



XI ENAPID

Maria Eugênia Gallotti

*Gerente do Projeto Protocolo de Madri
DIRMA / INPI*

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019

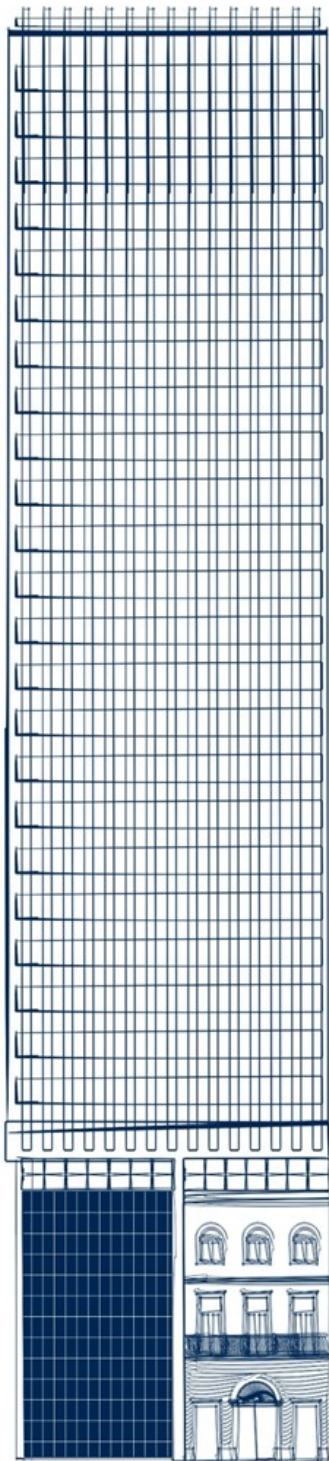
O Protocolo de Madri, nome pelo qual é conhecido o **Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas**, é um tratado internacional que tem por objetivo simplificar e reduzir custos dos procedimentos para o registro de uma marca em países estrangeiros.

Em 20 de junho de 2017, a Presidência da República enviou a Mensagem nº 201 ao Congresso Nacional com a proposta de adesão. Tal proposta foi aprovada no Congresso como Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 860-B/2017 e no Senado como DL nº 49/2019 (DOU em 30/05/2019). O instrumento de adesão foi depositado em 02/07/2019 significando que o Protocolo de Madri entra em vigor no Brasil no próximo 02 de outubro.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recebeu a missão de **garantir a operacionalização** para a adesão. Ela consiste, resumidamente, em: redução de tempos de exame; análise de impactos e de necessidades de pessoal; desenvolvimento de sistemas de TI; criação e modificação de procedimentos operacionais, Atos Normativos e treinamentos.

Formou-se então o **GT Madri INPI**.





Sumário

- 1) O Protocolo de Madri e o Processo de Registro e de Gestão de carteira internacional de marcas pela via de Madri**
- 2) Vale a pena?**
- 3) A Operacionalização do INPI**

1) O Protocolo de Madri e o Processo de Registro e de Gestão de carteira internacional de marcas pela via de Madri

