

Orientações sobre o uso do sistema de registro internacional a partir Brasil

Felipe de Castro

Chefe da Divisão de exame técnico XII

Rio de Janeiro. Setembro, 2024

O que é o Protocolo de Madri.

Como conseguir proteção de marcas em **outros países**?

- Rota nacional: Prioridade da Convenção da União de Paris.
- Rota regional: EUIPO, OAPI, etc.
- Rota internacional: Sistema de Madri.

O que é o Protocolo de Madri.

- **Tratado Internacional Multilateral** por adesão.
- Parte do **Sistema de Madri.**
 - Acordo de Madri.
 - Protocolo de Madri.
- Sistema que **facilita o registro de marcas** em vários países



Histórico

- **Acordo de Madri (1891):**
 - Poucos signatários e muitas restrições.
 - Brasil aderiu em 1896.
 - Denunciou em 1934.
 - Todos os membros aderiram também ao Protocolo de Madri
 - Congelado desde 2016



Palácio de Santa Cruz, Madri, Espanha

Histórico

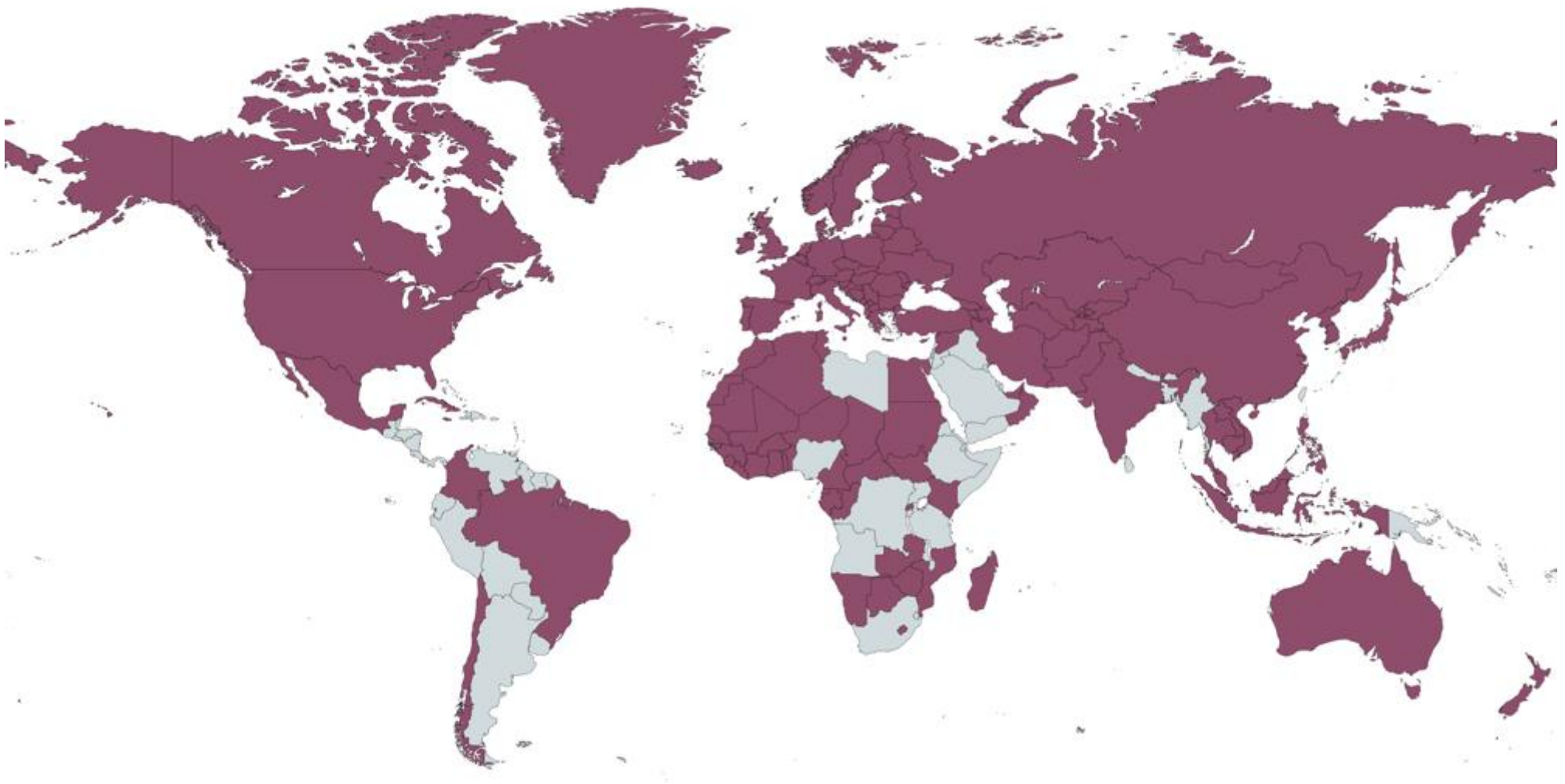
•Protocolo de Madri (1989):

- Mais flexível e com 115 membros abrangendo 131 países. (80% do comércio mundial)
- Em vigor desde 1996.
- Único acordo passível de adesão no momento.



