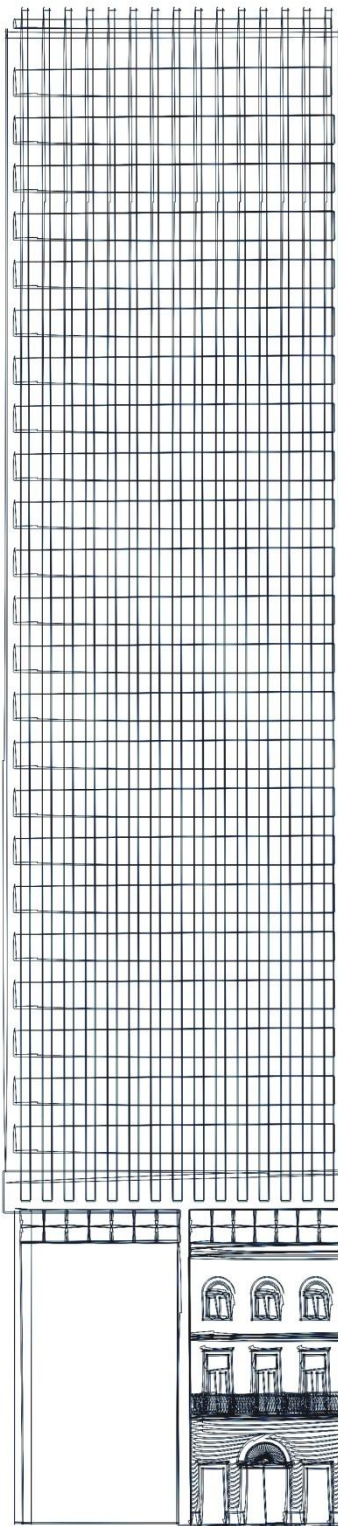




André Luis Balloussier Ancora da Luz

*Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
DIRMA / INPI*

São Paulo, 08 de maio de 2018



Sumário

- **Vantagens do Protocolo de Madri**
- **O Projeto Brasileiro**
- **Desafios da Adesão**
- **Condicionantes Externas**

Vantagens do Protocolo de Madri

- Sistema que **facilita o registro de marcas** em vários países.
- Uma **única inscrição internacional** contendo todas as informações dos registros de cada país.
- Uma **única data de prorrogação** de vigência a cada 10 anos.
- Uma **única língua** para o mundo inteiro: Inglês ou Espanhol*.
- **Dispensa a necessidade de constituição de procuradores** pelo mundo, salvo em casos de recusa da proteção da marca.

**Línguas recomendadas pelo MRE.*

Vantagens do Protocolo

- Facilita a **exportação** de produtos e serviços brasileiros.
- Incentiva o **investimento estrangeiro**.
- Parte do plano de **desburocratização** do MDIC.