O que é o Protocolo de Madri

Tratado Internacional por Adesão

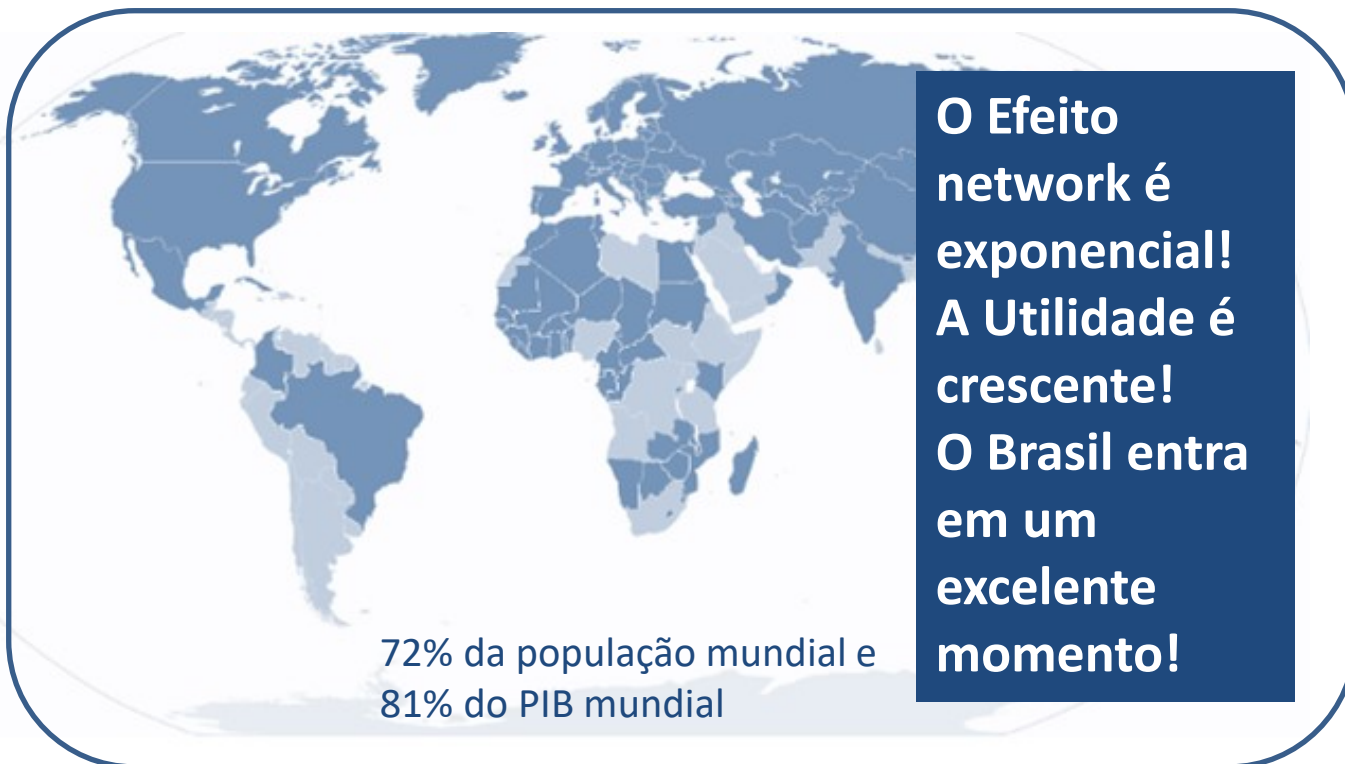
- Rotas:**
- Nacional: IP OFFICES
 - Regional: EUIPO, OAPI, ARIPO, BENELUX
 - Internacional: Sistema de Madri

Sistema de Madri

Visa facilitar o Registro de Marcas no mundo:

- Um formulário único;
- Gestão centralizada da Inscrição Internacional, inclusive para Designações subsequentes;
- Redução de custos de depósito e de gestão;
- Procurador não obrigatório;
- Uma data de prorrogação;
- Um Idioma;
- Uma moeda para as principais transações;
- Previsibilidade tempo

- **Acordo de Madri (1891):** muitas restrições; poucos signatários Brasil denunciou em 1934
- **Protocolo de Madri (1989):** em vigor desde 1996; mais flexível; 105 membros (121 países) hoje. Adesão do Brasil em 02/07/2019 para entrada em vigor em **02/10/2019**.



Adesão

Assinatura pelo **Chefe de Estado**.

- Entrada **em vigor 3 meses depois** do depósito de Instrumento de Adesão. Protocolo art. 14 (pag 59 a 61)
- Denúncia possível somente após **5 anos** a contar da assinatura.
- **Declarações = 16** ressalvas que a parte contratante pode apresentar no momento da Adesão.

Textos-Base do Protocolo

1 - Protocolo de Madri

26 artigos, 2 alterações por Conferência Diplomática, últ: nov 2007.

2 - Regulamento Comum

50 Regras, 16 alterações por Assembleia Anual preparada por Grupo de Trabalho, últ: fev 2019.

3 - Instruções Administrativas

16 sessões, alteração anual, últ: 2018

4 - Guia para o Registro Internacional de Marcas

codifica costumes em 151 itens, últ: 2018

5 - Leis Nacionais e Regulamentos de cada Membro.

Madrid Member Profile no site da OMPI

Manuais de Marca nacionais

LPIs nacionais

Novas Funções para o Escritório (INPI) em duas direções:

1 - Escritório de Origem:



**INPI Enviando
Pedidos Internacionais**

- **Certificar (em relação ao pedido/ registro – base nacional)** e enviar Pedido à Secretaria Internacional (OMPI) em até 2 meses, e monitorar por 5 anos pedido/ registro base.