Palácio de Santa Cruz, Madri, Espanha

Abrangência Geográfica



Vantagens do Sistema de Madri

- Um único “Registro” Internacional, contendo as **informações de todos os registros** pelo mundo.
- Um **único idioma**: **Inglês**, **Espanhol** ou Francês.
- Uma **única data** de prorrogação, a cada 10 anos.
- Uma **única moeda**: franco suíço.
- Dispensa a necessidade de **constituição de procurador nacional**, salvo em caso de recusas, ou para agir diretamente perante o Escritório.
- Possibilidade de Designações **Subsequentes**.
- **Prazo para resposta** pelos países designados.

O Projeto Brasileiro



- Tentativas prévias de adesão em **2002** e **2008**.
- Parte do plano de **desburocratização** do MDIC em **2017**.
- Mensagem Presidencial para o Congresso Nacional nº 201 de **junho de 2017**.
- Planejamento pelo INPI desde **setembro/2017**.
- Aprovação pelo Congresso em **22 de maio de 2019**;
- Adesão em **02 de julho de 2019**.
- Em vigor a partir de **02 de outubro de 2019**.

Escritório de Origem (O.O.)

- INPI como **Escritório de Origem** (O.O.):
 - **Certificação** do Pedido Internacional;
 - **Transmissão** do Pedido Internacional à OMPI;
 - Monitoramento do período de **dependência**.
 - **Inglês** ou **Espanhol**
- Atividades completamente **novas**, não previstas na LPI.
- Regulamentada pela **Resolução INPI/PR n.º 247, de 09 de setembro de 2019**.
- Detalhamento no **Manual de Marcas**.



Enviando pedidos internacionais



Pedido ou registro
de marca nacional



Titular solicita que
INPI certifique e
envie o pedido
à OMPI



OMPI faz a
inscrição internacional
e envia para os
países designados



Países designados
recebem e
analisam os pedidos

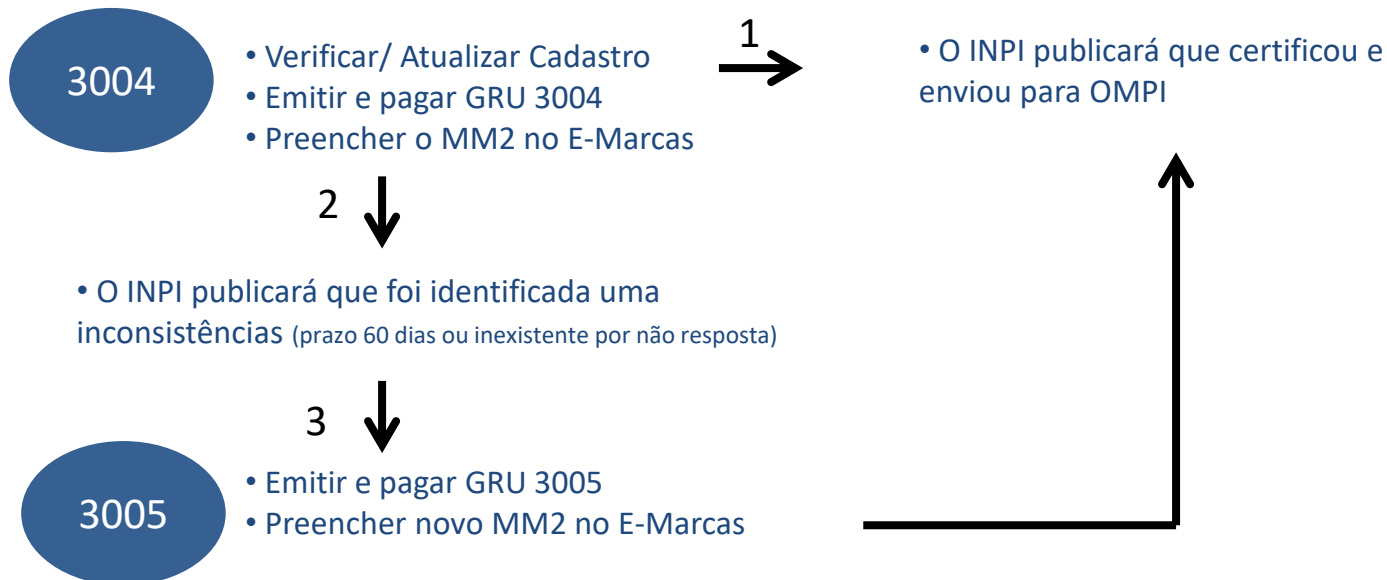
Escritório de Origem (O.O.)