***INPI Enviando
Pedidos Internacionais***



INPI Enviando
Pedidos Internacionais

Enviando Pedidos



Pedido ou registro
de marca nacional

INPI

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

INPI



***INPI Recebendo
Pedidos Internacionais***



INPI Recebendo
Pedidos Internacionais

Recebendo Pedidos



Escritórios de
origem enviam
pedidos à OMPI



OMPI faz a
inscrição internacional
e envia para os
países designados

INPI

INPI recebe o
pedido quando
designado



INPI analisa o pedido
conforme a
legislação local e
em até 18 meses

INPI

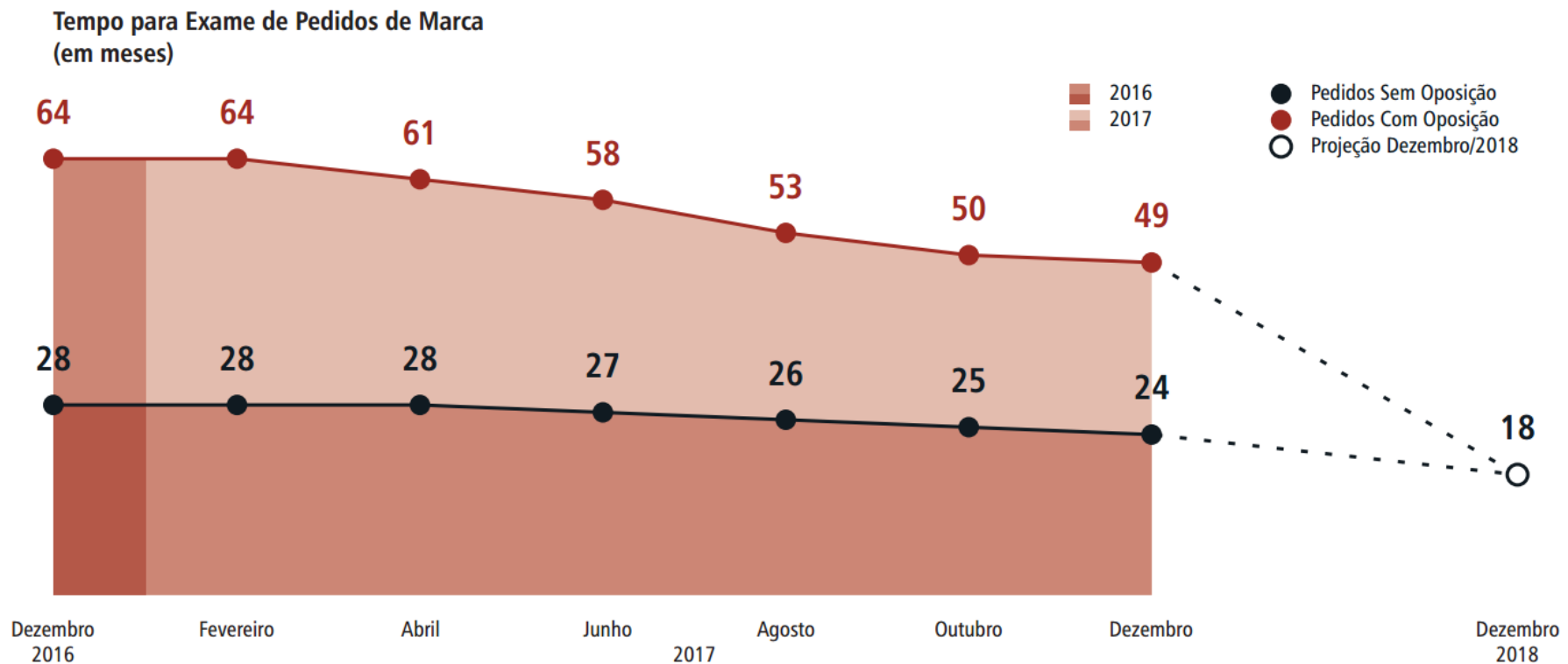
Recebendo Pedidos

- Média de pedidos vindos do Protocolo de Madri BRICS e México: **10% dos pedidos totais.**
- INPI em 2017: **186.103** pedidos de registro de marca monoclasse.
- Previsão de recebimento de aproximadamente **18.610 classes via Protocolo de Madri.**

O Projeto Brasileiro de Adesão ao Protocolo de Madri

- Parte do plano de desburocratização do MDIC.
- Mensagem Presidencial n° 201 de **junho de 2017**.
- Planejamento desde **setembro/2017**.
- Previsão de adesão em **dezembro/2018**.
- Em vigor a partir de **março/2019**.

- Reduzir o *backlog* para o tempo de 1º exame ser menor que 18 meses.



- Implantar sistema **Multiclasse**:
Protocolo de Madri trabalha com pedidos com mais de uma Classe Internacional de Nice.
 - Complexidade de exame e de sistemas.
- Implantar **Cotitularidade**:
Protocolo de Madri trabalha com pedidos com mais de um titular.
 - Adaptação dos sistemas e procedimentos.

