20 principais países designados nos depósitos em que o Brasil é o país de origem (isto é, em quais mercados internacionais os depositantes brasileiros possuem maior interesse em proteger suas marcas?) e quais os maiores países depositantes nos pedidos em que o Brasil consta como país designado (ou seja, quais os países que mais possuem interesse em proteger suas marcas no Brasil?)

- Quais as classes da Classificação de Nice mais utilizadas pelos depositantes brasileiros (isto é, quais são as áreas de produtos e serviços que os depositantes nacionais possuem maior interesse em proteger suas marcas no exterior?) e pelos depositantes estrangeiros (ou seja, quais as áreas de produtos e de serviços que os depositantes estrangeiros possuem maior interesse em proteger suas marcas no Brasil?);

Na segunda, os dados coletados foram exportados para o Excel, permitindo a geração de gráficos. Os dados foram analisados de maneira descritiva e exploratória, buscando identificar padrões relevantes para a pesquisa, inclusive cruzando alguns dos resultados obtidos em cada pesquisa, a fim de responder aos objetivos do presente artigo. Foram cruzados, por exemplo, o percentual de depositantes brasileiros e estrangeiros que constituíram procuradores e os que não constituíram. Também foram cruzados os dados referentes às classes mais utilizadas nos depósitos brasileiros e as mais utilizadas nos depósitos estrangeiros, bem como os países designados pelos depositantes brasileiros (Brasil como país de origem) e os países que designaram o Brasil (Brasil como país designado).

Referente ao embasamento teórico, foram realizadas pesquisas no Google Acadêmico (Disponível em: <<https://scholar.google.com/>>), utilizando os termos ““Madrid Protocol” AND

trademark AND Brazil” e ““Madrid Protocol" AND trademark AND Brazil AND 2021”, bem como em sites de referência sobre o tema, como o do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o da *World Intellectual Property Organization* (WIPO), o da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit).

### 3. Resultados e Discussão

#### 3.1. Números de depósitos:

##### 3.1.1. Depósitos nos quais o Brasil aparece como País de Origem:

A busca avançada no site da WIPO, utilizando o critério de busca em que foi preenchida a sigla BR no campo “Country - Origin”, resultou em um total de **204 depósitos**, até a data de 01/09/2021 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2021).

Em 2019, conforme relatórios de estatísticas do INPI, ocorreram no total 245.154 depósitos de marcas no Brasil, entre depósitos nacionais e internacionais (Instituto de Propriedade Industrial - INPI, 2020). Evidencia-se que o número de pedidos utilizando o protocolo é muito inferior ao número total de depósitos em um ano.

Para fins de comparação, informa-se que de acordo com levantamento da WIPO, no Brasil, em 2020, ocorreram 269.636 depósitos nacionais no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 19,7% de crescimento em relação ao ano anterior (WIPO, 2021, p.97).

##### 3.1.2. Painel sobre o Protocolo de Madri, do INPI - Brasil País de Origem:

Verificou-se no site do INPI, no link do Painel sobre o Protocolo de Madri referente ao período de 02/10/2019 a 02/09/2021 (INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021), uma pequena discrepância em relação à busca realizada no site da WIPO, a qual será debatida a seguir.

A busca avançada no site da WIPO, resultou em um total de **204 depósitos pelo Protocolo de Madri, tendo o Brasil como país de origem, até a data de 01/09/2021.**

No entanto, **no site do INPI, no referido Painel, consta o total de 248 depósitos originados do Brasil, até a data de 02/09/2021.** Ou seja, há 44 depósitos a mais no Painel divulgado pelo INPI, no que se refere ao número de pedidos de registros de marcas oriundos do Brasil, pelo sistema internacional.

Em razão de tal diferença, realizou-se um questionamento ao INPI, através do “Fale Conosco” da autarquia. A consulta foi enviada em 13/09/2021 e respondida no mesmo dia, explicando que os pedidos somente são enviados para a WIPO após uma análise formal prévia. Os depósitos que não atendem às exigências, não chegam a ser enviados para a WIPO, sendo arquivados. Por isso, o número de depósitos no INPI é maior do que na WIPO, pois no INPI estão contabilizados todos os depósitos, inclusive os que ainda não foram objeto de análise formal ou já foram arquivados (FALE CONOSCO. INPI., 2021).

##### 3.1.3. Depósitos nos quais o Brasil aparece como País Designado:

A busca avançada no site da WIPO, utilizando o critério de busca em que foi preenchida a sigla BR no campo “Designated contracting party”, resultou até a data de 01/09/2021, em um total de **18.763 depósitos internacionais**, nos quais o Brasil foi indicado como país designado.

Segundo o Portal da Indústria, em 2018, ocorreu 204.419 depósitos de pedidos de registro de marcas, conforme informações prestadas pelo INPI ao referido site. Desse total, 86% referiram-se a depositantes nacionais e apenas 14% de depositantes estrangeiros (PORTAL DA INDÚSTRIA, [s. d.]). Considera-se um percentual expressivo, tendo em vista que o Protocolo de Madri entrou em vigor em território brasileiro apenas outubro de 2019.



Destaca-se que a literatura aponta como os objetivos do referido protocolo a diminuição de custos e a menor burocracia. Pode-se apresentar como exemplos de literaturas com esse posicionamento os trabalhos de Mesquita (2016), Néres (2019), INPI (2021). Dessa forma, presume-se que a burocracia e os custos para um depósito de marca no Brasil em 2018 eram muito maiores do que após a adesão ao Protocolo.

Tendo em vista o número de depósitos anual total em 2019 no Brasil (245.154), ocorreu um significativo crescimento no número total de depósitos anuais entre 2018 e 2019, de aproximadamente, 40 mil depósitos no Brasil (Instituto de Propriedade Industrial - INPI, 2020).

### **3.1.4. Painel sobre o Protocolo de Madri, do INPI – Brasil País Designado:**

Os dados coletados no site da WIPO, em relação à segunda pesquisa, estão de acordo com os dados constantes no site do INPI, constantes no link do Painel sobre o Protocolo de Madri referente ao período de 02/10/2019 a 02/09/2021 (Instituto de Propriedade Industrial, 2021). No referido Painel, consta até a data de 02/09/2021, o total de 18.763 depósitos internacionais de marcas pelo Protocolo de Madri, tendo o Brasil entre os países designados. E, esse é exatamente o total encontrado na pesquisa realizada no site da WIPO.

### **3.2. Depositantes com ou sem procuradores:**

#### **3.2.1. Brasil como Escritório de Origem - Procuradores:**

Com base nos dados coletados, analisou-se quantos depositantes brasileiros constituíram e quantos não constituíram procuradores. Tais dados são importantes, pois permitem analisarmos quantos brasileiros estão utilizando-se da possibilidade de dispensa de procuradores.

Tal dispensa torna mais baixos os custos com depósito, embora torne mais difícil aos depositantes realizarem o acompanhamento do andamento do seu pedido de registro (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Permite, ainda, que seja verificado quantos depositantes preferem não se utilizarem dessa possibilidade de dispensa, constituindo procuradores/agentes de propriedade intelectual, a fim de garantirem um adequado acompanhamento do pedido.

Do total de 204 pedidos de registros de marcas que foram efetuados por brasileiros através do Sistema de Madri, 175 depositantes (aproximadamente 86%) constituíram representantes e somente 29 depositantes (aproximadamente 14%) utilizaram-se da possibilidade de dispensa de procurador.

O grande número de depositantes que constituíram representantes provavelmente está relacionado ao fato de que durante o trâmite de análise do pedido de registro da marca pode ser necessário apresentar petições (cumprimentos de exigências, oposições, manifestações, recursos, etc.). Algumas dessas petições, como as oposições e recursos costumam ter um conteúdo mais complexo e, para garantir maior possibilidade de êxito, é fortemente recomendada a contratação de um profissional especializado para a elaboração de tais peças.

#### **3.2.2. Brasil como Escritório Designado - Procuradores:**

Com base nos dados coletados, analisou-se quantos depositantes estrangeiros constituíram e quantos não constituíram procuradores em seus pedidos de registro de marca pelo Protocolo de Madri.

Dos 18.763 depósitos totais, 15.941 (aproximadamente 85%) constituíram procuradores. E, 2.822 depósitos (aproximadamente 15%) não possuíam procuradores constituídos. Percebe-se que tais percentuais são quase idênticos aos encontrados na pesquisa que teve o Brasil como país de origem, quando da análise de quantos dos depósitos efetuados por brasileiros possuíam ou não procuradores.

Importante lembrar que muitas grandes empresas internacionais possuem departamento jurídico em seu corpo empresarial. Nesse caso, a empresa titular do depósito pode não constituir procurador.

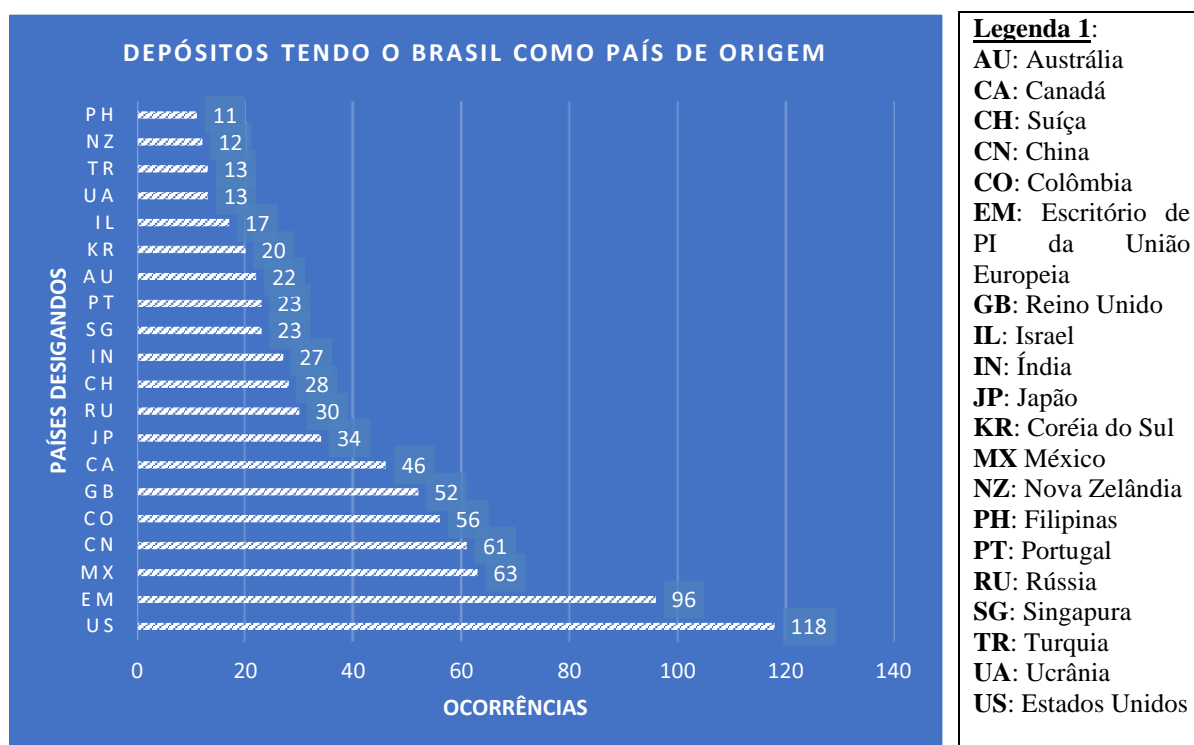
### 3.3. Países Designados nos depósitos brasileiros:

Nesse tópico verificaremos quais são os países nos quais os brasileiros possuem maior interesse em proteger suas marcas. Optou-se por analisar somente os vinte mais designados.

Importante mencionar que no Sistema de Madri é possível indicar mais de um país como designado, no qual se deseja proteger a marca (Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), n.d., p.6).

Tais informações são importantes pois demonstram em quais mercados os brasileiros possuem maior interesse em atuar comercialmente, oferecendo seus produtos e/ou serviços.

**Gráfico 1** – Países Designados, na pesquisa tendo o Brasil como Escritório de Origem (período 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: elaboração própria, com base na pesquisa avançada realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO

O Gráfico 1 mostra que o país de maior interesse dos brasileiros para proteger suas marcas são os Estados Unidos (US), com 118 incidências no total dos 204 depósitos realizados por brasileiros pelo Sistema de Madri, desde a entrada em vigor no Brasil desse sistema. Tal incidência corresponde a 58% do total de depósitos realizados, ou seja, mais da metade dos pedidos de registro de marcas brasileiras foram direcionadas aos Estados Unidos, embora o país ocupe o segundo lugar na lista de maiores parceiros comerciais do Brasil (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2020).

De acordo com o Gráfico 1, em segundo lugar, temos o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), que no gráfico, por só mostrar duas letras, aparece como EM. Esse escritório foi o destino de 96 dos 204 resultados encontrados.

O México (MX) e a China (CN) encontram-se praticamente empatados em terceiro lugar, o primeiro com 63 ocorrências e o segundo com 61. Por outro lado, verifica-se que o México (MX) figura em sexto lugar na relação de países de quem o Brasil mais importa, principalmente, automóveis. E, a China (CN) é o maior parceiro comercial do Brasil, tanto em importações quanto em exportações (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2020).

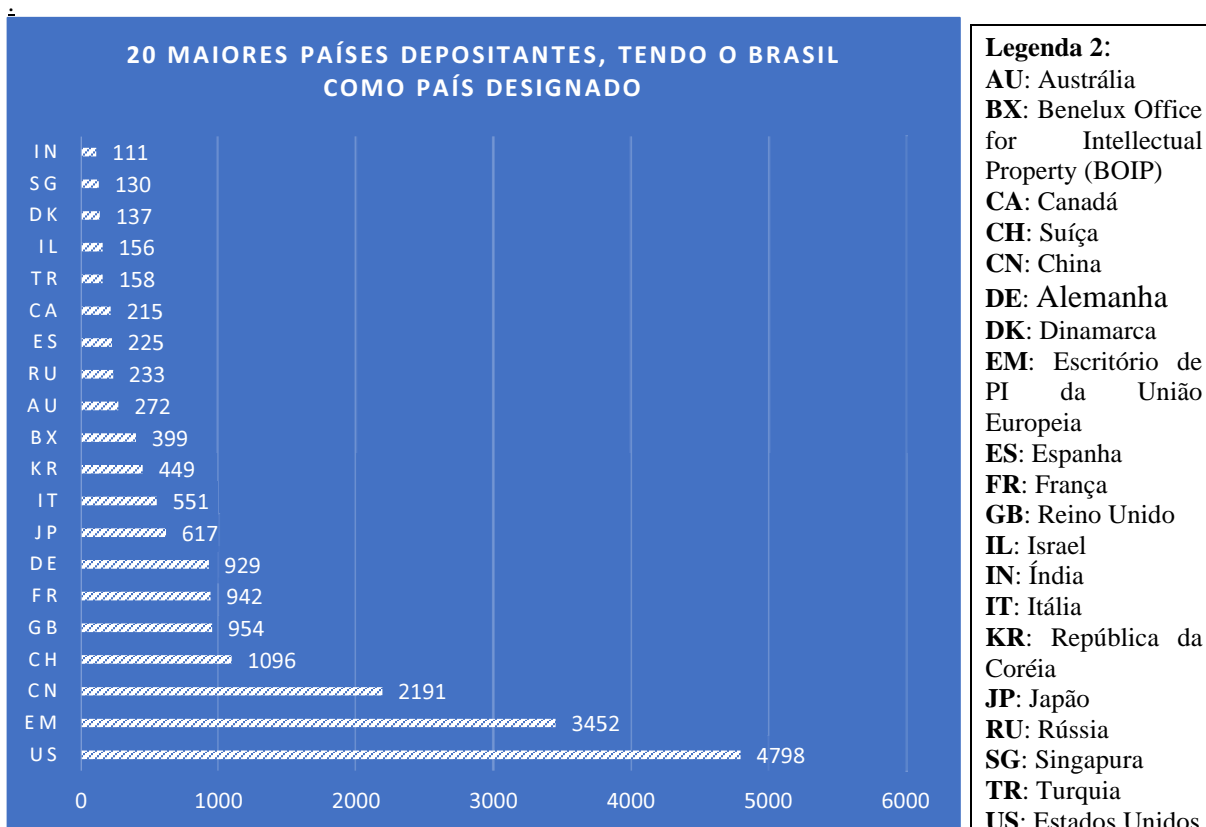
Dos 204 depósitos efetuados por brasileiros, em apenas 41 foi indicado um único país como designado.

### **3.4. Brasil como Escritório Designado – Principais países depositantes:**

Nesse tópico, será analisado quem são os maiores países depositantes que designaram o Brasil como país de destino para a proteção de suas marcas.

Tal análise permite verificarmos quais as nações que possuem maior interesse mercadológico no Brasil. A fim de demonstrar os resultados obtidos através dessa análise, apresentamos o Gráfico 2.

**Gráfico 2 - Maiores Países Depositantes tendo o Brasil como País Designado** (período 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: elaboração própria, com base na pesquisa avançada realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO

O Gráfico 2 demonstra que os Estados Unidos (US) são os maiores depositantes com interesse em proteger suas marcas em território brasileiro, pois 4.798 pedidos de registros de marcas de empresas americanas indicaram o Brasil como país em que desejam proteger suas marcas. Tal número corresponde, aproximadamente, a 25% do total de pedidos depositados (18.763).

Em segundo lugar, com 3.452 depósitos, temos o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, no gráfico: EM). Percebe-se que os primeiros e segundos lugares das pesquisas representadas pelos Gráficos 1 e 2 correspondem aos mesmos países. Isso demonstra que há uma certa reciprocidade de interesses entre brasileiros e americanos, assim como entre brasileiros e europeus, no que se refere a proteção de suas marcas.

Em terceiro lugar, com 2.191 depósitos, temos a China (CN), a qual é o maior parceiro do Brasil em exportações e importações, tendo resultado em 2019, em um saldo de balança comercial de 21,45 bilhões de dólares (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2020).

Nota-se que enquanto no Gráfico 1 China (CN) e México (MX) estavam praticamente empatados em terceiro lugar como países de interesse dos brasileiros para registro de suas marcas, no Gráfico 2, a posição da China é bem clara em terceiro lugar. Já o México sequer aparece entre os vinte maiores depositantes internacionais com interesse no Brasil.

Destaca-se que o número de depósitos efetuados pela China (CN) ultrapassa o dobro dos depósitos efetuados pela Suíça (CH), que figura em quarto lugar.

Praticamente empatados em quinto lugar no Gráfico 2, tem-se o Reino Unido (GB), com 954 depósitos; França (FR), com 942 depósitos; e Alemanha (GE), com 929 depósitos. Nota-se que a França (FR) e a Alemanha (DE) não apareceram no Gráfico 1, dentre os 20 maiores países de interesse dos brasileiros em proteger suas marcas. Isto é, há maior interesse nas empresas desses dois países em proteger suas marcas no Brasil, do que o interesse das empresas brasileiras em proteger suas marcas neles.

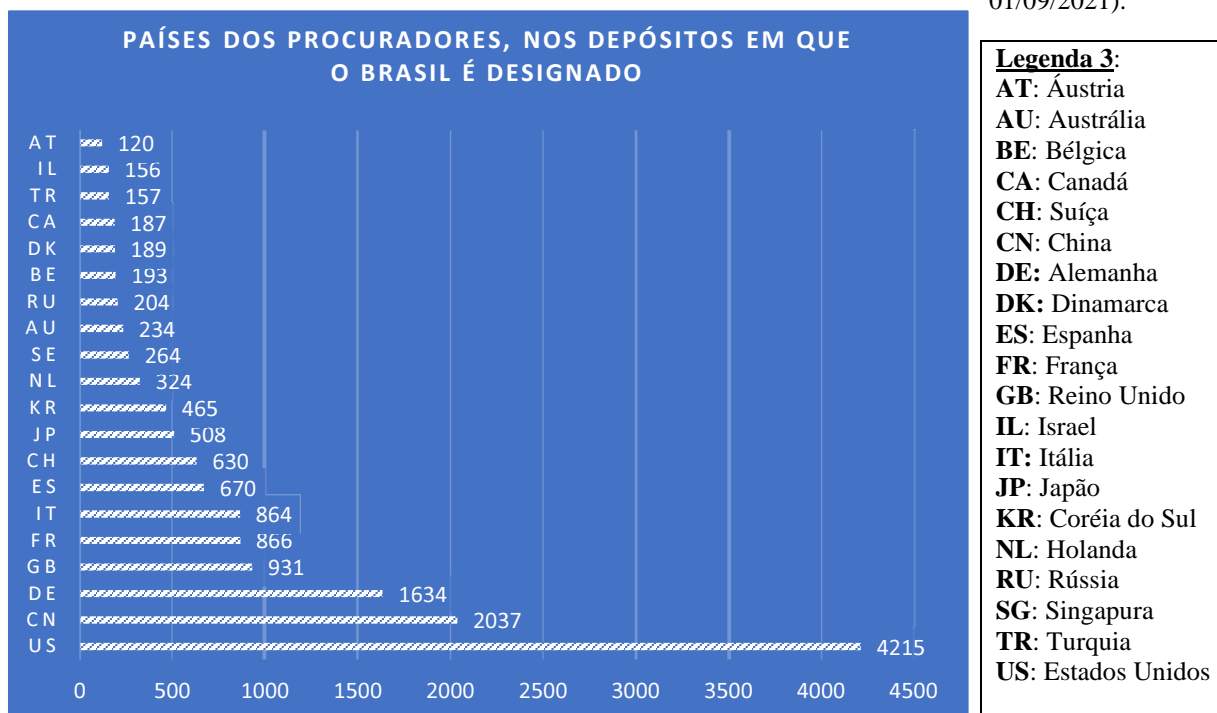
Importante referir que segundo o Portal da Indústria (PORTAL DA INDÚSTRIA, [s. d.]), somente no ano de 2018, do total de depósitos de marcas registrados no país, 4% foram dos Estados Unidos. Alemanha, França, China e Reino Unido foram titulares de 1% desse total, cada. Portanto, o Gráfico 2, mesmo levando em consideração todos os depósitos ocorridos entre outubro de 2019 a setembro de 2021, confirma a posição de liderança dos Estados Unidos.

Interessante lembrar que no Protocolo de Madri é possível haver pedidos com cotitularidade. Sendo assim, do total de 18.763 pedidos que tiveram o Brasil como país designado houve pedidos com mais de um titular, pertencentes a países diferentes.

### 3.5. Brasil como Escritório Designado – Países dos Procuradores:

A seguir analisaremos os países a que pertencem os procuradores relacionados nos pedidos de marcas em que o Brasil aparece como país designado. Com essa finalidade, apresenta-se o Gráfico 3:

Gráfico 3 - Países dos Procuradores, na pesquisa tendo o Brasil como País Designado (período de 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: elaboração própria, com base na pesquisa avançada realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO

O Gráfico 3 mostra que os Estados Unidos (US) novamente lideram o ranking dos 20 maiores países dos procuradores, sendo o país dos procuradores de 4.215 pedidos de registros de marcas depositados pelo Protocolo de Madri e nos quais o Brasil aparece como país designado.

Nota-se que, no Gráfico 2, restou demonstrado que os americanos foram depositantes de 4.798 pedidos de marcas pelo referido protocolo. Então, tendo em vista que, via de regra, os depositantes contratam, inicialmente, procuradores nacionais, do total de 4.798 depósitos americanos, somente 583 não constituíram procuradores. Ou seja, aproximadamente, 12% do total de pedidos efetuados por depositantes americanos optaram por não contratar procuradores para o protocolo e acompanhamento do seu pedido.

Comparando-se esse percentual com o percentual demonstrado no item 3.2.1 do presente artigo, de depositantes brasileiros (Brasil como país de origem) que não constituiu procurador (29 pedidos ou 14% dos 204 depósitos realizados) percebe-se que há similaridade entre eles.

Comparando-se, ainda, os resultados obtidos através do Gráfico 3 com os do Gráfico 2, percebe-se que no Gráfico 3 não aparece o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, no gráfico: EM), o qual está em segundo lugar no Gráfico 2.

A China (CN) aparece no Gráfico 3 em segundo lugar, com 2037 depósitos com procuradores constituídos. Analisando-se o número de depósitos totais efetuados pela China e demonstrados no Gráfico 2 (2.191 pedidos), nota-se que há uma diferença de apenas 154 pedidos, nos quais não constam procurador. Isso significa que somente 7% do total de depósitos efetuados por esse país optaram por não contratar procuradores. Esse percentual é metade do percentual dos depósitos americanos sem procuradores.

A Alemanha (DE) apareceu no Gráfico 1 em terceiro lugar, com 1634 pedidos com procuradores. Nota-se que no Gráfico 2, tal país apareceu apenas em 929 pedidos de registros de marcas, deixando a Alemanha em 7º lugar no ranking de maiores depositantes. Isso pode significar que além de todos os alemães terem a preocupação de constituir procurador, depositantes de outros países escolheram procuradores alemães para realizar o acompanhamento dos seus pedidos de marca. Há também a hipótese de procuradores alemães haverem sido escolhidos em razão de empresa alemã figurar como cotitular do pedido depositado.

Situação semelhante à da Alemanha (DE) ocorre com a Itália (IT), a Espanha (ES) e Croácia (KR) e Dinamarca (DK). Tais países constituem sede de procuradores em número maior (respectivamente, 854, 670, 465 e 189) do que o número de pedidos depositados por seus nacionais (respectivamente, 551, 225, 449 e 137) de acordo com a comparação entre os dados representados nos Gráficos 2 e 3.

Israel (IL) é o único país com o número de depósitos (Gráfico 3) igual ao número de procuradores sediados no país (156). Presume-se que isso significa que todos os israelenses constituíram procuradores em seus pedidos internacionais de marcas, nos quais o Brasil foi país designado.

O Japão (JP), por sua vez, aparece no Gráfico 3 em nono lugar, com 508 procuradores sediados em seu país. Esse número é menor do que o total de depósitos realizados por japoneses (617), nos quais o Brasil é um dos países designados. Essa é a maior diferença entre o total de depósitos e o total de procuradores sediados no país, entre o comparativo dos dados dos Gráficos 3 e 2.

Por fim, cumpre destacar que Austrália (AU) e Rússia (RU) também apresentaram uma diferença entre o total dos depósitos de seus nacionais (respectivamente, 272 e 238) e o total de procuradores sediados em seu país (respectivamente, 234 e 204).

Importante frisar que algumas dessas diferenças encontradas entre os dados dos Gráficos 2 e 3 podem ser decorrentes da possibilidade de, através do referido Protocolo, ocorrer a cotitularidade e depósitos multiclassas, os quais serão abordados a seguir.