- Pedidos Internacionais podem ser feitos **somente por meio de Escritórios.**
- Titular deve cumprir os requisitos para a solicitação
 - **Natural** de um país membro, **domiciliado** em um país membro possuir **estabelecimento industrial ou comercial efetivo** em um país membro.
- Têm como base um ou mais pedidos ou registros nacionais – **Pedidos ou Registros de Base.**
- Pedido Internacional **não pode abranger mais** do que os Pedidos ou Registros de Base.
- Prazo de **2 meses** para INPI certificar, para manter a data de depósito na Inscrição Internacional.
 - Caso contrário, a data considerada será a data de envio.
- INPI não pode fazer **alterações de ofício.**

Brasil como Escritório de Origem

- Nacional, Domiciliado ou Dono de Estabelecimento Comercial ou Industrial naquele país

Fase 1



Escritório de Origem (O.O.)

- Requisitos para **Certificação**:
 - Lista de **Produtos e Serviços**;
 - **Titularidade e endereço** constantes no pedido ou registro de base;
 - **Números e datas** dos pedidos ou registros de base;
 - **Imagem** da marca em comparação com pedidos ou registros de base;
 - Natureza e outras **características da marca** conforme aparecem na marca de base (coletiva, certificação, etc);
 - As **cores** reivindicadas são as mesmas da marca nos pedidos ou registros de base.

Irregularidades

- A maioria das irregularidades ocorridas durante a certificação dizem respeito a bens/serviços que não estão contidos no pedido/registo base.
- O INPI solicita aos titulares que traduzam suas especificações de produtos/serviços para o inglês ou espanhol, este procedimento gera alguns erros por parte dos titulares e consequentemente notificações de irregularidades.
- Além disso, ocasionalmente são notificadas irregularidades por questões formais no preenchimento do formulário (problemas com endereços e nomes de titulares desatualizados).

Escritório de Origem (O.O.)

- Secretaria Internacional faz **exame formal**.
- Notifica **irregularidades**.
- Requerente ou INPI tem que **responder**.
 - Notificação x Informação
- Prazo de **3 meses** para INPI responder.
- Palavra final quanto à **classificação** é da OMPI.
- SI faz a Inscrição no **Cadastro Internacional**.

