

CARTA-CIRCULAR - TM 04/2019 **PROCOLO DE MADRI**

Informamos que no último dia 4 o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto do **Protocolo de Madri** relativo ao registro internacional de marcas, objeto do Projeto de Decreto Legislativo **PDC Nº 860/2017**.

O referido Protocolo que já vem sendo objeto de tratativas no Governo Federal desde 2006. De caráter procedimental, ele tem por objetivo o processamento de um registro de uma marca já solicitada ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais partes Contratantes – 120 países no total de 97 membros (113 territórios) que hoje representam 80% do comércio mundial – a exemplo do que já ocorre com os procedimentos de patentes através do *Patent Cooperation Treaty*. A OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual é quem ficará responsável pela gestão e processamento, coletando as taxas correspondentes e distribuindo os pleitos aos países designados pelo INPI. Bom frisar que esse instrumento tem como meta ser uma via alternativa – com relativa redução de custos e burocracia - aos procedimentos que já vêm sendo pautados de forma convencional. Importante destacar que das 13 (treze) declarações e notificações apontadas no Regulamento Comum, junto a *CCJ Comissão de Constituição e Justiça*, 8 (oito) delas foram recomendadas para serem realizadas no Brasil logo no momento de sua adesão ao Protocolo por atenderem aos interesses nacionais, e 5 (cinco) declarações e notificações, por recomendação do GIPI, não deverão fazer parte da adesão.

Há com efeito muitos aspectos no projeto original que não se compatibilizam com a nossa atual legislação, e nem tampouco com a própria estrutura do INPI de modo que é muito cedo anteciparmos maiores detalhes de como ele operará na prática. O que se sabe é que os estados-membros terão discricionariedade/soberania para pautarem as suas decisões administrativas, logo a contratação de advogados especializados, em cada um deles, em termos de fornecimento de suporte e/ou defesa em procedimentos de oposição e/ou invalidação tende s.m.j. a ser mantida. E não só para esse efeito. O monitoramento dos expedientes/registros em última análise – em cada um dos países-membros – *pós concessão* - não parece ser atribuição do Protocolo, muito menos do INPI. Ou seja, a responsabilidade pela contratação dos serviços específicos de vigilância da marca também tende a ser transferida ao seu titular – *nos moldes do artigo 130/LPI* – especialmente aquele que deseje manter a integridade material e a reputação de seus ativos evitando sejam eles objeto de esbulho por parte de terceiros.

Página 02

CARTA-CIRCULAR – TM0419 PROTOCOLO DE MADRI

Um outro detalhe que merece nosso destaque é que o interessado deverá por primeiro requerer o seu registro no Brasil para em seguida poder estendê-lo. O que requer atenção, aqui, é que caso o seu registro seja indeferido no Brasil, e tal decisão poderá vir a comprometer os pedidos internacionais correspondentes em razão do aspecto de interdependência que existirá entre eles. Portanto, na prática, vamos torcer para que ele realmente opere na direção da eficiência e redução de custos, mostrando-se mais conveniente e atrativo em comparação aos procedimentos convencionais, e, mais do que isso, traduzindo a desejada segurança jurídica a ser emanada de suas decisões.

Uma vez aprovado pelo Senado, e com a sua respectiva sanção, pelo Chefe do Poder Executivo, *provavelmente* – não ocorrendo maiores alterações no seu desenho original, ele já estará em operação a partir de JAN/2020. O que se espera é que até lá o INPI esteja realmente apto a operar com tamanha responsabilidade.

Continuaremos acompanhando a tramitação do projeto para pronta informação dos desdobramentos aos nossos clientes e associados.

Atenciosamente,

/Carlos E. Borghi-Fernandes/CEO