Novas Atividades

Designações recebidas (OMPI -> Brasil)

Pedidos internacionais (Brasil -> OMPI)

Transformação de pedidos internacionais em nacionais

Processamento internacional de alterações bibliográficas, transferências, etc.

Comunicações com a Secretaria Internacional

Controle financeiro do Protocolo de Madri

Desafios da Adesão ao Protocolo de Madri

- Alterar **procedimentos**.
- **Treinar** examinadores.
- Analisar pedidos com **maior complexidade** de exame.
- Processar **aumento de 10%** dos pedidos recebidos, além da curva de crescimento anual de pedidos de registro de marca.
- Trabalhar com informações em **língua estrangeira**.

- Pedidos serão recebidos em **Inglês/Espanhol**.
- É necessário **traduzir para Português**, para publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
 - Efeito perante terceiros.
 - Oposição.
 - Busca de anterioridades.
- Procurar, juntamente com a OMPI, **soluções técnicas econômicas e eficientes**.

- **Adaptar os sistemas nacionais** ao Protocolo de Madri.
 - Depósito online.
 - Site do INPI.
 - Guias de recolhimento.
 - RPI online.
 - Outros.

- **IPAS** (*Industrial Property Automation System*).
 - Parceria com a **OMPI**.
 - **Altamente customizado** para a realidade brasileira.
 - Fator de **controle do backlog**.
- **Adequar o IPAS** simultaneamente às necessidades brasileiras e ao Protocolo de Madri.

- Surgimento de **novas atribuições**.
- Atual falta de **competência regimental**.
- **Estrutura inexistente** para realizar atividades inerentes ao Protocolo de Madri.
- Criar **áreas específicas**.
- Aumentar **força de trabalho**.
- **Evitar evasão** de servidores capacitados.

- Controlar prazo de 18 meses para **evitar concessões automáticas**.
- Protocolo exime da necessidade de constituição de **procurador em território nacional**, salvo em caso de recusas. (Art. 217 da LPI)
- Legislação brasileira exige **declaração de exercício** lícito e efetivo da atividade assinalada pela marca. (Art. 128 da LPI)

Condicionantes Externas para Adesão ao Protocolo de Madri

- **OMPI:**
 - **Adaptações no sistema IPAS** para abarcar as alterações necessárias para o Protocolo de Madri, considerando o nível atual de automatização do exame brasileiro.
 - Apoio nas **adequações dos sistemas do INPI.**
 - Auxílio no desenvolvimento de **soluções automatizadas para controle financeiro** do Protocolo de Madri.
 - Disponibilização e implantação de **máquina de tradução.**

- **MDIC:**
 - **Nova Coordenação-Geral para a DIRMA**, responsável pelo processamento dos pedidos do Protocolo de Madri.
 - Aprovação de **tabela de retribuições atualizada**, defasada desde 2014 e incompatível com os custos de exame e com os valores praticados em outros países.
 - Aumento de **orçamento e liberação de limites financeiros**.

- **Ministério do Planejamento:**
 - Realização de **concurso e nomeação** de 43 novos examinadores de marcas. (Aviso MDIC nº 76/2017)
 - **Equiparação da carreira** do INPI à de Analista de Comércio Exterior. (Aviso MDIC nº 78/2017)

- **OMPI:**
 - Inclusão de **nota de rodapé** nos formulários MM2, MM4 e MM5 do Protocolo de Madri para atender ao art. 128 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

- **MDIC / Congresso Nacional:**
 - Aprovação da **alteração do art. 217 da LPI** através do PLS 173/2017. (Procurador em território nacional)
 - **Atualização dos documentos** em tramitação e análise no Congresso Nacional.
 - Autorização do Congresso Nacional para **Adesão ao Protocolo de Madri**.



INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ancora@inpi.gov.br

www.inpi.gov.br