

GUIA PARA REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS VIA PROTOCOLO DE MADRI

MATTOS FILHO >

Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados

Outubro 2019

GUIA PARA O PROTOCOLO DE MADRI

ÍNDICE



- 6 Sócios da prática
- 7 Benefícios
- 8 Definições
- 9 O que você precisa saber
- 11 Cotitularidade
- 12 Multiclasse
- 13 Deveres da Administração de Origem
- 14 Deveres do Requerente
- 15 Deveres da Secretaria Internacional
- 16 Processo

Esperamos que as páginas a seguir sirvam como um “guia de navegação” para essa nova realidade. Lembre-se de que o Mattos Filho está à sua disposição para prestar qualquer esclarecimento e auxiliá-lo no que for necessário.

Boa leitura!

* Este guia não pode ser usado como opinião legal e não tem o objetivo de orientar qualquer pessoa para fins legais.

GUIA PARA O PROTOCOLO DE MADRI



O PROTOCOLO DE MADRI (“PROTOCOLO”) É UM TRATADO ADMINISTRADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (“OMPI”) EM VIGOR DESDE 1996. POR MEIO DELE, O TITULAR DE UM PEDIDO DE REGISTRO OU REGISTRO DE MARCA PODE REQUERER PROTEÇÃO A UM NOVO PEDIDO DE REGISTRO, AO MESMO TEMPO E PARA DIVERSOS TERRITÓRIOS, UTILIZANDO-SE DO BENEFÍCIO DO DEPÓSITO DE UM PEDIDO UNIFICADO.

A adesão do Brasil ao Protocolo foi discutida por anos, tendo sido finalmente concretizada perante a OMPI em 2 de julho de 2019.

Atualmente, os signatários do Protocolo totalizam mais de 80% do comércio mundial, o que expressa a sua importância perante o mercado internacional. No Brasil, o Protocolo de Madri entrará em vigor no dia 2 de outubro de 2019.

Neste guia abordaremos os principais pontos do Protocolo de Madri de modo objetivo e direto para que o leitor possa ter uma ideia clara sobre os impactos, novos procedimentos e benefícios da inserção do Brasil nesse contexto.

Lembre-se que o Mattos Filho está preparado para ser seu parceiro ideal neste momento de transformações no panorama de propriedade intelectual.

Como parte de nossos diversos serviços, atuamos na esfera administrativa, contenciosa e transacional em temas de propriedade intelectual. Elaboramos contratos de transferência de tecnologia, cessão e licença de propriedade intelectual, prestação de serviços técnicos, pesquisa e desenvolvimento, parcerias, contratos de distribuição, licenciamento de direitos autorais, contratos de franquia, proteção e registro de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, nomes de domínio e software. Atuamos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), à União Brasileira de Editoras de Música (UBEM) e demais órgãos de arrecadação. Atuamos, ainda, em casos abrangendo regulamentação de patrocínio e publicidade, incluindo processos administrativos junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).

SÓCIOS DA PRÁTICA



Fabio Ferreira Kujawski

 kujawski@mattosfilho.com.br

 55 11 3147 2795



Paulo Marcos Rodrigues Brancher

 pbrancher@mattosfilho.com.br

 55 11 3147 4684



Thiago Luís Sombra

 thiago.sombra@mattosfilho.com.br

 55 61 3218 6010

BENEFÍCIOS



QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELO PROTOCOLO DE MADRI?

- Requerimento de registro de marca em diversos países simultaneamente;
- Simplificação do processo por meio de um único processo em um único idioma;
- Maior previsibilidade do tempo de resposta;
- Única data de prorrogação para os registros nacionais e internacionais;
- Concentração de pagamento em uma única moeda (franco suíço);
- Divisão dos pedidos e registros de marca, desde que atendidos os requisitos legais, podendo ser mantidos a data de depósito e da prioridade do registro ou pedido e o período de vigência do registro original;
- Possibilidade de pedidos ou registros de marca em regime de cotitularidade;
- Possibilidade de pedidos ou registros de marca em sistema multiclasse;
- Proximidade da realidade internacional na proteção e desenvolvimento de direitos intangíveis;
- Estimular as exportações de produtos e internacionalização de marcas nacionais;
- Modificações posteriores ao pedido através de simples procedimento administrativo.