### 3.6. Classes de Nice mais utilizadas:

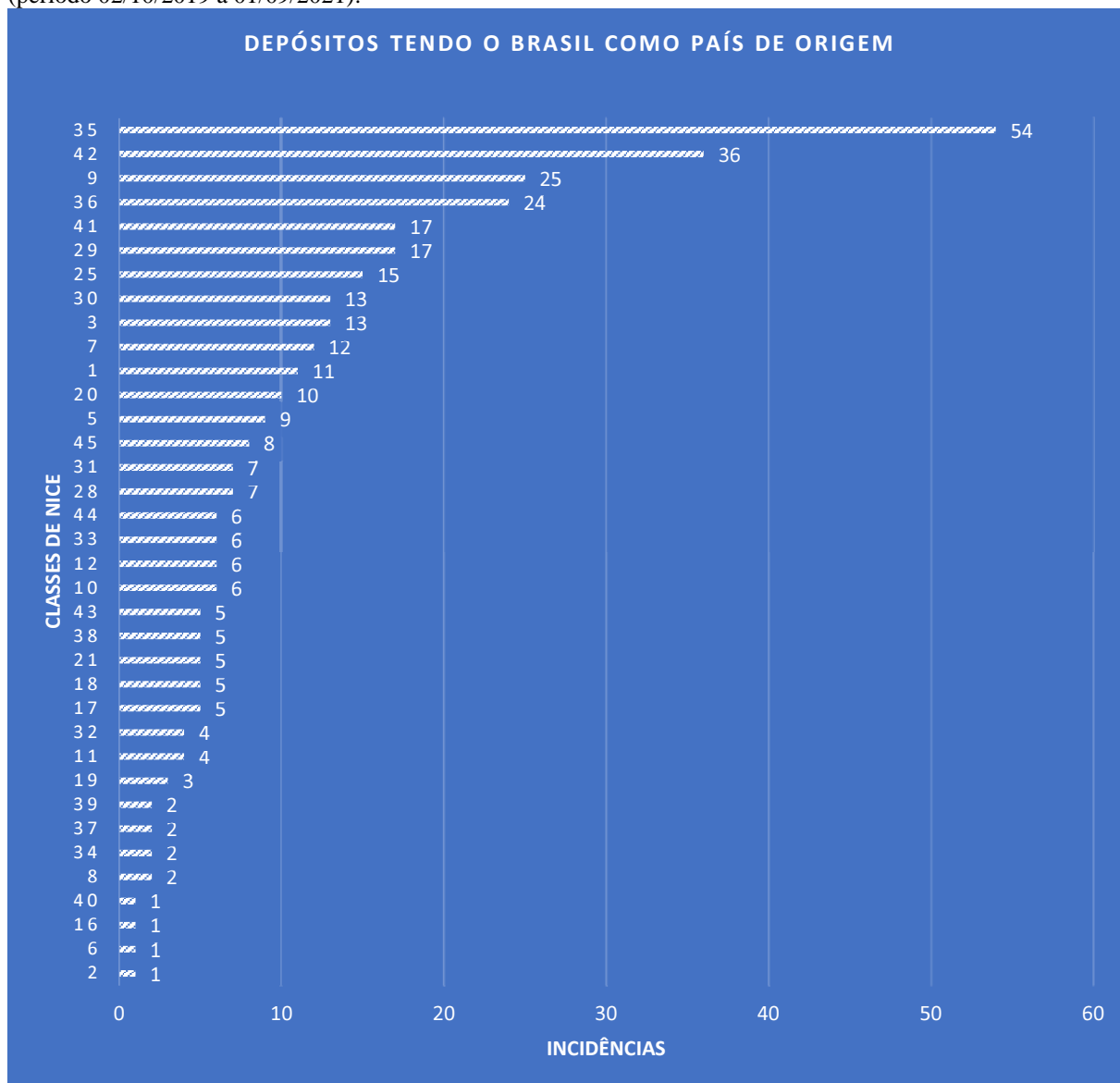
#### 3.6.1. Brasil como Escritório de Origem - NCLs:

Nesse tópico serão analisadas todas as Classificações nas quais os depositantes brasileiros buscaram proteger suas marcas em outros países. Avaliou-se apenas a Classificação de Nice que é a classificação internacional adotada pelo Brasil nos depósitos nacionais.

Destaca-se que para os depósitos nacionais no Brasil somente é permitido a indicação de uma única classe para cada pedido de registro de marca (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2013, p.15). No entanto, o Sistema de Madri permite o depósito Multiclasse, isto é, o depositante pode indicar em um único pedido várias classes nas quais deseja proteger a sua marca (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Por isso, o gráfico a seguir apresentará uma quantidade total de classes utilizadas nos depósitos brasileiros em número superior ao total de depósitos realizados.

O objetivo dessa análise é verificar quais são as classes de marcas que os depositantes brasileiros mais buscam proteção, isto é, em quais categorias há maior demanda no registro de marcas brasileiras no exterior.

**Gráfico 4** - Classificações de Nice mais utilizadas nos depósitos tendo o Brasil como Escritório de Origem (período 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: elaboração própria, com base na pesquisa avançada realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO

O Gráfico 4 apresenta quantas vezes cada classe da Classificação de Nice foi objeto de depósito de pedido de registro de marca realizados por brasileiros, visando proteger seus produtos ou serviços em outros países.

Percebe-se que a Classe 35 foi a mais utilizada, havendo sido requerida 54 vezes. A explicação é simples: a classe 35 engloba os principais serviços relacionados ao comércio, quais sejam: “Propaganda; Gestão, organização e administração de negócios; Funções de escritório” (Lista de Serviços em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Em segundo lugar, surge a classe 42, com 36 incidências, a qual engloba serviços científicos, tecnológicos e de pesquisa (Lista de Serviços em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Praticamente empatados no terceiro lugar, tem-se a classe 9, com 25 resultados, e a classe 36, com 24 resultados. A classe 9 abrange produtos, aparelhos e instrumentos científicos e de pesquisa; computadores e seus dispositivos periféricos; instrumentos para gravação de áudio e vídeo, entre outros (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Nota-se que a classe 9 está diretamente relacionada com a classe 42, pois a primeira protege os produtos e a segunda os serviços relacionados com a tecnologia.

A classe 36, por sua vez, está relacionada com os serviços que proporcionam investimentos, rendimentos e/ou lucros, estando intimamente ligada ao patrimônio financeiro e imobiliário dos consumidores (Lista de Serviços em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Em quarto lugar, empatadas, aparecem as classes 41 e 29, com 17 incidências cada uma. A classe 41 relaciona-se com serviços educacionais, treinamento e entretenimento, bem como atividades desportivas e culturais (Lista de Serviços em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Essa categoria, inclusive, abrange serviços de filmagens, de fotografias, de produções teatrais, de tradução, de publicação de livros, e de aluguel de brinquedos, dentre outros. A classe 29, por sua vez, relaciona-se a produtos da indústria alimentícia, tais como: carnes, frutas, legumes, conservas, geleias, compotas, ovos e laticínios, entre outros (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Destaca-se que em 2019, a soja, o milho e as carnes de frango e de gado (abrangidas pela classe 29) figuraram respectivamente, em primeiro, quinto, sexto e sétimo lugares nas exportações brasileiras (Fundação Instituto de Administração - FIA., 2020). Isso pode explicar o interesse dos brasileiros em proteger marcas na classe 29.

Fato interessante é o de que foram identificadas dentre os depósitos brasileiros as marcas “Seara”, “Friboi” e “Royal”, três marcas de grande destaque na indústria alimentícia brasileira.

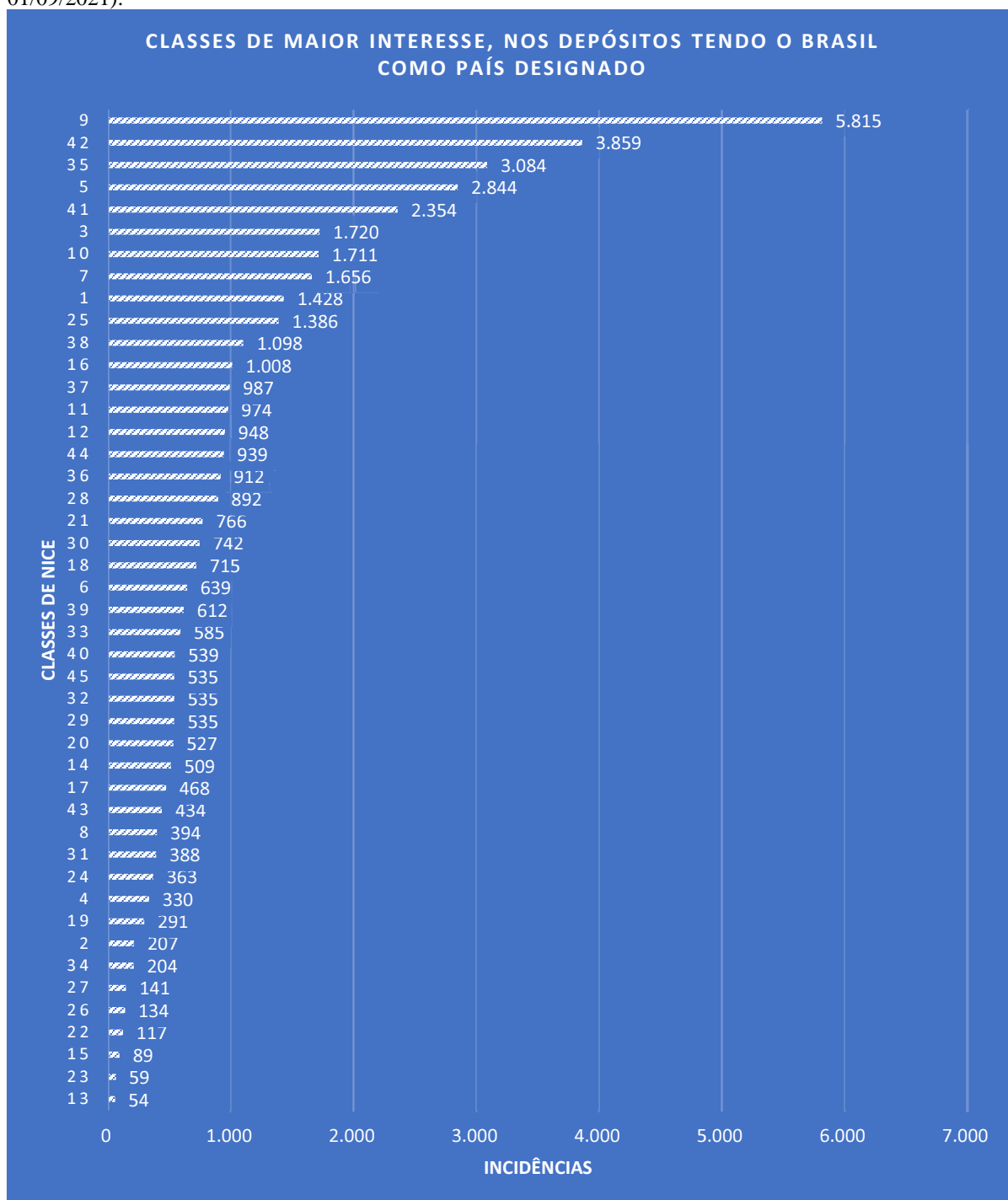
O Gráfico 4 mostra quatro classes empatadas em último lugar, dentre as vinte classes que mais foram utilizadas nos depósitos do período em análise, com apenas uma incidência cada. São elas: classes 40, 16, 06 e 02.

A classe 40 relaciona-se a serviços de “Tratamento de materiais; Reciclagem de resíduo e lixo; Purificação de ar e tratamento de água; Serviços de impressão; Conservação de alimentos e bebidas”. A classe 16, por sua vez, está relacionada, dentre outros, a produtos de fotografias; artigos de papelaria e materiais para escritório, materiais para artistas e para desenho; materiais de instrução e ensino (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). As classes 06 e 02 também identificam produtos, sendo que a primeira se relaciona a metais, suas ligas e artigos de ferragem e a segunda relaciona-se a tintas, vernizes, lacas, corantes, resinas naturais e revestimentos.

### 3.6.2. Brasil como Escritório Designado – NCLs:

Com o objetivo de se verificar quais as classes da Classificação de Nice que são alvo de maior interesse dos depositantes estrangeiros quando da proteção de suas marcas em território brasileiro, foi elaborado o Gráfico 5.

Gráfico 5 - Classificações de Nice mais utilizadas, tendo o Brasil como País Designado (período 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: elaboração própria, com base na pesquisa avançada realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO

O Gráfico 5 demonstra que a classe de Nice de maior interesse dos depositantes estrangeiros, nos pedidos em que o Brasil é país designado, é a NCL 9, com 5.815 incidências, nos 18.763 depósitos em que o Brasil é um dos países de destino. Interessante destacar que dentre os produtos abrangidos pela classe 9 estão os circuitos integrados e micro conjuntos eletrônicos,



os quais representaram 2,93% das importações do país (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2020).

Em segundo lugar surge a classe 42, com 3.859 incidências. Sobre os serviços abrangidos por essa classe, ver comentários do Gráfico 4. Ressalta-se que há uma grande relação entre os serviços protegidos pela classe 42 com os produtos protegidos pela classe 9.

Em terceiro lugar, aparece a Classe 35, com 3.084 resultados. Essa classe também foi abordada nos comentários do Gráfico 4.

Em quarto lugar, surge a NCL 5, com 2.844 pedidos. Essa classe visa proteger produtos relacionados a: “preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; preparações higiênicas para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, [...]” (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Importante mencionar que medicamentos para humanos e animais, englobados pela classe 5, estão em segundo lugar na relação de importações brasileiras (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2020). Isso justifica o interesse dos estrangeiros em proteger suas marcas farmacêuticas no Brasil.

Em quinto lugar, surge a Classe 41, com 2.354 incidências. A NCL 41 também foi comentada no item 3.6.1.

As classes 3 e 10 resultaram em um total de incidências muito parecido: respectivamente, 1720 e 1711. A classe 3 visa proteger produtos relacionados a higiene e beleza pessoal. A NCL 10, por sua vez, destina-se a: aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos, etc. (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Importante mencionar, ainda, as Classes 7 e 25, as quais apresentaram, respectivamente, 1656 e 1386 solicitações. A classe 7 visa máquinas e ferramentas, inclusive, ferramentas elétricas; instrumentos agrícolas; máquinas de autosserviço, dentre outros. A classe 25, por outro lado, está ligada a produtos de vestuário, calçados e chapelaria (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Dentre as classes que figuram em último lugar dentre as vinte classes que mais foram utilizadas nos depósitos do período em análise pelos depositantes internacionais, ao protegerem suas marcas no Brasil estão as Classes 15, 23 e 13. Todas representativas de produtos, com respectivamente, 89, 59 e 54 incidências. A primeira relaciona-se a instrumentos musicais. A segunda destina-se a “Fios e linhas para uso têxtil”. A última, está direcionada a “Armas de fogo; Munições e projéteis; Explosivos; Fogos de artifício” (Lista de Produtos em Ordem de Classe. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Fazendo-se uma análise comparativa entre os gráficos relacionados aos depósitos tendo o Brasil como país de Origem (Gráfico 4) e o Brasil como país de destino (Gráfico 5), nota-se que a classe 42 ocupou o segundo lugar em ambas as pesquisas. A classe 35 e a 9 trocaram entre si suas posições nos gráficos, pois a classe 35 ocupou o primeiro lugar no Gráfico 4 e o terceiro no Gráfico 5; e a classe 9 ocupou o terceiro lugar no Gráfico 4 e o primeiro no Gráfico 5. A classe 41 apareceu em quarto lugar no Gráfico 4 e em quinto lugar no Gráfico 5.

Lembra-se que o Protocolo de Madri permite cada pedido ser depositado requerendo a proteção da marca em diversas classes. Por isso, somando-se o total de incidências em cada classe, o resultado é superior ao total de depósitos realizados.

#### **4. Conclusões**

O Protocolo de Madri envolve procedimentos, regras e benefícios ainda desconhecidos da maioria da população brasileira, ao contrário do sistema de registro nacional atual que existe há mais de duas décadas no Brasil. Sendo assim, é natural que os brasileiros ainda estejam atuando pouco em relação ao referido Sistema Internacional.

O presente estudo confirmou que apesar de haver sido implementado no Brasil há apenas dois anos, o Sistema de Madri vem sendo adotado pelos brasileiros, embora de maneira ainda um pouco tímida. O total de 204 depósitos tendo o Brasil como país de origem pode ser considerado um número pequeno para o prazo de dois anos, se comparado com o volume de depósitos de marcas nacionais registrados anualmente no Brasil. De toda forma, foi demonstrado no presente estudo que a entrada em vigor do referido sistema não passou despercebido por uma parcela de brasileiros.

O presente artigo colaborou para a prática, pois alguns dados coletados - como quais os países de maior interesse dos brasileiros e quais as classes da Classificação de Nice que os brasileiros se preocupam mais em registrar suas marcas em outros países - são importantes para eventuais investidores estrangeiros interessados no mercado brasileiro. Da mesma forma, informações sobre quais os países mais interessados em proteger suas marcas no Brasil e em que classes possuem maior interesse são informações que podem auxiliar os empresários brasileiros a decidirem em quais mercados é mais relevante protegerem suas marcas.

Os Estados Unidos ocuparam o primeiro lugar nos Gráficos 1, 2 e 3, constituindo-se em país de maior interesse dos depositantes brasileiros, bem como o país que mais possui interesse em proteger suas marcas no Brasil e o país em que há o maior número de procuradores sediados.

Restou evidenciado que as classes 9, 35, 42 e 41 estão entre as de maior interesse tanto nos depósitos tendo o Brasil como país de origem, quanto nos depósitos tendo o Brasil como país designado.

O presente estudo levantou informações importantes sobre a relação do Protocolo de Madri com o Brasil nos últimos dois anos. Entretanto, há ainda muitas informações a serem levantadas sobre esse tema. Por isso, apresenta-se a seguinte proposta de agenda de estudos futuros:

- Análise dos requisitos verificados pelo INPI, antes de enviar os pedidos de registro para a WIPO;
- Análise de quantos depósitos brasileiros e estrangeiros utilizaram o depósito multiclasse;
- Análise da correlação entre as classes mais depositadas e a balança comercial brasileira.

## Referências

- ABDUGOPIROVICH, Y. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. **Turkish Journal of Computer and Mathematics Education**, [s. l.], v. 12, n. 4, p. 1068–1073, 2021.
- ANDRADE, Luiza. **Metodologias de Gestão: Conheça a ferramenta Canvas para ilustrar seu Plano de Negócio**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/modelo-canvas/>. Acesso em: 7 jan. 2022.
- BALLAGH, Michele. TRADEMARKS LEGISLATION : 2019 Amendments. Corporate Commercial Law. **Hamilton Law Association**, [s. l.], p. 1–13, 2020. Disponível em: [https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-\\_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWrlm7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA](https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWrlm7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA).
- BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Marcas Internacionais e o Protocolo de Madri: evolução necessária e suas ressalvas. *In*: ENSAIOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ATUALIDADE: EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DA LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL . Porto Alegre/RS: Leão Propriedade Intelectual., 2022. p. 141–145. *E-book*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/308218/marcas-internacionais-e-o-protocolo-de-madri--evolucao-necessaria-e-suas-ressalvas>.
- BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Proteção internacional de marcas via Protocolo de Madri. *In*: , 2019, Porto Alegre/RS. **Anais [...]**. Porto Alegre/RS: [s. n.], 2019.

- BARROS, R.P.; BRUCH, K.L. **Efeitos da Adesão Brasileira ao Protocolo de Madri**. Porto Alegre: [s. n.], 2021.
- BELLÉ, LEONECIR ANDRADE; CADORE, Charleston. RISCOS E VANTAGENS DO REGISTRO DE MARCAS: estudo em uma empresa do agronegócio no sudoeste do Paraná. **Revista Panorâmica**, [s. l.], v. 27, p. 161–178, 2019. Disponível em: [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as\\_sdt=0%2C5&as\\_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=).
- BENNETT, Barbara. **Study on accession to the Madrid System for the International Registration of Marks**. 954E. ed. Geneva: WIPO, [s. d.]. *E-book*. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo\\_pub\\_954.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf).
- BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1342955/RS. Recurso especial em que se discute se há violação da marca “CORPELLE”, bem como concorrência desleal, na utilização da marca “CORTELLE”, para comercialização de produtos em um mesmo segmento de mercado. 2014. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).
- BRASIL. **DECRETO Nº 10.033, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019**. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.033-de-1-de-outubro-de-2019-219473479>.
- BRASIL. **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, Brasil, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm).
- BRASIL. **Resolução nº 247/2019 de 09 de setembro de 2019**. Dispõe sobre o registro de marcas no âmbito do Protocolo de Madri. Rio de Janeiro/BR, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/resolucao-247-2019-protocolo-de-madri.pdf>.
- BRUCH, KELLY L.; AREAS, PATRICIA DE O.; VIEIRA, Adriana C.P. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (Profnit - vol.II). In: CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Salvador: IFBA, 2019. p. 532. *E-book*. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.
- ÇELA, Mirësi. The importance of trademarks and a review of empirical studies. **European Journal of Sustainable Development**, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 125–134, 2015. Disponível em: <http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/292/283>.
- DINWOODIE, Graeme B. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State. **Houston Law Review**, [s. l.], v. 41, n. 3, p. 885, 2004. Disponível em: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/886HoustonLR41.pdf>.
- DURAN, Luis-Alfonso. The New European Union Trademark Law. **Denver Journal of International Law & Policy**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 1–12, 2020. Disponível em: <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1716&context=djilp>.
- EMPRESA ALEMÃ DESISTE DE REGISTRO DA MARCA RAPADURA. [S. l.], 2008. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa\\_alema\\_desiste\\_registro\\_marca\\_rapadura](https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa_alema_desiste_registro_marca_rapadura). Acesso em: 10 nov. 2022.
- FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do Fale Conosco. Mensagem nº 962854, recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 13/09/2021**. [S. l.: s. n.], 2021.
- FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do fale Conosco Mensagem nº 1090199. E-mail**

recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 10/01/2023. [S. l.: s. n.], 2023.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA. **Principais parceiros comerciais do Brasil: países, produtos e acordos.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/parceiros-comerciais-do-brasil/>. Acesso em: 25 set. 2021.

GALVEZ, Ariadna. Practical issues concerning the Madrid Protocol in Mexico. **Managing Intellectual Property**, [s. l.], v. 252, p. 54–56, 2015.

GARCIA, João Luís. Protocolo de Madri: e agora?. In: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 55–60.

INPI. **Manual de Marcas » 11 Protocolo de Madri » 11.3.4. Concessão, prorrogação, extinção.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11.3.4\\_Inscrições\\_internacionais\\_que\\_designam\\_o\\_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11.3.4_Inscrições_internacionais_que_designam_o_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção). Acesso em: 7 jan. 2023.

INPI. **PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022.** Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Brasil: MINISTÉRIO DA ECONOMIA. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_08\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf).

INPI. **Serviços > Marcas > Protocolo de Madri.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI. **Painel Protocolo de Madri INPI - Período: 02/10/2019 a 02/09/2021.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-02-set-2021.pdf>. Acesso em: 13 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2020: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** [S. l.], 2020. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020\\_aecon\\_vf-27-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf). Acesso em: 20 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Não Residentes - 2020.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesnaoresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Residentes - 2020.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial. 1- Depósitos de Marcas.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-1/indicadores-de-propriedade-industrial>. Acesso em: 3 out. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.** Rio de Janeiro/BR: INPI, 2013. *E-book*. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01\\_cartilhamarcas\\_21\\_01\\_2014\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf).

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** [S. l.], 2019. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf). Acesso em: 15 out. 2022.

- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>. Acesso em: 2 jan. 2022.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Produtos em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Serviços em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas » 05 Exame substantivo.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_é\\_marca#24-Princípios-legais](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca#24-Princípios-legais). Acesso em: 23 nov. 2021.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri.** [S. l.], 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11\\_Protocolo\\_de\\_Madri](https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11_Protocolo_de_Madri). Acesso em: 8 jun. 2022.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Protocolo de Madri.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Processo INPI nº 915832569. Decisão do INPI de indeferimento, em grau de recurso administrativo, do pedido de registro da marca “Unyo Pay” (Processo nº 915832569), por colidir com a marca registrada “Unio” (Processo nº 913962856). 2021. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3800416>.
- KLOECKNER, Ana Paula. **Empreender: Um caminho além das ferramentas - Guia passo a passo com atividades para futuros empreendedores.** 1ªed. Porto Alegre: Aceleradora de ideias, 2020. *E-book*. Disponível em: [file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender um caminho além das ferramentas.pdf](file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender%20um%20caminho%20além%20das%20ferramentas.pdf).
- LEONARDOS, Gabriel. Audiência Pública Protocolo de Madri. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri.** Nº 156ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 52–54.
- MAIA, Claudia. PROTOCOLO DE MADRI: a importância das mudanças para o registro das marcas no Brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa. **Duc In Altum - Cadernos de Direito**, [s. l.], v. 12, n. 27, p. 223–248, 2020. Disponível em: <https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/cihjur/article/view/1310/946>.
- MAMEDE, Ricardo Paes; FERNANDES, Teresa Farinha; GODINHO, Manuel Mira. Patterns and determinants of trademark use in Portugal. **Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Industries**, [s. l.], n. September 2020, p. 95–116, 2014. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/265728626\\_Patterns\\_and\\_determinants\\_of\\_trademark\\_use\\_in\\_Portugal](https://www.researchgate.net/publication/265728626_Patterns_and_determinants_of_trademark_use_in_Portugal).
- MARCONDES, Rafaela Sobrinho. **Entendendo o Protocolo de Madri | Registro Internacional de Marca.** [S. l.]: Baptista Luz Advogados, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2020/08/BLUZ-Entendendo-o-Protocolo-de-Madri.pdf>.
- MARINONI, Luiz Guilherme. APROXIMAÇÃO CRÍTICA ENTRE AS JURISDIÇÕES DE CIVIL LAW E DE COMMON LAW E A NECESSIDADE DE RESPEITO AOS

- PRECEDENTES NO BRASIL. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, [s. l.], v. 49, p. 11–58, 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/17031-59553-1-PB.pdf>.
- MESQUITA, Paula Andrade Roese. **Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil**. 2016. 1–40 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, [s. l.], 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/150953>.
- MODELO DE CANVAS. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://biominas.org.br/wp-content/uploads/2017/03/canvas.jpg>. Acesso em: 11 nov. 2021.
- NÉRES, Scheila. **SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas**. 2019. 1–96 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/214393/PITI0009-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- O QUE É UMA ESCALA LIKERT? [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/>. Acesso em: 7 fev. 2022.
- PANZOLINI, C.D. et al. **Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual - Volume I**. Salvador/BR: IFBA, 2018. v. I *E-book*. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.
- PESSÔA, Diego José;; SOUZA, Maria J. S. de. A MARCA COMO INSTRUMENTO AGREGANTE DE VALOR PARA O PRODUTO BRASILEIRO NO EXTERIOR: O caso do Café Gourmet. **Internext –Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 84–111, 2010. Disponível em: <https://internext.espm.br/internext/article/view/99/95>.
- PETROCHINSKI, VICTOR; CZELUSNIAK, Vivian. O PROTOCOLO DE MADRI COMO SOLUCIONADOR DE EVENTUAL LITÍGIO SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **RUNA - Repositório Universitário da Ânima**, [s. l.], p. 1–20, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13631/1/Artigo Científico - Victor Petrochinski.pdf>.
- PORTAL DA INDÚSTRIA. **Competitividade: Brasil à frente das economias de maior PIB per capita no fator Trabalho - Vantagem brasileira tem a ver com tamanho da oferta de mão de obra e deve ser vista com cautela. No ranking geral de competitividade, o país é o 17º entre 18 nações**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/competitividade-brasil-a-frente-das-economias-de-maior-pib-per-capita-no-fator-trabalho/>. Acesso em: 3 fev. 2023.
- PORTAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Intelectual no Brasil - Marcas**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propriedade-intelectual-cni/propriedade-intelectual/dados-e-numeros/>. Acesso em: 3 out. 2021.
- PRETO, GLAUBER ADENIR SOARES; FRANCO, CÍNTIA BRENNER ACOSTA; BRUCH, Kelly Lissandra. Propriedade Intelectual em Empresas Públicas: uma análise dos depósitos de marcas da Embrapa. **Cadernos de Prospecção**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 676–692, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33138>.
- PRZYGODA, Agnieszka. The International Registration of Trade Marks under the Madrid System: Advantages and Disadvantages. **Eastern European Journal of Transnational Relations**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 67–79, 2019. Disponível em: [https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8338/1/EEJTR %202019%29 Vol. 3 No. 1 Agnieszka Przygoda.pdf](https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8338/1/EEJTR%202019%29%20Vol.3%20No.1AgnieszkaPrzygoda.pdf).
- SILVEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: análise crítica e perspectivas para o Brasil. In: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018.

p. 71–81.

