



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

I.N.P.I. Nº **52400.061642/2018-11**

Volume **1**

DISTRIBUIÇÃO

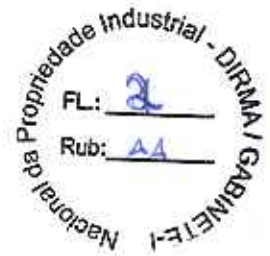
PROTOCOLO		
Número: 060180000542	Data: 12-04-2018 10:13	Local: SERJ
PROCEDÊNCIA:		
DIRMA/GAB		
ESPÉCIE DO DOCUMENTO:		
PROCESSO		
ASSUNTO:		
CONSULTA ACERCA DE ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO DE MADRI.		
ANEXO:		
-		

OBS:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Rua Mayrink Veiga, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro, Cep 20.090-010 - Brasil
Telefone: +55 21 3037-3130, dirma@inpi.gov.br



Assunto: **Consulta acerca de Assuntos Jurídicos Relacionados ao Protocolo de Madri**

I. INTRODUÇÃO

Esta consulta trata de assuntos jurídicos principais relativos à possível adesão do Brasil ao Sistema de Madri para a Inscrição Internacional de marcas, por meio da adesão ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madri). O Protocolo de Madri é gerenciado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e contém uma série de regras e compromissos assumidos pelos países que a ele aderem, a fim de harmonizar requisitos e procedimentos básicos para o registro de marcas. A proposta de adesão ao Protocolo foi enviada ao Congresso Nacional no dia 20 de junho de 2017 por meio da Mensagem Presidencial nº 201/2017, acompanhada de Exposição de Motivos conjunta do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) – EMI nº 00020/2016 MDIC MRE, de 8 de agosto de 2016. A expectativa do Governo Federal é de que a adesão ao Protocolo ocorra em dezembro 2018.

2. Paralelamente, o MDIC solicitou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo registro de marcas no Brasil, que tomasse as providências necessárias à operacionalização do Protocolo. As tratativas envolvem estudos jurídicos, levantamento de requisitos técnicos, reuniões com países signatários para prospecção de experiências e negociações acerca do escopo da mencionada adesão e fazem parte de projeto estratégico do Instituto.
3. O projeto iniciou-se em setembro de 2017, foi aprovado pela alta administração do INPI e é gerenciado, em âmbito interno, pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA). Seus objetivos são "criar e implantar as condições de estrutura, processos, gestão, cooperação e de regulamentação jurídica e legislativa para que o Brasil faça

adesão e o INPI operacionalize o Protocolo de Madri” e “monitorar e avaliar a operacionalização do Protocolo, durante os 24 meses seguintes à entrada em vigor, por meio de relatórios de avaliação de desempenho”. Considerando que a diretriz da Presidência do INPI é de que o Instituto esteja pronto para adesão em dezembro de 2018, é necessário o envolvimento imediato de todas as áreas responsáveis pela análise das questões pertinentes e pela implementação das alterações requeridas.

II. DESIGNAÇÕES RECEBIDAS

4. O Protocolo de Madri objetiva facilitar para os requerentes o depósito e a administração de pedidos de registro de marcas em vários países. Para isso, inscrevem junto à Secretaria Internacional (SI) – entidade administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – uma Inscrição Internacional de Marca. A partir desta inscrição, os titulares podem solicitar que os dados sejam replicados e enviados aos escritórios signatários, na forma de uma Designação. A partir desse momento, a Designação Recebida deve ser analisada como um pedido nacional, com base na legislação local e dentro do prazo limite estipulado pelo Protocolo, que é de 12 ou 18 meses, a critério do país ao aderir ao Protocolo. A Mensagem Presidencial nº 201/2017 recomenda que o Brasil opte pelo prazo de 18 meses. Caso não seja enviada uma recusa antes de o tempo expirar, a SI considera o pedido como concedido tacitamente.
5. A praticidade para o requerente se dá por alguns motivos. Primeiramente, o pedido pode ser depositado em uma única língua, escolhida entre Inglês, Francês e Espanhol, e a SI se encarrega de traduzir os dados para as duas outras línguas para remeter aos escritórios designados. Outra vantagem é a administração da data de Prorrogação de registro, que ocorre simultaneamente em todos os países, e o pagamento pode ser feito em parcela única à SI, que repassa os respectivos valores aos escritórios dos países.
6. Como o Protocolo de Madri possui regras e requerimentos específicos, é necessário que sejam feitas adaptações no método de tratamento dos pedidos que serão designados ao INPI, para que sejam atendidas tanto as normas brasileiras vigentes, quanto o novo regramento que entrará em vigor após a adesão ao Protocolo. No mês de dezembro de 2017 e no mês de março de 2018, representantes da OMPI visitaram o INPI para auxiliar no processo de adesão brasileiro.

