

Protocolo de Madri entra em vigor no Brasil

Por Flávia Tremura

O INPI está finalizando os últimos ajustes para o início do Protocolo de Madri no Brasil. Nas últimas semanas, foram publicadas quatro novas Resoluções que uniformizam o procedimento de registro de marcas brasileiro ao padrão estabelecido pela Organização Mundial da Propriedade Industrial aos países que usam o sistema de Madri.

Dentre as novidades, destacam-se as seguintes melhorias:

a) Cotitularidade de marcas (Resolução 245/2019): os novos pedidos de registro de marcas poderão ser requeridos indicando mais de um titular. Do mesmo modo que já existe para o sistema atual, é necessário que todos os titulares exerçam efetiva e licitamente as atividades relativas aos produtos/serviços reivindicados. Os atos perante o INPI para a obtenção do registro e sua defesa deverão ser praticados em conjunto por todos os titulares. Já os ataques a pedidos ou registros de terceiros com base em direitos anteriores de cotitulares poderão ser praticados por pelo menos um deles. É possível requerer a inclusão de outro(s) titular(es) aos pedidos e registros já existentes.

b) Regime multiclasse (Resolução 248/2019): um único pedido de registro poderá contemplar mais de uma classe de produtos ou serviços. Apesar de receber um único número, a análise será feita classe a classe, e a decisão final poderá ser diferente para cada classe. Apesar da conveniência do agrupamento, as taxas deverão ser pagas conforme o número de classes indicadas. O sistema multiclasse só poderá ser adotado para os novos pedidos de registro, e não para os já em vigor.

Apesar dessas duas resoluções entrarem em vigor no dia 02/10/2019, as petições eletrônicas para esses novos procedimentos só estarão disponíveis no INPI a partir de 09/03/2020, a partir de quando será possível utilizá-los.

c) Divisão de pedidos e registros em regime multiclasse (Resolução 244/2019): prevê a possibilidade de se requerer a divisão de um pedido ou registro em dois segregando-se as classes originalmente agrupadas em sistema multiclasse. Poderá ser requerida a divisão em duas hipóteses apenas: em caso de sobrestamento do pedido em relação a uma ou algumas das classes ou para fins de transferência. Nesse caso, também será possível requerer a divisão se a marca tiver uma única classe, desde que respeitados todos os requisitos para a anotação de transferência, nos termos da Lei de Propriedade Industrial. Essa resolução entra em vigor no dia 09/03/2020.

d) Protocolo de Madri (Resolução 247/2019): estipula o procedimento para a obtenção do registro de marcas no âmbito do Protocolo de Madri. Titulares com residência ou sede no Brasil poderão usar o Protocolo de Madri para a obtenção de registros de marcas em outros países. A partir de um pedido ou registro base nacional, será possível protocolar diretamente no INPI o pedido de registro internacional, que após análise formal será encaminhado à OMPI para os trâmites internacionais. As taxas relativas aos pedidos e registros internacionais dependem de cada país designado e devem ser pagas diretamente à OMPI em Genebra, em francos suíços, moeda local. A OMPI irá redirecionar os pedidos às secretarias de cada um dos países designados, que farão a distribuição interna e a análise individual de cada pedido, conforme seus próprios trâmites e legislações locais. Uma vez concedidos os registros, a secretaria da OMPI ficará responsável pela administração dos registros e das prorrogações. Caso venham a sofrer exigências, oposições ou mesmo se forem indeferidos, será necessária a contratação de um advogado local no país em que ocorreu o incidente, para que apresente a respectiva manifestação. Essa resolução entra em vigor em 02 de outubro de 2019.

O INPI também publicou a nova versão do Manual de Marcas, modificando e incluindo procedimentos em conformidade com as novas Resoluções.

Essas novas Resoluções introduzem importantes e estratégicas alterações no procedimento de registro de marcas no Brasil. Os processos em andamento ou registros já existentes não sofrerão quaisquer alterações automáticas, mas será possível requerer a cotitularidade ou a divisão em pedidos ou registros já existentes.

Podemos avaliar o cabimento ou a pertinência de alterações nos casos de V. Sas. mediante solicitação. Para maiores informações ou esclarecimentos, nossa sócia e Coordenadora da equipe do Protocolo de Madri Flávia Tremura Polli Rodrigues (flavia.rodrigues@kasznarleonardos.com) fica à disposição.