

O Protocolo de Madri - Registro Internacional de Marcas

Vantagens, Pontos de Atenção e Desafios

Câmara Japonesa – Comissão Jurídica

SISTEMA DE MADRI

- **Acordo de Madri (1891)**

Brasil denunciou em 1934

- **Protocolo de Madri (1989)**

Em vigor em 1996

- **O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 02 de julho de 2019, e o sistema internacional de registro de marca entrou em vigor em 02 de outubro de 2019**

PROTOCOLO DE MADRI

- **122 países (106 membros) já aderiram ao sistema (Japão, Estados Unidos, China, Coréia, Austrália, Inglaterra, Rússia, União Europeia, etc.)**
- **Na América Latina, os únicos países que aderiram são Cuba, Colômbia, México, e agora o Brasil. Demais países da América Latina deverão também aderir em breve**
- **Com a adesão do Brasil ao Protocolo, é possível proteger marcas no exterior, através de um único pedido de registro. Antes, era necessário entrar com um processo de registro de marca em cada país ou território de interesse**

PROTOCOLO DE MADRI

1. O que é?

- **Proteção da marca, através de um sistema internacional único de registro, no qual o requerente, detentor de pedido de registro ou registro de marca base no país de origem membro do Protocolo, designa em quais países membros requer-se a proteção**

- **No registro internacional de marca faz-se necessário indicar quais os países em que se requer a proteção. Somente podem ser designados os países membros do Protocolo e/ou do Acordo de Madri**

PROTOCOLO DE MADRI

2. Quem pode requerer?

- **Pessoas físicas ou jurídicas com estabelecimento industrial ou comercial, ou com domicílio ou nacionalidade em país membro do Protocolo ou de organização intergovernamental membro do Protocolo**

3. Onde requerer?

- **Perante o órgão administrativo local no país do pedido ou do registro de base (Administração de origem). No Brasil, é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)**

PROTOCOLO DE MADRI

4. Quem administra?

- **Secretaria Internacional da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)**