7. A partir de uma Inscrição Internacional, depositada na OMPI, é possível designar países signatários, e o conteúdo dessa inscrição é enviado para os escritórios de PI dos países. Esses pedidos devem ser tratados como pedidos depositados diretamente no escritório. É possível fazer declaração de que inscrições internacionais que foram incluídas na base de dados da OMPI antes da entrada do Brasil no Protocolo não podem ser designadas para o Brasil. Essa declaração pode ser feita apenas no momento da assinatura do Protocolo e pode ser retirada num momento posterior.¹ A Mensagem Presidencial nº 201/2017 recomenda que o Brasil faça essa declaração. Em um momento futuro, quando o INPI já tiver mais experiência no exame de marcas designadas, essa declaração pode ser retirada, permitindo o recebimento de um número maior de pedidos designados.

III. ASPECTOS JURÍDICOS PRINCIPAIS

8. Os procedimentos elencados pelo Grupo de Trabalho para Adesão ao Protocolo de Madri, relativos ao tratamento de Designações Recebidas, foram elaborados para possibilitar a celeridade necessária, buscando-se limitar o impacto operacional e observar os regulamentos em vigor. A seguir estão compiladas questões consideradas de maior impacto jurídico, que submetemos à Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI para apreciação quanto à legalidade dos procedimentos ora propostos.

1. PROCURADOR

Consulta

9. Como conciliar o art. 217 da LPI (exigência de Procurador em pedidos no Brasil) com os artigos 2, 3, 4 e 5 do Protocolo de Madri e a interpretação corrente e o Accession Kit do Protocolo (Anexo II, p. 26) segundo os quais o requerente sob o sistema de Madri não pode ser obrigado a constituir procurador em território nacional, salvo para recorrer em caso de Recusas Provisórias?

¹ Protocolo de Madri, arts. 3bis, 3ter, 4(1), 14(5).

Contexto

10. O art. 217 da Lei 9.279/96 (LPI) requer que “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”, sob pena de extinção do registro de marca nos termos do inciso IV do art. 142. A LPI, todavia, não obriga que os atos da pessoa domiciliada no exterior junto ao INPI sejam praticados por intermédio de um procurador.
11. Porém, segundo a interpretação corrente e o Accession Kit do Protocolo (Anexo II, p. 26), o requerente sob o sistema de Madri não pode ser obrigado a constituir procurador em território nacional, salvo para recorrer em caso de Recusas Provisórias. Como o Grupo de Trabalho para Adesão ao Protocolo de Madri não encontrou essa proibição de maneira explícita no Protocolo, no Guia ou nas Instruções Administrativas, o INPI enviou à OMPI solicitação que seja apresentado documento com validade legal para sobrepor a exigência do art. 217 da LPI. A resposta da OMPI encontra-se no Anexo I, para ser analisada pela Procuradoria. Nota-se que a interpretação apresentada pela OMPI destaca os artigos 2, 3, 4 e 5 do Protocolo de Madri, que, conjuntamente, sobreporiam as determinações da LPI.
12. Caso seja comprovado que, devido ao espírito do Protocolo, não é possível a aplicação do art. 217 para requerentes do Protocolo de Madri, ainda assim, as Recusas Provisórias informarão os requerentes da necessidade da constituição de procurador para apresentar recursos, manifestações e petições, o que é permitido explicitamente pelo Regulamento². Cabe ressaltar que todo ato praticado por intermédio de procurador deverá ser acompanhado de procuração, nos termos do art. 216 da LPI. Esse procedimento também será divulgado às Partes Contratantes por meio de Avisos Informativos.
13. Durante os estudos do Grupo de Trabalho para Adesão ao Protocolo de Madri, foi possível ter contato com outros países signatários do Protocolo e descobrir sobre sua experiência com o acordo internacional. Dentre eles, estão México e Japão, que, assim como o Brasil, exigem que requerentes estrangeiros constituam procuradores em território nacional para requerer marcas perante os escritórios. Porém, ambos os países não requerem a constituição de procurador para usuários do Protocolo de Madri. Ao ser perguntado sobre a necessidade de alteração legislativa para que isso fosse possível, o escritório japonês respondeu que não houve alteração legislativa,