SOARES, V.; RAMALHO, R.; ISLABÃO, G. Um ano do retorno ao Sistema de Madri.

**Cadernos de Prospecção**, Salvador/BR, v. 14, n. 3, p. 750–767, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33119/24812>.

SOUSA, Rafaela. **Países da Europa**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-da-europa.htm>. Acesso em: 29 jan. 2023.

SUJADMIKO, Bayu; AINI, Desi;; SAPUTRA, Muhammad. How Indonesia Harmonize the International Trademark System. **Bandar Lampung**, [s. l.], p. 1–10, 2020. Disponível em:

<https://eprints.eudl.eu/id/eprint/2527/1/eai.26-9-2020.2302728.pdf>.

VASCONCELOS, Carmem. **O mercado quer saber: do you speak english?**. [S. l.], 2021.

Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/o-mercado-quer-saber-do-you-speak-english/>. Acesso em: 5 fev. 2022.

WILNER, Peter. THE MADRID PROTOCOL : A Voluntary Model for the

Internationalization of Trademark Law. **DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 17–62, 2003.

WIPO/INPI. Módulo I: A função das marcas de fábrica ou de comércio, dos desenhos ou modelos industriais e das indicações geográficas no mercado. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR.

[S. l.]: WIPO/INPI, 2020. v. 1, p. 1–24.

WIPO/INPI. MÓDULO II: Marcas. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR. [S. l.]: WIPO/INPI, 2020. p.

1–86.

WIPO. **Madrid – The International Trademark System**. [S. l.], 2022. Disponível em:

Madrid – The International Trademark System. Acesso em: 20 jan. 2022.

WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2021**. Genebra: WIPO, 2021-. ISSN

01722190. Disponível em:

[http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo\\_pub\\_941\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf).

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid System:**

**Filing International Trademark Applications – The Process**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

[https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/file/basics.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html). Acesso em: 8 jan. 2023.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid Monitor**. [S. l.], 2021.

Disponível em: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>. Acesso em: 1 set. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf). Acesso em: 6 jun. 2021.

## APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI

### SEÇÃO 01= TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

**Pesquisa:** “ANÁLISE DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

**Pesquisadora:** Rosângela Pacheco Barros - **Coordenação:** Prof.ª Dra. Kelly Lissandra Bruch

**Natureza da Pesquisa:** Esta pesquisa está relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – IFRS, tendo por finalidade investigar como vem ocorrendo a adesão de brasileiros ao Protocolo de Madri para proteção de suas marcas em outros países.

**Sobre o questionário:** Ao participar deste estudo você responderá questões de múltipla escolha, assim como outros participantes que aceitem participar da pesquisa. É previsto em torno de dois a cinco minutos para responder o questionário. Você tem a liberdade de se recusar a participar, bem como de desistir de participar em qualquer momento que decida sem qualquer prejuízo. No entanto, solicita-se sua colaboração para que sejam obtidos resultados relevantes para a pesquisa. Caso você queira mais informações sobre este estudo pode entrar em contato com o e-mail [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com).

**Confidencialidade:** Todas as informações coletadas individualmente são confidenciais e somente serão divulgadas de forma compilada e estruturada, sem identificação do entrevistado. Assim, enquadra-se na hipótese legal de dispensa de submissão ao Conselho de Ética, por não revelar dados que possam identificar os entrevistados, conforme Art.1º, parágrafo único, inciso VII da Resolução Nº 510, de 07/04/2016, do Conselho Nacional de Saúde.

**Benefícios:** Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício de outras pessoas, proporcionando maior conhecimento e consequente divulgação sobre a adesão do nosso país ao Protocolo de Madri, bem como que possa resultar em eventuais modificações legais e administrativas relacionadas ao uso efetivo e prático do referido Protocolo por brasileiros.

**Solicita-se que a presente pesquisa seja respondida até a data limite de 30/05/2022 (segunda-feira).**

(\_\_\_\_) Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito participar desta pesquisa.

### Perguntas aplicadas aos escritórios de PI:

**Quadro 1** – Questões do *survey* aplicado aos Escritórios de PI (Continua)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 2</b>		
1	Há quanto tempo o escritório atua na área de PI? a) A menos de 1 ano b) Entre 1 e 5 anos c) Entre 5 e 10 anos d) Há mais de 10 anos	Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria
2	Em quais regiões do país possui sede/filial? a) Sul b) Sudeste c) Norte d) Nordeste e) Centro-Oeste f) Em mais de uma região	Verificar a abrangência territorial do questionário



Quadro 1 – Questões do *survey* aplicado aos Escritórios de PI (Continuação)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 2</b>		
3	<p>Conhece o Protocolo de Madri?</p> <p>a) Sim. Tenho Conhecimento aprofundado no assunto.</p> <p>b) Sim. Conheço razoavelmente.</p> <p>c) Sim. Conheço superficialmente.</p> <p>d) Não. Não conheço.</p>	<p>Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 3 for “d”</b>: encerra o questionário</p> <p><b>OBS.2:</b> Se a resposta da <b>questão 3 foi “a”, “b” ou “c”</b>: seção 03 - questão 4</p>
<b>SEÇÃO 3</b>		
	<p>Se a resposta da <b>questão 3 foi “a”, “b” ou “c”</b>: seção 03 - questão 4</p>	
4	<p>Já realizou algum depósito internacional de marca através do Protocolo de Madri?</p> <p>a) Sim, realizei.</p> <p>b) Não. Nunca utilizei o Protocolo de Madri;</p> <p>c) Estou preparando a documentação para o(s) primeiro(s) depósito(s) por meio do protocolo</p>	<p>Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 04 foi “b”</b>: seção 04 questões 5 (a) e 6 (a)</p> <p><b>OBS.2:</b> Se a resposta da <b>questão 4 (seção 03) foi “a” ou “c”</b>: seção 05 - questões 5 (b) e 6 (b)</p>
<b>SEÇÃO 4</b>		
	<p>Se a resposta da <b>questão 4 foi “b”</b>: questões 5 (a) e 6 (a)</p>	
5 (a)	<p>Por que nunca utilizou o Protocolo de Madri?</p> <p>a) Possuo dúvidas sobre a vantagem ou não do uso do Protocolo;</p> <p>b) Entendo que, financeiramente, para o escritório, não compensa (menores ganhos com honorários)</p> <p>c) Não tenho clientes interessados em realizar o registro internacional de suas marcas.</p> <p>d) Falta de fluência no Inglês e/ou no Espanhol;</p> <p>e) Ainda não consegui me aprofundar nas regras do Protocolo de Madri</p>	<p>Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p>
6 (a)	<p>Acredita que possa a vir utilizar o Protocolo de Madri no futuro?</p> <p>a) Sim, com certeza. Parece ser a melhor opção e a mais barata</p> <p>b) Talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir a marca.</p> <p>c) Talvez, não conheço suficiente sobre o assunto;</p> <p>d) Não, pois já utilizei a CUP e deu certo. Embora o Protocolo de Madri pareça ser vantajoso, se for realizar novo depósito internacional, utilizarei a CUP novamente;</p> <p>e) Não. Porque acho que não é vantajoso em termos de honorários e/ou despesas com correspondentes estrangeiros</p>	<p>Verificar a possibilidade de o entrevistado utilizar o Protocolo de Madri</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 6 (a) (seção 4) foi “a”, “b”, “c” ou “d”</b>: seção 06 _ questões 7 a 10</p> <p><b>OBS.2:</b> Se a resposta da <b>questão 6 (a) for “e”</b>: encerra o questionário</p>

Quadro 1 – Questões do *survey* aplicado aos Escritórios de PI (Continuação)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 05</b>		
<b>Se a resposta da questão 4 (seção 03) foi “a” ou “c”: seção 05 - questões 5 (b) e 6 (b)</b>		
5 (b)	<p>Quantas marcas já depositou ou está para depositar pelo Protocolo de Madri?</p> <p>a) 1 b) Entre 1 e 5 c) Entre 5 e 10 d) Entre 10 e 25 e) Mais de 25 depósitos</p>	Verificar o grau de adesão do escritório entrevistado ao Protocolo de Madri
6 (b)	<p>Qual seu grau de satisfação com esse sistema marcário?</p> <p>a) Muito satisfeito. Pretendo usá-lo novamente b) Satisfeito. Talvez volte a utilizá-lo em um próximo depósito internacional c) Pouco satisfeito. Não gerou tão baixos custos como eu esperava, mas atingi meus objetivos. d) Insatisfeito. Não obtive sucesso com meu registro e acredito que a causa está em algumas regras do Sistema.</p>	<p>Verificar o grau de satisfação com o uso do Protocolo</p> <p><b>OBS.1: Se respondeu questão 6(b) (*seção 5):</b> seção 6 _ questões 7 a 10</p>
<b>SEÇÃO 6</b>		
<b>Se a resposta da questão 6 (a) (seção 4) foi “a”, “b” ou “c” ou se respondeu a questão 6(b) (*seção 5):</b> seção 6 _ questões 7 a 10		
7	<p>Você acredita que o Protocolo de Madri é um sistema vantajoso?</p> <p>a) Sim b) Não c) Depende da situação. Em algumas situações pode não ser favorável</p>	Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros
8	<p>Na sua opinião, quais as principais vantagens do Protocolo de Madri?</p> <p>a) Depósito multiclassés e co-titularidade; b) Menores custos e única moeda c) Menor burocracia, processo único, único idioma d) Maior previsibilidade</p>	<p>- Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria</p> <p>- Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p>
9	<p>Na sua opinião, quais as desvantagens do Protocolo de Madri?</p> <p>a) Não tenho fluência em nenhum dos idiomas adotados pelo protocolo; b) Elevados custos quando é necessário apresentar manifestação à Oposição ou ao Ataque Central c) Baixa remuneração d) Ataque Central e) Concordo com as alternativas “b”, “c” e “d” f) Outros motivos</p>	- Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros

**Quadro 1** – Questões do *survey* aplicado aos Escritórios de PI (Conclusão)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 6</b>		
10	<p>Você acha que alguma regra precisa ser melhorada no Protocolo de Madri?</p> <p>a) Sim. Acho que há algumas regras que precisam ser melhoradas pela WIPO</p> <p>b) Sim. Acredito que as normas que precisam ser melhoradas são as de direito interno relacionadas à matéria (regulações do INPI)</p> <p>c) Não. Acho que as regras são claras e adequadas. Não há o que melhorar.</p> <p>d) Sim. Outros assuntos</p> <p>e) Concordo com as alternativas “a” e “b”</p>	<p>- Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 10</b> foi “a”, “b”, “d” ou “e”): <b>Seção 07</b> - Questão 11</p> <p><b>OBS.2:</b> Se a resposta da Questão 10 foi “c”: encerra o questionário</p>
<b>SEÇÃO 07</b>		
	Se a resposta da <b>questão 10</b> foi “a”, “b”, “d” ou “e”): Questão 11	
11	<p>Sobre qual o tema que você acredita ser mais necessário haver modificação nas normas do Protocolo de Madri?</p> <p>a) Ataque Central</p> <p>b) Depósito Multiclasses</p> <p>c) Co-Titularidade</p> <p>d) Situações relacionadas à Oposição, Recurso e as respectivas manifestações</p> <p>e) Idiomas</p> <p>f) Outros temas</p>	<p>- Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p>

Fonte: Elaborado pela autora.

FIM DO QUESTIONÁRIO

## APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS DEMAIS USUÁRIOS DE MARCAS BRASILEIROS, DIRECIONADO A CLIENTES DE UM ESCRITÓRIO DE PI

### SEÇÃO 01 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

**Pesquisa:** “ANÁLISE DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

**Pesquisadora:** Rosângela Pacheco Barros - **Coordenação:** Prof.<sup>a</sup> Dra. Kelly Lissandra Bruch

**Natureza da Pesquisa:** Esta pesquisa está relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – IFRS, tendo por finalidade investigar como vem ocorrendo a adesão de brasileiros ao Protocolo de Madri para proteção de suas marcas em outros países.

**Sobre o questionário:** Ao participar deste estudo você responderá questões de múltipla escolha, assim como outros participantes que aceitem participar da pesquisa. É previsto em torno de dois a cinco minutos para responder o questionário. Você tem a liberdade de se recusar a participar, bem como de desistir de participar em qualquer momento que decida sem qualquer prejuízo. No entanto, solicita-se sua colaboração para que sejam obtidos resultados relevantes para a pesquisa. Caso você queira mais informações sobre este estudo pode entrar em contato com o e-mail [adv.rosangelapbarros@gmail.com](mailto:adv.rosangelapbarros@gmail.com).

**Confidencialidade:** Todas as informações coletadas individualmente são confidenciais e somente serão divulgadas de forma compilada e estruturada, sem identificação do entrevistado. Assim, enquadra-se na hipótese legal de dispensa de submissão ao Conselho de Ética, por não revelar dados que possam identificar os entrevistados, conforme Art.1º, parágrafo único, inciso VII da Resolução Nº 510, de 07/04/2016, do Conselho Nacional de Saúde.

**Benefícios:** Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício de outras pessoas, proporcionando maior conhecimento e consequente divulgação sobre a adesão do nosso país ao Protocolo de Madri, bem como que possa resultar em eventuais modificações legais e administrativas relacionadas ao uso efetivo e prático do referido Protocolo por brasileiros.

**Solicita-se que a presente pesquisa seja respondida até a data limite de 30/05/2022 (segunda-feira).**

(\_\_\_\_) Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito participar desta pesquisa.

### Perguntas do *survey* aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros:

**Quadro 1-** – Questões do *survey* aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros (Continua)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 2</b>		
1	Em que ramo comercial/industrial você atua? e) Relacionado ao comércio de modo geral f) Relacionado à indústria de modo geral g) Relacionado ao agronegócio h) Relacionado a prestação de serviços	Verificar ramo mercadológico que possui maior interesse no registro de marcas em outros países
2	Há quanto tempo atua no mercado? a) A menos de 1 ano b) Entre 1 e 5 anos c) Entre 5 e 10 anos d) Há mais de 10 anos	Verificar a estabilidade da empresa no mercado

Quadro 1- – Questões do survey aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros (Continuação)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 2</b>		
3	Em quais regiões do país possui sede/filial? g) Sul h) Sudeste i) Norte j) Nordeste k) Centro-Oeste l) Em duas ou mais regiões m) Possui sede ou filial no Brasil e/ou no exterior	Verificar a abrangência territorial do questionário
4	Quantos depósitos/registros de marcas possui perante o INPI? a) Estou preparando o primeiro depósito de marca; b) Até 3 marcas; c) Entre 4 a 10; d) Mais de 10.	Verificar a consciência da empresa em relação à importância da proteção marcária, bem como a possibilidade de o usuário utilizar o sistema multiclassas do Protocolo de Madri
5	Possui marca depositada/registrada em outro(s) país(es)? a) Sim, tenho. b) Não, não tenho.	Verificar se o entrevistado utiliza ou não o registro internacional  <b>OBS.1:</b> Se a resposta da questão 5 foi “a”: seção 03, questão * <b>OBS.2:</b> Se a resposta da questão 5 foi “b”: seção 04, questão 6
<b>SEÇÃO 03</b>		
*	Já ouviu falar do Protocolo de Madri?  a) Não nunca ouvi falar b) Sim, tenho marcas depositadas por meio do Protocolo de Madri c) Sim, conheço superficialmente o assunto d) Sim, conheço razoavelmente sobre a matéria, mas ainda não depusitei nenhuma marca por meio desse Protocolo	Verificar se o entrevistado conhece ou não o Protocolo de Madri <b>OBS.1:</b> Se a resposta da questão 6 -Seção 03 - foi “a”: encerra o questionário <b>OBS.2:</b> Se a resposta da questão * – seção 03- foi “b” vai pra seção 5 (questão 7) <b>OBS.3:</b> Se a resposta da questão 6 – seção 03 – foi “c” ou “d”: vai pra seção 6 (questão 7)
<b>SEÇÃO 4</b>		
Se a resposta da questão 5 foi “b”: seção 04, questão 6		
6	Se nunca depositou pedido de registro internacional de marca, por qual motivo? a) Imagino que tenha altos custos e burocracia b) Falta de interesse no mercado internacional c) Estou preparando a documentação para o primeiro depósito internacional;	Verificar o grau de interesse do entrevistado sobre a matéria <b>OBS.1:</b> Se a resposta da questão 6 -seção 04 – foi “b”: encerra o questionário <b>OBS.2:</b> Se a resposta da questão 6 foi – seção 04 – “a” ou “c”: volta para seção 03 – questão *

Quadro 1- – Questões do survey aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros (Continuação)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 5</b>		
<b>Se a resposta da questão * – seção 03 - foi “b” : seção 05 - questão 7</b>		
<b>7</b>	<p>Se você já utilizou o Protocolo de Madri, qual seu grau de satisfação com esse sistema marcário?</p> <p>e) <b>Muito satisfeito. Pretendo usá-lo novamente</b></p> <p>f) <b>Satisfeito. Talvez volte a utilizá-lo em um próximo depósito internacional</b></p> <p>g) Ainda não tenho resultados suficientes para classificar a minha satisfação com o sistema;</p> <p>h) Relativamente satisfeito. Não gerou tão baixos custos como eu esperava, mas atingi meus objetivos.</p> <p>i) Insatisfeito. Não obtive sucesso com meu registro e acredito que a causa está em algumas regras do Sistema.</p>	<p>Verificar o grau de satisfação com o uso do Protocolo</p> <p><b>OBS.1: Se a resposta da questão 7 foi “a” ou “b”:</b> encerra o questionário</p> <p><b>OBS.2: Se a resposta da Questão 7 – seção 05 foi “c”, “d” ou “e”:</b> vai para <b>seção 08 – questão 08</b></p>
<b>SEÇÃO 6</b>		
<b>Se a resposta da Questão * -seção 03 - foi “c” ou “d”:</b> <b>seção 6- questão 7</b>		
<b>7</b>	<p>Caso conheça o Protocolo de Madri, mas não tenha marca(s) depositada(s) por meio dele, acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?</p> <p>f) <b>Sim, com certeza. Parece ser a melhor opção e a mais barata</b></p> <p>g) <b>Não conheço o suficiente o Protocolo de Madri para opinar</b></p> <p>h) <b>Sim, talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir minha marca.</b></p> <p>i) <b>Não. Não pretendo utilizar o Protocolo de Madri, pois já utilizei outro sistema e deu certo.</b></p>	<p>Verificar a possibilidade de o entrevistado utilizar o Protocolo de Madri</p> <p><b>OBS.1: Se a resposta da questão 7 (6.3) foi “b”:</b> encerra o questionário.</p> <p><b>OBS.2: Se a resposta da questão 7 – seção 06 foi “a”, “c” ou “d”:</b> vai para a <b>seção 07, questão 7.1</b></p>
<b>SEÇÃO 7</b>		
<b>Se a resposta da questão 7 – seção 06 foi “a”, “c” ou “d”:</b> <b>vai para a seção 07, questão 7.1</b>		
<b>7.1</b>	<p>Você que está se preparando para depositar uma marca em outro país já ouviu falar do Protocolo de Madri?</p> <p>a) <b>Não, nunca ouvi falar;</b></p> <p>b) <b>Sim, já ouvi falar. Mas, pretendo utilizar outro sistema internacional para proteger minha marca;</b></p> <p>c) <b>Sim, já ouvi falar, inclusive pretendo utilizá-lo.</b></p> <p>d) <b>Ouvi falar vagamente sobre o assunto</b></p>	<p>Verificar se o entrevistado conhece ou não o Protocolo de Madri</p> <p><b>OBS.1: Se a resposta da questão 7.1. foi “a”:</b> encerra o questionário</p> <p><b>OBS.2: Se a resposta da Questão 7.1 foi “b”, “c” ou “d”:</b> vai para a seção 08 – questão 08.</p>

**Quadro 1- –** Questões do *survey* aplicado aos demais usuários de marcas brasileiros (Conclusão)

Nº	PERGUNTA	OBJETIVO/ OBSERVAÇÕES
<b>SEÇÃO 8</b>		
	Se a resposta da <b>questão 7.1 – seção 7- foi “b”, “c” ou “d”</b> ou a resposta da <b>questão 7 – seção 5 - foi “c”, “d” ou “e”</b> : vai par seção08, - questão 08	
8	<p>Possui alguma dúvida sobre o Protocolo de Madri? Qual (is)?</p> <p>a) Não tenho dúvidas. Conheço razoavelmente o assunto</p> <p>b) Sim, tenho algumas dúvidas, mas possuo marcas depositadas por meio do Protocolo de Madri</p> <p>c) Não conheço suficientemente o assunto para possuir dúvidas</p>	<p>Verificar se a baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros é consequência de dúvidas sobre o sistema</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 8 foi “c”</b>: encerra o questionário.</p> <p><b>OBS.2:</b> Caso a resposta da <b>questão 8 foi “a” ou “b”</b>:=&gt; <b>seção 09</b> - questões <b>9 e 10</b></p>
<b>SEÇÃO 9</b>		
9	<p>Na sua opinião, quais suas principais vantagens do Protocolo de Madri?</p> <p>e) Depósito multiclassas, co-titularidade, menor burocracia, processo único, único idioma</p> <p>f) Menores custos, única moeda</p> <p>g) Outras vantagens”</p> <p>h) Não identifico vantagens relevantes</p>	<p>- Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria</p> <p>- Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p>
10	<p>Você acha que alguma regra do Protocolo de Madri precisa ser melhorada?</p> <p>f) Sim acho que há algumas regras que precisam ser melhoradas pela WIPO</p> <p>g) Não. Acho que as regras são claras e justas. Não há o que melhorar.</p> <p>h) Não conheço o suficiente sobre o tema para opinar</p> <p>i) Acredito que as normas que precisam ser melhoradas são as de direito interno relacionadas à matéria (regulações do INPI)</p> <p>j) Concordo com as alternativas “a” e “d”</p>	<p>Identificar as causas da baixa utilização do Protocolo pelos brasileiros</p> <p><b>OBS.1:</b> Se a resposta da <b>questão 10 foi “b” ou “c”</b>: encerra o questionário</p> <p><b>OBS.2:</b> Se a resposta da <b>questão 10 foi “a”, “d” ou “e”</b>: Seção 10 - questão 11</p>
<b>SEÇÃO 10</b>		
11	<p>Sobre qual o tema que você acredita ser mais necessário haver modificação nas normas do Protocolo de Madri?</p> <p>g) Ataque Central</p> <p>h) Depósito Multiclassas</p> <p>i) Co-Titularidade</p> <p>j) Situações relacionadas à Oposição, Recurso e as respectivas manifestações</p> <p>k) Outros temas</p>	<p>- Identificar as possíveis causas da baixa utilização pelos brasileiros do Protocolo em questão</p>

Fonte: Elaborado pela autora.

**FIM DO QUESTIONÁRIO**



## APÊNDICE D – SUBMISSÃO DE MANUSCRITO ACEITA POR REVISTA

---

**Wilson Suzigan via Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos**

6 de maio de 2022 às

<ppecunicamp@gmail.com>

10:29

Responder a: Wilson Suzigan <rbi@unicamp.br>

Para: Rosângela Pacheco Barros <adv.rosangelapbarros@gmail.com>

Rosângela Pacheco Barros:

Obrigado por submeter o manuscrito, "EFEITOS DA ADESÃO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI" ao periódico Revista Brasileira de Inovação. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/authorDashboard/submission/8669179>

Usuário: adv\_rosangelapbarros

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Wilson Suzigan

---

**Revista Brasileira de Inovação**

<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi>





**TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS**  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e  
Transferência de Tecnologia para Inovação  
ProfNit



**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO PELOS BRASILEIROS DO  
PROTOCOLO DE MADRI**

**APÊNDICE E - RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO**

**PORTO ALEGRE  
2023**

**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**Análise da utilização pelos brasileiros do  
Protocolo de Madri**

Relatório Técnico Descritivo resultado de Trabalho de Conclusão de Curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientadora: Professora Dra. Kelly Lissandra Bruch

PORTO ALEGRE - RS

2023

**ROSÂNGELA PACHECO BARROS**

**Análise da utilização pelos brasileiros do  
Protocolo de Madri**

Relatório Técnico Descritivo resultado de Trabalho de Conclusão de Curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientadora: Professora Dra. Kelly Lissandra Bruch

**Aprovação em: 22/03/2023**

**Nome da Banca 01:** Genízia Islabão de Islabão (Membro Titular IFRS / ProfNit)

**Nome da Banca 2:** Araken Alves de Lima (ProfNit / SC)

**Nome da Banca 3:** Milton Lucídio Leão Barcellos (Membro Externo)

PORTO ALEGRE - RS

2023

## RESUMO

A função de uma marca é a de fazer com que o consumidor diferencie produtos e serviços oriundos de determinado titular dos produtos e serviços semelhantes fornecidos por outras empresas, tanto no mercado nacional quanto no internacional. A partir de 02/10/2019 passou a vigorar no Brasil o Protocolo de Madri, o qual regula o sistema internacional de Registro de Marcas. Em face disso, questiona-se “Como tem ocorrido, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros?” O presente relatório consiste no produto tecnológico resultante de pesquisa realizada em trabalho de conclusão de Mestrado, o qual teve por objetivo geral analisar como tem se dado a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madri. A metodologia empregada foi descritiva e exploratória. O presente relatório apresenta uma análise completa dos resultados obtidos com as pesquisas realizadas. Dentre os resultados obtidos está a constatação da baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros (tanto pelos profissionais da área de PI quanto pelos demais usuários marcários brasileiros) e a identificação das prováveis causas dessa baixa utilização (como por exemplo, o entendimento por parte de alguns profissionais de PI de que esse sistema não é vantajoso em termos de honorários e a falta de conhecimento sobre o tema por parte dos demais usuários marcários). Foram apresentadas possíveis soluções aos problemas identificados, como por exemplo, a inclusão desse tipo de serviço a nível internacional na tabela de honorários da OAB e a realização de cursos, palestras, seminários, etc., visando divulgar esse sistema internacional aos usuários marcários do país. Esta pesquisa colaborou para a teoria, pois supriu uma parcela da deficiência teórica brasileira, em razão da pouca literatura nacional sobre a utilização do Protocolo de Madri no Brasil. Espera-se que esta pesquisa estimule mais acadêmicos e profissionais da área de PI a desenvolverem estudos sobre o tema, divulgando o Protocolo de Madri no Brasil e suprimindo a atual deficiência literária sobre o mesmo.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Ataque Central, Depósito Internacional, Depósito multiclassés, Procurador, Proteção Marcária Internacional, WIPO, INPI, Sistema de Madri, Brasil.