1. Transferência bancária para a conta da OMPI

Account name: WIPO / OMPI

Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70

IBAN: CH51 0483 5048 7080 8100 0

Swift: CRESCHZZ80A

2. Conta-Corrente junto à OMPI já existente no momento do depósito do pedido internacional

3. Cartão de Crédito após emissão de irregularidade por falta de pagamento ou depois de ter o IRN

4. Transferência Postal, opção exclusiva para usuários com domicílio na Europa.

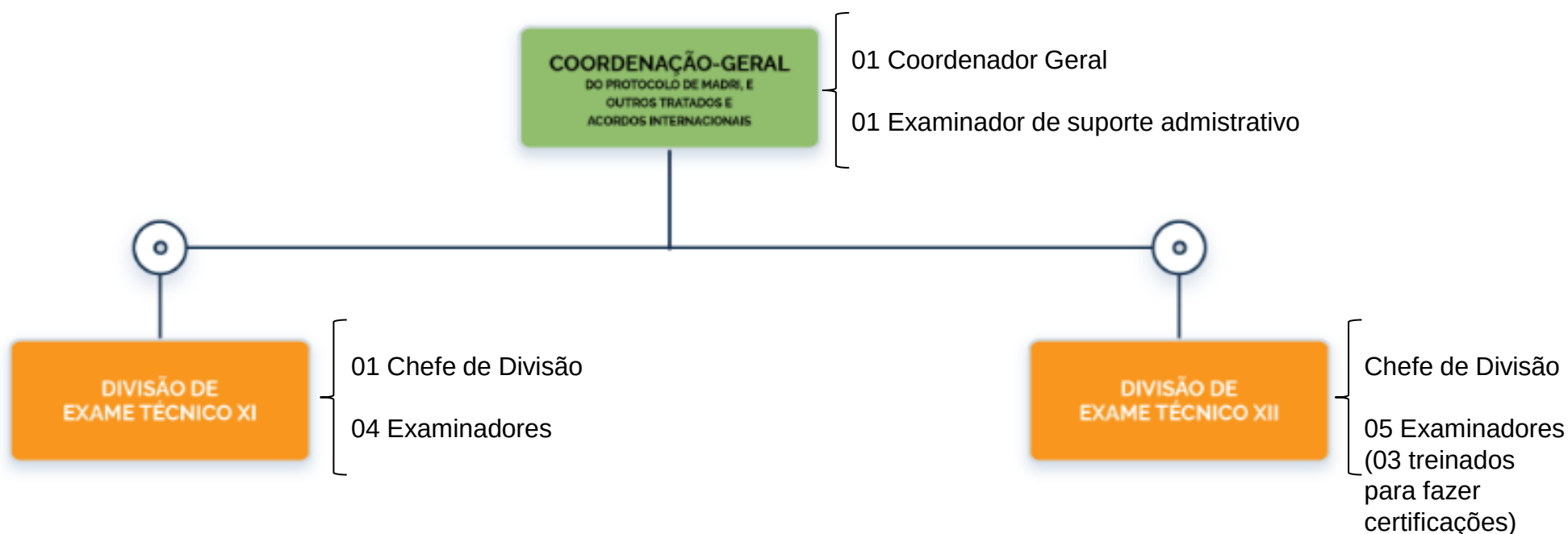
<https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html>

Dependência

- Período de **dependência de 5 anos**.
- É necessário **informar** qualquer indeferimento, caducidade, extinção, arquivamento ou indeferimento parcial iniciado nesse período.
- Afeta a Inscrição Internacional – **Cancelamento**.
- Por consequência, **afeta todos os pedidos** nos Escritórios Designados.
- Requerente pode requerer a **Transformação** das Designações canceladas em pedidos nacionais.

