
Andrew Bellingall: Brasil está perto de aderir ao Protocolo de Madri

Parece que após uma década de discussões, o Brasil está finalmente completando seus passos em direção ao Protocolo de Madri. O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual aprovou a recomendação para que o país adote o protocolo e a intenção do governo é submeter a adesão ao Congresso, até o final do ano. Uma vez com efeito, o documento, na qualidade de tratado internacional, terá status de emenda constitucional e, como tal, será hierarquicamente superior à Lei de Propriedade Intelectual. Desta maneira, todas as disposições inconsistentes da atual lei estarão implicitamente revogadas.

O Protocolo de Madri é um acordo internacional administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), que possibilita o depósito simultâneo de um pedido para o registro de marca em vários países membros, ou a ampliação de pedido nacional para um internacional, ao qual vários estados membros podem ser agregados. A adoção encontra-se alinhada às iniciativas do governo brasileiro que visam à intensificação das exportações, pois permitirá que empresas protejam as marcas no exterior de maneira mais econômica e direta.

Muito embora a conformidade à legislação de marcas do Brasil não constitua obstáculo à adesão ao Protocolo de Madri, os procedimentos do Inpi e a mecânica quanto ao modo de depósito e ao processamento de um pedido necessitam de aprimoramento. O protocolo prevê prazo máximo para o processamento dos pedidos de 18 meses (ou mais demorado nos casos que envolvam oposições). Houve melhorias marcantes no Inpi, como resultado dos depósitos eletrônicos, que respondem por cerca de 74% dos pedidos novos, contudo, mesmo na inexistência de procedimentos de oposição, ainda gira ao redor de 24-30 meses o prazo para que sejam deferidos, indeferidos ou suspensos (quando o pedido é bloqueado por um anterior).

O INPI promoveu um seminário e mostrou mudanças a serem implantadas em breve com vistas a facilitar a introdução do Protocolo de Madri. Através de medidas que compreendem um novo sistema apto a aceitar depósitos em múltiplas classes e titulares, e da introdução de uma especificação ilimitada de produtos e serviços (em vez de optar pelos itens mais relevantes a partir de lista fornecida), o órgão demonstrou estar interessado em satisfazer as exigências de seus usuários, e diversas demandas essenciais do Protocolo de Madri.

Os usuários utilizarão ainda a Lista Trilateral de produtos e serviços adotada conjuntamente pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO); Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM), na União Europeia; e pelo Japan Patente Office (JPO), o que auxiliará os brasileiros decididos a depositarem pedidos nas principais jurisdições estrangeiras.

A implantação do novo sistema no Inpi, denominado Industrial Property Automation System (IPAS), desenvolvido pela WIPO, está programada para este mês, e possibilitará que usuários registrados acessem vários serviços. Como o depósito de petições eletrônicas (o que tem sido possível há alguns anos), a obtenção de informações a respeito das datas de vencimento de renovações, pagamentos, e notificações a serem publicadas no Boletim Oficial.

Outra inovação foi a criação da ferramenta denominada "entrega", para a obtenção de certificados,

cópias de documentos depositados e documentações requisitadas, mediante o pagamento de taxa. O Inpi planeja eliminar custos relacionados ao fornecimento de documentos em papel, já que serão disponibilizados digitalmente e certificados pelo órgão.

O Protocolo de Madri permite ao titular de uma marca que detenha um pedido de registro ou registro de marca (conhecido como “pedido básico” ou “registro básico”) em uma jurisdição membro obter um “registro internacional” expedido pelo WIPO. E a principal vantagem é permitir aos titulares obter proteção em todos e quaisquer estados membros, através do depósito de pedido em uma jurisdição junto com um conjunto de taxas. As ações subsequentes, tais como renovação e registros das mudanças de endereço, podem ser efetuadas por meio de único processo administrativo, válido para todas as jurisdições.

Outra vantagem é que o titular pode efetuar o depósito em uma jurisdição, e então ampliar a proteção proporcionada ao registro internacional a diversas outras a qualquer momento. O subsídio possibilita ao proprietário adicionar outras jurisdições, caso passem a ser de interesse.

A principal desvantagem percebida no Protocolo de Madri é que o pedido ou registro internacional está subordinado ao pedido ou registro básico. Isso quer dizer que o indeferimento, retirada ou cancelamento do pedido ou do registro no prazo de cinco anos da data de registro internacional levarão ao indeferimento, retirada ou cancelamento desse. No entanto, os números mostram que menos de meio por cento dos registros internacionais foram cancelados em decorrência do ataque central.

Date Created

30/09/2013