2 Regulamento Comum do Protocolo de Madri, Regra 17(2)(viii)

pois os requisitos aplicados a requerentes que pleiteiam perante o JPO não se aplicam àqueles que pleiteiam perante a OMPI. A resposta do escritório encontra-se no anexo II. Portanto, verificou-se que há países que interpretam as Designações Recebidas como uma simples Extensão Territorial do Registro Internacional, que possuem os mesmos direitos que os pedidos de registro depositados diretamente nos escritórios, porém com requisitos formais distintos.

14. Logo, solicita-se o estimado auxílio da Procuradoria para identificar se realmente as marcas provenientes do Protocolo de Madri tratam-se de um dispositivo análogo, porém distinto, aos pedidos nacionais de registro de marca, tendo que ser avaliados pelos mesmos critérios substantivos, mas não pelos mesmos formais. Caso não seja possível interpretar o Protocolo de Madri dessa maneira, solicita-se que seja apontada a necessidade de alteração legislativa, ou outras soluções mais adequadas ao obstáculo apresentado.

2. DECLARAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO

Consulta

15. Para atender a determinação do art. 128 §1º da Lei 9.279/96 (LPI), é possível que seja feita uma nota de rodapé nos formulários MM2, MM4 e MM5 do Protocolo de Madri?

Contexto

16. Conforme conversado nas 75ª e 76ª reuniões do CPAPD, há um impasse para atender à determinação do art. 128 §1º da Lei 9.279/96 (LPI), que diz que *“As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”* (grifos nossos). Atualmente, não há dispositivo no Protocolo de Madri para atender a essa determinação da LPI. Apesar de ser possível fazer a declaração referente à Regra 7(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, que incluiria nos formulários o texto *“Ao designar o Brasil, o requerente declara que tem a intenção de que a marca será usada por ele ou com seu consentimento no referido país, em relação aos produtos e serviços identificados neste pedido”* (nota de rodapé 2 do item 11 do formulário MM2- grifo nosso), o CPAPD chegou à conclusão de que esse texto da Regra 7(2) não atende à determinação da LPI, pois a intenção de uso não implica obrigatoriamente no exercício efetivo e lícito da atividade. Logo, todas as Designações Recebidas pelo Brasil seriam

alvo de Recusas Provisórias Totais, o que traria problemas para os usuários internacionais e iria contra o espírito de facilidade administrativa do Protocolo de Madri.

17. Uma das soluções discutidas nas últimas reuniões com representantes da OMPI no mês de março de 2018 foi a inclusão de uma nota de rodapé nos formulários de designação e de transferência, quando o Brasil for uma Parte Contratante designada, com texto com o mesmo teor do que se encontra atualmente nos formulários de requerimento e de transferência de marca no INPI: *"Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, declaro, sob as penas da Lei, que exerço efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados de modo direto ou através de empresas controladas direta ou indiretamente"*. Outra solução seria a criação de um formulário exclusivo para o Brasil com tal texto, assim como a EUIPO possui os formulários exclusivos MM16 e MM17, e o USPTO possui o MM18. Foi descartada a possibilidade de alteração da LPI, pois o trâmite no Legislativo seria demorado demais, o que impediria a adesão ao Protocolo até dezembro de 2018, que é o prazo estipulado pela Presidência da República. Outros motivos que tornam a alteração legislativa pouco atrativa são o fato de uma revisão da LPI estimular outras modificações, o que prolongaria ainda mais o tempo para discussão das mudanças; e o fato de o art. 128 §1º ajudar a *"evitar a estocagem de marcas por atravessadores, o que ocorria muito antes da introdução do dispositivo em 1971"*, conforme apresentação feita pelo Dr. Denis Borges Barbosa. Talvez, em um momento futuro, seja razoável a alteração do regramento do art. 128 da LPI para um texto compatível com a Regra 7(2) do Regulamento Comum, porém o curto prazo que o INPI recebeu para a preparação para a adesão ao Protocolo de Madri não permite que essa seja a solução imediata para o problema apresentado.

18. Em levantamento preliminar, o Grupo de Trabalho para Adesão ao Protocolo de Madri do INPI (GT-Madri) entendeu que, tanto para incluir uma nota de rodapé nos formulários, quanto para criar um formulário exclusivo para o Brasil, seria necessário que a Assembleia do Protocolo de Madri votasse a favor da proposta brasileira antes da adesão ao Protocolo, prevista para dezembro de 2018. Para isso, precisaríamos de colaboração da Procuradoria e da COINT, para que as áreas responsáveis da OMPI e do Governo Brasileiro, se necessário, sejam acionadas. Cabe ressaltar que há assuntos que requerem seis meses de antecedência para entrar na agenda, conforme o texto do Protocolo. Ao ver do GT-Madri, esse não é um desses assuntos, porém é possível que a OMPI considere que a demanda brasileira requeira seis meses de antecedência.

Logo, é primordial que a solicitação de alteração dos formulários seja enviada o mais rápido possível.

19. O GT-Madri sugere duas opções para solucionar o impasse da declaração de efetivo exercício:

a) Inclusão, no item 11 do formulário MM2, do seguinte texto nas notas de rodapé: *"By designating Brazil, the applicant declares that they or a company controlled by them effectively and lawfully carries on business in connection with the goods and services identified in this application"*. Inclusão, no item 4 do formulário MM4, do seguinte texto nas notas de rodapé: *"By designating Brazil, the applicant declares that they or a company controlled by them effectively and lawfully carries on business in connection with the goods and services identified in this subsequent designation"*. Inclusão, no item 4, 5 ou 7 do formulário MM5, do seguinte texto nas notas de rodapé: *"If Brazil is designated, the transferee declares that they or a company controlled by them effectively and lawfully carries on business in connection with the goods and services identified in the International Registration"*.

b) Criação de um novo formulário exclusivo para uso brasileiro, assim como ocorre com os formulários MM16 e MM17, exclusivos da União Europeia, e com o formulário MM18, exclusivo dos Estados Unidos. Esse formulário conteria o seguinte texto: *"By designating Brazil in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that they or a company controlled by them effectively and lawfully carries on business in connection with the goods and services identified in the international application/subsequent designation"*, com espaço para identificação e assinatura abaixo.

20. Atualmente, soluções similares são utilizadas pelos países membros do Protocolo para sanar questões quanto à designação (depósito) de pedidos, mas não quanto à transferência de pedidos/registros de marca. Portanto, é possível que haja maior resistência quanto à alteração do formulário MM5, referente à transferência de Inscrições Internacionais. Caso a Assembleia seja contrária a modificar esse formulário, a solução seria declarar em cada solicitação de transferência vinda do Protocolo de Madri que estas não produziram efeitos em território nacional, e os usuários interessados, por meio de recurso face a esta declaração, poderiam fazer

a declaração necessária para cumprimento da LPI, pelo menos até uma eventual alteração na legislação brasileira. Comparadas às Designações Recebidas, ao ver do GT-Madrid as "recusas" de pedidos de transferência teriam um menor impacto na operacionalização do Protocolo de Madrid, haja vista a previsão de ocorrerem em menor quantidade.

21. Cabe ressaltar que o texto da nota de rodapé, referente a intenção de uso da marca, atualmente presente nos formulários do Protocolo de Madri, é baseado em um artigo existente no texto do Protocolo (7(2)). Enquanto isso, o texto cuja inclusão será solicitada à Assembleia não possui esse respaldo. Também foi aventado na reunião com a Procuradoria de 05/03/2018 que o texto da declaração de atividade iria em caminho contrário ao movimento global da legislação de marcas, pois o Tratado de Singapura e o *Trademark Law Treaty* (TLT), acordos ainda não firmados pelo Brasil, proibiriam esse tipo de exigência, dando preferência à declaração de intenção de uso. Logo, haveria resistência por parte dos países membros.
22. Porém, a leitura do texto não encontra a proibição expressa desse tipo de exigência, e o Japão, signatário de ambos os acordos, requer que a marca solicitada tenha relação com as atividades das empresas, conforme caput do artigo 3º de sua legislação marcária³. Conforme respostas a perguntas do GT-Madri, o escritório japonês afirmou que inclusive faz exigências para usuários do Protocolo de Madri para que sejam prestados esclarecimentos quando há suspeitas de que o requerente não conduz atividades compatíveis com o escopo de proteção do pedido de marca, conforme Anexo III. Portanto, o pedido brasileiro de inclusão de nota de rodapé nos formulários do Protocolo de Madri não sofreria resistência por ir contra o TLT ou o Tratado de Singapura. Porém, ainda resta o fato de não haver artigo no Protocolo que embase a proposta do Brasil tanto quanto a declaração de uso é embasada pelo artigo 7(2).
23. Durante a missão do GT-Madri ao USPTO em março de 2018, foi discutida com Debbie Roening, Diretora da Divisão Legal do Protocolo de Madri, a necessidade brasileira de inclusão de notas de rodapé nos formulários do Protocolo de Madri, ao que ela mostrou-se favorável, indicando que Juan Rodrigues, jurista principal da OMPI, discutiria mais a fundo essa necessidade na missão da semana seguinte no Brasil. Na semana seguinte, o analista jurídico da OMPI explicou que, a princípio, não há problema para incluir as notas de rodapé nos formulários MM2, MM4 e MM5, contanto que fossem o suficiente para suprir a determinação da LPI. Segundo o representante da OMPI, será necessário apenas fazer uma

3 Trademark Act (Act No.127 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 55 of 2006). Disponível em <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188401> Acesso em 07/03/2018

declaração para o Diretor Geral da OMPI, no momento da adesão, solicitando a inclusão das notas da rodapé.

24. Cabe, portanto analisar se o melhor rumo para a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri em dezembro de 2018 é a inclusão da nota de rodapé, a alteração legislativa, ou outra solução ainda não levantada, como interpretar o dispositivo do art. 128 §1º como um requerimento formal.
25. Agradecemos a orientação jurídica da Procuradoria Federal Especializada no INPI e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018


Leila Silva Campos

Diretora Substituta de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

ANEXO I – Resposta da OMPI quanto à possibilidade de requerer a constituição de procurador para usuários do Protocolo de Madri



Mr. André Luis Balloussier
Ancora da Luz
Director of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications
National Institute of Industrial Property
(INPI)
Ministry of Industry, Foreign Trade and
Services
Rua Mayrink Vega, 27º andar, Centro
Rio de Janeiro, CEP 20-090-010
Brazil

February 2, 2018

Dear Director Ancora da Luz,

I have the pleasure to refer to your letter of December 15, 2017, received by the World Intellectual Property Organization (WIPO) on January 2, 2018, in which you kindly express your appreciation for the WIPO mission to Brazil undertaken by two of my colleagues in December 2017, and request further information on whether Brazil, as a member of the Protocol Relating to the Madrid Agreement for the International Registration of Marks (the Madrid Protocol), could require, in accordance with Article 217 of the Brazilian Industrial Property Law, local representation from holders of international registrations that designate that country.

Following your request, please find attached, as an Annex to this letter, a note prepared by my colleagues at the Madrid Registry, which discusses the above-mentioned subject.

I hope that you will find this information useful and would like to take advantage of this opportunity to reiterate WIPO's commitment to develop further its close cooperation with the Brazilian National Institute of Industrial Property to, among others, support its preparatory work in view to possibly implementing the Madrid Protocol.

Sincerely yours,

Wang Binying
Deputy Director General

LOCAL REPRESENTATION REQUIREMENT REGARDING HOLDERS OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS

In a letter dated December 15, 2017, the National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI) requested the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) to provide information regarding local representation requirements under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (the Madrid Protocol). In particular, INPI raised a question as to the provision of the Madrid Protocol preventing Contracting Parties from requiring local representation for holders of international registrations that designate those Contracting Parties.

Article 2 of the Madrid Protocol establishes the requirements for securing protection for a mark through international registration. The said Article determines that the person in whose name stands either the registration of a mark or the application for such registration with the Office of a Contracting Party (Office of origin) can request the international registration of that mark.

Article 3 of the Madrid Protocol requires the International Bureau of WIPO to register all marks filed in accordance with Article 2. Therefore, persons filing international applications in accordance with the Madrid Protocol cannot be required to comply with requirements for the international registration of their marks that go beyond what is provided for in the Madrid Protocol and the Common Regulations. In this context, it should be noted that the appointment of a local representative before the Office of a designated Contracting Party is not a requirement for filing an international application under the Madrid Protocol.

The legal effects of an international registration under the Madrid Protocol are governed by Article 4(1)(a). This provision stipulates that "From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party" (emphasis added). In other words, a mark that is registered internationally and in accordance with the provisions of the Madrid Protocol has the same legal effect as a mark that was deposited with the Office of a designated Contracting Party, without the necessity to comply with any of the requirements for filing national applications, including the appointment of a local representative.

Moreover, under Article 4 of the Madrid Protocol, when no refusal has been notified to the International Bureau of WIPO in accordance with Article 5(1) and (2) of the Madrid Protocol, the protection of the mark that is the subject of an international registration shall be the same as if the mark had been registered by the Offices of the Contracting Parties designated in that registration.

It follows that for the purposes of the designation under the Madrid Protocol, Contracting Parties cannot impose an obligation as to the appointment of a local representative.

Under Article 5(1) of the Madrid Protocol, a refusal of the effect of an international registration by the Office of a designated Contracting Party can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. Article 5(1) of the Madrid Protocol has been interpreted consistently by all its Contracting Parties as referring to grounds affecting the mark itself, in other words, grounds based on the applicable substantive trademark law but not on local administrative procedure. This is consistent with the longstanding interpretation of the corresponding Article in the Madrid Agreement.

Notwithstanding the above, holders of international registrations can be required to appoint a local representative to respond to a notification of provisional refusal or to engage in procedures not covered by the Madrid Protocol. For example, the appointment of a local representative could be required to request a review of or to appeal against a decision regarding the mark by competent authority.

[End of Note]

**ANEXO II – Pergunta feita ao JPO a respeito de procuradores
para usuários do Protocolo de Madri**

According to the Brazilian Law, it is mandatory for international applicants to appoint a representative residing in Brazilian territory. It has come to our knowledge that in Japan there is a similar rule for applicants who file applications directly to the JPO, but there's an exception for applicants who file through the Madrid System. Was the Protocol text enough to overwrite the national law concerning representatives, or was it necessary to make an amendment to the national law?

→ Article 8 of the Patent Act applied *mutatis mutandis* under Article 77, paragraph (2) of the Trademark Act merely applies to the procedures with the JPO and does not apply to any procedures with WIPO (internationally registered marks) such as territorial extension (Article 3ter of the Protocol).

On the other hand, after the International Bureau's notification of territorial extension is sent to the JPO, the application will be treated in the same manner as a domestic application. For example, an applicant needs to appoint a representative in Japan in order to submit a written opinion, written amendment, etc. (Article 68-9 of the Trademark Act).

Thus, we neither make an interpretation that the Madrid Protocol supersedes domestic laws nor amended domestic laws.

ANEXO III – Pergunta feita ao JPO a respeito de exigência de documentação específica para usuários do Protocolo de Madri

Do you require any specific documentation or information to be filed directly at your office when you are a designated contracting party?

→ Not all applicants are required to submit information to the JPO. However, the following documents and information need to be submitted, if necessary.

- 1 In the case of a motion mark, hologram mark, color mark, sound mark, or position mark, the applicant is required to provide a detailed description of the trademark in the application or attach to the application the items specified in an ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry (Article 4-8, Ordinance for Enforcement of the Trademark Act). In the case of a sound mark, the applicant is required to submit an MP3 file.
- 2 If there is a suspicion about the use of the trademark claimed in an application for the goods or services pertaining to the applicant's own business, the applicant is required to submit documents to show that the applicant is conducting business related to those goods or services or submit a statement that clearly shows the applicant's intention to use the trademark (the main paragraph of Article 3 of the Trademark Act)
- 3 In the case of a trademark containing the portrait, name, etc. of another person, the applicant is required to submit written approval of that person (Article 4, paragraph (1), item (viii) of the Trademark Act)
- 4 In the case of a collective trademark (Article 7 of the Trademark Act), the applicant is required to submit a written proof that the applicant is a juridical person specified in Article 7, paragraph (1).
- 5 In the case of a regional collective trademark (Article 7-2 of the Trademark Act), the applicant is required to submit a "written proof that the applicant is an association, etc. specified in Article 7-2, paragraph (1) of the Trademark Act" and a "written proof that the trademark contains the name of a region specified in Article 7-2, paragraph (2) of the Trademark Act."

ANEXO I – Resposta da OMPI quanto à possibilidade de requerer a constituição de procurador para usuários do Protocolo de Madri



Mr. André Luis Balioussier
Ancora da Luz
Director of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications
National Institute of Industrial Property
(INPI)
Ministry of Industry, Foreign Trade and
Services
Rua Mayrink Vega, 27º andar, Centro
Rio de Janeiro, CEP 20-090-010
Brazil

February 2, 2018

Dear Director Ancora da Luz,

I have the pleasure to refer to your letter of December 15, 2017, received by the World Intellectual Property Organization (WIPO) on January 2, 2018, in which you kindly express your appreciation for the WIPO mission to Brazil undertaken by two of my colleagues in December 2017, and request further information on whether Brazil, as a member of the Protocol Relating to the Madrid Agreement for the International Registration of Marks (the Madrid Protocol), could require, in accordance with Article 217 of the Brazilian Industrial Property Law, local representation from holders of international registrations that designate that country.

Following your request, please find attached, as an Annex to this letter, a note prepared by my colleagues at the Madrid Registry, which discusses the above-mentioned subject.

I hope that you will find this information useful and would like to take advantage of this opportunity to reiterate WIPO's commitment to develop further its close cooperation with the Brazilian National Institute of Industrial Property to, among others, support its preparatory work in view to possibly implementing the Madrid Protocol.

Sincerely yours,

Wang Binying
Deputy Director General

LOCAL REPRESENTATION REQUIREMENT REGARDING HOLDERS OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS

In a letter dated December 15, 2017, the National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI) requested the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) to provide information regarding local representation requirements under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (the Madrid Protocol). In particular, INPI raised a question as to the provision of the Madrid Protocol preventing Contracting Parties from requiring local representation for holders of international registrations that designate those Contracting Parties.

Article 2 of the Madrid Protocol establishes the requirements for securing protection for a mark through international registration. The said Article determines that the person in whose name stands either the registration of a mark or the application for such registration with the Office of a Contracting Party (Office of origin) can request the international registration of that mark.

Article 3 of the Madrid Protocol requires the International Bureau of WIPO to register all marks filed in accordance with Article 2. Therefore, persons filing international applications in accordance with the Madrid Protocol cannot be required to comply with requirements for the international registration of their marks that go beyond what is provided for in the Madrid Protocol and the Common Regulations. In this context, it should be noted that the appointment of a local representative before the Office of a designated Contracting Party is not a requirement for filing an international application under the Madrid Protocol.

The legal effects of an international registration under the Madrid Protocol are governed by Article 4(1)(a). This provision stipulates that "From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party" (emphasis added). In other words, a mark that is registered internationally and in accordance with the provisions of the Madrid Protocol has the same legal effect as a mark that was deposited with the Office of a designated Contracting Party, without the necessity to comply with any of the requirements for filing national applications, including the appointment of a local representative.

Moreover, under Article 4 of the Madrid Protocol, when no refusal has been notified to the International Bureau of WIPO in accordance with Article 5(1) and (2) of the Madrid Protocol, the protection of the mark that is the subject of an international registration shall be the same as if the mark had been registered by the Offices of the Contracting Parties designated in that registration.

It follows that for the purposes of the designation under the Madrid Protocol, Contracting Parties cannot impose an obligation as to the appointment of a local representative.

Under Article 5(1) of the Madrid Protocol, a refusal of the effect of an international registration by the Office of a designated Contracting Party can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. Article 5(1) of the Madrid Protocol has been interpreted consistently by all its Contracting Parties as referring to grounds affecting the mark itself, in other words, grounds based on the applicable substantive trademark law but not on local administrative procedure. This is consistent with the longstanding interpretation of the corresponding Article in the Madrid Agreement.

Notwithstanding the above, holders of international registrations can be required to appoint a local representative to respond to a notification of provisional refusal or to engage in procedures not covered by the Madrid Protocol. For example, the appointment of a local representative could be required to request a review of or to appeal against a decision regarding the mark by competent authority.

[End of Note]

**ANEXO II – Pergunta feita ao JPO a respeito de procuradores
para usuários do Protocolo de Madri**

According to the Brazilian Law, it is mandatory for international applicants to appoint a representative residing in Brazilian territory. It has come to our knowledge that in Japan there is a similar rule for applicants who file applications directly to the JPO, but there's an exception for applicants who file through the Madrid System. Was the Protocol text enough to overwrite the national law concerning representatives, or was it necessary to make an amendment to the national law?

→ Article 8 of the Patent Act applied *mutatis mutandis* under Article 77, paragraph (2) of the Trademark Act merely applies to the procedures with the JPO and does not apply to any procedures with WIPO (internationally registered marks) such as territorial extension (Article 3ter of the Protocol).

On the other hand, after the International Bureau's notification of territorial extension is sent to the JPO, the application will be treated in the same manner as a domestic application. For example, an applicant needs to appoint a representative in Japan in order to submit a written opinion, written amendment, etc. (Article 68-9 of the Trademark Act).

Thus, we neither make an interpretation that the Madrid Protocol supersedes domestic laws nor amended domestic laws.

ANEXO III – Pergunta feita ao JPO a respeito de exigência de documentação específica para usuários do Protocolo de Madri

Do you require any specific documentation or information to be filed directly at your office when you are a designated contracting party?

→ Not all applicants are required to submit information to the JPO. However, the following documents and information need to be submitted, if necessary.

- 1 In the case of a motion mark, hologram mark, color mark, sound mark, or position mark, the applicant is required to provide a detailed description of the trademark in the application or attach to the application the items specified in an ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry (Article 4-8, Ordinance for Enforcement of the Trademark Act). In the case of a sound mark, the applicant is required to submit an MP3 file.
- 2 If there is a suspicion about the use of the trademark claimed in an application for the goods or services pertaining to the applicant's own business, the applicant is required to submit documents to show that the applicant is conducting business related to those goods or services or submit a statement that clearly shows the applicant's intention to use the trademark (the main paragraph of Article 3 of the Trademark Act)
- 3 In the case of a trademark containing the portrait, name, etc. of another person, the applicant is required to submit written approval of that person (Article 4, paragraph (1), item (viii) of the Trademark Act)
- 4 In the case of a collective trademark (Article 7 of the Trademark Act), the applicant is required to submit a written proof that the applicant is a juridical person specified in Article 7, paragraph (1).
- 5 In the case of a regional collective trademark (Article 7-2 of the Trademark Act), the applicant is required to submit a "written proof that the applicant is an association, etc. specified in Article 7-2, paragraph (1) of the Trademark Act" and a "written proof that the trademark contains the name of a region specified in Article 7-2, paragraph (2) of the Trademark Act."