

# **MARCAS BRASILEIRAS NO SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO: PROTOCOLO DE MADRI A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2019**

Entrou em vigor no Brasil o Protocolo de Madri: saiba o que muda a partir disso.

**Por Comissão de Propriedade Intelectual | OAB-MG**

Nizete Lacerda Araújo<sup>1</sup>

Presidente Comissão de Propriedade Intelectual OAB/MG.

A partir de 02 de outubro de 2019 entrou em vigor no Brasil o Protocolo de Madri. Este Protocolo trata do registro internacional de marcas, fazendo parte do mesmo 106 partes contratantes que abrangem 122 países.

A adesão do Brasil a este Protocolo possibilita ao titular de uma marca registrada no país, protegê-la nos demais países membros de maneira mais racionalizada, com apenas um processo, em um mesmo idioma, e economia de custos, de maneira mais efetiva do que o registro país a país como praticado pelas empresas brasileiras até 02/10/2019.

Pelo Protocolo de Madri empresas e pessoas físicas de um país membro estarão habilitadas a requererem a proteção de sua marca em diversos países membros, simultaneamente. Para tanto, é necessário que o pedido de registro da marca tenha sido depositado, ou a marca esteja registrada no escritório nacional de marcas e patentes, no caso brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Após análise de certificação o INPI encaminhará a solicitação de registro internacional, a qual será recebida e administrada pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), sediada em Genebra/Suíça.

---

<sup>1</sup> Nizete Lacerda Araújo, advogada, especialista em Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica. Mestre em Direito Internacional e Comunitário-PUC/MG. Doutora em Direito Internacional Público-PUC/MG. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual-ABPI. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG. Professora, Palestrante, Consultora em Propriedade Intelectual e autora de livros e artigos.

É importante esclarecer que, após recebimento da solicitação internacional, a OMPI remeterá os pedidos de registro da marca aos países indicados, que a partir de então seguirão as legislações e processamentos locais de cada país membro, sem afetar as suas respectivas soberanias nacionais.

A prática tem demonstrado, que no Brasil, até a adesão ao Protocolo o prazo médio entre o depósito de um pedido de registro de marca e a sua análise pelo INPI vinha sendo de três a quatro anos. Porém, o Protocolo de Madri estabelece o prazo máximo de dezoito meses para exame e retorno ao interessado, sob pena de concessão automática.

E há que se reconhecer que o órgão oficial brasileiro tem se esforçado já a partir do passado recente visando adequar-se à entrada em vigor do Protocolo de Madri, que para o presidente do INPI, é uma “abertura dos portos” de 122 países e de regiões participantes, às marcas brasileiras, ao mesmo tempo em que promove a abertura do Brasil aos seus países membros, cujas estatísticas indicam que em conjunto representam oitenta por cento do comércio global.

Portanto, ocorrerá uma integração do Brasil ao sistema internacional de registro de marcas, que é o objetivo do Protocolo, promovendo a internacionalização de empresas brasileiras, inclusive as de pequeno e médio portes, integração esta, fundamental para estimular a participação das empresas nacionais no comércio exterior ao mesmo tempo em que atrairá investimentos estrangeiros para o país.

O Protocolo abrange cento e vinte países participantes, considerados responsáveis por oitenta por cento do comércio internacional, dado de muita relevância para os negócios neste mundo globalizado de agora. Com a inclusão do país ao Protocolo, o requerente do pedido de registro da marca internacional passa a trabalhar com apenas uma solicitação internacional, uma data de prorrogação, uma única moeda para os principais pagamentos e um idioma.

Como esclarecido acima, tão somente a análise do pedido de registro da marca e o seu deferimento ou indeferimento seguirá a legislação nacional de cada país com retorno ao interessado em dezoito meses.

A adesão ao Protocolo apresenta vantagens às partes participantes, tanto aos nacionais, como aos estrangeiros que poderão indicar o Brasil nos requerimentos de registro das suas respectivas marcas. Dentre as vantagens comumente mencionadas afetas à simplificação de procedimentos se encontram a utilização de um mesmo processo para vários pedidos de registro com redução de custos, a possibilidade de adicionar novos países após o pedido

inicial, agilização no prazo de resposta ao pedido, o uso de um mesmo idioma para requerimento em vários países, pagamento de taxas, prorrogação do registro, transferência de titularidade e alteração de dados de titulares.

Com a entrada em vigor do Protocolo entre nós alguns paradigmas que vigoravam até então terão que ser revistos trazendo mudanças de entendimentos, destacando-se a adoção do regime de cotitularidade de marca, em que é possível obter registro em nome de mais de uma pessoa física ou jurídica, em que continua a ser exigido que as mesmas exerçam as atividades cuja proteção elas reivindicam, sendo as exigências aplicáveis aos mesmos em conjunto, e, ainda, a possibilidade do sistema multiclases, considerada uma das mudanças significativas, em que é possível em um só requerimento reivindicar a proteção em várias classes de produto ou serviço, podendo o pedido ser deferido ou indeferido total ou parcialmente.

Estas mudanças acima mencionadas deverão estar em vigor a partir de março de 2020.

Assim, o Sistema de Madri para marcas internacionais é administrado de maneira centralizada pela Secretaria Internacional da OMPI, que se encarrega do registro internacional e o publica na sua revista oficial, a Gazeta de Marcas Internacionais com a validade de dez anos.

O Protocolo possui dezesseis artigos e um anexo especialmente importante por ser um Regulamento de Execução comum ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional das Marcas e ao Protocolo relativo a esse Acordo, o qual é atualizado sempre, sendo o texto atual adotado em 31 de janeiro de 2019, entrando em vigor, internacionalmente, no dia seguinte.

O INPI regulamentou o processamento dos registros internacionais de marcas, no Brasil, pelo Protocolo de Madri, por meio de resoluções, também em vigor a partir de 02 /10/2019.

O órgão oficial brasileiro terá o importante papel frente aos depositantes nacionais de certificar à Secretaria Internacional da OMPI a data em que o pedido internacional foi recebido e, analisar previamente, a consistência entre as informações indicadas no pedido internacional e aquelas constantes no pedido ou registro base nacional, portanto, um papel de certificador perante o organismo internacional gestor da Propriedade Intelectual.

Dessa maneira a certificação prevista nada mais é do que um exame formal realizado pelo INPI, oportunidade em que se confrontam as informações fornecidas pelo depositante do pedido internacional e aquelas constantes no pedido ou registro base para o pedido internacional existentes no banco de dados do órgão brasileiro.

Não sendo apontadas inconsistências, o pedido será encaminhado à Secretaria Internacional e a data da inscrição internacional será a data de apresentação do pedido no INPI.

Por outro lado, ocorrendo inconsistências, estas terão que ser sanadas pelo depositante no prazo de sessenta dias, o que pode prejudicar o prazo inicialmente estipulado de exame e decisão do processo.

Sendo assim, há que se buscar uma expertise e acuidade no preenchimento do pedido internacional, no idioma escolhido, para que se reduza a probabilidade de inconsistências no pedido e que o encaminhamento à Secretaria Internacional ocorra de forma a favorecer o depositante.

É bom ter em mente que o Protocolo de Madri não cria, nem modifica direitos já existentes, consolidados no pedido base. Ele tão somente apresenta procedimentos simplificados e com redução de custos que facilitam a obtenção de registros internacionais de marcas nos países signatários.

Alterações no pedido base, promovidas nacionalmente, tais como indeferimento, cancelamento ou extinção de registro no período de cinco anos afetará a inscrição do registro internacional, a qual será cancelada. Sendo esta apontada como uma das fragilidades do sistema, bem como eventuais pendências jurídicas a serem discutidas nos respectivos países.

Durante exame formal para certificação do pedido internacional do registro de marcas, o INPI, não encontrando irregularidades para serem sanadas pelo interessado encaminhará o pedido à Secretaria Internacional da OMPI, que realizará exames formais para, encontrando-se o processo em conformidade, proceder à inscrição internacional do pedido, publicar na Revista da Organização e notificar os países escolhidos pelo requerente.

Os primeiros depósitos de pedido de registro de marcas internacionais pelo Protocolo de Madri estão dando entrada no INPI. O desafio que se apresenta para esta autarquia federal, as empresas e os profissionais que atuam na área de Propriedade Intelectual é aperfeiçoar o conhecimento sobre o Protocolo e seus instrumentos de execução no Brasil. Ele é mais um passo importante para a inserção do Brasil no comércio globalizado. Muito em breve a experiência fará com que a sociedade brasileira vença o desafio contribuindo para o desenvolvimento do país.

---

***Sobre o autor***

*Comissão de Propriedade Intelectual | OAB-MG*

*Coluna dedicada a COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OAB/MG, com o objetivo de estimular à inovação tecnológica e proteção, pela legislação de propriedade intelectual, aos novos produtos, processos e serviços resultantes desse estímulo.*