

Protocolo de Madri: O que muda no registro de marcas no Brasil?

Depois de muitos anos em discussão, o Brasil finalmente aderiu ao Protocolo de Madri, tratado internacional relativo ao Registro Internacional de Marcas, que tem como principal objetivo facilitar o depósito e a gestão de pedidos de registro de marcas de empresas e indivíduos brasileiros nos demais países signatários do tratado.

Da mesma forma, os titulares estrangeiros de marcas que optarem pelo Registro Internacional de Marcas em seus países de origem, terão o processo de registro de suas marcas no Brasil facilitado.

O Protocolo de Madri entra em vigor em 02 de outubro de 2019, mas o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já estava em fase de preparação para recebimento dos primeiros pedidos internacionais. As práticas e procedimentos que serão adotados pelo Instituto foram descritos na Resolução INPI/PR nº 247/2019 e na 3ª Edição do Manual de Marcas, instituída pela Resolução INPI/PR nº 249/2019.

Com a entrada em vigor do tratado, os depositantes de pedidos de registro de marca no Brasil poderão optar pelo processamento internacional de seus pedidos em todos os países signatários que sejam de seu interesse.

O INPI funcionará ora como **Escritório de Origem**, responsabilizando-se pela revisão e certificação do pedido internacional e posterior envio à Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ora como **Escritório Designado**, recebendo as designações internacionais de usuários estrangeiros e examinando tais pedidos de acordo com a legislação brasileira.

A OMPI é a entidade internacional responsável pela centralização e gestão dos pedidos internacionais.

Mas o que muda efetivamente com a entrada em vigor do Protocolo de Madri?

Com a implementação deste novo procedimento, pelo menos em relação aos países signatários do tratado, as empresas brasileiras não precisarão mais seguir com os pedidos nacionais em cada um dos países em que desejam ter suas marcas registradas, além de serem beneficiadas com significativa redução dos custos com taxas oficiais locais, já que o pagamento é feito via OMPI, por meio de uma taxa única.

Destacamos abaixo alguns pontos de atenção a serem observados pelos depositantes brasileiros interessados em seguir com um pedido internacional:

Pedido Base Brasileiro: para solicitar um pedido internacional perante INPI, o depositante deverá já ter um pedido de registro depositado ou registro concedido, que servirá de base para o pedido internacional.

Idioma: os formulários para pedido internacional deverão ser preenchidos em Inglês ou Espanhol.

Pagamento de taxas: para o depósito no INPI do pedido internacional, deverá ser paga uma Guia de Retribuição da União (GRU) específica. As demais taxas relacionadas ao pedido internacional deverão ser pagas diretamente à OMPI em francos suíços (CHF).

Gerenciamento do Pedido: o acompanhamento do pedido internacional poderá ser feito diretamente pelo depositante ou seu procurador, por meio do sistema *Madrid Monitor* disponível no site da OMPI. Após o envio do pedido internacional, os procedimentos relacionados ao pedido, como, por exemplo, prorrogação do registro ou designações de novos países, deverão ser direcionados diretamente à Secretaria Internacional da OMPI.

Prazo para Análise: os países signatários do Protocolo de Madri têm a obrigação de realizar a primeira análise do pedido internacional recebido em **até 18 meses**, sob pena de deferimento automático do registro. Esta regra acabou por obrigar o INPI a se adequar internamente, diminuindo o *backlog* no exame de marcas, que já chegou a levar 5 anos para ser concluído.

Registros Multiclasse: para se adequar às regras do registro internacional de marcas, passará a ser aceito o registro de marcas em sistema multiclasse, permitindo que para um único pedido de registro sejam indicados produtos e serviços relativos a mais de uma classe. Pela regra atual, cada pedido de registro pode indicar produtos de uma única classe de produto ou de serviço.

Concessão do Registro nos Países Designados: apesar do pedido internacional perante a OMPI facilitar a gestão dos pedidos nos diversos países designados, cada país signatário tem autonomia para analisar o pedido depositado de acordo com a legislação local, como se fosse um pedido nacional.

Cancelamento do registro de base brasileiro: o cancelamento do registro de base brasileiro resultará no cancelamento da inscrição internacional perante a OMPI e poderá durar um prazo de 05 (cinco) anos a contar da inscrição internacional, mediante reporte do INPI à Secretaria Internacional da OMPI.

Além dos benefícios já destacados para o empresário brasileiro interessado em expandir a proteção de sua marca no exterior, espera-se que a entrada em vigor do Protocolo de Madri reflita em maior competitividade para o Brasil, já que a época de longa espera pela concessão de um registro de marca parece que ficou no passado.