Administração de origem

Administração junto da qual o pedido de base foi depositado ou pela qual o registro de base foi feito

Administração de uma Parte

contratante: Administração que se ocupa, em nome de uma Parte Contratante, de efetuar o registro das marcas

Estado contratante

os Estados partes do Protocolo, ainda que não sejam partes do Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional das Marcas, revisto em Estocolmo em 1967 e modificado em 1979

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Madrid Monitor

sistema da OMPI

Madrid Portfolio Manager

sistema utilizado para pagar a prorrogação da inscrição internacional e designar novos países

Marcas

tanto as marcas de produtos, quanto as marcas de serviços

OMPI

Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Organização contratante

qualquer organização intergovernamental parte do Protocolo, desde que atendidos os requisitos do artigo 14, n° 1, b

Parte contratante

Estados e Organizações contratantes do Protocolo de Madri

Pedido de base

o pedido de registro inicialmente depositado junto à Administração de uma Parte contratante

Pedido internacional

pedido de registro de marca depositado no território das Partes contratantes mediante registro da marca no registro da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Registro de base

registro junto à Administração de uma Parte contratante

Registro internacional

registro de marca depositado no território das partes contratantes mediante registro da marca no registro da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Requerente

aquele que deposita o pedido base ou pedido internacional

Secretaria internacional

Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Território de uma Parte contratante

quando a Parte contratante for um Estado, o território desse Estado e, quando a Parte contratante for uma organização intergovernamental, o território no qual o tratado constitutivo dessa organização intergovernamental é aplicável



ONDE POSSO ENCONTRAR ESSE TEMA NO PROTOCOLO DE MADRI?

Artigos 1, 2, 14 n° 1 b.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Primeiramente, tenha em mente que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) determina em seu artigo 129 que a propriedade da marca é adquirida por meio de registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

De maneira geral, para poder usufruir do Protocolo de Madri e do sistema de internacionalização de uma marca, há alguns aspectos aos quais o Requerente deverá se atentar:

- Ser brasileiro, ou domiciliado no Brasil ou possuir aqui um estabelecimento comercial ou industrial;
- Deverá possuir um registro no país de origem ou ter ao menos depositado um pedido de registro no país de origem para pleitear o pedido internacional através do Protocolo de Madri;
- Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional não produzirá mais efeitos desde que dentro do prazo de 5 anos;
- Se o registro nacional deixar de existir por qualquer motivo durante os primeiros 5 anos de validade do registro internacional, o efeito recairá sobre o registro internacional;
- O registro internacional adquirirá independência com relação ao pedido base passados 5 (cinco) anos a contar da data de concessão do registro internacional;
- Deverá ser feita a renovação periódica do registro internacional, mediante o pagamento das respectivas taxas;
- O pedido internacional pode ser acompanhado pelo Madrid Monitor, acessível através do site da OMPI. Já para pagar a prorrogação da inscrição internacional e designar novos países, o Requerente deverá utilizar o Madrid Portfolio Manager;
- O pedido internacional, petições e respectivas comunicações deverão ser redigidos em espanhol ou inglês, com exceção da declaração de intenção de utilizar a marca que deve ser redigida no idioma determinado pela Parte Contratante;
- Ao praticar atos no INPI, o Requerente domiciliado no exterior deve constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no país;

- Quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for cancelada a pedido da Administração de Origem, o titular da inscrição poderá solicitar ao INPI a transformação da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca desde que no prazo de 3 meses da data do cancelamento;
- O cálculo dos valores devidos à Secretaria Internacional é de responsabilidade do Requerente que pode acessar a tabela de valores pelo site e pela Calculadora de Retribuições;
- Os pedidos internacionais envolvem uma retribuição básica, uma retribuição complementar para cada Parte Contratante designada, uma retribuição suplementar para o caso de mais de 3 classes de produtos ou serviços e uma retribuição individual para as Partes Contratantes designadas que optem por recebê-la em substituição às retribuições complementar e suplementar;
- No momento da emissão da Guia de Recolhimento da União referente ao depósito de pedido internacional, deve ser indicado o número de somente um dos pedidos ou registros que servirão como base para o pedido;
- O formulário eletrônico para solicitação de pedido internacional se divide em módulos nos quais deverão ser inseridas as informações dos pedidos ou registros base para o pedido internacional, tais como prioridade, data de depósito, classes, entre outros;
- Os produtos e serviços listados no pedido internacional devem constar no pedido ou registro base e não é permitida a ampliação do rol;
- Os termos do pedido internacional não precisam ser idênticos aos pedidos ou registros base, mas devem ser claros e não resultar em ampliação do escopo;
- No formulário é possível optar pelo idioma inglês, espanhol ou francês para a comunicação;
- Caso o Requerente identifique erros no pedido internacional, poderá solicitar as correções de ofício;
- Os despachos de recusa provisória do pedido internacional deverão sempre indicar o número da inscrição internacional, fundamentos legais que impedem a concessão, os produtos e serviços afetados e o prazo limite para interposição de recurso;
- O cadastro no e-INPI deve se referir a uma única pessoa física ou jurídica. Em caso de pedido de registro ou petição apresentado por um conjunto de cotitulares ou Requerentes, todos deverão ser cadastrados no e-INPI.

A partir do dia 9 de março de 2020 serão promovidas de ofício as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice. Não sendo possível essa identificação de ofício, serão formuladas exigências nesse sentido para que o requerente o faça.

COTITULARIDADE



Uma das inovações introduzidas pelo Protocolo de Madri ao nosso sistema nacional é a possibilidade de uma marca possuir mais de um titular, o que não era possível até então pelas regras de processamento do INPI. Os meios para instrumentalizar esta abertura, assim como outros temas, serão informados pelos atos normativos que o INPI emitirá conforme o avançar natural do entendimento sobre o novo tema.

Nesse passo, a cotitularidade já foi objeto de Resolução emitida pelo INPI no dia 27 de agosto de 2019. A Resolução INPI/PR 245/2019 disciplina o regime de cotitularidade em registro de marca e estipula como deveres dos Requerentes:

- Realizar o peticionamento de cotitularidade exclusivamente por meio eletrônico;
- Exercer efetiva e licitamente atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente;
- Ter autorização pelo titular do direito para registrar como marca um sinal que dependa de consentimento;
- Praticar conjuntamente os atos por si, seus respectivos procuradores ou por procurador único que tenha poderes para representar a todos;

- Apresentar documento de cessão de prioridade assinado por todos os titulares do pedido ou registro estrangeiro em caso de pedido de registro de marca em regime de cotitularidade com reivindicação de propriedade;
- Fornecer autorização com poderes expressos para o registro de marca formada por obra protegida por direito de autor;
- Assinar conjuntamente os pedidos de desistência;

Outro benefício do regime de cotitularidade é que não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.

A Resolução sobre cotitularidade entra em vigor em 2 de outubro de 2019 e o peticionamento relativo a esse regime será disponibilizado no INPI a partir de 9 de março de 2020.



ONDE POSSO ENCONTRAR ESSE TEMA NO PROTOCOLO DE MADRI?

Artigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



O sistema multiclasse foi uma novidade trazida pelo Protocolo de Madri e instituído pela Resolução INPI/PR N° 248/2019 de 09 de setembro de 2019. Ele permite que um pedido ou registro se encaixe simultaneamente em diversas Classes de produtos ou serviços.

Sobre esse tema, algumas diretrizes devem ser observadas:

- As classes devem ser informadas no momento do depósito do pedido de registro;
- A registrabilidade dos pedidos será analisada separadamente em cada classe, podendo a decisão consistir em deferimento, indeferimento ou deferimento parcial;
- O recebimento de recurso contra o indeferimento será condicionado ao pagamento da concessão das classes deferidas;
- O valor referente ao recurso será calculado com base na quantidade de classes envolvidas;
- Havendo fundamento suficiente para o sobrestamento do pedido em uma das classes, todo o pedido será igualmente sobrestado;
- Em se tratando de pedido de transferência, serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos de marcas iguais ou semelhantes de titularidade do(a) Cedente que não forem englobados no pedido;
- O pagamento das retribuições relativas à concessão dos pedidos nas respectivas classes deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 dias ou extraordinário de 90 dias após a publicação do despacho na RPI; e
- Em se tratando de recurso contra o indeferimento, deverá ser apresentado recurso no prazo ordinário de 60 dias ou extraordinário de 90 dias após a publicação do despacho na RPI.