5. Quais os idiomas?

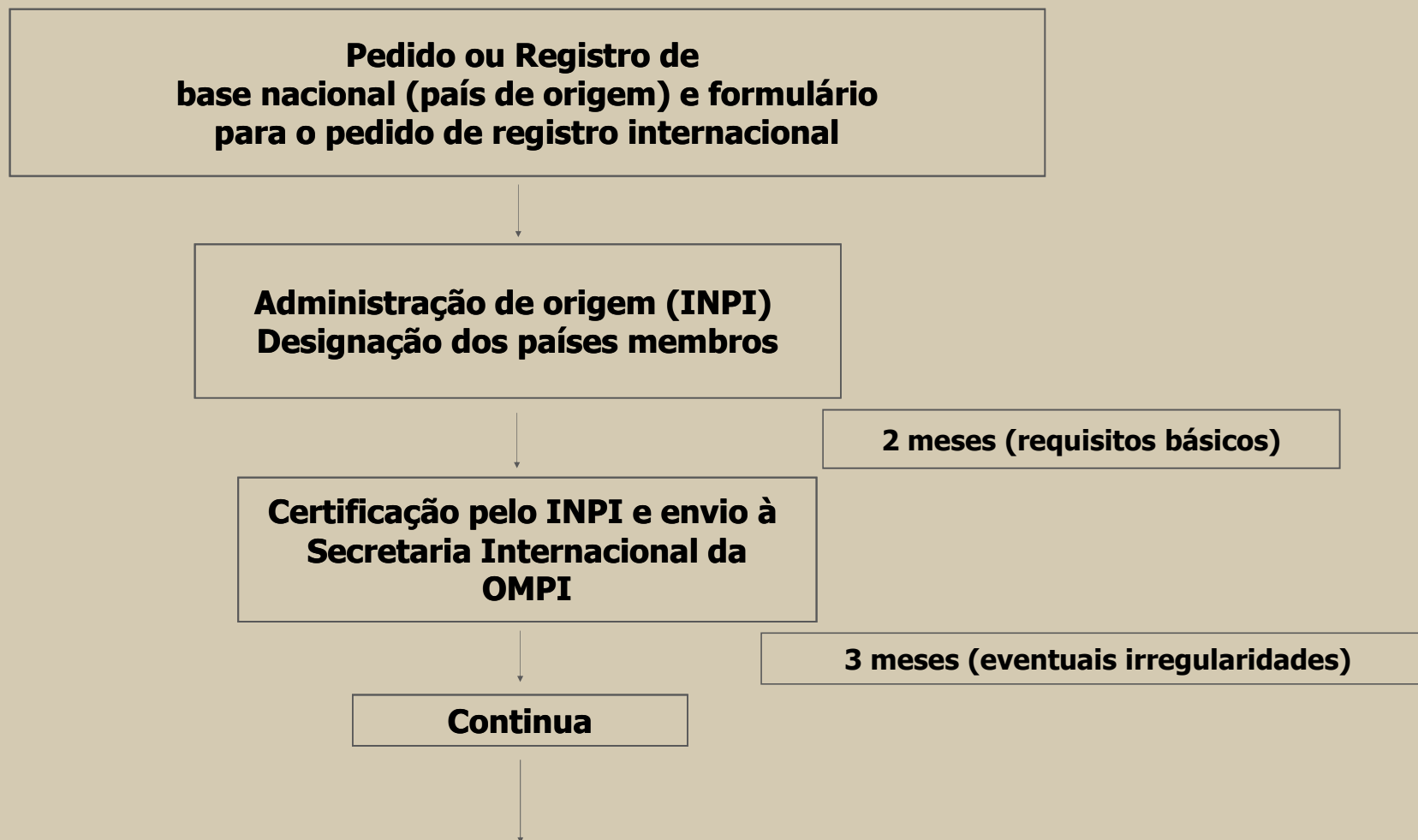
- **Inglês, francês e espanhol**

PROTOCOLO DE MADRI

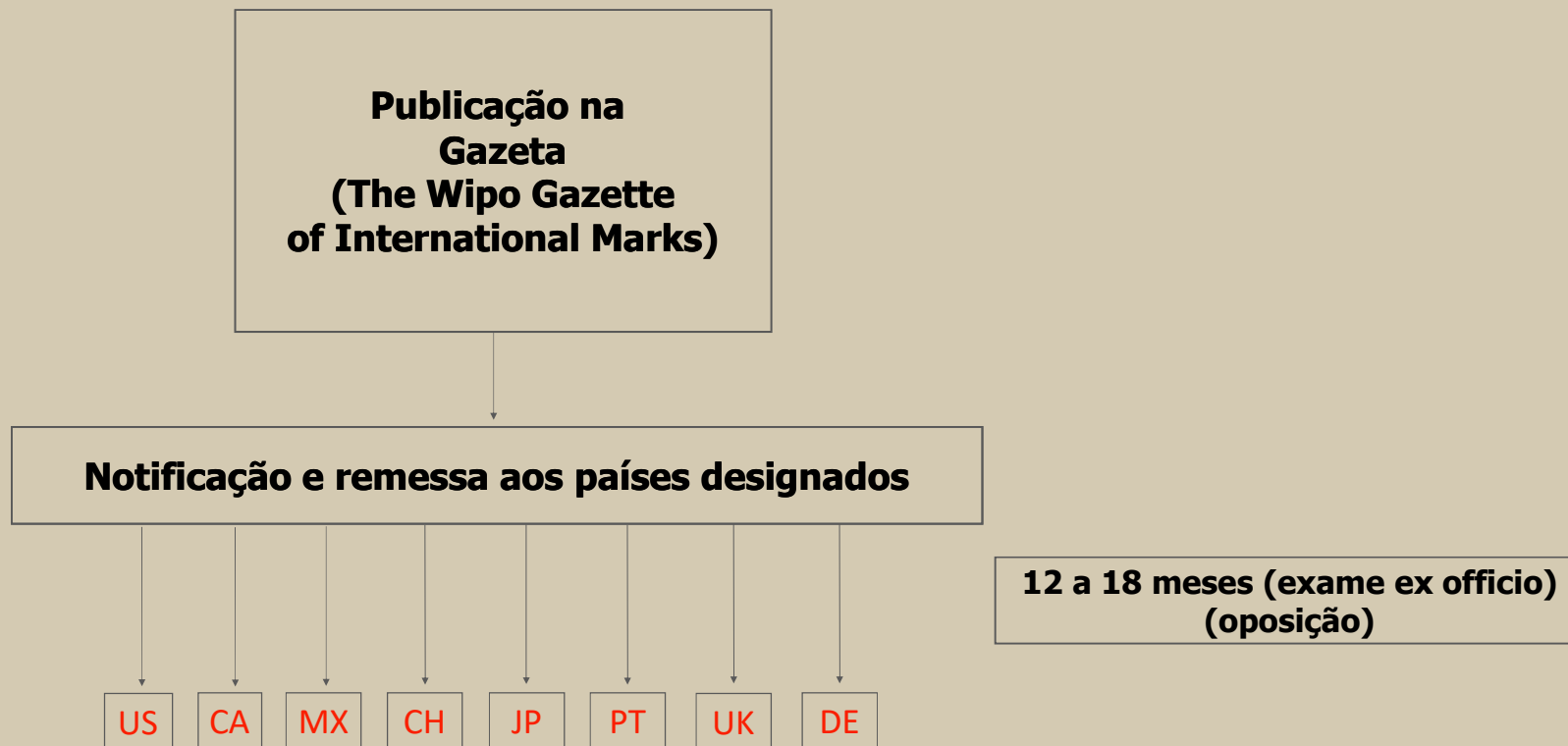
6. Requisitos básicos do pedido internacional