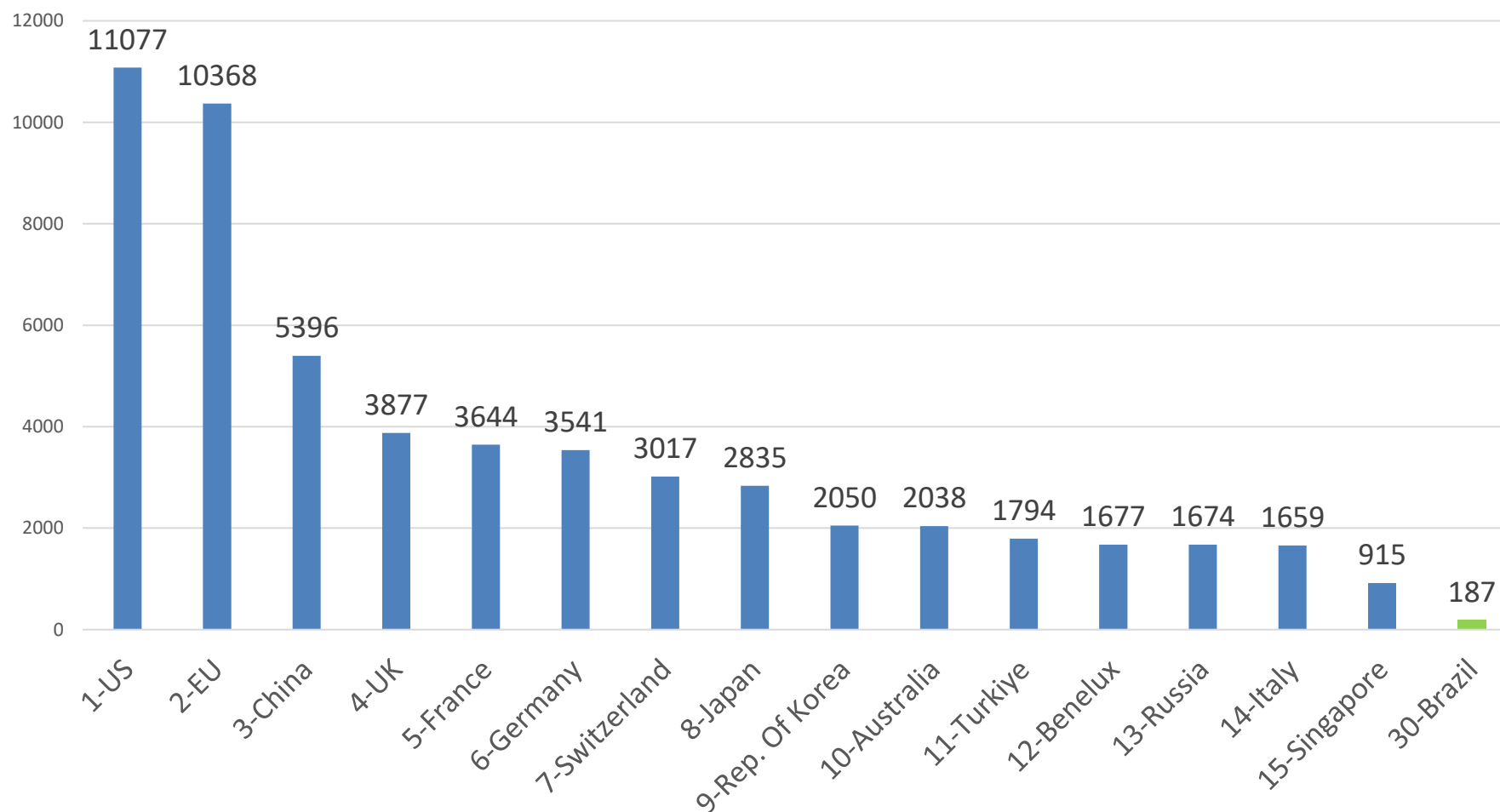
CGPRO

Coordenação Geral do Protocolo de Madrid e Outros Tratados Internacionais



Partes Contratantes que mais enviam Pedidos

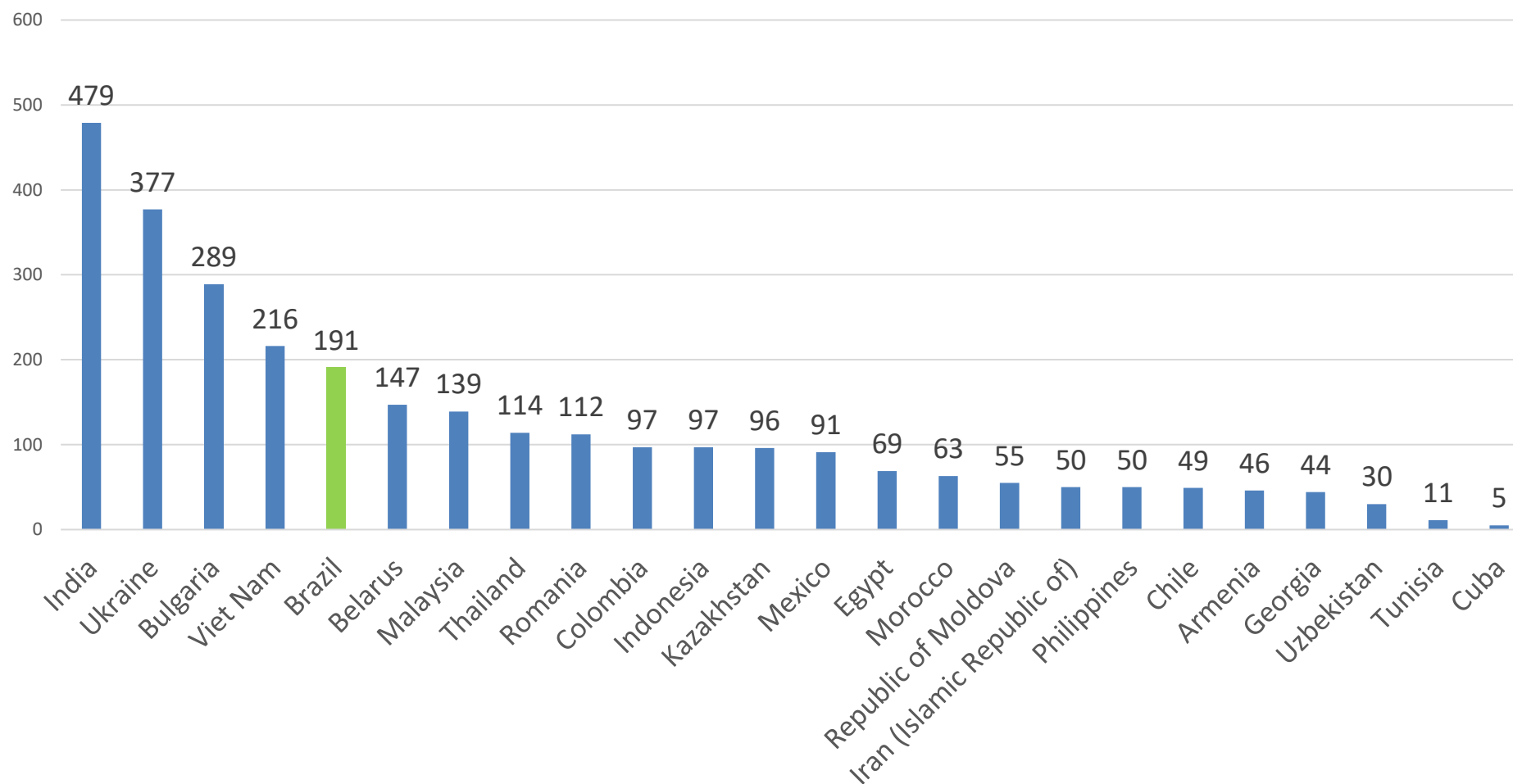
Inscrições Internacionais
por Escritório de Origem(2023)