Tal qual o regime de cotitularidade, o sistema multiclasse entra em vigor em 2 de outubro de 2019 e o peticionamento será disponibilizado no INPI a partir de 9 de março de 2020.

DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO DE ORIGEM



QUAIS SÃO OS DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO DE ORIGEM DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE MADRI?

No Brasil, a Administração de Origem é o INPI.

É papel da Administração de Origem:

- Certificar que as indicações que figuram no pedido internacional correspondem às que figuram no pedido ou registro de base;
- Indicar a data e número do pedido ou registro de base;
- Indicar a data de depósito e número do pedido de origem do registro de base;
- Indicar a data de depósito do pedido internacional;
- Realizar juntamente à Secretaria Internacional a fiscalização da classificação indicada pelo Requerente;
- Certificar os documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos incorporados nas marcas, tais como armas, escudos e nomes comerciais;
- Notificar a Secretaria Internacional sobre fatos e decisões pertinentes à proteção do registro internacional; e
- Caso queira, fixar e cobrar em seu proveito uma taxa que pode exigir do Requerente ou titular do registro internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou de sua renovação.



ONDE POSSO ENCONTRAR ESSE TEMA NO PROTOCOLO DE MADRI?

Artigos 3, 5, 6 e 8

DEVERES DO REQUERENTE



QUAIS SÃO OS DEVERES DO REQUERENTE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE MADRI?

- Indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca;
- Quando possível, indicar a classe ou classes correspondentes segundo a Classificação de Nice. Caso o Requerente não o faça, a Secretaria Internacional irá incluir o pedido internacional nas classes correspondentes da referida classificação;
- No caso de reivindicação de cor como elemento distintivo da marca, declarar e incluir no pedido internacional uma menção indicando a cor ou combinação de cores e juntar exemplares coloridos destes; e
- Pagar as taxas referentes aos pedidos e registros base e pedidos e registros internacionais.



ONDE POSSO ENCONTRAR ESSE TEMA NO PROTOCOLO DE MADRI?

Artigos 3 e 8

DEVERES DA SECRETARIA INTERNACIONAL



QUAIS SÃO OS DEVERES DA SECRETARIA INTERNACIONAL DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE MADRI?

- Incluir os produtos e serviços requeridos em pedido internacional nas classes correspondentes da referida classificação, quando o Requerente não o fizer;
- Fiscalizar o pedido internacional juntamente à Administração de Origem;
- Registrar o pedido internacional;
- Notificar o pedido internacional às Administrações interessadas;
- Editar e publicar os boletins periódicos;
- Emitir quantidade limitada de exemplares gratuitos dos boletins periódicos à Administração;
- Inscrever e notificar o pedido de extensão territorial;
- Receber recusas;
- Declarar a recusa do pedido de extensão territorial;
- Declarar a recusa do pedido internacional;
- Declarar o deferimento do registro internacional;
- Realizar busca de anterioridade mediante remuneração;
- Entregar cópia das menções inscritas no registro internacional a respeito de determinada marca mediante remuneração;
- Informar às partes os fatos e decisões a elas pertinentes;
- Proceder com a anulação do registro internacional;
- Comunicar de ofício ao titular do registro internacional sobre a expiração do prazo de proteção 6 meses antes da expiração;
- Receber pagamento de taxas;
- Inscrever no registro internacional qualquer mudança, limitação, renúncia ou outro elemento pertinente;
- Preparar as conferências de revisão do Protocolo segundo as diretrizes da Assembleia.

O Escritório de cada país, no caso do Brasil, o INPI, será responsável por fazer o exame de mérito e possuirá autonomia para decidir pelo deferimento ou indeferimento do pedido de registro.

Atenção!

A Secretaria Internacional não realiza exame de mérito, mas apenas de requisitos formais para prosseguimento do pedido de registro.



ONDE POSSO ENCONTRAR ESSE TEMA NO PROTOCOLO DE MADRI?

Artigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



MATTOS FILHO >

Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados