



PROTOCOLO DE MADRI NA PRÁTICA: O PAPEL DO ADVOGADO COMO PARCEIRO ESTRATÉGICO NA GESTÃO DE MARCAS

Rafael Atab | atab@dannemann.com.br

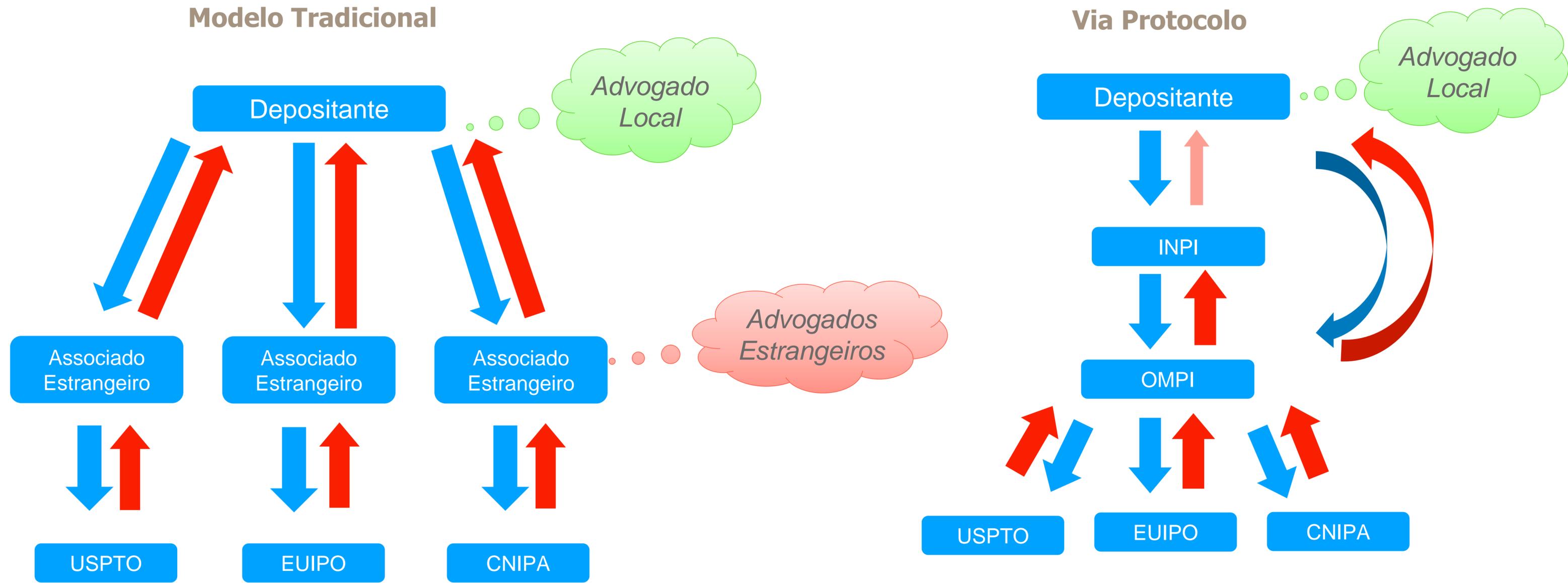
Curitiba, 05/11/2019

O Protocolo de Madri e O Registro Internacional

O Que é, e o Que não é:

- Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989. No Brasil, Decreto Nº 10.033, de 1º de outubro de 2019.
- Compõe o “Sistema de Madri” para o Registro Internacional de Marcas: Acordo de Madri (1891) e seu Protocolo (1989)
- Tratado Procedimental e não de Direito Substantivo (não é uma harmonização de leis ou requisitos para registro).
- O Registro Internacional NÃO GARANTE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA NO MUNDO INTEIRO

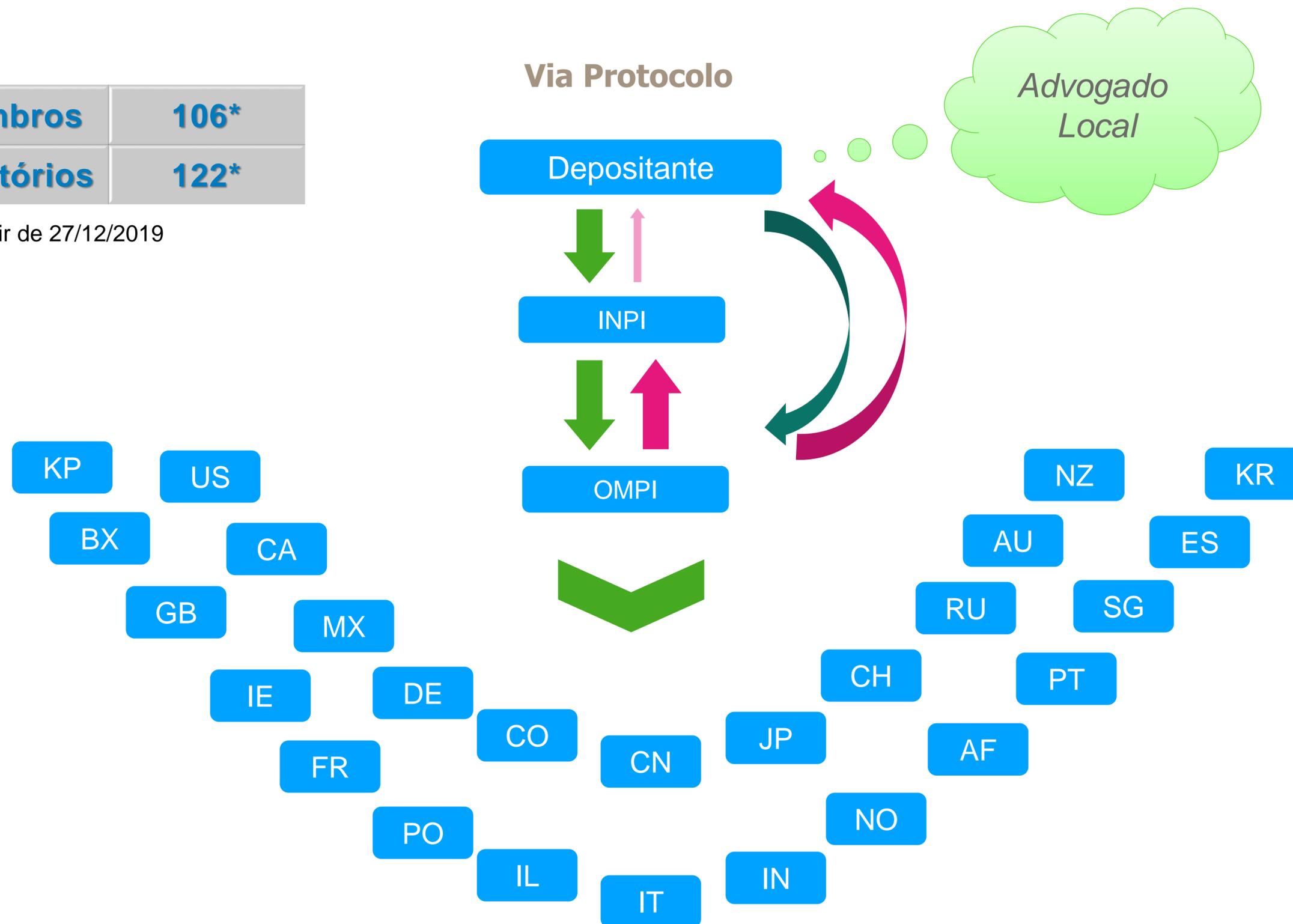
O Protocolo de Madri: Ferramenta Alternativa Estratégica para Registro de Marcas no Exterior



O Protocolo de Madri: Ganhos em Escala

| | |
|--------------------|-------------|
| Membros | 106* |
| Territórios | 122* |

* A partir de 27/12/2019



Desafios Estratégicos: Quais os países designar?

MM2(E), page 6

11 DESIGNATIONS

(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/.)

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> AF Afghanistan | <input type="checkbox"/> EE Estonia | <input type="checkbox"/> LA Lao People's Democratic Republic | <input type="checkbox"/> RS Serbia |
| <input type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda | <input type="checkbox"/> EG Egypt | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein | <input type="checkbox"/> RU Russian Federation |
| <input type="checkbox"/> AL Albania | <input type="checkbox"/> EM European Union ¹ | <input type="checkbox"/> LR Liberia | <input type="checkbox"/> RW Rwanda |
| <input type="checkbox"/> AM Armenia | <input type="checkbox"/> ES Spain | <input type="checkbox"/> LS Lesotho ² | <input type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input type="checkbox"/> AT Austria | <input type="checkbox"/> FI Finland | <input type="checkbox"/> LT Lithuania | <input type="checkbox"/> SE Sweden |
| <input type="checkbox"/> AU Australia | <input type="checkbox"/> FR France | <input type="checkbox"/> LV Latvia | <input type="checkbox"/> SG Singapore ² |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaijan | <input type="checkbox"/> GB United Kingdom ² | <input type="checkbox"/> MA Morocco | <input type="checkbox"/> SI Slovenia |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnia and Herzegovina | <input type="checkbox"/> GE Georgia | <input type="checkbox"/> MC Monaco | <input type="checkbox"/> SK Slovakia |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria | <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> MD Republic of Moldova | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> BH Bahrain | <input type="checkbox"/> GM Gambia | <input type="checkbox"/> ME Montenegro | <input type="checkbox"/> SM San Marino |
| <input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam ² | <input type="checkbox"/> GR Greece | <input type="checkbox"/> MG Madagascar | <input type="checkbox"/> ST Sao Tome and Principe |
| <input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{6,7} | <input type="checkbox"/> HR Croatia | <input type="checkbox"/> MK North Macedonia | <input type="checkbox"/> SX Sint Maarten (Dutch part) ⁶ |
| <input type="checkbox"/> BR Brazil ^{5,8} | <input type="checkbox"/> HU Hungary | <input type="checkbox"/> MN Mongolia | <input type="checkbox"/> SY Syrian Arab Republic |
| <input type="checkbox"/> BT Bhutan | <input type="checkbox"/> ID Indonesia | <input type="checkbox"/> MW Malawi ² | <input type="checkbox"/> SZ Eswatini |
| <input type="checkbox"/> BW Botswana | <input type="checkbox"/> IE Ireland ² | <input type="checkbox"/> MX Mexico | <input type="checkbox"/> TH Thailand |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux ⁹ | <input type="checkbox"/> IL Israel | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique ² | <input type="checkbox"/> TJ Tajikistan |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus | <input type="checkbox"/> IN India ² | <input type="checkbox"/> NA Namibia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> CA Canada | <input type="checkbox"/> IR Iran (Islamic Republic of) | <input type="checkbox"/> NO Norway | <input type="checkbox"/> TN Tunisia |
| <input type="checkbox"/> CH Switzerland | <input type="checkbox"/> IS Iceland | <input type="checkbox"/> NZ New Zealand ² | <input type="checkbox"/> TR Turkey |
| <input type="checkbox"/> CN China | <input type="checkbox"/> IT Italy | <input type="checkbox"/> OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ³ | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> CO Colombia | <input type="checkbox"/> JP Japan ⁵ | <input type="checkbox"/> OM Oman | <input type="checkbox"/> US United States of America ⁴ |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba ⁵ | <input type="checkbox"/> KE Kenya | <input type="checkbox"/> PH Philippines | <input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan |
| <input type="checkbox"/> CW Curacao ⁶ | <input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan | <input type="checkbox"/> PL Poland | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> CY Cyprus | <input type="checkbox"/> KH Cambodia | <input type="checkbox"/> PT Portugal | <input type="checkbox"/> WS Samoa |
| <input type="checkbox"/> CZ Czech Republic | <input type="checkbox"/> KP Democratic People's Republic of Korea | <input type="checkbox"/> RO Romania | <input type="checkbox"/> ZM Zambia |
| <input type="checkbox"/> DE Germany | <input type="checkbox"/> KR Republic of Korea | | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> DK Denmark | <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan | | |
| <input type="checkbox"/> DZ Algeria | | | |



E a América do Sul?

Desafios Estratégicos: Quanto Custa?

WIPO FEE CALCULATOR (Taxas da OMPI)

✓ Ex.: MX, CO, CN, JP, US,
UK, DE, ES e PT

CHF 2222. = aprox.
USD 250./país

✓ Honorários Profissionais
✓ Taxas do INPI

| | |
|--|-------------|
| Basic fee where no reproduction of the mark is in color : | 653 |
| Complementary fee : (DE, ES, PT) 3 x 100.00 CHF | 300 |
| China | |
| Individual fee (international application): | 249 |
| Colombia | |
| Individual fee (international application): | 297 |
| United Kingdom | |
| Individual fee (international application): | 227 |
| Japan | |
| Individual fee (first part): | 108 |
| This may be subject of the payment of a second part of the individual fee which can be estimated separately by clicking here | |
| United States of America | |
| Individual fee (international application): | 388 |
| TOTAL: Swiss francs (CHF) | 2222 |

O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

➤ Riscos potenciais devido à ausência de um procurador local no exterior:

- ✓ Análise estratégica do depósito e ajustes para limitar riscos de exigências;
- ✓ Ausência de verificação de potencial conteúdo semântico “indesejável” da marca depositada
- ✓ Perda de “fiscalizações” e “watch notices” gratuitos
- ✓ Necessidade de conhecimento das legislações mais complexas e prazos (Ex. exigências de declarações de uso)
- ✓ Atrasos em comunicações de prazos

❖ Atenção: eventuais intercorrências necessitam da atuação de um advogado local.