## **ABSTRACT**

The function of a trademark is to make the consumer differentiate products and services from a given owner from similar products and services provided by other companies, both in the national and international markets. As of 10/02/2019, the Madrid Protocol came into force in Brazil, which regulates the international trademark registration system. In view of this, the question is “How has the use of the Madrid Protocol by Brazilians been in practice?” This report consists of the technological product resulting from research carried out in a Master's conclusion work, which had the general objective of analyzing how the Madrid Protocol has been used by Brazilians. The methodology used was descriptive and exploratory. This report presents a complete analysis of the results obtained from the research carried out. Among the results obtained is the verification of the low use of the Madrid Protocol by Brazilians (both by professionals in the IP area and by other Brazilian trademark users) and the identification of the probable causes of this low use (such as, for example, the understanding on the part of some IP professionals that this system is not advantageous in terms of fees and the lack of knowledge on the subject by other trademark users). Possible solutions to identified problems were presented, such as, for example, the inclusion of this type of service at an international level in the OAB fee schedule and the holding of courses, lectures, seminars, etc., aiming to disseminate this international system to trademark users in the country. This research contributed to the theory, as it supplied a portion of the Brazilian theoretical deficiency, due to the little national literature on the use of the Madrid Protocol in Brazil. It is hoped that this research will stimulate more academics and professionals in the IP area to develop studies on the subject, disseminating the Madrid Protocol in Brazil and supplying the current literary deficiency on it.

**Keywords:** Intellectual Property, Central Attack, International Application, Multiclass Applications, Attorney, International Trademark Protection, WIPO, INPI, Madrid System, Brazil.

## LISTA DE QUADROS

**Quadro 1** – Critérios de escolha dos países para a pesquisa comparativa

**Quadro 2** – Comparação entre os Rankings dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

**Quadro 3** – Maiores depositantes residentes e não residentes no Brasil em 2020

**Quadro 4** – Resultados das pesquisas comparativas de depósitos marcários na WIPO nos primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri por outros países

**Quadro 5** – Análise dos resultados da pesquisa comparativa

**Quadro 6** - Resultados obtidos com o *survey* aplicado aos escritórios de PI

**Quadro 7** – Problemas identificados com base no *survey* aplicado aos escritórios de PI

**Quadro 8** – Resultado do *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros

**Quadro 9** - Problemas identificados com base no *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros

**Quadro 10** – Problemas identificados, possíveis soluções e envolvidos com estas

## LISTA DE FIGURAS

**Figura 1** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 2** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 3** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 4** – Resultado da quarta pergunta (seção 03) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 5** – Resultado da quinta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 6** – Resultado da sexta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 7** – Resultado da quinta pergunta (seção 05) pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 8** – Resultado da sexta pergunta (seção 05) pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 9** – Resultado da sétima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 10** – Resultado da oitava pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI

**Figura 11** – Resultado da nona pergunta (seção 06) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 21** – Resultado da décima pergunta (seção 06) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 12** – Resultado da décima primeira pergunta (seção 07) primeira pergunta aplicada aos escritórios de PI

**Figura 13** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 14** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 15** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 16** – Resultado da quarta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 17** – Resultado da quinta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 18** – Resultado da pergunta \* (seção 03) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 19** – Resultado da pergunta 6 (seção 04) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 20** – Resultado da pergunta 7 (seção 05) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 21** – Resultado da pergunta 7 (seção 06) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 22** – Resultado da pergunta 7.1 (seção 07) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 23** – Resultado da pergunta 8 (seção 08) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

**Figura 24** – Resultado das perguntas 9, 10 (seção 09) e 11 (seção 10) do questionário aplicado aos demais usuários marcários brasileiros



# SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO:</b> .....	<b>187</b>
<b>2. REFERENCIAL TEÓRICO:</b> .....	<b>189</b>
<b>3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS</b> .....	<b>192</b>
3.1. ABORDAGEM DA PESQUISA .....	192
3.2. MÉTODOS DE ANÁLISE.....	192
3.3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PESQUISA COMPARATIVA ENTRE O NÚMERO DE DEPÓSITOS MARCÁRIOS REALIZADOS POR BRASILEIROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DEPÓSITOS DE OUTROS PAÍSES POR MEIO DO PROTOCOLO DE MADRI .....	193
3.4. SOBRE A ELABORAÇÃO DO <i>SURVEY</i> APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI:.....	194
3.5. SOBRE A ELABORAÇÃO DO <i>SURVEY</i> APLICADO DEMAIS USUÁRIOS DE MARCAS BRASILEIROS: 195	
<b>4. RESULTADOS:</b> .....	<b>196</b>
4.1. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAÍS .....	196
4.2. ANÁLISE DOS DEPÓSITOS MARCÁRIOS EM OUTROS PAÍSES APÓS VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS TERRITÓRIOS .....	199
4.3. <i>SURVEY</i> APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI BRASILEIROS: RESULTADOS E DISCUSSÕES .....	204
4.4. <i>SURVEYS</i> APLICADOS AOS DEMAIS USUÁRIOS MARCÁRIOS BRASILEIROS: RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	219
<b>5. POSSÍVEIS SOLUÇÕES</b> .....	<b>229</b>
REFERÊNCIAS.....	233

## 1. INTRODUÇÃO:

Tendo em vista que o mercado de consumo atual é extremamente competitivo e mais acessível, é importante destacar os produtos e serviços de titulares diferentes que estão disponíveis ao consumidor. A função da marca é justamente essa: fazer com que o consumidor diferencie produtos e serviços oriundos de determinado titular dos produtos e serviços semelhantes fornecidos por outras empresas, tanto no mercado nacional quanto no internacional (COPETTI, 2008).

Visando facilitar a inserção de marcas em outros países, surgiu em 1989 o Protocolo de Madri. No entanto, somente entrou em vigor em 01 de dezembro de 1995 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

O referido Protocolo foi internalizado no Brasil por meio do Decreto nº 10.033 de 1º de outubro de 2019, havendo entrado em vigor no Brasil em 02/10/2019 (DECRETO Nº 10.033, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019. BRASIL, 2019).

Sendo assim, o tema do presente relatório é a “Análise da utilização ou não do Protocolo de Madri pelos brasileiros”, visando responder a seguinte questão de pesquisa: “Como tem ocorrido, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros?”

A fim de responder tal questionamento, o presente relatório visa apresentar os dados obtidos com dois *surveys* (um direcionado aos profissionais de escritório de PI brasileiros; outro voltado aos demais usuários marcário brasileiros: os depositantes de marcas perante o INPI).

Dentre as formas de compreender os dados obtidos tanto com os *surveys* quanto com a pesquisa desenvolvida por Barros e Bruch (2021) foram realizadas pesquisas no site do INPI objetivando verificar o número de depósitos marcários realizados por residentes e não residentes no país, bem como foram realizadas pesquisas no site Madrid Monitor da WIPO.

As pesquisas realizadas na plataforma Madri Monitor da WIPO verificaram o número de depósitos marcários realizados por outros países em um período de quase dois anos após a entrada em vigor do Protocolo de Madri em cada país. Os dados obtidos permitiram a realização de uma análise comparativa

entre o número de depósitos marcários realizados por nacionais de outros países integrantes do Protocolo e o número de depósitos marcários realizados por brasileiros por meio desse sistema.

Há uma dúvida sobre se o Protocolo de Madri vem ou não sendo utilizado pelos brasileiros e, em caso de ocorrência, em que grau. Espera-se que os *surveys*, a pesquisa comparativa com outros países integrantes do referido protocolo e a pesquisa realizada no site do INPI colaborem para a verificação de como está ocorrendo, na prática, a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como se a utilização pelos brasileiros do referido protocolo pode ser considerada alta ou baixa.

O presente relatório apresenta uma análise completa dos resultados obtidos com as pesquisas realizadas, à luz da literatura existente sobre o tema, identificando os problemas para o uso do Protocolo pelos brasileiros e as possíveis soluções. Espera-se que este relatório possa contribuir para uma maior utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, gerando maior alcance das marcas nacionais em outros países, tendo em vista os menores custos e burocracias que caracterizam o referido Protocolo.

## 2. REFERENCIAL TEÓRICO:

Em um mundo globalizado e de alta competitividade mercadológica, com grande ênfase na exportação, destacar um produto ou serviço dos demais existentes no mercado é essencial para uma empresa (ABDUGOPIROVICH, 2021). Isso porque uma marca pode se tornar valiosa a ponto de aumentar significativamente o valor do produto ou serviço que identifica. Consequentemente, outros comerciantes podem imitar ou reproduzir marcas de maior destaque no mercado, com o objetivo de tornarem seus produtos ou serviços mais competitivos (SUJADMIKO; AINI; SAPUTRA, 2020).

Confirmando a importância que uma marca bem administrada pode assumir nas finanças de uma empresa, cita-se a pesquisa de Mishra; Orozco e Krasnikov (2009), a qual comprovou que há forte ligação entre a marca de uma empresa, o valor de suas ações e as variações do fluxo de caixa da mesma.

Interessante mencionar que, dentre os sistemas marcários existentes, o vigente no território brasileiro é o sistema marcário atributivo de direito, o qual confere proteção e propriedade da marca por meio do registro (MÓDULO II: MarcasWIPO/INPI, 2020). Dessa forma, a proteção da marca somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais do país no qual foi depositada, bem como a proteção estende-se somente ao território do país no qual foi registrada a marca, em razão do princípio da territorialidade que rege o direito da propriedade industrial (MÓDULO II: MarcasWIPO/INPI, 2020). Por isso, é importante registrar a marca de forma prévia, a fim de impedir terceiros que se apropriem indevidamente dela, confundindo o consumidor.

Tendo em vista que as leis marcárias de cada país, ao determinarem a abrangência dos seus registros de marcas costumam limitar aos seus territórios, em razão do princípio da territorialidade, passaram a surgir regramentos internacionais sobre a matéria que impunham aos seus signatários observância de algumas regras marcárias mínimas a serem observadas em cada país (DINWOODIE, 2004, p. 901).

Dentre os principais acordos internacionais que visam regular o direito marcário destaca-se a CUP e o Protocolo de Madri, pois tais instrumentos possibilitam o registro de uma marca originária de um país em outro (ÇELA, 2015).

Pelo sistema da CUP quando um signatário do referido tratado deposita um pedido de marca no seu país, possui um prazo durante o qual lhe é permitido solicitar a proteção da sua marca em outros países que também sejam signatários do referido acordo. A data de depósito do requerimento nos demais países é chamada de “data de prioridade”, ou seja, desde que o depósito marcário em tais países tenha ocorrido dentro do prazo de seis meses da data de depósito no país de origem, nos demais países constará como “data de depósito a mesma do primeiro processo marcário (realizado no país de origem do depositante). Caso o prazo de seis meses não seja observado, o depositante não poderá se utilizar da data de prioridade, ou seja, o depositante terá que “observar a ‘fila normal’ do país para o qual pretende ter a sua marca registrada” (BARCELLOS, 2022).

Tendo em vista algumas dificuldades encontradas nos registros marcários realizados em outros países por meio do sistema da CUP, em 1989, foi criado o Protocolo de Madri, possuindo dois objetivos, quais sejam: 1º) facilitar a obtenção da proteção marcária; e 2º) a criação de um único registro internacional que tenha efeito equivalente a diversos registros marcários nacionais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Por meio do referido Protocolo é possível “requerer proteção marcária em diversos países por meio do depósito de um só formulário de pedido internacional, em um único idioma, e com pagamento centralizado de retribuições” (Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri INPI, 2022). Tais aspectos diminuem a burocracia e os custos para a obtenção de um registro marcário em outro país. Por isso, alguns autores entendem que ao analisar os aspectos positivos e negativos do Protocolo de Madri, os primeiros prevalecem, em razão do aumento no número de depósitos marcários internacionais realizado por empresas multinacionais (PRZYGODA, 2019).

O Brasil depositou seu instrumento de adesão ao Protocolo de Madri perante a WIPO em 2 de julho de 2019. Tal adesão restou internalizada em território brasileiro por meio do Decreto nº 10.033 de 2019 (DECRETO Nº 10.033, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 - BRASIL, 2019), o qual foi regulamentado pela Resolução INPI nº 247/2019 (Resolução nº 247/2019 de 09 de setembro de 2019 - BRASIL, 2019), havendo entrado em vigor no país em 02/10/2019.

Após a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, o INPI publicou diversas normativas sobre o referido sistema marcário internacional e temas a ele relacionados. Porém, em janeiro de 2022, visando facilitar o acesso dos usuários às normas em questão, todas essas normativas foram unificadas em uma só, qual seja a Portaria 008/2022 (PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022 - INPI, 2022).

Visando analisar os efeitos práticos da adesão brasileira ao referido Protocolo, o manuscrito de Barros e Bruch (2021) verificou que os brasileiros efetuaram apenas 204 depósitos marcários por meio do Protocolo de Madri desde a entrada em vigor no Brasil – em 02/10/2019 – até 01/09/2021, compreendendo um período de quase dois anos após a entrada em vigor desse sistema no país.

Sendo assim, o presente relatório visa analisar se o resultado do manuscrito em comento significa uma utilização baixa, alta ou satisfatória do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas, bem como de dados marcários no site da INPI e da WIPO. Também foram elaborados dois *surveys*, um voltado a escritórios de PI brasileiros outro voltado aos demais depositantes/usuários marcários nacionais (selecionados dentre clientes de um escritório de PI com atuação em dois estados brasileiros).

No que se refere às buscas de depósitos marcários realizadas no site da WIPO, estas visavam obter dados de outros países, a fim de realizar uma análise comparativa com o número de depósitos realizados por brasileiros da entrada em vigor do Protocolo no país até 01/09/2021.

Este relatório apresenta os resultados obtidos por meio das pesquisas e dos *surveys*, analisados à luz da literatura existente sobre o tema, visando encontrar soluções aos problemas identificados.

### **3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:**

#### **3.1. ABORDAGEM DA PESQUISA:**

A metodologia empregada foi descritiva e exploratória por meio de revisão de literatura, análise documental, consulta a base de dados (INPI e WIPO) e o uso de dados quantitativos extraídos por meio de duas pesquisas do tipo *surveys*. Um foi aplicado a profissionais de escritórios atuantes em marcas e o outro voltado aos demais usuários marcários brasileiros como depositantes ou titulares de processos marcários.

Além dos dados obtidos por meio de dois *surveys* também foram realizadas buscas de artigos científicos e bibliografias, bem como consultas - via site da WIPO e do INPI - as quais forneceram importantes dados para os resultados do presente relatório.

Dentre as buscas de dados no site do INPI, algumas almejavam informações relativas a depósitos marcários no país, buscando verificar o número de depósitos de marcas por ano realizados por depositantes nacionais e estrangeiros nos anos de 2018 a 2021, bem como verificar quais são os principais depositantes marcários residentes e não residentes no país.

Também foram realizadas buscas avançadas na plataforma *Madrid Monitor* da WIPO, compreendendo o período de quase dois anos – dois anos menos um mês e um dia - após a entrada em vigor do Protocolo de Madri em alguns países, visando realizar uma análise comparativa entre o número de depósitos realizados por brasileiros e o número de depósitos realizados por nacionais dos demais países pesquisados. Tais pesquisas foram realizadas com o objetivo de verificar se os números encontrados no Manuscrito correspondem ou não a uma pouca utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

#### **3.2. MÉTODOS DE ANÁLISE:**

Criou-se dois formulários do Google para a elaboração dos *surveys*, os quais foram enviados por e-mail a duas listas: uma de escritórios de PI brasileiros com atuação na área de marcas; outra a uma lista de clientes de marcas de um grande escritório de PI com sedes em dois estados brasileiros. Também ocorreu

o envio do questionário direcionado a escritório de PI para membros da ABAPI, da ABPI e de alguns grupos de *whatsApp*.

As perguntas foram elaboradas de forma objetiva e fechada, mas oferecem múltiplas opções de respostas – inclusive utilizando a escala Likert - de forma que o entrevistado pudesse escolher qual a opção se encaixava melhor na sua opinião.

Os gráficos gerados pelo *Google Forms* das respostas às questões integrantes de cada um dos questionários foram utilizados para a análise e cruzamento das informações obtidas.

A pesquisa comparativa, que utilizou dados de buscas marcárias realizadas no site da WIPO, realizou buscas bibliográficas para a compreensão dos resultados e aplicou uma análise descritiva aos resultados.

### 3.3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PESQUISA COMPARATIVA ENTRE O NÚMERO DE DEPÓSITOS MARCÁRIOS REALIZADOS POR BRASILEIROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DEPÓSITOS DE OUTROS PAÍSES POR MEIO DO PROTOCOLO DE MADRI

A fim de permitir uma análise comparativa do número de depósitos marcários realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri com o número de depósitos marcários realizados por outros sete países por meio do mesmo Protocolo, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, utilizando-se a busca avançada (*Advanced Search*). Os critérios utilizados nessas pesquisas, bem como na escolha dos países a serem pesquisados estão descritos a seguir.

Na realização das pesquisas, foram preenchidos sempre dois campos, quais sejam: a data de registro (*Date Registration*) e o país de origem (*Country Origin*). Em relação à data de registro utilizou-se sempre a opção “*Date Range*”, a qual permite escolhermos um intervalo de tempo. No tocante à escolha dos países integrantes dessa pesquisa comparativa, utilizou-se três critérios, os quais estão apresentados no **quadro 1**, a seguir:



**Quadro 1** – Critérios de escolha dos países para a pesquisa comparativa

Nº	CRITÉRIO	PAÍSES ESCOLHIDOS	OBSERVAÇÕES
1	Países que aderiram recentemente ao Protocolo	- Malásia (27/12/2019); - Canadá (17/06/2019); e - Tailândia (07/11/2017).	
2	2 países europeus que aderiram ao Protocolo de Madri há mais tempo:	- Portugal (20/03/1997) e - Itália (17/04/2000).	A escolha desses dois países deve-se ao fato de eles serem integrantes da Europa Meridional, região que - assim como o Brasil - possui a agricultura como uma das suas atividades econômicas principais (SOUSA, [s. d.]).
3	Outros 2 países que aderiram ao Protocolo de Madri há mais tempo que não fossem europeus:	- Estados Unidos (02/11/2003); - o México (19/02/2013).	A escolha deveu-se à relevância econômica dos mesmos no continente americano

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Quanto ao período da pesquisa comparativa realizada, importante mencionar que a pesquisa de Barros e Bruch (2021) realizou pesquisas levando em consideração o período de 02/10/2019 (data da entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil) até 01/09/2021 (data de realização da pesquisa para o manuscrito, faltando apenas um mês e um dia para completar dois anos da vigência do Protocolo em território brasileiro).

Sendo assim, para uma melhor análise comparativa para a presente pesquisa, utilizou-se período correspondente. Ou seja, cada uma das pesquisas comparativas realizadas no site da WIPO teve por data de início a data da entrada em vigor do Protocolo de Madri no país pesquisado e a data de término da pesquisa sendo um mês e um dia antes de completar dois anos da vigência do Protocolo.

### 3.4. SOBRE A ELABORAÇÃO DO SURVEY APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI:

A escolha de envio ao grupo de escritórios de PI ocorreu em razão de a pesquisa de Barros e Bruch (2021) haver concluído que a maioria dos depósitos brasileiros de marcas por meio do Protocolo de Madri ocorreu por meio de procuradores. Sendo assim, tal grupo configura um público usuário do sistema de Madri.

O *survey* direcionado aos escritórios de PI brasileiros resultou em 11 perguntas, tendo sido enviado a 14 escritórios de PI e repassado a contatos da ABAPI da ABPI e outros grupos de advogados atuantes na área.

### 3.5. SOBRE A ELABORAÇÃO DO SURVEY APLICADO DEMAIS USUÁRIOS DE MARCAS BRASILEIROS:

Além dos profissionais atuantes em escritórios de PI, há outros usuários do sistema marcário brasileiro, quais sejam: os depositantes e os titulares/cotitulares de processos marcários perante o INPI. Por isso, o envio de um questionário a esse grupo foi motivado pela intenção de verificar o grau de conhecimento desses usuários em relação ao Protocolo de Madri, bem como a opinião deles em relação a esse sistema.

O questionário voltado a tal público resultou no total de 11 perguntas, tendo sido enviado 381 clientes de marcas de um escritório de PI com sede no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e atuação em todo o território nacional, bem como a alguns clientes de outros escritórios de marcas.

A elaboração dos dois *surveys* foi realizada de forma a não identificar os entrevistados. Além disso, estes deram seu aceite prévio em Termo de Livre e Esclarecido Consentimento apresentado no início dos questionários, cujo teor se encontra no início dos Apêndices B e C, os quais contém os referidos questionários. Sendo assim, a presente pesquisa se enquadra na situação prevista no Art. 1º, parágrafo único, inciso VII da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, estando dispensados de submissão à Comissão de Ética.

#### 4. RESULTADOS:

O Google gerou gráficos a partir dos dados obtidos em cada pergunta por meio dos *Surveys*, os quais foram utilizados para uma melhor análise dos resultados. Os resultados e a discussão são objeto do presente capítulo deste relatório. A análise efetuada envolveu estatística básica dos dados obtidos e é apresentada de forma descritiva.

##### 4.1. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCÁRIOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAÍS

Buscou-se informações por meio do site do INPI informações acerca dos principais depositantes marcários residentes e não residentes no Brasil, visando-se verificar o número de depósitos tanto por meio da CUP quanto por meio do Protocolo de Madri.

Esta análise permitirá verificar quem são os *players* brasileiros e estrangeiros depositantes no Brasil que estão adotando o Protocolo de Madri, se são depositantes que utilizavam a CUP e passaram a adotar o Protocolo de Madri ou se são novos usuários marcários que não realizam depósitos de marcas internacionalmente antes da vigência do Protocolo de Madri. Tais informações são relevantes para a análise da utilização ou não do referido Protocolo pelos brasileiros, pois permitirá uma comparação entre o comportamento dos depositantes brasileiros e estrangeiros depositantes no Brasil, antes e depois da vigência do Protocolo de Madri em território brasileiro.

Buscou-se dados no “Relatório dos Indicadores de Propriedade Industrial” constantes no site do INPI<sup>1</sup>. De acordo com o relatório 2019, que apresenta os dados do ano de 2018, em 2018 ocorreram no total 204.419 depósitos de marcas no Brasil. Destes, 176.063 foram efetivados por brasileiros residentes no país e

---

<sup>1</sup> Obs.: Nesse “*menu*” do site do INPI consta cinco relatórios, redigidos nos anos de 2012, 2017, 2018, 2019 e 2020 respectivamente. Disponível em:< [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial\\_pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial_pdf)> . Acesso em: 2022-10-15.

28.356 foram efetivados por depositantes não residentes (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Destaca-se que em 2018 o Brasil ainda não havia aderido ao Protocolo de Madri. Portanto, os depósitos desse período referem-se a depósitos marcários de estrangeiros realizados no Brasil, por meio da CUP.

O relatório elaborado pelo INPI em 2020, o qual apresenta dados relativos ao ano de 2019 demonstrou que ocorreu um pequeno aumento entre os depósitos marcários efetuados por brasileiros entre 2018 (86%) e 2019 (89%). Por outro lado, o número de depósitos marcários estrangeiros (não residentes) no país caiu de 28.356 em 2018 para 26.390 em 2019.

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo entre os dez países que mais depositaram pedidos de registro de marcas no Brasil nos anos de 2018 e 2019 (INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2020: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil. INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020).

**Quadro 2** – Comparação entre os *Rankings* dos países dos depositantes marcários não residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

DEPOSITANTES MARCÁRIOS NÃO RESIDENTES NO BRASIL EM 2018		DEPOSITANTES MARCÁRIOS NÃO RESIDENTES NO BRASIL EM 2019	
PAÍS	Nº DE DEPÓSITOS	PAÍS	Nº DE DEPÓSITOS
Estados Unidos	8.928	Estados Unidos	8.301
Alemanha	2.906	Alemanha	1.979
França	2.003	China	1.929
China	1.988	França	1.568
Reino Unido	1.304	Suíça	1.527
Suíça	1.232	Japão	1.126
Japão	1.222	Reino Unido	1.033
Itália	972	Itália	866
Espanha	684	Canadá	685
Canadá	647	Espanha	645
<b>Demais países</b>	<b>6.470</b>	<b>Demais países</b>	<b>6.731</b>
<b>Total de depósitos de não residentes em 2018</b>	<b>28.356</b>	<b>Total de depósitos de não residentes em 2019</b>	<b>26.390</b>

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no site do INPI<sup>2</sup>

<sup>2</sup> INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil”. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf)>. Acesso em 15/10/2022. e

INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2020: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil”. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020\\_aecon\\_vf-27-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf)>. Acesso em: 20/10/2022.

Destaca-se que, o número de depósitos marcários de não residentes no país, a partir da entrada em vigor do Protocolo de Madri (em 02/10/2019) engloba tanto os depósitos realizados por meio da CUP quanto os realizados por meio do Protocolo de Madri. O INPI não fornece o número de depósitos de não residentes separados por sistema marcário utilizado.

O **quadro 2** demonstrou que os países interessados em proteger suas marcas em nosso país nos anos de 2018 e 2019 foram praticamente os mesmos e liderados pelos Estados Unidos e Alemanha.

Em relação aos Estados Unidos, a presente pesquisa confirma os resultados do manuscrito de Barros e Bruch (2021), na qual desde a adesão brasileira ao Protocolo de Madri até 01/09/2021, os Estados Unidos foram o país que mais designou o Brasil como país em que desejava a sua proteção marcária. Isso indica que desde 2018 os Estados Unidos é o país que mais possui interesse em proteger suas marcas no território brasileiro.