Fonte: WIPO Madrid Statistics

Nacionalidades que mais enviam Pedidos

Inscrições Internacionais
por residentes em países em desenvolvimento (2023)



Fonte: WIPO Madrid Statistics

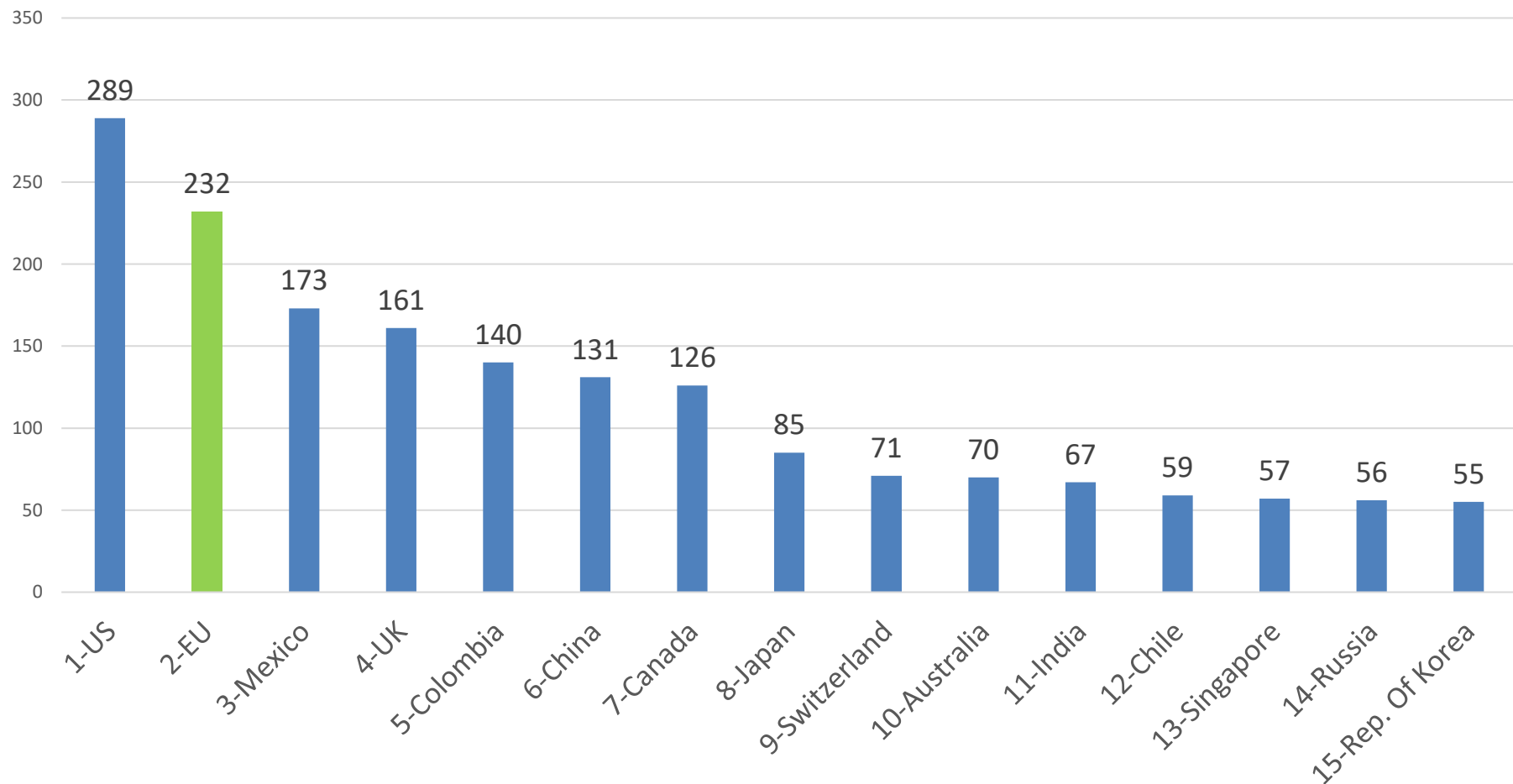
Estatísticas Brasil – Escritório de Origem