- **Mesma marca objeto do pedido de registro ou registro base no país de origem**
- **Mesma titularidade**
- **Mesma (ou mais restrita) especificação de produtos e/ ou serviços e respectiva classificação internacional (Classificador Internacional de Nice)**
- **Designação dos países**

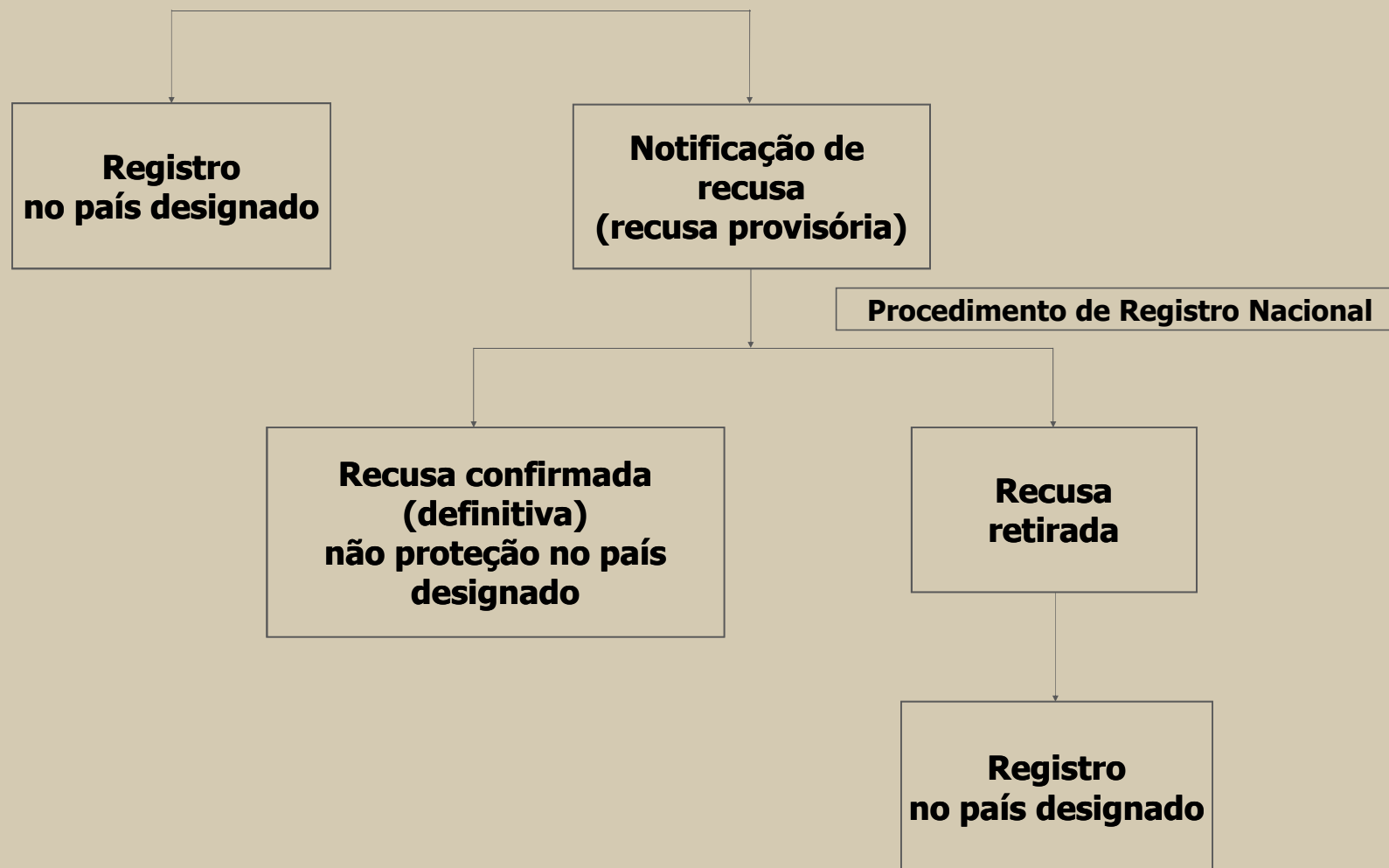
PROCEDIMENTO DE REGISTRO



PROCEDIMENTO DE REGISTRO



PROCEDIMENTO DE REGISTRO



REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

- 1. Conjunto de registros nacionais designados**
- 2. A data do registro internacional será a data de apresentação no escritório do país de origem (depósito), desde que o INPI cumpra o prazo de 2 meses para envio do pedido internacional à OMPI**
- 3. O exame formal é feito pelo escritório do país de origem**
- 4. Validade: 10 anos a contar da data da inscrição internacional (depósito no INPI ou recebimento pela OMPI) – prorrogáveis por mais outros períodos de 10 anos**

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

Quanto custa?

1. Taxas do pedido internacional:

- **Taxa base para o depósito de um pedido de registro**
- **Taxa suplementar para cada classe adicional de produtos/ serviços, além das 3 primeiras classes**
- **Taxa complementar para cada país designado (quando não houver taxa individual)**

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

Taxa individual para país designado que tenha declarado

- **O valor é pré-fixado e não pode exceder o valor cobrado pelos pedidos feitos diretamente na Administração de origem**
- **O Brasil cobrará a retribuição individual em duas parcelas (depósito e deferimento para cada classe)**

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

Taxas Oficiais do Pedido Internacional	Francos Suíços	US Dólares (12/11/2019)
Taxa de depósito (sem reivindicação de cores)	653	658
Taxa de depósito (com reivindicação de cores)	903	910
Taxa suplementar por classe	100	101
Taxa complementar por país	100	101

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

EXEMPLOS – TAXAS INDIVIDUAIS

País/ Bloco	Francos Suíços	US Dólares (12/11/2019)
Brasil	105 + 188	106 + 190 (1 classe)
Estados Unidos	388	391 (1 classe)
Japão	108 + 269	109 + 271 (1 classe)
Reino Unido	227	229 (1 classe)