Nota-se que todos os países que figuraram no **quadro 2** como os 10 maiores depositantes marcários não residentes no Brasil estão presentes na pesquisa do manuscrito. Contudo, neste foram relacionados os 20 maiores depositantes marcários - não os 10, como no **quadro 2**. Mesmo assim, a maioria dos países constantes no **quadro 2** está relacionada entre os 10 maiores depositantes no gráfico 2 do manuscrito (BARROS; BRUCH, 2021). Provavelmente, os países relacionados na presente pesquisa permanecem interessados em proteger suas marcas no Brasil, embora uns países o tenham feito mais por meio do Protocolo de Madri do que outros.

Com base no “*Ranking* Depositantes Residentes – 2020”<sup>3</sup> (Ranking Depositantes Residentes - 2020. INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020), verificou-se os três maiores depositantes marcários brasileiros, em 2020. E, com base “*Ranking* Depositantes Não Residentes – 2020”<sup>4</sup> (Ranking Depositantes Não Residentes - 2020. INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020), identificou-se três maiores depositantes marcários

---

<sup>3</sup> Acessável por meio do link “Estatísticas” do site do INPI.

<sup>4</sup> Acessável por meio do link “Estatísticas” do site do INPI.

estrangeiros, no ano de 2020. Tais dados estão relacionadas no **quadro 3** a seguir:

**Quadro 3** – Maiores depositantes residentes e não residentes no Brasil em 2020

TRÊS MAIORES DEPOSITANTES RESIDENTES NO BRASIL EM 2020		TRÊS MAIORES DEPOSITANTES NÃO RESIDENTES EM 2020	
DEPOSITANTE	Nº DE DEPÓSITOS	DEPOSITANTE	Nº DE DEPÓSITOS
1 - ZANTARA UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES LTDA ME	253	1 - AMAZON TECHNOLOGIES	212
2 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AS	223	2 - MICROSOFT	180
3 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	193	3 - GOOGLE	117

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no site do INPI.

O **quadro 3** demonstra que as três empresas estrangeiras que mais depositaram marcas no Brasil em 2020 são empresas americanas. Isso confirma a manutenção do interesse das empresas americanas em proteger suas marcas no Brasil.

#### 4.2. ANÁLISE DOS DEPÓSITOS MARCÁRIOS EM OUTROS PAÍSES APÓS VIGÊNCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS TERRITÓRIOS

Os dados apresentados a seguir foram obtidos através de pesquisa de depósitos marcários realizada na plataforma Madri Monitor da WIPO. Para melhor organização do conteúdo, a relação dos países e os respectivos resultados da pesquisa serão apresentados em ordem alfabética no **quadro 4**.

**Quadro 4** – Resultados das pesquisas comparativas de depósitos marcários na WIPO nos primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri por outros países

PAÍS	ADESÃO AO PROTOCOLO DE MADRI <sup>5</sup>	PERÍODO DA BUSCA MARCÁRIA NO MADRID MONITOR	RESULTADO <sup>6</sup>
CANADÁ	17/06/2019	17/06/2019 – 16/05/2021	1.212 depósitos
EUA	02/11/2003	02/11/2003 – 01/10/2005	58.578 depósitos
ITÁLIA	17/04/2000	17/04/2000 – 16/03/2002	3.362 depósitos
MALÁSIA	27/12/2019	27/12/2019 – 26/11/2021	207 depósitos
MÉXICO	19/02/2013	19/02/2013 – 18/01/2015	118 depósitos
PORTUGAL	20/03/1997	20/03/1997 – 19/02/1999	328 depósitos
TAILÂNDIA	07/11/2017	07/11/2017 – 06/10/2019	229 depósitos

Fonte: elaboração própria (2022).

Em uma primeira análise do **quadro 4** percebe-se que o número de depósitos realizados por brasileiros pelo Protocolo de Madri (204), no período de quase dois anos da entrada em vigor do Protocolo no país, segundo o manuscrito Barros; Bruch (2021) é inferior a quase todos os resultados apresentados na pesquisa dos países constantes na referida tabela, sendo superior apenas ao número de depósitos tendo o México como país de origem (118). A seguir, apresenta-se o **quadro 5**, com uma análise detalhada dos resultados apresentados no **quadro 4**, adotando-se a ordem em que os países aparecem no referido quadro.

<sup>5</sup> De acordo com a lista de Membros do Protocolo de Madri, divulgada pela WIPO. Disponível em: < [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)>. Acesso em 02/09/2022.

<sup>6</sup> Corresponde ao número de depósitos marcários por cada país durante o período em análise por meio do Protocolo de Madri.

**Quadro 5 – Análise dos resultados da pesquisa comparativa (Continua)**

PAÍS	ANÁLISE
CANADÁ	<p>Destaca-se que o Canadá ficou em primeiro lugar no <i>ranking</i> Competitividade do Portal da Indústria em 2020. O Brasil, por sua vez, ficou em 17º lugar do mesmo <i>ranking</i> dentre os 18 países analisados (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2020). Sendo assim, já era esperado um número superior de depósitos nacionais canadenses utilizando o referido sistema. A pesquisa confirmou essa expectativa, pois o número de depósitos marcários por meio do Protocolo de Madri tendo o Canadá como país de origem (1.212) foi muito superior ao número de depósitos marcários tendo o Brasil como país de origem (204). Ou seja, os canadenses depositaram, <u>aproximadamente, cinco vezes mais</u> pedidos de registros de marcas por meio do Protocolo de Madri do que os brasileiros no mesmo período.</p> <p>Frisa-se que o Canadá – assim como o Brasil – teve em seus dois primeiros anos após a adesão ao Protocolo de Madri os reflexos econômicos sofridos em razão da pandemia de Covid-19.</p> <p>No entanto, apenas com base nos resultados da pesquisa do Canadá, não há como afirmar que o número de depósitos brasileiros foi baixo no período, pois o desenvolvimento econômico dos dois países é muito diferente. Torna-se necessário analisar os demais resultados das pesquisas no site da WIPO.</p>
EUA	<p>Devido à forte influência na economia mundial, a adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri é considerada por alguns autores como tendo sido um forte incentivo à utilização do referido sistema marcário internacional (DINWOODIE, 2004, p.945).</p> <p>No que tange ao sistema marcário americano, interessante destacar, que alguns autores entendem que a rapidez com que um pedido marcário é analisado nos Estados Unidos - em 2003 era em média de 18 meses – oferece uma importante vantagem ao depositante americano que pretende proteger sua marca no mercado internacional por meio do Protocolo de Madri (WILNER, 2003). Sendo assim, já era esperado que o número de depósitos marcários realizados por americanos por meio do referido sistema fosse maior do que o depósitos realizados por brasileiros. Contudo, o resultado impressionou: 58.578 depósitos de marcas realizados por americanos no período de quase dois anos após a adesão do país ao Protocolo de Madri.</p> <p>Comparando-se o número de depósitos realizados por brasileiros (204) por meio desse sistema, no mesmo intervalo de tempo de quase dois anos após a adesão do país, o número de depósitos americanos (58.578) é, aproximadamente, mais de 284 vezes o número de depósitos brasileiros.</p> <p>Apesar dessa grande diferença nos resultados, não há como afirmar – somente com base na pesquisa de depósitos marcários americanos - que o número de depósitos brasileiros durante o período foi pequeno, tendo em vista a diferença temporal entre as datas de adesões desses dois países (EUA: em 2003; Brasil: em 2019 – pouco antes do início da pandemia de Covid-19 no país). Faz-se necessário analisar os dados dos demais países a fim de poder afirmar que, realmente, os depósitos tendo o Brasil como país de origem no Protocolo de Madri indicam uma baixa utilização desse sistema marcário pelos brasileiros.</p>



**Quadro 5 – Análise dos resultados da pesquisa comparativa (Continuação)**

PAÍS	ANÁLISE
ITÁLIA	<p>A Itália tendo em vista ser um país com menor extensão territorial que o Brasil e os Estados Unidos, não era previsível um número tão grande quanto o de depósitos americanos. Mas, o resultado (3.362 depósitos) para um período de quase dois anos foi um resultado inesperado e surpreendente.</p> <p>Comparando-se o número de depósitos de italianos por meio do Protocolo de Madri com o número de depósitos brasileiros por meio desse mesmo sistema, no mesmo intervalo de tempo, <u>para cada brasileiro que depositou um pedido marcário, houve mais de dezesseis italianos que fizeram o mesmo.</u></p> <p>À primeira vista, o número de depósitos brasileiros parece ser muito baixo quando comparado com os depósitos de italianos. Contudo, é necessário analisar-se um conjunto de resultados, envolvendo as outras pesquisas.</p>
MALÁSIA	<p>A Malásia é um país do sudeste asiático cuja extensão territorial, assim como a populacional, são menores que a brasileira – assim como a Itália. Destaca-se que a Malásia aderiu ao protocolo mais de dois meses <i>depois</i> do Brasil, em dezembro de 2019. Levando-se em consideração que ambos os países foram afetados economicamente pela pandemia do Covid-19 logo após aderirem ao Protocolo de Madri, a comparação entre tais resultados parece ser a mais justa.</p> <p>Apesar disso, o número de depósitos realizados por meio do Protocolo de Madri por brasileiros (204) é <u>menor</u> que o número de depósitos no mesmo período realizados por nacionais da Malásia (207 depósitos).</p> <p>Levando-se em consideração a extensão territorial e populacional brasileira, bem como que o Brasil é conhecido como uma economia emergente, era esperado que o número de depósitos tendo o Brasil como país de origem fosse muito maior do que os depósitos realizados tendo a Malásia como país de origem. E, somando-se os resultados das pesquisas no Canadá, nos Estados Unidos e na Itália com a pesquisa da Malásia, o número de depósitos marcários brasileiros por meio do Protocolo de Madri parece ser baixo. No entanto, ainda analisaremos o número de depósitos de outros países para confirmar a aparente baixa utilização brasileira desse sistema.</p>
MÉXICO	<p>O quadro 4 mostra que o número de depósitos marcários tendo o Brasil como país de origem (204 depósitos) foi <u>maior</u> que o número de depósitos realizados por mexicanos (118 depósitos) no mesmo intervalo de quase dois anos após a adesão de seus respectivos países ao referido sistema marcário internacional. Ressalta-se, entretanto, que a adesão do México ao Protocolo ocorreu em 2013 – mesmo ano da adesão americana e seis anos antes da adesão brasileira.</p> <p>Precisa-se levar em conta que em 2013 menos países pertenciam ao Protocolo de Madri, o que pode justificar um menor número de depósitos em um país como o México. Isso porque alguns dos países nos quais os empresários mexicanos teriam maior interesse em proteger suas marcas poderiam ainda não ter aderido ao Protocolo de Madri em 2013.</p> <p>Há que se destacar, ainda, que a data final da pesquisa relacionada aos depósitos marcários de mexicanos por meio do Protocolo de Madri foi 18/01/2015. Nesse período, o país em comento ainda não havia instalado em seu sistema nacional o depósito multiclases e o regramento para Oposições em processo marcário. Isso significa que nesse período o sistema marcário mexicano ainda não estava suficientemente fortalecido para estimular os nacionais a investirem em registros marcários internacionais (GALVEZ, 2015). Sendo assim, talvez tais fatores internos justifiquem o baixo número de depósitos marcários por mexicanos utilizando esse sistema internacional.</p>

**Quadro 5 – Análise dos resultados da pesquisa comparativa (Continuação)**

PAÍS	ANÁLISE
MÉXICO  (continuação )	<p>No entanto, tais fatores não se aplicam ao Brasil, que desde 2019 possui regramento interno do sistema marcário multiclassas, bem como possui previsão legal sobre oposições em processos marcários prevista na LPI - publicada em 1996 – e tais regramentos internos vêm sendo amplamente utilizados pelos brasileiros. Logo, a possível justificativa para o baixo número de depósitos marcários mexicanos por meio do Protocolo de Madri não podem servir de justificativa para os brasileiros.</p> <p>Dessa forma, considerando-se os depósitos marcários nesse sistema internacional tendo México como país de origem - e os supostos fatores internos do país que justificam tais números - bem como associando-se tais resultados às pesquisas do Canadá, dos Estados Unidos, da Itália e da Malásia o número de depósitos marcários brasileiros por meio do referido sistema parece ter sido baixo nesse período. Contudo, analisaremos, ainda, os depósitos de Portugal e da Tailândia.</p>
PORTUGAL	<p>Portugal é um país europeu com menor extensão territorial e populacional em relação ao Brasil. Apesar de a adesão portuguesa ao Protocolo de Madri ter ocorrido há mais de 20 anos antes da adesão brasileira, é interessante comparar o interesse dos portugueses nos primeiros dois anos após a adesão de Portugal com o interesse dos brasileiros nos dois primeiros anos de vigência Protocolo de Madri no Brasil.</p> <p>O <b>quadro 4</b> mostra que o número de depósitos brasileiros (204) no período de 02/10/2019 a 01/09/2021 é menor que o número de depósitos realizados por Portugal (328 depósitos) há mais de 20 anos. Se considerarmos que há mais de 20 anos alguns dos países de interesse dos comerciantes portugueses – entre eles o Brasil – não haviam aderido ao Protocolo de Madri é surpreendente que o número de depósitos de nacionais portugueses tenha sido superior, aproximadamente, em cinquenta por cento, ao número de depósitos marcários de nacionais brasileiros por meio do Protocolo de Madri.</p> <p>Segundo as conclusões do estudo de (MAMEDE; FERNANDES; GODINHO, 2014) o uso de marcas em Portugal é pouco frequente na maioria das empresas portuguesas. A pesquisa em comento constatou também que há uma maior tendência nas empresas constituídas recentemente do que nas empresas constituídas há mais tempo, bem como que há uma maior probabilidade nas empresas maiores – em especial as multinacionais – do que nas menores. Tendo em que embora o artigo em comento tenha sido publicado em 2014, ele analisou dados relativos a depósitos marcários dos portugueses no período de 1995 a 2006. Ou seja, o período da pesquisa efetuada na WIPO (20/03/1997 – 19/02/1999) está compreendido nas pesquisas de Mamede; Fernandes e Gofinho (2014), as quais retratam baixo interesse dos portugueses no registros de marcas.</p> <p>Há que se considerar, ainda, que na maioria do período que compreende os dois primeiros anos de vigência do Protocolo em questão em território brasileiro o mundo estava enfrentando a pandemia de Covid-19 que impactou a economia de todos os países. Sendo assim, a Covid-19 pode um dos fatores influenciadores da situação em tela, qual seja: a de que apesar de a extensão territorial e populacional do Brasil ser muito maior que a de Portugal, o número de depósitos marcários efetuados por brasileiros ser inferior ao número de depósitos marcários efetuados por portugueses, mesmo estes possuindo pouco interesse em registros marcários. Entretanto, a análise conjunta de todas as pesquisas efetuadas nos demais países constantes no <b>quadro 4</b> sugerem que o número de depósito efetuados por brasileiros é baixo. No entanto, analisaremos, ainda, os depósitos marcários realizados pelo Protocolo de Madri tendo a Malásia como país de origem.</p>

**Quadro 5** – Análise dos resultados da pesquisa comparativa (Conclusão)

PAÍS	ANÁLISE
TAILÂNDIA	<p>A Tailândia é um país do sudeste asiático que aderiu ao Protocolo de Madri em 2017, aproximadamente dois anos antes do Brasil. Sendo assim, os dois primeiros anos de vigência do Protocolo de Madri na Tailândia não sofreram os impactos econômicos da pandemia da Covid-19.</p> <p>Apesar da diferença territorial e populacional entre esses dois países, os tailandeses realizaram 229 depósitos no período de quase dois anos após a adesão da Tailândia ao Protocolo de Madri. Ao passo que o Brasil realizou apenas 204 depósitos no mesmo intervalo de tempo.</p> <p>Mesmo levando-se em consideração os impactos da pandemia da Covid-19 durante parte deste período na economia brasileira, era esperado uma maior utilização do referido sistema marcário pelos brasileiros, em comparação com os números da Tailândia, tendo em vista que a população brasileira – assim como o desenvolvimento da economia brasileira - são notoriamente muito maiores que as da Tailândia.</p>

Fonte: elaboração própria (2023).

Portanto, os resultados dos **quadros 4 e 5** demonstram que, mesmo considerando-se o cenário da pandemia de Covid-19 que esteve presente no Brasil a partir de março de 2020 – ou seja, que se iniciou em menos de cinco meses após a entrada em vigor do Protocolo de Madri no país – os 204 depósitos marcários realizados por brasileiros durante os quase dois anos após a entrada em vigor do referido protocolo pode ser considerado um número baixo.

#### 4.3. SURVEY APLICADO AOS ESCRITÓRIOS DE PI BRASILEIROS: RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dos e-mails enviados, obteve-se 39 respondentes. Os resultados obtidos por meio desse questionário são apresentados no **quadro 6**:

**Quadro 6** - Resultados obtidos com o *survey* aplicado aos escritórios de PI (Continua):

Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
01 (seção 02)	1	verificar o tempo de atuação do escritório entrevistado na área de PI	- 20 (51,3%): atua há mais de dez anos na área de PI. - 14 (35,9%): atua na área há mais de 1 e menos de 5 anos - 5 (12,8%): atuam há mais de 5 e menos de 10 anos; - Nenhum: atuava a menos de um ano no ramo.
02 (seção 02)	2	verificar a região do Brasil em que o escritório respondente atuava.	Houve respondentes de todas as regiões do Brasil, sendo: - atua apenas na região sul: 19 (48,7%); - regiões nordeste e sudeste ficaram empatadas: 4 (10,3%) cada; - região Centro-Oeste: 3 (7,7%) - região Norte: 2 (5,1%); - atua em mais de uma região do país: 6 (15,4%); - possui sede no Brasil e no exterior: 1 (2,6%).
03 (seção 02)	3	verificar o grau de conhecimento do entrevistado em relação ao Protocolo de Madri	- 10 (25,6%): têm conhecimento aprofundado; - 18 (46,2%): conhecem razoavelmente; - 11 (28,2%): possuem conhecimento superficial; - 25,6%: possuem conhecimento aprofundado; - ninguém respondeu desconhecer o tema
04 (seção 03)	4	verificar se o entrevistado já havia realizado algum depósito marcário internacional por meio do Protocolo	- 29 (74,4%): nunca utilizou o Protocolo de Madri; - 8 (20,5%): já realizaram depósitos por meio do Protocolo; - 2 (5,1%): estão preparando a documentação para o(s) primeiro (s) depósito (s) por meio do Protocolo.
05 (seção 04)	5	descobrir o motivo de nunca terem utilizado o Protocolo de Madri	- 12 (42,9%): não possuem clientes interessados em realizar o depósito internacional de suas marcas; - 8 (28,6%): ainda não conseguiram se aprofundar nas regras do Protocolo de Madri; - 5 (17,9%): possuem dúvidas sobre a vantagem ou não do Sistema; - 3 (10,7%): acreditam que financeiramente, para o escritório, não compensa em relação à honorários; - a falta de fluência no inglês ou no espanhol <b>não</b> foi escolhida por ninguém como um dos motivos para a não utilização do Protocolo de Madri.
06 (seção 04)	6	descobrir se o entrevistado acreditava que utilizaria o Protocolo de Madri no futuro	Das 29 pessoas que responderam essa pergunta: - 14 (48,3%): talvez viessem a utilizar, dependendo do mercado internacional em que fosse inserir a marca; - 8 (27,65%), os quais responderam que com certeza utilizariam, pois entendem ser a opção mais barata; - 4 (13,8%): não viriam a utilizar o sistema por entenderem não ser vantajoso em relação a honorários e custos com correspondentes estrangeiros. <b>Para esses 4 entrevistados o questionário foi encerrado.</b> - 3: não conhecem suficientemente o assunto, mas que talvez viessem a utilizar.

**Quadro 6** - Resultados obtidos com o *Survey* aplicado aos escritórios de PI(Continuação):

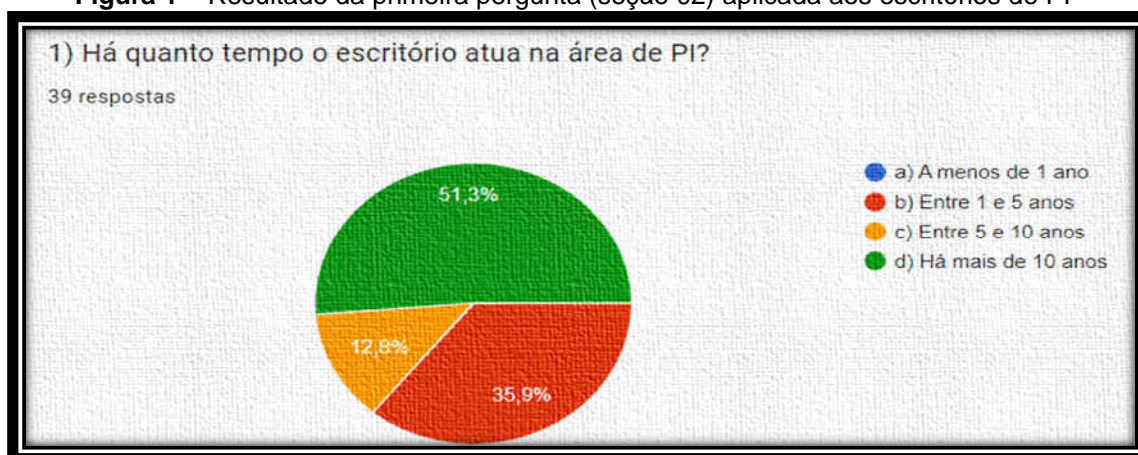
Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
05 (seção 5)	7	descobrir quantos depósitos já haviam sido realizados ou estavam para ser realizados pelo entrevistado por meio do Protocolo.	Dos 10 entrevistados que responderam essa pergunta: - 3 (30%): entre 1 e 5 depósitos; - 2 (20%): entre 5 e 10 depósitos; - outros 2 (20%): entre 10 e 25 depósitos e - outros 3 (30%): mais de 25 depósitos.
06 (seção 05)	8	verificar o grau de satisfação dos entrevistados com o Protocolo de Madri	Dos 10 respondentes: - 4 (40%): satisfeitos; - 3 (30%): muito satisfeitos e - outros 3 (30%): pouco satisfeitos, pois não gerou tão baixos custos como esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos; - ninguém marcou a opção "insatisfeito".
07 (seção 06)	9	verificar se na opinião do entrevistado o Protocolo de Madri era ou não um sistema vantajoso	Dos 34 advogados que responderam essa pergunta: - 19 (55,9 %): "Depende da situação. Em algumas situações pode não ser favorável"; - 15 (44,9%): entendem o sistema como sendo vantajoso; - a opção de que o sistema não seria vantajoso não foi escolhida por nenhum entrevistado.
08 (seção 06)	10	verificar a opinião do entrevistado sobre os pontos considerados favoráveis do Protocolo	<u>Obs.: Essa questão permitia a marcação de mais de uma alternativa:</u> - 25 vezes (71,4% das respostas): "Menor burocracia, processo único, único idioma"; - 13 vezes (37,1%): "Depósito multiclases e cotitularidade"; - 10 vezes (28,65%): "menores custos e única moeda"; - 5 vezes (14,5%): "maior previsibilidade".
09 (seção 06)	11	verificar a opinião do entrevistado sobre os pontos do Protocolo de Madri que ele considera desfavoráveis	<u>Obs.: Essa questão permitia a marcação de mais de uma alternativa:</u> - 23 vezes: "elevados custos quando é necessário apresentar manifestação à Oposição ou ao Ataque Central"; - 6 vezes (17,6%): "Ataque central"; - 6 vezes (17,6%): "outros motivos"; - 5 vezes (14,75%): "baixa remuneração"; - 3 vezes: "não tenho fluência em nenhum dos idiomas adotados pelo Protocolo".
10 (seção 06)	12	verificar se o entrevistado acreditava que alguma regra do Protocolo deveria ser melhorada e, em caso de resposta afirmativa	Dos 35 respondentes: - 11 (31,4%) entendiam que algumas regras precisavam ser melhoradas pela WIPO; - 9 (25,7%): há regras a serem melhoradas tanto pela WIPO quanto pelo INPI; - 8 (22,9%): as regras a serem melhoradas eram apenas as de direito interno (de competência do INPI); - 5 (14,3%): as regras são claras e não precisam ser melhoradas; - 2: "outros assuntos"

**Quadro 6** - Resultados obtidos com o *Survey* aplicado aos escritórios de PI(Conclusão):

Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
11 (seção 07)	13	verificar sobre quais temas os entrevistados acreditavam que o Protocolo precisava ser melhorado	Dos 30 respondentes: - 15 (50%): “Situações relacionadas à Oposição, Recurso e as respectivas manifestações”; - 8 (26,7%): “outros temas”; - 4 (13,3%): “Ataque Central”; - 2: “idiomas”; - 1: “depósitos multiclassas”; - 1: “sistema multiclassas” OBS.: A opção “Cotitularidade” <b>não</b> foi marcada por nenhum entrevistado.

Fonte: elaboração própria (2023).

A seguir, apresenta-se os gráficos dos resultados de cada pergunta, os quais foram gerados pelo *Google Forms*, seguidos de discussões sobre os referidos resultados:

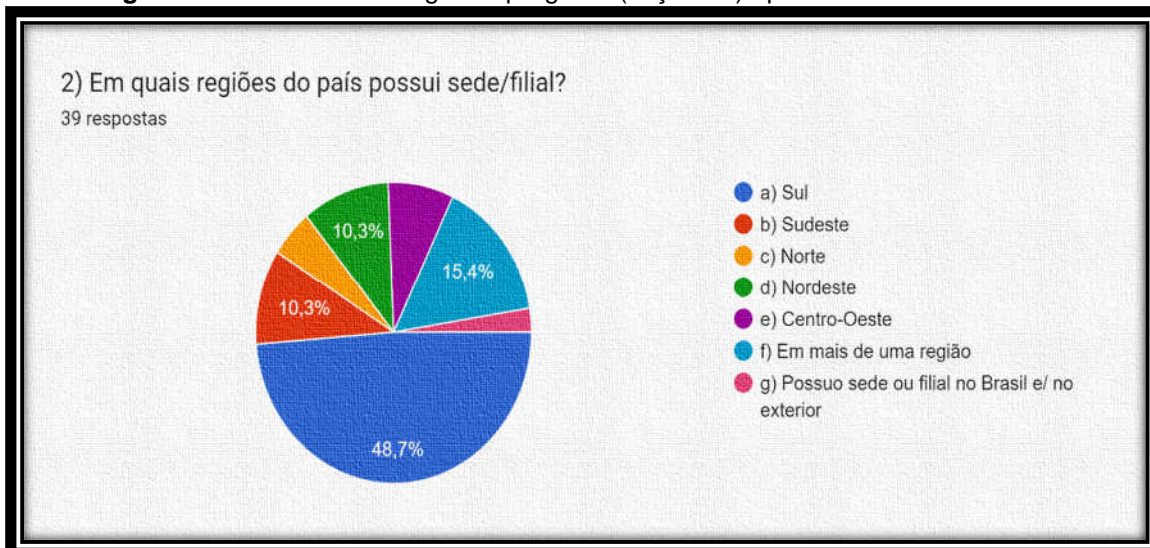
**Figura 1** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI

Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Nota-se que o presente questionário conseguiu alcançar um público bem diversificado de profissionais da área, com diferentes níveis de profundidade sobre o tema. Isso porque embora a maioria dos entrevistados (51,3%) possua considerável conhecimento na área de PI (tendo em vista que atuam há mais de dez anos nesse ramo do direito), a outra metade divide-se em profissionais que ingressaram relativamente a pouco tempo (menos de cinco anos) nessa área do direito e profissionais que provavelmente possuam um conhecimento intermediário sobre o tema, tendo em vista que atuam há mais de cinco anos

com PI. Logo, verifica-se que os entrevistados fornecem uma amostragem que pode ser considerada satisfatória para a pesquisa, em razão da diversidade de níveis de conhecimento sobre o tema.

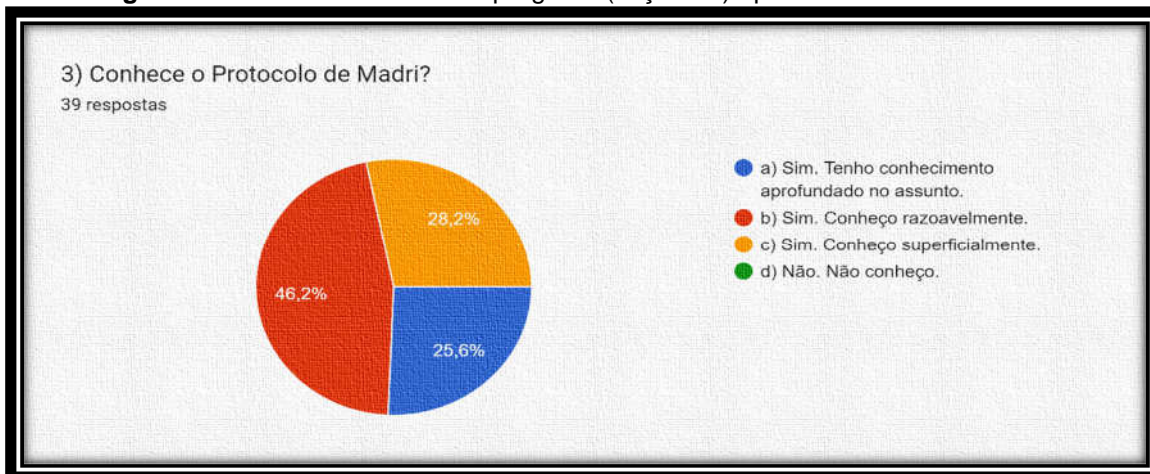
**Figura 2** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Percebe-se que se conseguiu uma amostragem relativamente diversificada de região territorial de atuação dos escritórios entrevistados. Logo, há uma razoável possibilidade de as respostas obtidas com esse *survey* retratar a percepção dos escritórios de PI brasileiros, tendo em vista que esse ramo do direito não é objeto de atuação de muitos escritórios no país, se compararmos com a quantidade de escritórios atuantes nas demais áreas do direito.

**Figura 3** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.



Verificou-se que nenhum entrevistado respondeu desconhecer o tema. Tal informação é interessante, pois a pergunta 1 (**Figura 1**) demonstrou que alguns dos entrevistados atuam a menos de cinco anos na área de PI e, conseqüentemente, eles poderiam supostamente desconhecer o Protocolo de Madri. Contudo, nenhum dos entrevistados desconhecia totalmente sobre o protocolo.

A **Figura 3** demonstra que quase um terço dos entrevistados (28,2%) possuía conhecimento aprofundado sobre o Protocolo de Madri e os demais (dois terços do total) possuíam algum conhecimento sobre o assunto, quer fosse superficial, quer fosse intermediário/razoável o nível desse conhecimento. Tal resultado demonstra a relevância das respostas obtidas nas perguntas seguintes.

**Figura 4** – Resultado da quarta pergunta (seção 03) aplicada aos escritórios de PI:

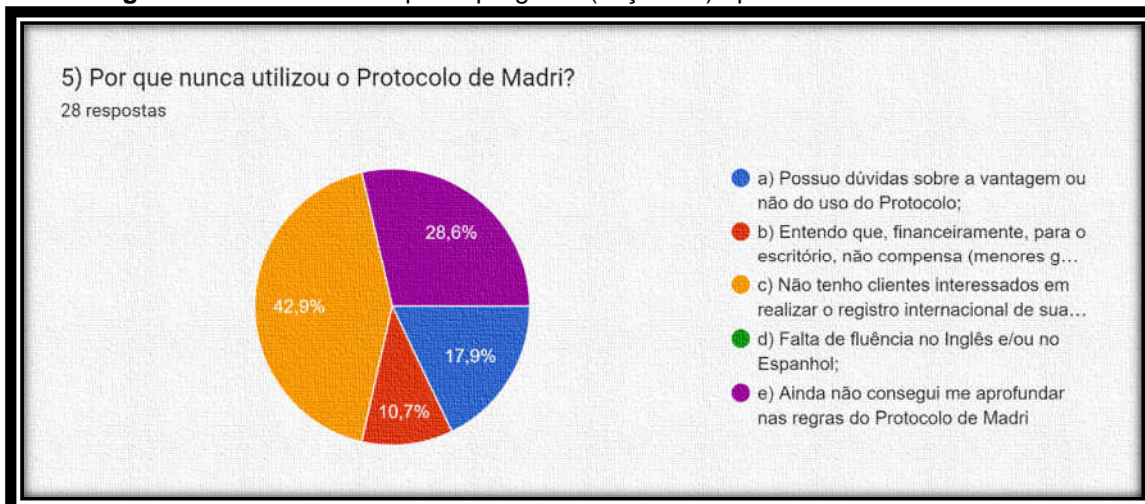


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 4** demonstra que, apesar de todos os entrevistados atuarem na área e possuírem certo conhecimento sobre o Protocolo de Madri, até o presente momento, a esmagadora maioria deles (74,4%) ainda não utilizou esse sistema. A fim de verificar quais os motivos dessa não utilização, tais entrevistados foram direcionados à pergunta 5 da seção 04 (**Figura 5**), a qual será a próxima pergunta ser comentada. Mas, somente 28 responderam essa questão.



**Figura 5** – Resultado da quinta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 5** demonstra que dos entrevistados (42,9%) não possuem clientes interessados em realizar o depósito internacional de suas marcas. Espera-se que os motivos da falta de interesse dos clientes nesse sistema sejam revelados no *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros, quais sejam: depositantes/titulares de marcas nacionais, quer sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas (excepcionados os escritórios atuantes na área de PI).

No que tange à falta de profundidade sobre o Protocolo de Madri por quase um terço dos entrevistados (28,6%), esta é compreensível, tendo em vista que o sistema entrou em vigor no Brasil há pouco mais de três anos e ainda há pouca literatura científica no país sobre o tema.

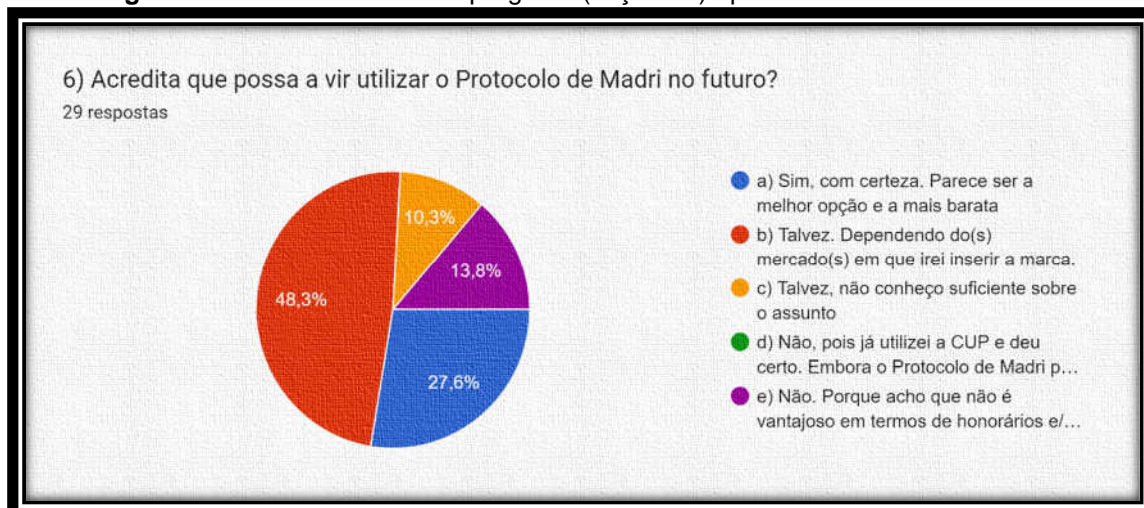
A escolha da opção “a” da **Figura 5** por 5 pessoas (17,9%) também é compreensível, pelos mesmos motivos elencados no parágrafo anterior.

A escolha por 3 entrevistados (10,7%) da alternativa “b” (honorários) é um aspecto que pode estar influenciando os escritórios a não divulgar o Protocolo de Madri aos seus clientes e, conseqüentemente, ocorrer uma suposta baixa utilização desse sistema no país. Contudo, tal aspecto também pode estar relacionado com informações insuficientes ou incompletas sobre o sistema.

Importante mencionar que a falta de fluência no inglês ou no espanhol não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo de Madri. Conclui-se que apesar de a falta de fluência nos referidos idiomas pela maioria dos brasileiros ter sido apontada por Silveira

(2018) como uma das desvantagens do Protocolo para os brasileiros, a ausência da escolha dessa alternativa sugere que tal dificuldade não é um empecilho à utilização do sistema. A seguir, tais entrevistados foram encaminhados à sexta pergunta (seção 04 - Figura 6).

**Figura 6** – Resultado da sexta pergunta (seção 04) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 6** demonstra que das 29 pessoas que responderam essa pergunta, 14 (48,3%) escolheram a opção “b”. Tal resposta é compreensível, tendo em vista que algumas literaturas apontam que o Protocolo de Madri se torna mais barato em situações nas quais há a intenção de proteger a marca em mais de três países. Esse é o posicionamento, por exemplo, apresentado no trabalho de Ballagh (2020).

O fato de quase um terço dos entrevistados (27,65%) ter escolhido a alternativa “a” na **Figura 6** é explicada pelo fato de que a literatura costuma listar os baixos custos como um dos principais benefícios desse sistema marcário internacional. Pode-se citar, por exemplo, os trabalhos de Przygoda (2019), Mesquita (2016) e Abdugopirovich (2021).

Destaca-se que 4 entrevistados (13,8%) na **Figura 6** escolheram a opção “e”, relacionada a honorários. A escolha dessa alternativa por quatro entrevistados provavelmente ocorreu pelos mesmos motivos levaram três entrevistados a escolher resposta semelhante na pergunta 5 da sessão 4 (Figura 5). Percebe-se que a questão dos honorários dos profissionais atuantes nesse

sistema é um ponto importante para a utilização ou não do Protocolo de Madri por esses profissionais.

Os 8 entrevistados que responderam, na pergunta 4 (seção 03 – **Figura 4**), que já haviam realizado depósitos por meio do Protocolo e os 2 entrevistados que responderam a mesma pergunta informando que estavam preparando a documentação para o(s) primeiro(s) depósito(s) – ambos os grupos – foram direcionados à quinta pergunta da sessão 05<sup>7</sup> (**Figura 7**).

**Figura 7** – Resultado da quinta pergunta (seção 05) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 7** demonstra que o resultado foi bem equilibrado, tendo em vista que o percentual de maiores depositantes (mais de 25 depósitos) equivale a 30% dos entrevistados, o mesmo percentual dos menores depositantes (até 5 depósitos). Da mesma forma, o grupo que já depositou ou está para depositar entre 5 e 10 processos marcários por esse sistema representou o mesmo percentual de entrevistados que escolheu a opção entre 10 e 25 depósitos (20% dos entrevistados cada grupo).

Apesar de dez respondentes ser um número pequeno de amostragem para essa pergunta, o resultado sugere que dentre os entrevistados que estão utilizando esse sistema marcário internacional há uma relativa boa utilização desse sistema.

<sup>7</sup> Importante esclarecer que como esses dois grupos - que já realizou depósito pelo Protocolo e que estava preparando a documentação para o(s) primeiro (s) depósito(s) - não responderam à pergunta 5 da seção 04 (**Figura 5**), a pergunta direcionada a esses dois grupos também foi nomeada como quinta pergunta. Isso foi possível porque esta última foi inserida em seção do formulário diferente da seção em que estava a pergunta da **Figura 5**.

**Figura 8** – Resultado da sexta pergunta (seção 05) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

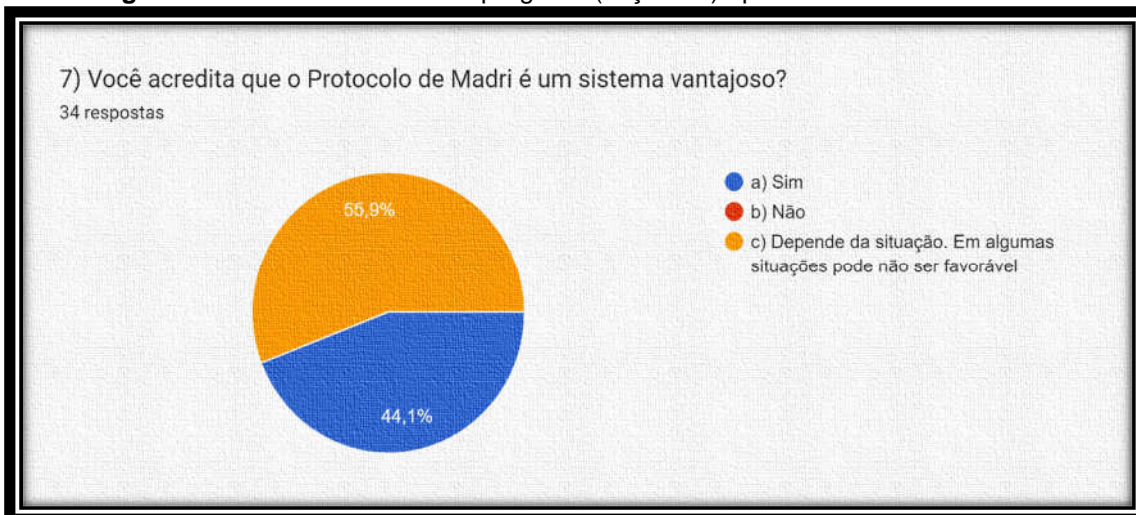
A **Figura 8** demonstra que dentre os usuários do Protocolo de Madri tem havido um relativo grau de satisfação, sendo que 70% dos entrevistados ou estava satisfeito ou muito satisfeito com o sistema. E, mesmo os 30% que marcaram a opção “pouco satisfeito”, o fizeram em relação a custos, pois os objetivos foram alcançados. A pouca satisfação desses 3 entrevistados pode ser porque, provavelmente, eles usaram o sistema para depositar suas marcas em menos de três países e, a literatura indica que a partir de três países designados é que os custos se tornam menores, oferecendo melhor custo-benefício (BALLAGH, 2020).

O resultado dessa pergunta confirma que o uso do Protocolo de Madri pelos brasileiros deve ser incentivado, pois gera alto grau de satisfação entre seus usuários (70%), os quais cogitam voltar a utilizar futuramente esse sistema para a proteção de suas marcas.

Esclarece-se que tanto os respondentes da questão 6 da seção 04 (Figura 6) quanto da questão 06 da seção 05 (Figura 8) foram direcionados à questão 07 da seção 06 (Figura 9).



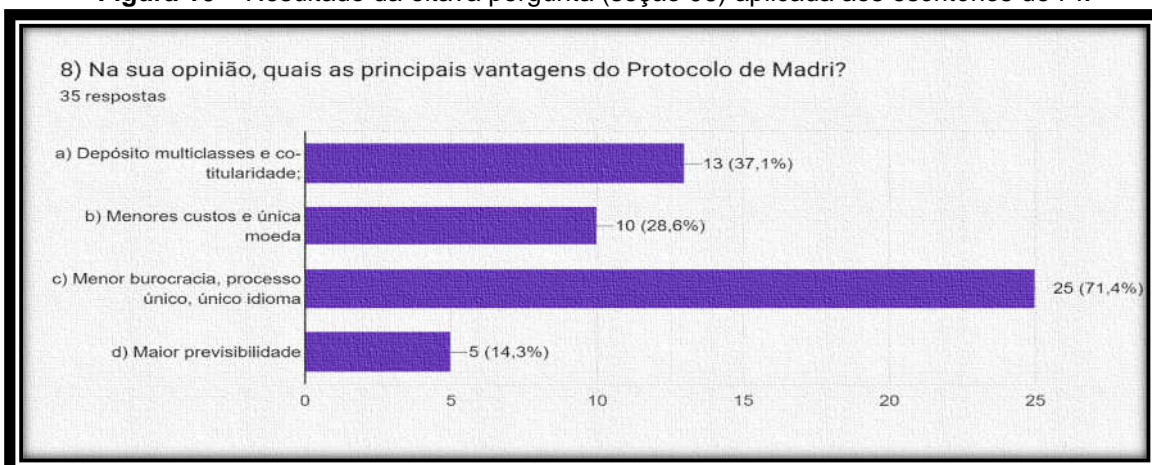
**Figura 9** – Resultado da sétima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 9** demonstra que os advogados atuantes na área concordam com a literatura – como por exemplo, o entendimento de Ballagh (2020), Mesquita (2016), Przygoda (2019) e Néres (2019) - no sentido de que, na maioria dos casos, ele é um sistema vantajoso para o usuário. O resultado dessa pergunta confirma o resultado da pergunta da **Figura 8**, no sentido de que ambas demonstram que o uso do Protocolo de Madri precisa ser mais estimulado no país. Esclarece-se que a questão 08 da seção 06 (Figura 10), a qual será comentada a seguir, permitia a marcação de mais de uma resposta.

**Figura 10** – Resultado da oitava pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



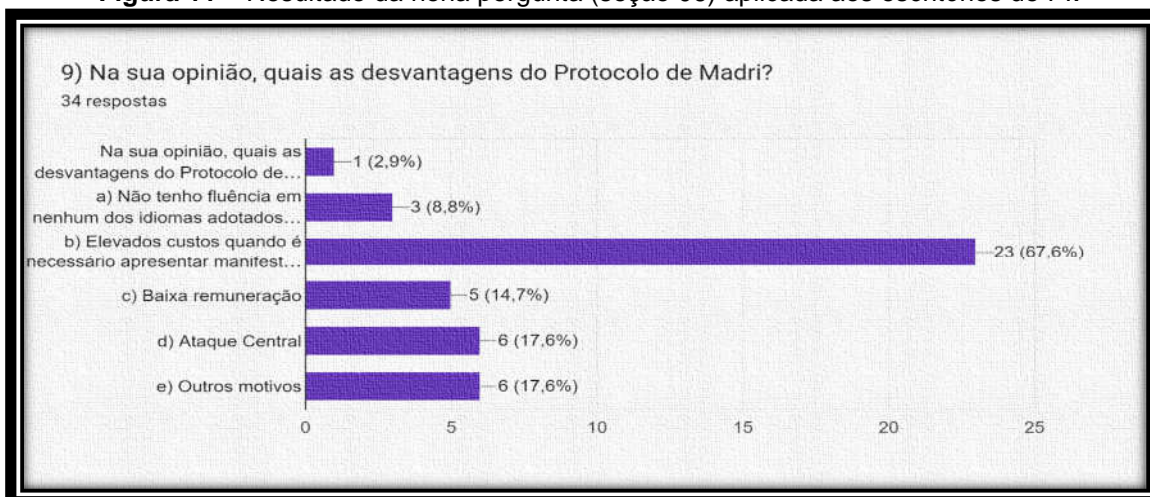
Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 10** demonstra que para os procuradores atuantes na área de PI no Brasil a maior atratividade desse sistema é “Menor burocracia, processo

único, único idioma”. Essas opções estão dentre as elencadas pela WIPO como as principais vantagens do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Ou seja, esse sistema vem cumprindo na prática a proposta que levou a sua criação, constituindo-se em um sistema vantajoso para a maioria dos seus usuários, tornando o registro de marcas em outros países mais fácil e acessível.

**Figura 11** – Resultado da nona pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

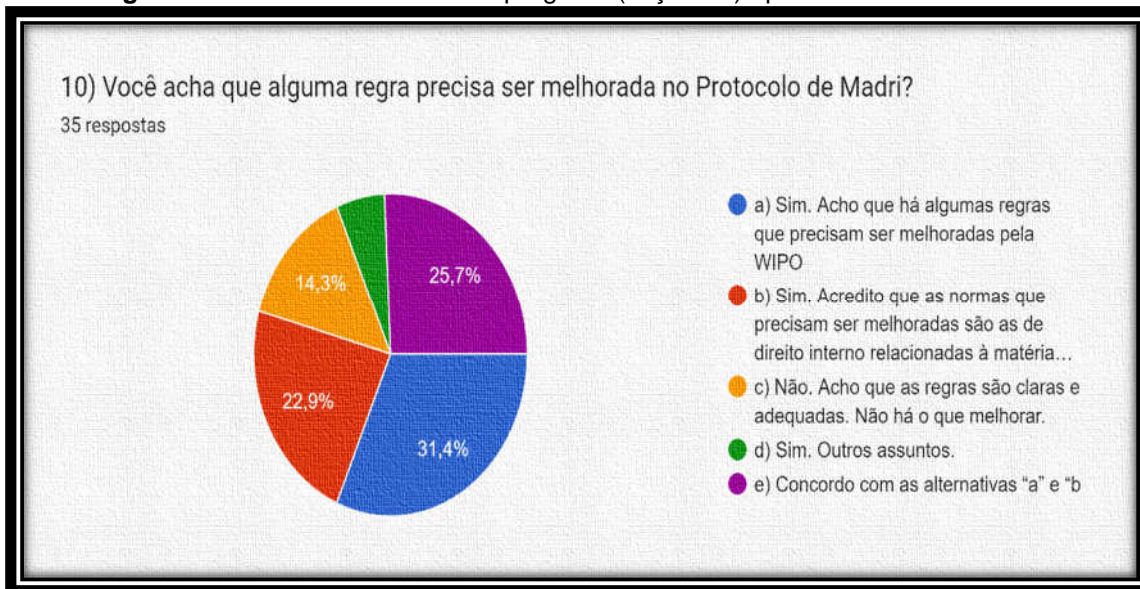
Nota-se na **Figura 11** que o Ataque Central (opção “d” – escolhida 6 vezes) também está inserido na preocupação de quem marcou a opção “b” (escolhida 23 vezes), relacionada aos custos decorrentes de tal circunstância.

A escolha da alternativa “baixa remuneração” 5 vezes confirma as respostas das questões apresentadas nas **Figuras 05 e 06**, as quais possui alternativas relacionadas com a remuneração dos profissionais.

O resultado dessa pergunta, provavelmente, está relacionado com a resposta marcada por 55,9% dos entrevistados na sétima pergunta (seção 06 – Figura 9), os quais escolheram a opção “Depende da situação. Em algumas situações pode não ser favorável”. Provavelmente, os elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central podem estar relacionados com as situações nas quais o sistema pode não ser favorável. Portanto, são pontos que devem ser melhorados pela WIPO.

Contudo, ressalta-se que um depósito internacional pode transcorrer tranquilamente, sem nenhuma apresentação de Oposição ou de Ataque Central por terceiros.

**Figura 12** – Resultado da décima pergunta (seção 06) aplicada aos escritórios de PI:



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A escolha por 11 pessoas (31,4%) da alternativa “a” apresentada na **Figura 12**, provavelmente, está relacionada com o resultado da pergunta anterior que marcou como maiores desvantagens do sistema os altos custos no caso de necessidade de Manifestação à Oposição e Ataque Central. Isso porque tais regras são de competência da WIPO no que tange aos aspectos gerais. Já regramentos específicos sobre o trâmite em tais situações é de competência interna de cada país.

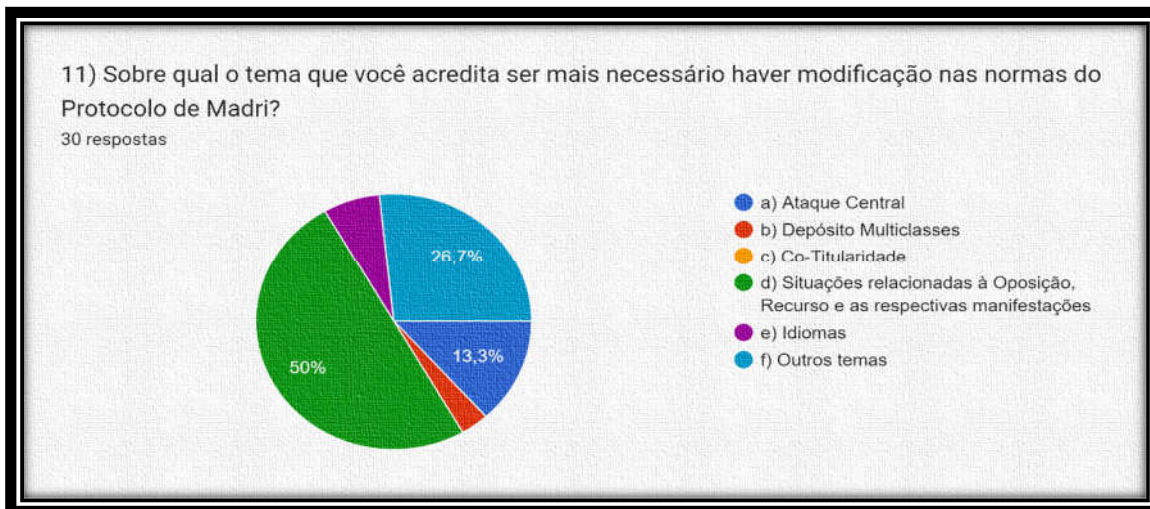
Em relação à escolha da opção “e” por 25,6% dos entrevistados na **Figura 12**, no sentido de que há regras a serem melhoradas tanto pela WIPO quanto pelo INPI, há que se esclarecer que a competência da WIPO é para as normas relativas ao regramento desse próprio sistema marcário internacional. A competência do INPI, por sua vez, está relacionada a normas de direito interno, como por exemplo, o depósito multiclassés e a cotitularidade, opção escolhida por 37,1% dos entrevistados na questão apresentada na **Figura 10**.

À toda evidência as regras que precisam ser melhoradas pelo INPI (opção “b”) estão relacionadas à opção “outros motivos” escolhida na pergunta anterior (**Figura 11**) 6 vezes (17,6%). Isso porque o INPI só tem competência para



regular normas relacionadas ao direito interno do país e as demais opções apresentadas na questão da **Figura 11** ou estavam relacionadas com normas de competência da WIPO ou com a remuneração dos profissionais.

**Figura 13** – Resultado da décima primeira pergunta (seção 07) aplicada aos escritórios de PI



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A escolha da alternativa “d” por metade dos entrevistados na **Figura 13** confirma o resultado da pergunta representada na **Figura 11**, na qual a opção mais marcada foi a que abordava aspectos relativos à Oposição e à Manifestação, bem como a escolha da alternativa “a” (escolhida por 31,4% dos entrevistados), pois o regramento relativo a situações gerais relacionadas Oposição e Manifestação (como hipóteses em que são cabíveis, perante que países devem ser apresentados, etc.) é de competência da WIPO, embora normas mais específicas sobre esse tema (legislação na qual devem se basear os argumentos dessas petições, por exemplo) sejam de competência interna dos países.

A escolha da opção “a” (“Ataque Central”) por 4 pessoas (13,3%) na **Figura 13** confirma a literatura, que aponta o Ataque Central como uma das principais desvantagens do sistema. Pode-se citar como exemplo, o trabalho de Przygoda (2019).

Em relação aos idiomas, interessante lembrar que na questão apresentada na **Figura 5** a falta de fluência no inglês ou no espanhol não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo de Madri. Contudo, restou identificada como um dos



pontos que seria necessário haver modificação nas regras do Protocolo de Madri. Ou seja, esses dois entrevistados, à toda evidência, concordam com a opinião de Silveira (2018), no sentido de que a escolha apenas dos idiomas inglês e espanhol é uma desvantagem desse sistema. Provavelmente, tais entrevistados desejam a inclusão do idioma português dentre os idiomas oficiais desse sistema marcário, o que sem dúvida, facilitaria muito a utilização dele pelos brasileiros e demais países de origem portuguesa.

No que tange ao sistema multiclases, marcada por um entrevistado, tal sistema é novo no Brasil, pois passou a existir apenas após a adesão brasileira ao Protocolo de Madri, sendo a regulamentação interna desse tema de competência do INPI. Contudo, restou evidenciado que a esmagadora maioria dos entrevistados (29 dos 30) não considera haver necessidade de modificar as normas existentes sobre esse tema. Dessa forma, pode-se considerar a regulamentação existente sobre esse tema como majoritariamente satisfatória da forma como se encontra.

A opção “Cotitularidade” não foi marcada por nenhum entrevistado. Isso demonstra que a regulamentação interna pelo INPI em relação ao tema está sendo entendida como satisfatória pelos usuários.

O **quadro 7**, a seguir, apresenta as hipóteses para a aparente baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, identificadas por meio do *survey* aplicado aos escritórios de PI.

**Quadro 7** – Problemas identificados com base no *survey* aplicado aos escritórios de PI:

<b>PROBLEMA IDENTIFICADO</b>	<b>EMBASAMENTO</b>
Os profissionais que atuam como procuradores nesse sistema acreditam que este não é vantajoso financeiramente em relação à honorários.	Respostas obtidas nas questões 05 e 06 da seção 04 ( <b>Figuras 06, 06 e 11</b> ).
Elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central são as principais desvantagens desse sistema.	Respostas apresentadas nas questões das <b>Figuras 10, 11 e 12</b> .
Situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações estão dentre as que mais precisam ser melhoradas.	Respostas obtidas na questão da <b>Figura 13</b> .

Fonte: elaboração própria (2023).

Esclarece-se que embora o tema relacionado aos idiomas do protocolo tenha sido escolhido por dois entrevistados na questão apresentada na **Figura 13** como um dos temas que entende que devem ser melhorados nesse sistema marcário internacional, a falta de fluência nos idiomas oficiais do Protocolo de Madri (inglês e espanhol) não parece ser um obstáculo à utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, tendo em vista que na questão apresentada na **Figura 5** a alternativa que apresentava essa hipótese não foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a não utilização do Protocolo. Por essa razão, os idiomas do Protocolo não foram relacionados como prováveis obstáculos à utilização do mesmo pelos brasileiros.

#### 4.4. SURVEYS APLICADOS AOS DEMAIS USUÁRIOS MARCÁRIOS BRASILEIROS: RESULTADOS E DISCUSSÕES

O questionário foi enviado para 381 clientes com marcas depositadas/registradas no Brasil de um escritório de PI com sede nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e atuação em todo o território nacional. Tendo em vista que algumas respostas escolhidas encerravam previamente o questionário, nenhum usuário respondeu às 11 perguntas. O **quadro 8** apresenta os resultados desse *Survey*:

**Quadro 8** – Resultado do *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros (Continua)

Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
01 (seção 02)	14	verificar o ramo de atuação da empresa, a fim de verificar se há ou não algum setor empresarial que possui menor interesse no Protocolo de Madri	- 12 (37,5%) atuam no setor de prestação de serviços; - 10 (31,3%) atuam na indústria; - 8 (25%) atuam no comércio e - 2 (6,3%) no setor relacionado ao agronegócio.
02 (seção 02)	15	verificar o tempo de atuação da empresa no mercado	- 28 (87,5%) atuam há mais de dez anos; - 2 (6,3%) atuam entre 5 e 10 anos; - e outras 2 (6,3%) atuam entre 1 e 5 anos; - ninguém está no mercado há menos de um ano.
03 (seção 02)	16	verificar as regiões do país em que a empresa entrevistada possui sede ou filial	- 28 (90,6%): região sul; - 2 (6,3%): “em duas ou mais regiões” e - 1 (3,1%): região sudeste.

**Quadro 8** – Resultado do *Survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros  
(Continuação)

Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
04 (seção 02)	17	verificar quantas marcas os entrevistados possuem depositadas no país	- 23 (71,9%): possuem até 3 marcas; - 4 (12,5%): mais de 10 - 4 (12,5%): “estou preparando a documentação para ao primeiro depósito de marca”; - 1 (3,1%): “entre 4 e 10 marcas”.
05 (seção 02)	18	verificar se o entrevistado possuía marca depositada/registrada em outro(s) país(es).	- 26 (81,3%): responderam de forma negativa; - 6 (18,8%): responderam de forma afirmativa.
* (seção 03)	19	verificar se o entrevistado que possui marca depositada/registrada em outro(s) país (es) já ouviu falar sobre o Protocolo de Madri.	Dos 14 entrevistados: - 9 (64,3%): nunca ouviu falar sobre o Protocolo. <u>O questionário foi finalizado para essas pessoas.</u> - 3 (21,4%): ouviram falar superficialmente sobre o assunto; - 1 (7,1%): conhece razoavelmente sobre a matéria. <b>OBS.:</b> Esses 4 entrevistados que marcaram as letras “c” ou “d” na <u>questão * da seção 03 (Figura 19)</u> , foram direcionados à <u>questão 07 da seção 06 (Figura 22)</u> . - 1 (7,1%): conhece e tem marca registrada por meio desse sistema. <b>OBS.:</b> Esse único entrevistado que afirmou que conhece e tem marca registrada pelo Protocolo de Madri (alternativa “b”) foi direcionado à <u>questão 07 da seção 05 (Figura 21)</u> .
06 (seção 04)	20	questionar os entrevistados que haviam marcado letra “b” na <u>questão 03 (seção 02)</u> sobre o motivo de nunca ter depositado marca por meio do Protocolo de Madri	Dos 24 entrevistados que responderam essa questão: - 16 (66,7%): falta de interesse no mercado internacional. <u>Para esses entrevistados, o questionário foi finalizado.</u> - 8 (33,3%): imaginam que tenha altos custos; - A alternativa “c” não foi escolhida por ninguém. Ou seja, ninguém estava preparando documentação para o 1º depósito marcário internacional.
07 (seção 05)	21	verificar o grau de satisfação do entrevistado com o sistema	o único que utilizou o Protocolo de Madri declarou estar satisfeito com esse sistema, inclusive sendo possível voltar a utilizá-lo no futuro.
07 (seção 06)	22	verificar se o entrevistado acreditava que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri	Respondida por 5 entrevistados (que marcaram as alternativas “c” ou “d” na <u>questão * da seção 03.</u> ), dos quais: - 3 (60%): não conhecem o suficiente do assunto para poder opinar, <u>encerrando-se o questionário para esses entrevistados.</u> - 1: “Sim, talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir minha marca”; - 1: “Sim, com certeza. Parece ser a melhor opção e a mais barata”.

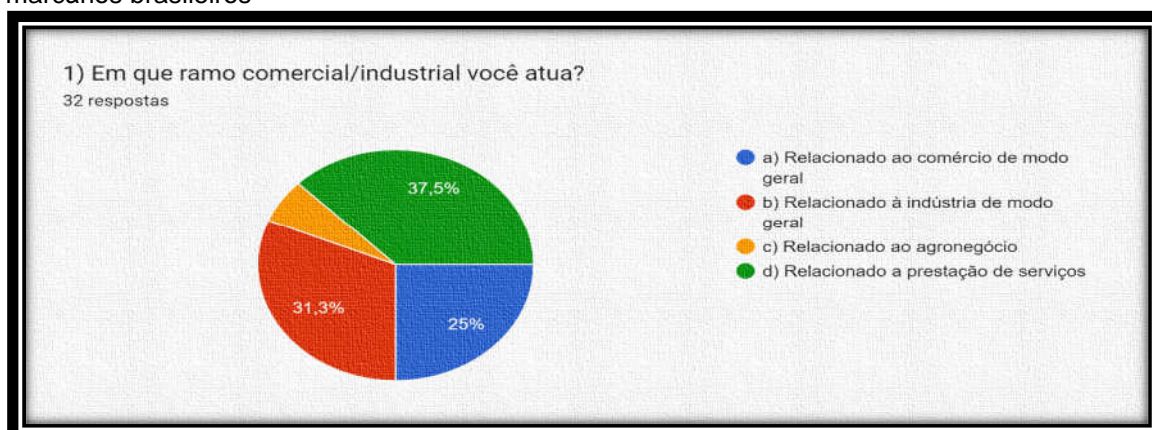
**Quadro 8** – Resultado do *Survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros (Conclusão)

Nº da Questão (Seção)	Nº da Figura	Objetivo da Pergunta	Resultados
7.1 (seção 07)	23	verificar se quem está se preparando para depositar marca em outro país já ouviu falar do Protocolo de Madri.	A pergunta foi aplicada a duas pessoas: - 1: ouviu falar vagamente sobre o assunto; - Outra: nunca ouviu falar, <u>encerrando-se o questionário para esta.</u>
08 (seção 08)	24	verificar se o entrevistado possuía alguma dúvida sobre o Protocolo de Madri.	Essa questão foi respondida por 3 pessoas, sendo que TODAS responderam que <u>não</u> conhecem suficientemente o assunto para possuir dúvidas, <u>tendo sido encerrado o questionário para esses entrevistados.</u>
<p><b>As perguntas 9, 10 (seção 09) e 11 (seção 10) não possuíram respondentes</b>, tendo em vista os encerramentos antecipados dos questionários com base nas respostas obtidas em algumas perguntas, principalmente, em relação ao fato de os entrevistados não possuírem conhecimento sobre o tema. Sendo assim, não foi possível verificar qual a opinião dos usuários marcários brasileiros (excetuados os escritórios de PI, que foram destinatários de questionário próprio) sobre vantagens, desvantagens e regras que possivelmente poderiam/deveriam ser modificadas nesse sistema marcário.</p>			

Fonte: elaboração própria (2023).

A seguir, apresenta-se os gráficos dos resultados de cada pergunta, os quais foram gerados pelo *Google Forms*, seguidos de discussões sobre os referidos resultados:

**Figura 14** – Resultado da primeira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

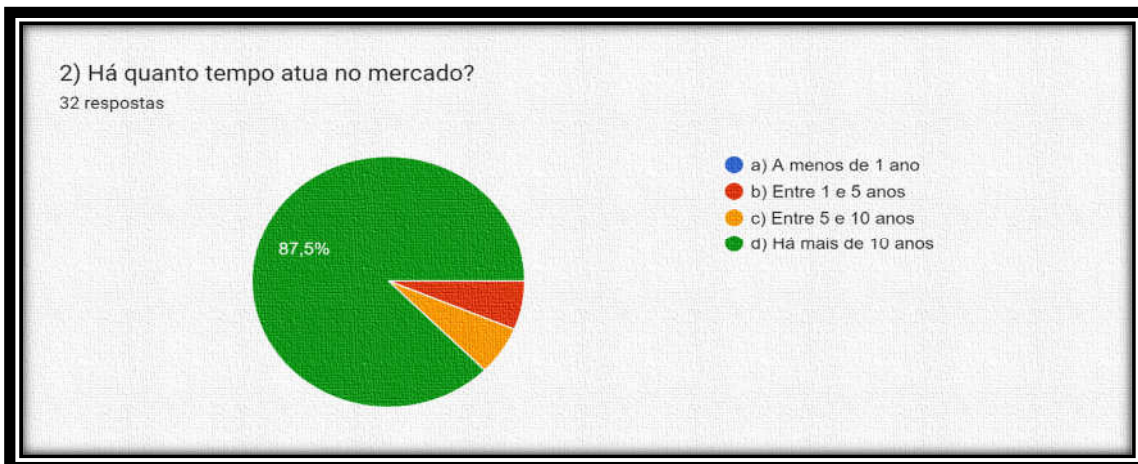


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 14** demonstra que apesar de apenas dois entrevistados se declararem atuantes no agronegócio, a presente pesquisa conseguiu coletar

opiniões dos quatro principais setores econômicos, com destaque para as empresas prestadoras de serviços, as quais representaram mais de um terço dos respondentes (37,5%).

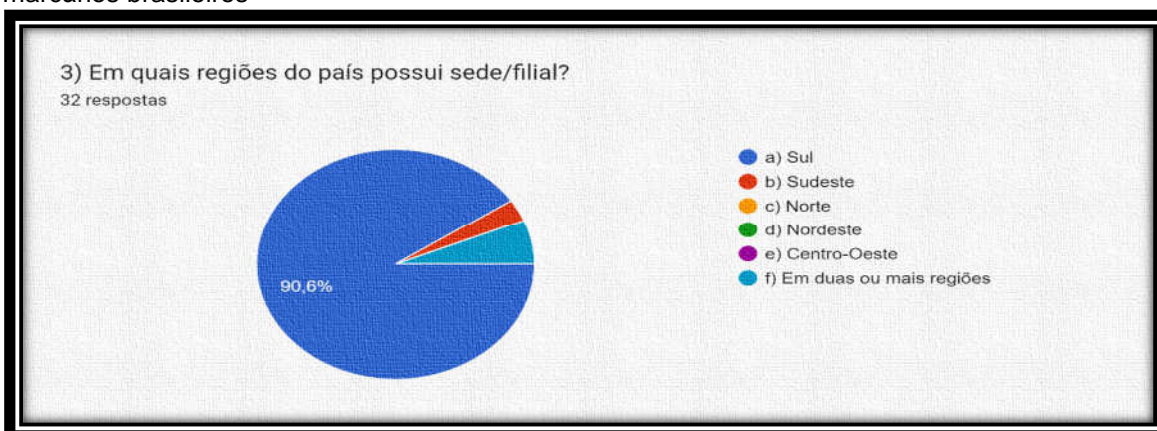
**Figura 15** – Resultado da segunda pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 15** demonstra que a grande maioria dos entrevistados (87,5%) com marcas registradas é composta por representantes de empresas que atuam há mais de dez anos no mercado. Ou seja, aparentemente, as empresas passam a possuir maior interesse no registro de suas marcas apenas após estarem mais “consolidadas” no mercado, o que é confirmado pela pesquisa de Bellé e Cadore (2019).

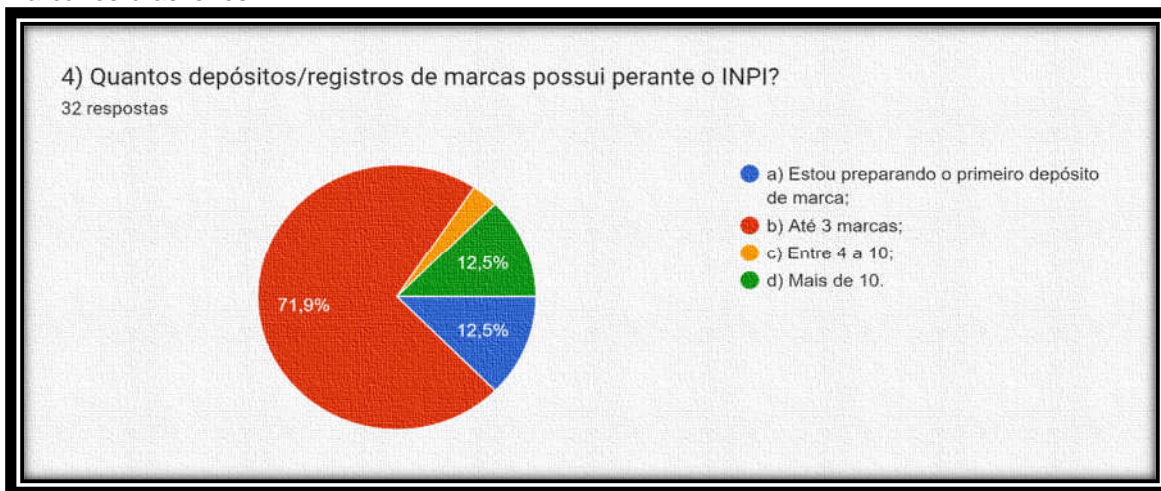
**Figura 16** – Resultado da terceira pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 16** demonstra que apesar do baixo número de respondentes, a pesquisa conseguiu amostragem satisfatória, pois apesar de a grande maioria dos entrevistados possuir sede ou filial apenas na região sul, houve um entrevistado da região sudeste e, inclusive, dois entrevistados que possuem sede ou filial em mais de uma região do país.

**Figura 17** – Resultado da quarta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

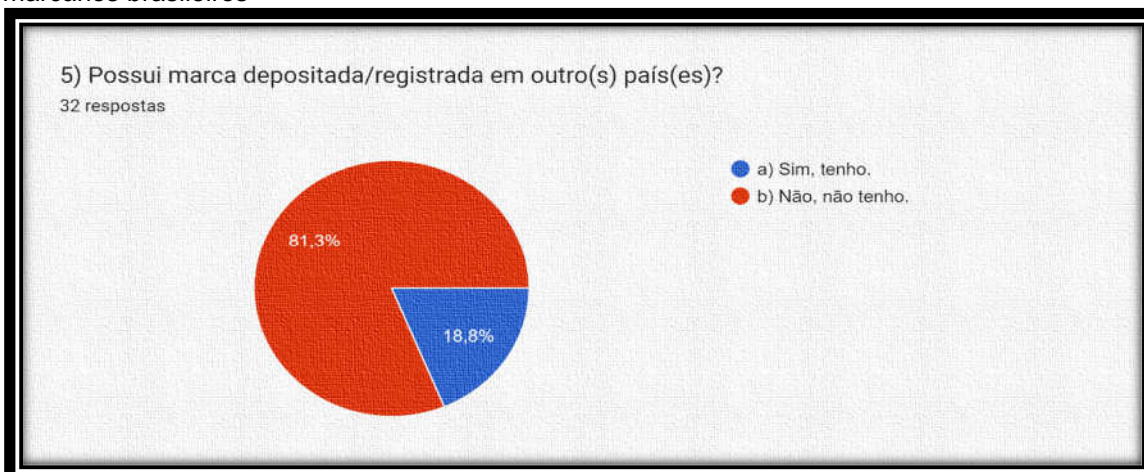


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 17** demonstra que a maioria dos entrevistados (23 = 71,9%) possuem até 3 marcas depositadas ou registradas no país e que 4 entrevistados (12,5%) ainda não haviam depositado marca perante o INPI, estando em fase de preparação para o primeiro depósito marcário. Ou seja, dos 32 entrevistados, 27 ou não possuíam marca depositada ou possuíam menos de três. Apenas quatro entrevistados possuíam mais de dez marcas depositadas/registradas no país. Isso significa que apenas um oitavo dos entrevistados investe significativamente em registros marcários.



**Figura 18** – Resultado da quinta pergunta (seção 02) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

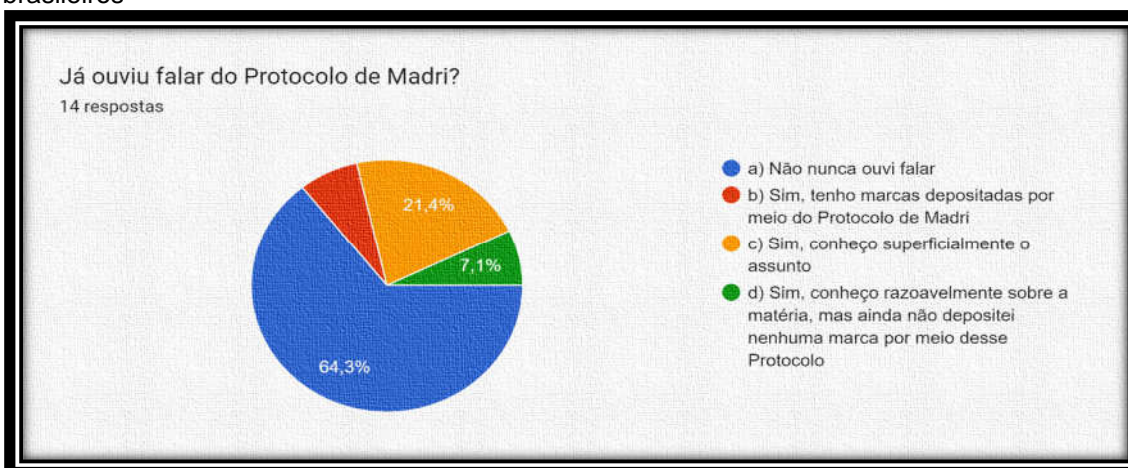


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

Os entrevistados que responderam de forma afirmativa à quinta pergunta da seção 02 (Figura 18) foram direcionados à questão \*, na seção 03 (Figura 19), a fim de verificar se o entrevistado tinha ou não conhecimento sobre o Protocolo de Madri.

Os que responderam de forma negativa à pergunta da Figura 18, foram direcionados à pergunta 6, na seção 04 (Figura 20), a fim de verificar por qual motivo não haviam buscado a proteção de suas marcas no mercado internacional.

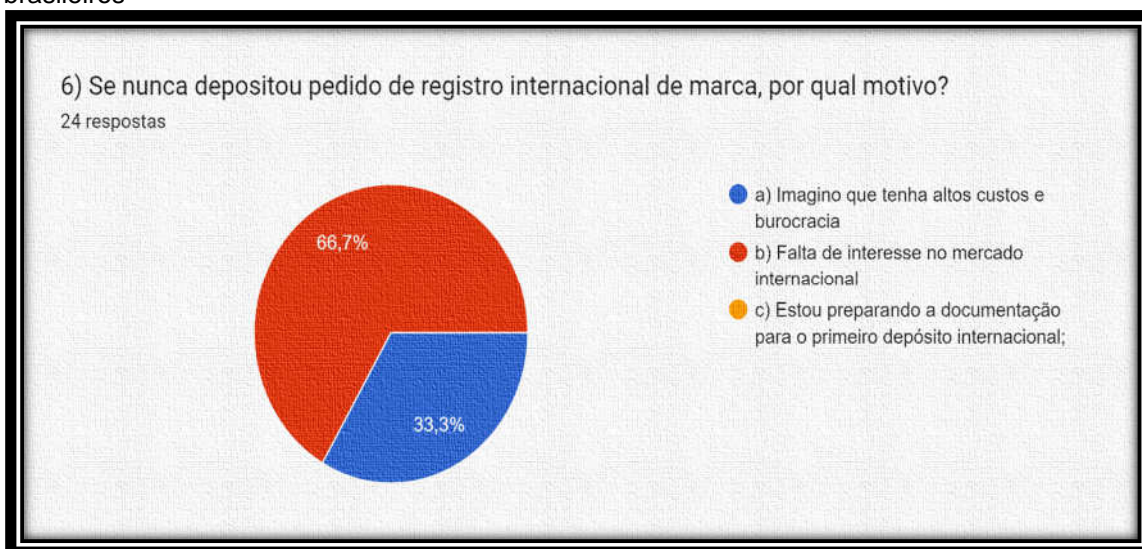
**Figura 19** – Resultado da pergunta \* (seção 03) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 19** mostra que 12 (9+3) dos 14 respondentes dessa pergunta nunca ouviram falar do Protocolo de Madri ou ouviram falar de forma superficial. Tal fato confirma a pesquisa de Bellé e Cadore (2019), a qual constatou que a falta de conhecimento sobre o registro marcário é um dos principais fatores para as empresas brasileiras deixarem de buscar a proteção de suas marcas. Apesar de a pesquisa dos referidos autores ter sido direcionada a registros nacionais de marca, o resultado da pergunta \* (seção 03) sugere que o desconhecimento sobre o Protocolo de Madri é um importante fator para a não utilização do referido sistema marcário internacional pelos brasileiros.

**Figura 20** – Resultado da pergunta 6 (seção 04) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros

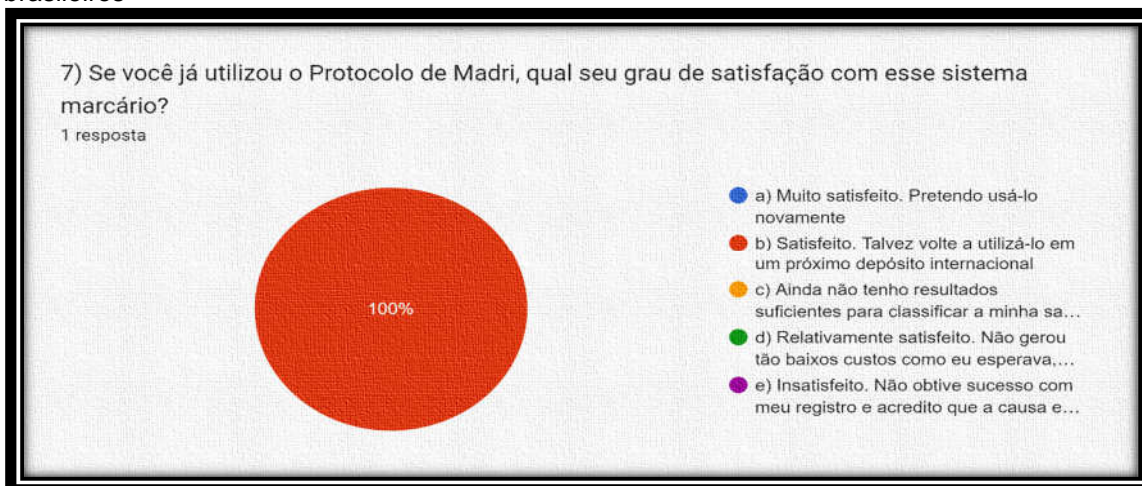


Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 20** demonstra que 8 entrevistados (33,3%) responderam que imaginam que o Protocolo de Madri tenha altos custos e burocracia. A resposta desses 8 entrevistados sugere que eles não conhecem o sistema do Protocolo de Madri, pois em muitos casos esse sistema é financeiramente mais vantajoso do que o registro internacional pelo sistema da CUP (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).