Fonte: INPI

Estatísticas Brasil – Escritório de Origem

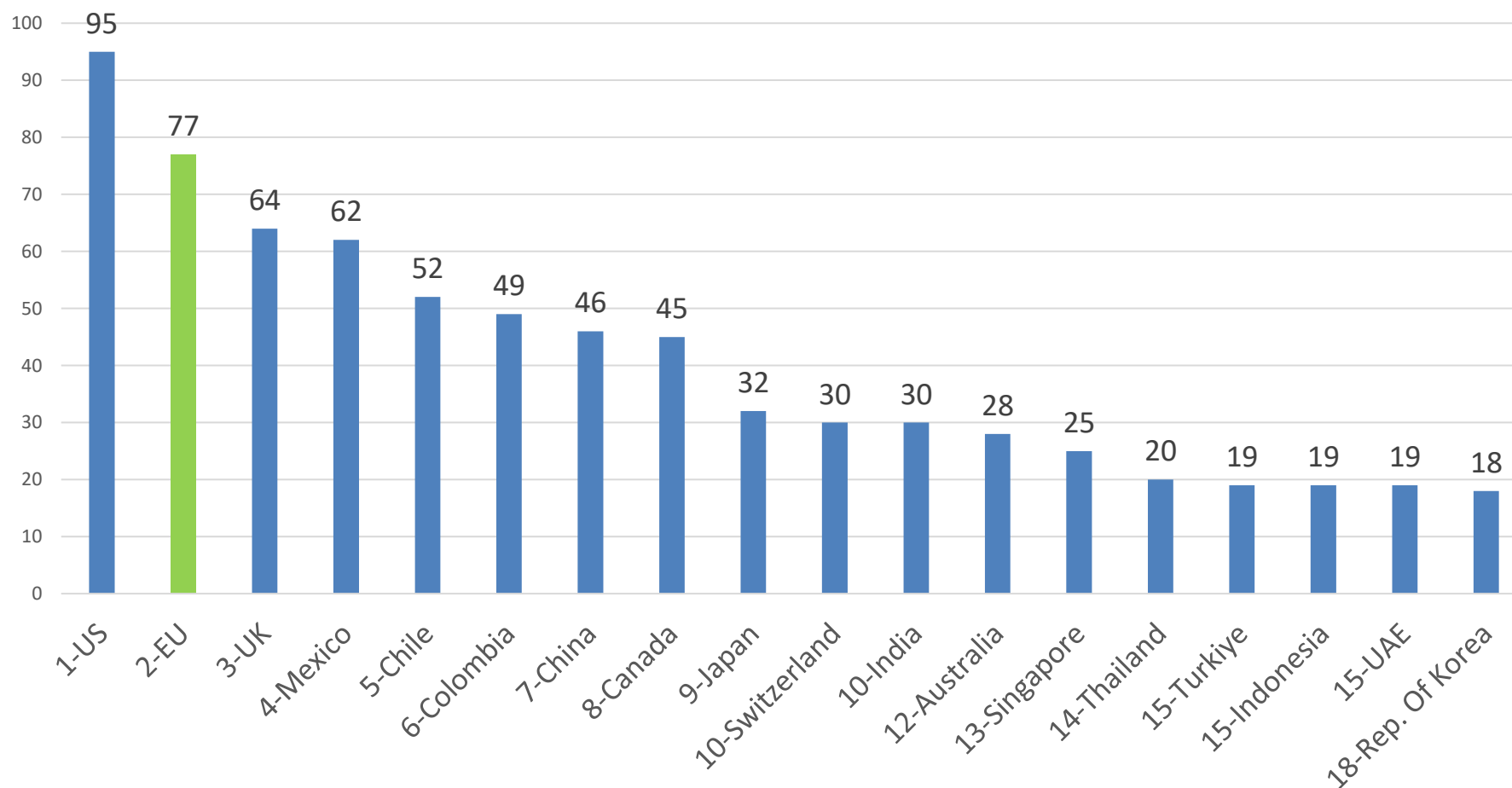
Principais Destinos das Marcas Brasileiras no Sistema Madri
(2019-2023)



Fonte: WIPO Madrid Statistics

Estatísticas Brasil – Escritório de Origem

Principais Destinos das Marcas Brasileiras no Sistema Madri
(2023)



Fonte: WIPO Madrid Statistics

Orientações sobre o uso do sistema de registro internacional a partir Brasil



e-MARCAS Formulário Eletrônico

Seja bem-vindo HELENA CAROLINA BRAGA | [Sair do Sistema](#)

Objeto da Petição: (3004) Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 - Protocolo de Madri)
Nosso Número: 31123252309467970

Dados Gerais

Nome ou Razão Social: HELENA CAROLINA BRAGA
Endereço: CEP
Situação Jurídica: Pessoa Física
CPF: 2
Cidade: Niterói
País: Brasil

Nº do processo de base: 906644682

Anexos

Opcionais: ---Escolha um tipo de Anexo --- [+ Adicionar](#) ?
Outros: Descreva o anexo... [+ Adicionar](#) ?

MM2(E) [English](#) [Español](#)

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED
EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL

BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Application / Registration number	Filing date	Registration date	Mark representation	File status
906644682 ✓	19/08/2013			Pedido considerado inexistente

[Add Basic Application or Registration](#)

APPLICANT AND ENTITLEMENT TO FILE

Applicant #1 ?

Name: Helena Carolina Braga
Street Address:
Zip Code: :
E-mail address:

CPF: 1
City: Niterói
Country: Brazil

Natural person:

Entitlement to File:

[Add Applicant](#)

WIPO CORRESPONDENCE INFORMATION

Address for correspondence

The fields below may be completed if you do not have a representative and the correspondence address differs to the applicant's address.

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

Other means of communication

Telephone:

Fax:

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address: ?

Preferred language for correspondence with WIPO

☐ English ☐ French ☐ Spanish

Orientações sobre o uso do sistema de registro internacional a partir Brasil

WIPO REPRESENTATIVE

If a representative is appointed, all WIPO communications will be sent only to that representative.

Name:

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

Other means of communication.

Telephone:

Fax:

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address: ?

DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/. ?

Add contracting parties:

EM - European Union

+ Add

CY - Cyprus
CZ - Czech Republic
DE - Germany
DK - Denmark
DZ - Algeria
EE - Estonia
EG - Egypt
EM - European Union
ES - Spain
FI - Finland
FR - France
GB - United Kingdom
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana
GM - Gambia
GR - Greece
HR - Croatia
HU - Hungary
ID - Indonesia

tent in the list of options. [\[list of members\]](#)

INTER

DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/. ?

Add contracting parties:

--Select--



+ Add



US - United States of America



When designating the United States of America, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party.

[\[link to WIPO's forms page\]](#)

☐ Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [\[list of members\]](#)

FORM MM18

File to upload:

+ Add

Práticas e Desafios em Certificação e Transmissão

- O procedimento de certificação e transmissão no sistema IPAS requer uma grande quantidade de intervenções manuais, o que torna o processo mais lento e complicado do que o desejável.
- Devido ao procedimento de publicação da RPI, as inconsistências que precisam ser corrigidas pelos titulares possuem um longo período entre a análise e a publicação. Isso torna o processo mais demorado e reduz os prazos efetivos que o titular tem para responder às nossas demandas. Resultando em risco potencial de perda do prazo de dois meses para transmissão da certificação. O projeto de diálogo direto com os usuários visa mitigar estes problemas
- A transmissão dos pedidos certificados não foi automatizada no IPAS e necessita de ser enviada por MOP.

Madrid e-filing

- O INPI-Brasil está atualmente conduzindo estudos de viabilidade para a implementação do sistema eletrônico de certificação de Madrid fornecido pela OMPI.
- Esperamos que a implementação deste novo sistema com a cooperação da OMPI nos ajude a superar as limitações do nosso sistema atual.
- Principalmente em relação à nossa capacidade de solicitar correções aos titulares de forma rápida e prática, além de facilitar a resposta destes titulares.
- Automatização da transmissão de pedidos internacionais certificados à OMPI.

Thank You!
¡Gracias!
Obrigado!

fccastro@inpi.gov.br

www.gov.br/inpi/

INPI NATIONAL
INSTITUTE OF
INDUSTRIAL
PROPERTY

BRAZILIAN GOVERNMENT

BRASIL

UNITING AND REBUILDING

Ei, você, que tem interesse no sistema de marcas!
Queremos saber quais são as suas necessidades e expectativas.

PARTICIPE DA PESQUISA