O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

➤ Dependência entre Registro Internacional e Registro de Base (“Ataque Central”):

✓ Durante 5 anos, o Registro Internacional fica dependente da validade do Registro de Base ou do Pedido de Base (art. 6, do Protocolo de Madri). Ou seja, ***o Registro Internacional será afetado em caso de:***

- ❖ Desistência ou Renúncia
- ❖ Limitação da Especificação
- ❖ Indeferimento (em caso de pedido)
- ❖ Nulidade (em caso de registro)
- ❖ Caducidade (em caso de registro)

O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

➤ Dependência entre Registro Internacional e Registro de Base:

- ✓ Análise estratégica para escolha do Pedido ou Registro de Base
 - ❖ Buscas
 - ❖ Perspectivas de sucesso de pedido (elementos descritivos, slogans, oposições)
 - ❖ Uso da marca
 - ❖ Registros objeto de procedimentos administrativos ou ações judiciais

- ✓ Mitigação de Riscos: Transformação (art. 9 *quinquies*, do Protocolo)

O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

➤ Dificuldades Inerentes ao Protocolo:

- ✓ Processo mais complexo, em língua estrangeira;
- ✓ Pagamentos a serem realizados no exterior.
- ✓ Controle de prazos
- ✓ Potenciais dificuldades em ações de infração no exterior (Ex. China – necessidade de Certificado de Registro suplementar)
- ✓ Especificidades de alguns países (recebimento de taxas em dois momentos, como Japão e Cuba)
- ✓ Análise sobre Celeridade

**Aumento de
Responsabilidade
do Procurador!**

O Protocolo de Madri: Desafios para nacionais não usuários

O Protocolo afeta a vida de quem não vai usá-lo?

➤ **Aumento potencialmente considerável das marcas depositadas no Brasil:**

- ✓ Maior atratividade a usuários estrangeiros;
- ✓ Potencial aumento de indeferimentos e conflitos.

➤ **Demora na publicação de possíveis anterioridades:**

- ✓ Prioridade da CUP + 2 meses para remessa (além de trâmites internos da OMPI e possíveis 3 meses para sanar irregularidades);
- ✓ Necessidade de expandir as bases de busca.

O Protocolo de Madri: Outras controvérsias jurídicas

- **A Questão do Art. 217, da Lei 9.279/96 (LPI):
*A Obrigatoriedade de Procurador no Brasil***

| Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse acordo | Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006 | Brasil, Lei nº 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial |
|--|---|--|
| <p>Regra 3</p> <p>Representação perante a Secretaria Internacional</p> <p>1) <i>[Procurador; número de procuradores]</i> a) O depositante ou o titular poderá ter um procurador junto à Secretaria Internacional. b) O depositante ou o titular poderá ter apenas um procurador. Quando a indicação se referir a vários procuradores, somente o primeiro indicado deverá ser considerado como procurador e assim será anotado. c) Quando uma sociedade ou escritório formado de advogados ou agentes de Propriedade Industrial tenha sido indicado como procurador na Secretaria Internacional, deverá ser considerado como um único procurador.</p> | <p>Artigo 9bis</p> <p>Outras anotações relativas a uma inscrição internacional</p> <p>A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional: i) qualquer alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição internacional; ii) a nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; iii) qualquer limitação, em relação a todas ou algumas (...).</p> | <p>Art. 142. O registro da marca extingue-se: IV - pela inobservância do disposto no art. 217.</p> <p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.</p> <p>Art. 217. 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.</p> |

Site com Perguntas & Respostas

<http://www.dannemann.com.br/protocolodemadri>

DANNEMANN
SIEMSEN

PROTOCOLO DE MADRI: ESCLARECENDO SUAS DÚVIDAS

O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri.

E agora, o que muda no registro de marcas que saem do Brasil para outros países ou que entram no mercado brasileiro?

Aquí você encontra respostas práticas às principais questões, elaboradas pelos especialistas em marcas do Dannemann Siemsen.



Dúvidas Frequentes

O que é o Protocolo de Madri?



Quantos países fazem parte do Protocolo de Madri?



Qual o papel do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) no Protocolo de Madri?



Qual o papel da OMPI no Protocolo de Madri?



DANNEMANN |
SIEMSEN

Obrigado!