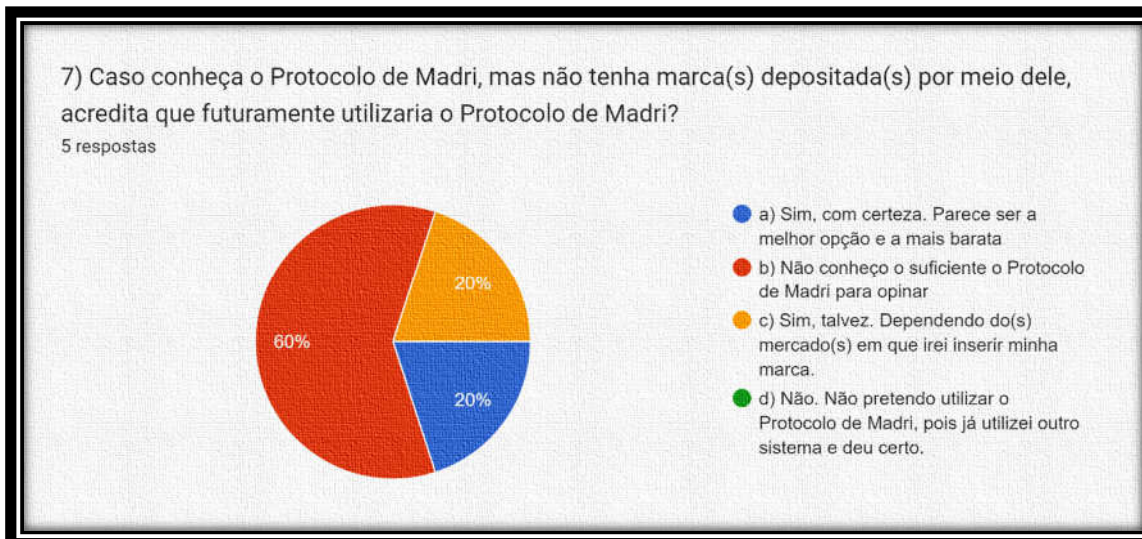
**Figura 21** – Resultado da pergunta 7 (seção 05) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas.

A **Figura 21** sugere que, apesar de ser uma amostragem pequena o sistema marcário do Protocolo de Madri pode ser vantajoso, como é afirmado pela literatura em geral, como por exemplo, o entendimento de Mesquita (2016), Przygoda (2019) e Ballagh (2020).

**Figura 22** – Resultado da pergunta 7 (seção 06) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A **Figura 22** demonstra que dos 5 respondentes 3 não conhecem o suficiente do assunto para poder opinar. Ou seja, esses três possuem pouca informação sobre o Protocolo de Madri. Apesar da amostragem ser pequena, esse parece ser um dos motivos para a aparente baixa utilização desse sistema pelos brasileiros.

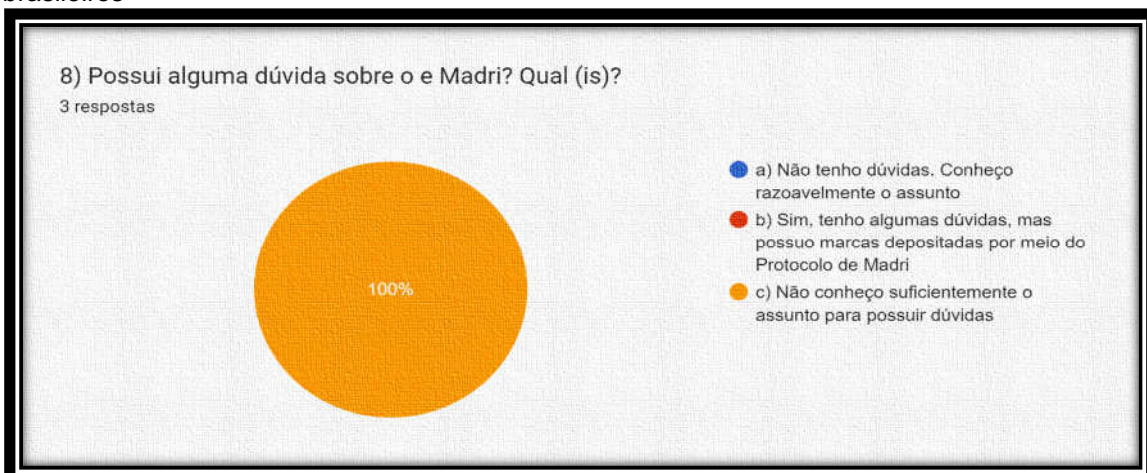
**Figura 23** – Resultado da pergunta 7.1 (seção 07) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A **Figura 23** sugere que, novamente, a falta de informação sobre a existência, o funcionamento e as vantagens do Protocolo de Madri parece ser um importante motivo para a baixa adoção desse sistema pelos brasileiros.

**Figura 24** – Resultado da pergunta 8 (seção 08) aplicada aos demais usuários marcários brasileiros



Fonte: gráfico elaborado pelo *Google Forms*, de forma automática, a partir das respostas obtidas

A **Figura 24** demonstra que os 3 respondentes dessa questão afirmaram não conhecerem suficientemente o assunto para possuir dúvidas, tendo sido encerrado o questionário para esses entrevistados. Mais uma vez, há falta de conhecimento sobre o Protocolo de Madri.

O quadro a seguir apresenta as hipóteses para a aparente baixa utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, identificadas por meio do questionário aplicado aos demais usuários marcários brasileiros.

**Quadro 9** - Problemas identificados com base no *survey* aplicado aos demais usuários marcários brasileiros:

PROBLEMA IDENTIFICADO	EMBASAMENTO
Falta de conhecimento sobre a existência e as normas do Protocolo de Madri pela maioria dos entrevistados.	Essa hipótese foi verificada na maioria das perguntas aplicadas e em todas essas a maioria das respostas confirmou tal suspeita.
Aparente falta de interesse no mercado internacional de alguns entrevistados.	Respostas à questão 6 da seção 04 ( <b>Figura 20</b> ).

Fonte: elaboração própria (2023).

## 5. POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

A seguir, apresenta-se um quadro, compreendendo cada um dos cinco problemas identificados em ambos os *surveys*, bem como as possíveis soluções aos mesmos e as pessoas/entidades envolvidas com as respectivas sugestões para o aumento da utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros:

**Quadro 10** – Problemas identificados, possíveis soluções e envolvidos com estas (Continua)

<b>PROBLEMA IDENTIFICADO</b>	<b>ENVOLVIDOS</b>	<b>SUGESTÕES e OBSERVAÇÕES</b>
<b>1 - Falta de conhecimento sobre o tema</b> por parte dos depositantes de marcas brasileiros.	INPI ABAPI ABPI OAB SESC SENAI SEBRAE e UNIVERSIDADES	1º) Investir em publicidade e promoção de eventos acadêmicos e profissionais que abordem: - Importância da proteção marcária; - Protocolo de Madri: sua existência, características e Procedimentos para utilização; 2º) Eventos com custos a preços acessíveis ao público destinado ou, até mesmo, promovidos de forma gratuita, para obter maior interesse do público destinado. 3º) Publicação dos resultados dessa pesquisa nas revistas periódicas da <b>ABPI</b> , <b>ABAPI</b> e <b>OAB</b> , visando encontrar soluções, bem como divulgar a existência e as vantagens do Protocolo de Madri.
<b>2 - Falta de interesse no mercado internacional</b>	SEBRAE, SENAI, SESI (junto aos seus associados) e UNIVERSIDADES (junto aos seus parques tecnológicos/incubadoras)	1º) Realização de <u>pesquisas</u> a fim de identificar as causas dessa falta de interesse no mercado internacional; 2º) Comunicar às autoridades legislativas competentes e ao INPI o resultado das pesquisas, de forma que sejam possibilitadas as implementações das medidas necessárias ao incentivo para o ingresso das marcas brasileiras no mercado externo.
<b>3 - Suspeita de que o sistema não é vantajoso aos profissionais que atuam como procuradores em relação à honorários</b>	OAB	- Inserção desse tipo de serviço – realizado a nível internacional - nas tabelas de honorários da OAB. Dessa forma, os profissionais dessa área - a maioria com formação jurídica - terão uma ideia mínima de padronização de valores de seus honorários, que seja considerada justa pelo órgão de classe (OAB).

**Quadro 10** – Problemas identificados, possíveis soluções e envolvidos com estas (Conclusão)

<b>PROBLEMA IDENTIFICADO</b>	<b>ENVOLVIDOS</b>	<b>SUGESTÕES e OBSERVAÇÕES</b>
<b>4 - Elevados custos relacionados à apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central</b>	INPI e WIPO	<p>INPI:</p> <p>1º) Comunicar à WIPO preocupação dos usuários marcários brasileiros, a qual pode corresponder à preocupação de usuários marcários de outros países membros do Protocolo;</p> <p>2º) Sugerir à WIPO, que insira em seu regramento a sugestão de que os países signatários ofereçam um certo “desconto” para o serviço de correspondente estrangeiro aos demais países membros do Protocolo quando o processo marcário fosse apresentado por meio do Protocolo de Madri. <u>Propõem-se a diminuição de custos relacionada a medidas que não prejudiquem financeiramente nenhuma das partes contratantes;</u></p> <p>3º) a WIPO realize pesquisa junto a seus membros no sentido de verificar o grau de insatisfação em relação a esses custos, bem como possibilitando receber propostas de soluções para as mesmas.</p>
<b>5 - Necessidade de melhoria das normas relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e às respectivas manifestações =&gt; as normativas gerais sobre esses temas são de competência da WIPO e as específicas de competência interna de cada país (no caso brasileiro, do INPI).</b>	INPI e WIPO	<p>INPI:</p> <p>1º) que realize junto aos seus usuários pesquisas, buscando identificar quais os aspectos específicos desses temas que os brasileiros entendem precisar de melhorias;</p> <p>2º) que elabore um relatório da pesquisa realizada e encaminhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à WIPO, sugerindo alterações em relação aos aspectos gerais;</li> <li>- aos poderes legislativos competentes para as alterações legislativas específicas necessárias que extrapolem a competência do INPI;</li> </ul> <p>WIPO:</p> <p>Realização das alterações sugeridas ou de outras similares que julguem mais adequadas, mas que atinjam o mesmo objetivo.</p>

Fonte: elaboração própria (2023).

Acredita-se que com essas medidas haverá um crescimento natural do número de depósitos brasileiros por meio do Protocolo de Madri.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente relatório trouxe importantes contribuições, quais sejam:

I - identificou que os brasileiros que buscam a proteção de suas marcas em outros países estão utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri. O número de depósitos brasileiros em quase dois anos após a adesão ao referido sistema é menor até mesmo que os depósitos marcários realizados pelos países abordados no estudo comparativo. Dessa forma, demonstrou-se a baixa utilização brasileira dessa Protocolo;

II - identificou alguns prováveis motivos para a baixa utilização do Protocolo de Madri pelos empreendedores brasileiros, como o fato de que uma parcela destes não possui interesse em proteger suas marcas no mercado internacional, bem como a falta de conhecimento sobre a existência, as características e o funcionamento desse sistema marcário internacional;

III - identificou alguns prováveis motivos para a baixa utilização do Protocolo de Madri pelos escritórios de PI brasileiros, quais sejam: a) esses profissionais entendem que esse sistema não é vantajoso financeiramente em relação à honorários; b) que há elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central e c) que situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações estão dentre as regras que mais precisam ser melhoradas;

IV – apresentou sugestões de soluções para os problemas identificados, buscando aumentar a utilização do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como sugeriu quais envolvidos podem atuar nessas soluções.

V – colaborou para a teoria, pois o tema Protocolo de Madri é relativamente novo no Brasil, principalmente, em relação a temas relacionados à adesão brasileira a esse sistema marcário internacional. Sendo assim, o presente relatório supre uma parcela da deficiência teórica no Brasil, em razão da pouca literatura brasileira sobre esse assunto.

A pesquisa apresentou algumas limitações, como por exemplo:

- o número de respondentes aos dois *surveys*, que embora tenha gerado uma amostragem relativamente diversificada, pode ser considerada pequena para o grande número de destinatários a quem foram enviados;

- o fato de não se ter conseguido informações sobre depósitos marcário realizados por meio da CUP, antes e depois da entrada em vigor do Protocolo de Madri. Tais informações não se encontram presentes em nenhum banco de dados marcário disponíveis publicamente.

Espera-se que esta pesquisa estimule mais acadêmicos e profissionais da área de PI a desenvolverem estudos sobre o tema, divulgando o Protocolo de Madri no Brasil e suprimindo a atual deficiência literária sobre o mesmo.

## REFERÊNCIAS:

ABDUGOPIROVICH, Y. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. **Turkish Journal of Computer and Mathematics Education**, [s. l.], v. 12, n. 4, p. 1068–1073, 2021.

ANDRADE, Luiza. **Metodologias de Gestão: Conheça a ferramenta Canvas para ilustrar seu Plano de Negócio**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/modelo-canvas/>. Acesso em: 7 jan. 2022.

BALLAGH, Michele. TRADEMARKS LEGISLATION: 2019 Amendments. Corporate Commercial Law. **Hamilton Law Association**, [s. l.], p. 1–13, 2020. Disponível em: [https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-\\_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtSbaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWr1m7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA](https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2020CanLIIDocs3818#!fragment/zoupio-_Toc3Page1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtSbaAfX2zgGYAFMAc0ICMASgA0ybKUIQAiokK4AntADkykREJhcCWfKWr1m7SADKeUgCEIAJQCiAGVsA1AIIA5AMK2RpMACNoUnYhISA).

BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Marcas Internacionais e o Protocolo de Madri: evolução necessária e suas ressalvas. *In*: ENSAIOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ATUALIDADE: EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DA LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL . Porto Alegre/RS: Leão Propriedade Intelectual., 2022. p. 141–145. *E-book*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/308218/marcas-internacionais-e-o-protocolo-de-madri--evolucao-necessaria-e-suas-ressalvas>.

BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. Proteção internacional de marcas via Protocolo de Madri. *In*: , 2019, Porto Alegre/RS. **Anais [...]**. Porto Alegre/RS: [s. n.], 2019.

BARROS, R.P.;; BRUCH, K.L. **Efeitos da Adesão Brasileira ao Protocolo de Madri**. Porto Alegre: [s. n.], 2021.

BELLÉ, LEONECIR ANDRADE; CADORE, Charleston. RISCOS E VANTAGENS DO REGISTRO DE MARCAS: estudo em uma empresa do agronegócio no sudoeste do Paraná. **Revista Panorâmica**, [s. l.], v. 27, p. 161–178, 2019. Disponível em: [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as\\_sdt=0%2C5&as\\_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=%22Riscos+e+Vantagens+do+Registro+de+Marcas%3A+Estudo+em+uma+empresa+do+Agronegócio+no+Sudoeste+do+Paraná.%22&btnG=).

BENNETT, Barbara. **Study on accession to the Madrid System for the International Registration of Marks**. 954E. ed. Geneva: WIPO, [s. d.]. *E-book*. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo\\_pub\\_954.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf).



BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1342955/RS. Recurso especial em que se discute se há violação da marca “CORPELLE”, bem como concorrência desleal, na utilização da marca “CORTELLE”, para comercialização de produtos em um mesmo segmento de mercado. 2014. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).

BRASIL. **DECRETO Nº 10.033, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019**. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.033-de-1-de-outubro-de-2019-219473479>.

BRASIL. **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, Brasil, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm).

BRASIL. **Resolução nº 247/2019 de 09 de setembro de 2019**. Dispõe sobre o registro de marcas no âmbito do Protocolo de Madri. Rio de Janeiro/BR, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/resolucao-247-2019-protocolo-de-madri.pdf>.

BRUCH, KELLY L.; AREAS, PATRICIA DE O.; VIEIRA, Adriana C.P. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (Profnit - vol.II). *In*: CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Salvador: IFBA, 2019. p. 532. *E-book*. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.

ÇELA, Mirësi. The importance of trademarks and a review of empirical studies. **European Journal of Sustainable Development**, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 125–134, 2015. Disponível em: <http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/292/283>.

COPETTI, Michele. **DIREITO DE MARCAS: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. 2008. 1–196 f. - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, [s. l.], 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

DINWOODIE, Graeme B. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State. **Houston Law Review**, [s. l.], v. 41, n. 3, p. 885, 2004. Disponível em: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/886HoustonLR41.pdf>.

DURAN, Luis-Alfonso. The New European Union Trademark Law. **Denver Journal of International Law & Policy**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 1–12, 2020.

Disponível em:  
<https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1716&context=djilp>.

EMPRESA ALEMÃ DESISTE DE REGISTRO DA MARCA RAPADURA. [S. l.], 2008. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa\\_alema\\_desiste\\_registro\\_marca\\_rapadura](https://www.conjur.com.br/2008-jul-23/empresa_alema_desiste_registro_marca_rapadura). Acesso em: 10 nov. 2022.

FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do Fale Conosco. Mensagem nº 962854, recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 13/09/2021.** [S. l.: s. n.], 2021.

FALE CONOSCO. INPI. **Resposta do fale Conosco Mensagem nº 1090199. E-mail recebida por <adv.rosangelapbarros@gmail.com>, em 10/01/2023.** [S. l.: s. n.], 2023.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA. **Principais parceiros comerciais do Brasil: países, produtos e acordos.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/parceiros-comerciais-do-brasil/>. Acesso em: 25 set. 2021.

GALVEZ, Ariadna. Practical issues concerning teh Madrid Protocol in Mexico. **Managing Intellectual Property**, [s. l.], v. 252, p. 54–56, 2015.

GARCIA, João Luís. Protocolo de Madri: e agora?. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 55–60.

INPI. **Manual de Marcas » 11 Protocolo de Madri » 11.3.4. Concessão, prorrogação, extinção.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11-3\\_Inscrições\\_internacionais\\_que\\_designam\\_o\\_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11-3_Inscrições_internacionais_que_designam_o_Brasil#1134-Concessão-prorrogação-e-extinção). Acesso em: 7 jan. 2023.

INPI. **PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022.** Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Brasil: MINISTÉRIO DA ECONOMIA. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_08\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf).

INPI. **Serviços > Marcas > Protocolo de Madri.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI. **Painel Protocolo de Madri INPI - Período: 02/10/2019 a 02/09/2021.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-02-set-2021.pdf>. Acesso em: 13 set. 2021.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2020: O uso do sistema de propriedade**

**industrial no Brasil.** [S. l.], 2020. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020\\_aecon\\_vf-27-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf). Acesso em: 20 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Não Residentes - 2020.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesnaoresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking Depositantes Residentes - 2020.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesresidentes-2020.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial. 1- Depósitos de Marcas.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-1/indicadores-de-propriedade-industrial>. Acesso em: 3 out. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.** Rio de Janeiro/BR: INPI, 2013. *E-book*. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01\\_cartilhamarcas\\_21\\_01\\_2014\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf).

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** [S. l.], 2019. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf). Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Serviços - Marcas - Legislação.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>. Acesso em: 2 jan. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Produtos em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PORTALINPIListaDeProdutosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Lista de Serviços em Ordem de Classe.** [S. l.], 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021\\_20210106.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPIListaDeServicosEmOrdemDeClasseNCL112021_20210106.pdf). Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas» 05 Exame substantivo.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_é\\_marca#24-Principios-legais](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca#24-Principios-legais). Acesso em: 23 nov. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas» 11 . Protocolo de Madri.** [S. l.], 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11\\_Protocolo\\_de\\_Madri](https://www.gov.br/inhttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11_Protocolo_de_Madri). Acesso em: 8 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Protocolo de Madri.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>. Acesso em: 7 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Processo INPI nº 915832569. Decisão do INPI de indeferimento, em grau de recurso administrativo, do pedido de registro da marca “Unyo Pay” (Processo nº 915832569), por colidir com a marca registrada “Uunio” (Processo nº 913962856). 2021. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodigoPedido=3800416>.

KLOECKNER, Ana Paula. **Empreender:Um caminho além das ferramentas - Guia passo a passo com atividades para futuros empreendedores.** 1ªed. Porto Alegre: Aceleradora de ideias, 2020. *E-book*. Disponível em: [file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender um caminho além das ferramentas.pdf](file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/Empreender%20um%20caminho%20além%20das%20ferramentas.pdf).

LEONARDOS, Gabriel. Audiência Pública Protocolo de Madri. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri.** Nº 156ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 52–54.

MAIA, Claudia. PROTOCOLO DE MADRI: a importância das mudanças para o registro das marcas no Brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa. **Duc In Altum - Cadernos de Direito**, [s. l.], v. 12, n. 27, p. 223–248, 2020. Disponível em: <https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/cihjur/article/view/1310/946>.

MAMEDE, Ricardo Paes; FERNANDES, Teresa Farinha; GODINHO, Manuel Mira. Patterns and determinants of trademark use in Portugal. **Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Industries**, [s. l.], n. September 2020, p. 95–116, 2014. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/265728626\\_Patterns\\_and\\_determinants\\_of\\_trademark\\_use\\_in\\_Portugal](https://www.researchgate.net/publication/265728626_Patterns_and_determinants_of_trademark_use_in_Portugal).

MARCONDES, Rafaela Sobrinho. **Entendendo o Protocolo de Madri | Registro Internacional de Marca.** [S. l.]: Baptista Luz Advogados, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2020/08/BLUZ-Entendendo-o-Protocolo-de-Madri.pdf>.

MARINONI, Luiz Guilherme. APROXIMAÇÃO CRÍTICA ENTRE AS JURISDIÇÕES DE CIVIL LAW E DE COMMON LAW E A NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRECEDENTES NO BRASIL. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, [s. l.], v. 49, p. 11–58, 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/Rosângela/Downloads/17031-59553-1-PB.pdf>.

MESQUITA, Paula Andrade Roese. **Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil**. 2016. 1–40 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, [s. l.], 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/150953>.

MISHRA, Saurabh; OROZCO, David; KRASNIKOV, Alexander. Evaluating the Financial Impact of Branding Using Trademarks: A Framework and Empirical Evidence. **Journal of Marketing**, [s. l.], v. 73, n. 6, p. 154–166, 2009. Disponível em: [https://gsom.spbu.ru/files/upload/niim/seminar/kmo\\_2009\\_financial\\_impact\\_of\\_t rademarks.pdf](https://gsom.spbu.ru/files/upload/niim/seminar/kmo_2009_financial_impact_of_t rademarks.pdf).

MODELO DE CANVAS. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://biominas.org.br/wp-content/uploads/2017/03/canvas.jpg>. Acesso em: 11 nov. 2021.

NÉRES, Scheila. **SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas**. 2019. 1–96 f. - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/214393/PITI0009-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>.

O QUE É UMA ESCALA LIKERT? [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/>. Acesso em: 7 fev. 2022.

PANZOLINI, C.D. et al. **Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual - Volume I**. Salvador/BR: IFBA, 2018. v. I *E-book*. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.

PESSÔA, Diego José;; SOUZA, Maria J. S. de. A MARCA COMO INSTRUMENTO AGREGANTE DE VALOR PARA O PRODUTO BRASILEIRO NO EXTERIOR: O caso do Café Gourmet. **Internext –Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 84–111, 2010. Disponível em: <https://internext.espm.br/internext/article/view/99/95>.

PETROCHINSKI, VICTOR; CZELUSNIAK, Vivian. O PROTOCOLO DE MADRI COMO SOLUCIONADOR DE EVENTUAL LITÍGIO SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **RUNA - Repositório Universitário da Ânima**, [s. l.], p. 1–20, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13631/1/Artigo Científico - Victor Petrochinski.pdf>.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Competitividade: Brasil à frente das economias de maior PIB per capita no fator Trabalho - Vantagem brasileira tem a ver com tamanho da oferta de mão de obra e deve ser vista com cautela. No ranking geral de competitividade, o país é o 17º entre 18 nações**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/competitividade-brasil-a-frente-das-economias-de-maior-pib-per-capita-no-fator-trabalho/>. Acesso em: 3 fev. 2023.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Intelectual no Brasil - Marcas**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propriedade-intelectual-cni/propriedade-intelectual/dados-e-numeros/>. Acesso em: 3 out. 2021.

PRETO, GLAUBER ADENIR SOARES; FRANCO, CÍNTIA BRENNER ACOSTA; BRUCH, Kelly Lissandra. Propriedade Intelectual em Empresas Públicas: uma análise dos depósitos de marcas da Embrapa. **Cadernos de Prospecção**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 676–692, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33138>.

PRZYGODA, Agnieszka. The International Registration of Trade Marks under the Madrid System: Advantages and Disadvantages. **Eastern European Journal of Transnational Relations**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 67–79, 2019. Disponível em: <https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8338/1/EEJTR%282019%29%20Vol.3%20No.1%20Agnieszka%20Przygoda.pdf>.

SILVEIRA, João Marcos. Protocolo de Madri: análise crítica e perspectivas para o Brasil. *In*: MERKL, Márcio (org.). **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - edição especial Protocolo de Madri**. 156. ed. Rio de Janeiro/BR: [s. n.], 2018. p. 71–81.

SOARES, V.; RAMALHO, R.; ISLABÃO, G. Um ano do retorno ao Sistema de Madri. **Cadernos de Prospecção**, Salvador/BR, v. 14, n. 3, p. 750–767, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33119/24812>.

SOUSA, Rafaela. **Países da Europa**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-da-europa.htm>. Acesso em: 29 jan. 2023.

SUJADMIKO, Bayu; AINI, Desi;; SAPUTRA, Muhammad. How Indonesia Harmonize the International Trademark System. **Bandar Lampung**, [s. l.], p. 1–10, 2020. Disponível em: <https://eprints.eudl.eu/id/eprint/2527/1/eai.26-9-2020.2302728.pdf>.

VASCONCELOS, Carmem. **O mercado quer saber: do you speak english?**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/o-mercado-quer-saber-do-you-speak-english/>. Acesso em: 5 fev. 2022.

WILNER, Peter. THE MADRID PROTOCOL: A Voluntary Model for the Internationalization of Trademark Law. **DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 17–62, 2003.

WIPO/INPI. Módulo I: A função das marcas de fábrica ou de comércio, dos desenhos ou modelos industriais e das indicações geográficas no mercado. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR. [S. l.]: WIPO/INPI, 2020. v. 1, p. 1–24.

WIPO/INPI. MÓDULO II: Marcas. *In*: CURSO AVANÇADO DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DL302-BR. [S. l.]: WIPO/INPI, 2020. p. 1–86.

WIPO. **Madrid – The International Trademark System**. [S. l.], 2022. Disponível em: Madrid – The International Trademark System. Acesso em: 20 jan. 2022.

WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2021**. Genebra: WIPO, 2021-. ISSN 01722190. Disponível em: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo\\_pub\\_941\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf).

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid System: Filing International Trademark Applications – The Process**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/file/basics.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html). Acesso em: 8 jan. 2023.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Madrid Monitor**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>. Acesso em: 1 set. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf). Acesso em: 6 jun. 2021.