China	249	251 (1 classe)
União Europeia	897	903 (1 classe)

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

Pontos de Atenção:

- 1. Buscas mais incertas, burocráticas e custosas (INPI, OMPI e designações em andamento ainda não publicadas)**
- 2. Escolha estratégica da marca base do pedido internacional**
- 3. Ataque Central (“central attack”)**
- 4. Prazo de 5 anos - registro internacional dependente do pedido ou do registro base no país de origem**
- 5. “Efeito dominó”**

REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO DE MADRI

Transformação do Ataque Central

- **O registro internacional cancelado no prazo de 5 anos, a pedido do órgão oficial de origem, pode ser transformado em pedidos de registro nacionais independentes em todos os países membros designados**
- **Prazo 3 meses a partir da data do cancelamento do registro e deverá proteger os mesmos produtos/ serviços do registro anterior**
- **Resguarda-se a data do depósito do pedido de registro internacional**

PROTEÇÃO DAS MARCAS BRASILEIRAS VIA REGISTRO INTERNACIONAL

Vantagens:

- 1. Simplificação do pedido internacional**
 - Preenchimento de formulário único
 - Único idioma e pagamento centralizado em única moeda
 - Procedimento de registro simplificado (Administração de origem e OMPI)
- 2. Facilidade de expansão territorial de proteção – gestão centralizada**
- 3. Custos otimizados e estimativa de tempo previsível**

PROTOCOLO DE MADRI

4. Renovação do registro – procedimento administrativo único

5. Anotação centralizada

- Transferência
- Alteração de nome e/ ou sede

Cessionário deve ser país membro do Protocolo e/ ou do Acordo

O Protocolo de Madri propõe a desburocratização e centralização do sistema de requerimento de registro de marcas entre os países membros

PROTOCOLO DE MADRI

- **Desafios:**
- **Via de mão dupla**
- **Pedidos Internacionais (exportação): 12 ***
- **Designações Brasil (importação): 535 ***

* Base 12.11.2019

A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri foi mais um passo no sentido da globalização, bem como à promoção de investimentos. O grande desafio é usar o Protocolo também em prol do desenvolvimento e expansão das empresas nacionais.

DANNEMANN |
SIEMSEN

Obrigada!