

Brasil adere ao Protocolo de Madri

Por Gabriel Leonardos e Flávia Tremura

O Presidente da República assinou, em 26 de junho de 2019, o decreto de promulgação do Protocolo de Madri. O Protocolo é um adendo ao tratado internacional que facilita a obtenção de registros de marca em mais de 100 países que fazem parte do sistema.

Foi anunciado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que o Protocolo passará a vigorar no país a partir de 1º de outubro de 2019, mas a data ainda está pendente de confirmação.

O Protocolo de Madri está em vigor na esfera internacional desde 1996 e permite que, a partir de um pedido ou registro feito no país do titular (no nosso caso, no Brasil), seja efetuado um pedido internacional designando quaisquer países do Protocolo.

O ingresso do Brasil ao Protocolo de Madri foi feito com o objetivo de fomentar as atividades econômicas, facilitando o requerimento e obtenção de registro de marcas em outros países por meio de procedimentos simplificados e menos burocráticos.

Uma vez que o protocolo entrar em vigor, será possível, por exemplo: (i) a partir de um pedido ou registro brasileiro, requerer o registro internacional, designando outros países (signatários) de interesse; (ii) a partir de um registro base depositado no país de origem do titular estrangeiro indicar o Brasil como um dos países designados; (iii) ter uma só data de renovação dos registros internacionais em todos os países.

As principais etapas do pedido de registro internacional são as seguintes:

- Protocolo do pedido de registro internacional, que poderá ser feito diretamente junto ao INPI brasileiro, em formulário próprio, a ser preenchido em uma das línguas oficiais da Organização Mundial de Propriedade Industrial (OMPI) – inglês ou espanhol. Nesse ato, deverá ser indicado o pedido ou registro base ao qual o registro internacional ficará vinculado;
- Remessa, pelo INPI à OMPI, do pedido internacional. As taxas da OMPI serão aplicadas conforme o número de classes de interesse e de países designados. Taxas adicionais poderão incidir dependendo da legislação especial de cada país designado;
- Análise formal pela OMPI e, se estiver em ordem, a publicação do registro internacional e seu encaminhamento aos escritórios dos países designados;
- Trâmites locais nos países designados e análise de mérito. A análise de mérito é individual em cada país e os pedidos poderão ter desfechos distintos. Se o pedido sofrer oposição ou for indeferido em algum país, um profissional (advogado ou agente da propriedade industrial) local deverá ser lá contratado para atuar na defesa dos interesses do titular;
- Prorrogação dos registros a cada 10 anos – apenas em relação aos países que os registros foram concedidos – por meio de um requerimento único feito diretamente na OMPI. A data de prorrogação será a mesma para todos os países designados, mesmo se tiverem sido designados posteriormente.

Além disso, todas as taxas relativas aos pedidos e registros devem ser pagas diretamente à OMPI em Genebra, na moeda local (francos suíços).

Os registros internacionais ficam vinculados por 5 anos ao pedido (ou registro, se já concedido) no país de origem que originou o pedido de registro (no nosso caso, este sendo o processo de registro da marca no Brasil). Se, dentro desse período, este pedido ou registro for indeferido, anulado, ou tiverem sido iniciadas medidas (judiciais ou extrajudiciais) para seu cancelamento, o mesmo resultado ocorrerá nos demais países designados; isto é chamado de “ataque central”. Nesse caso, o titular terá a opção de requerer seu desmembramento, transformando os registros nos países designados em registros nacionais, desvinculados do sistema do Protocolo de Madri.

As taxas oficiais para esses novos serviços deverão ser anunciadas pelo INPI em breve.

Cada país designado tem as particularidades de sua legislação local, e dependendo da situação, o registro via Protocolo de Madri pode não ser recomendável.

Assim, mesmo com a redução da burocracia para o registro de marcas em outros países, a opção pelo registro internacional via Protocolo de Madri é estratégica e deve ser discutida com um profissional especializado, que fará a análise prévia em conjunto com o cliente, levando-se em consideração os benefícios e riscos envolvidos, a importância da marca, os países envolvidos, estratégia comercial, dentre outros fatores.

Nosso escritório conta com profissionais especializados no assunto e está pronto para auxiliá-los a analisar estrategicamente seu portfólio e seus projetos para pensarmos juntos a melhor forma de proteção de suas marcas, usando ou não o Sistema de Madri.

Para maiores informações ou esclarecimentos, por favor contate qualquer um de nossos sócios, incluindo nossa Coordenadora do time Protocolo de Madri Flávia Tremura Polli Rodrigues (flavia.rodrigues@kasznarleonardos.com).