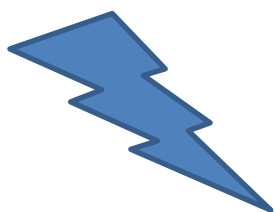
2 - Escritório Designado:

**INPI Recebendo
Pedidos Internacionais**

- **Receber Designações** de requerentes estrangeiros e **realizar o Exame** substantivo das designações, com base na **legislação nacional**, com a **primeira análise de mérito** realizada em até 18 meses (**Regra 5 do Regulamento Comum**).

A via do Protocolo de Madri é uma nova opção além da Via Nacional

Item	Via Nacional	Via Protocolo de Madri
Requerente	Sem limitação	Nacional, domiciliado ou dono de estabelecimento no país de Origem
Marca	Sem limitação	A marca precisa ser exatamente a mesma da marca do pedido /registro base
Produtos e Serviços	Sem limitação	Precisam estar contidos nos Produtos ou Serviços apresentados na especificação do pedido/registro base
Escopo Geográfico	Sem limitação	Limitado aos membros do Protocolo
Estabilidade dos Direitos	Direitos Independentes	Direito dependente do pedido/registro base por 5 anos



Ataque Central (PAN, Caducidade, via Judicial - no curso da dependência dos 5 anos)

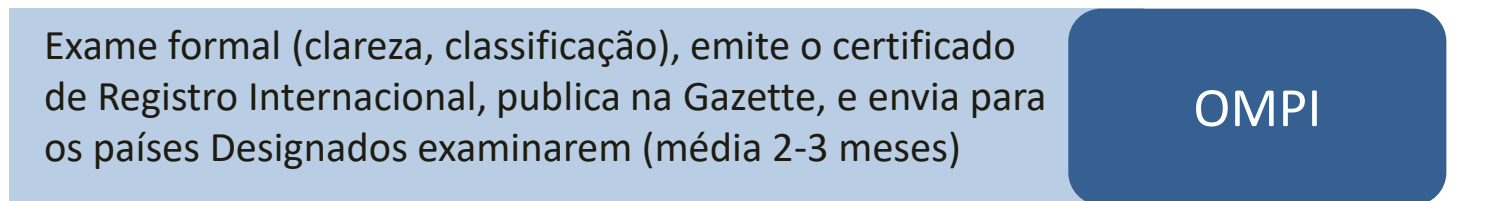
Se o pedido/ registro base for cancelado total ou parcialmente, o requerente :

Pode solicitar perante os seus países designados converter a Inscrição Internacional em Pedidos Nacionais ou Regionais, mantendo a data original de depósito e a lista original de P&S da Inscrição, se solicitar em até 3 meses da notificação do cancelamento do pedido base (“Opção de Transformação”).

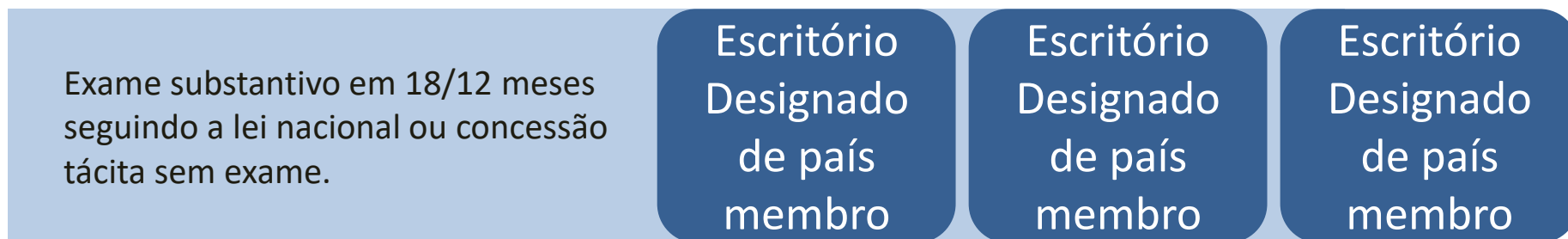
Fase 1



Fase 2



Fase 3



Regra 5 do Regulamento Comum

18/12 meses dependendo da escolha do país na Declaração do artigo 5(2) (b)

O depósito do Pedido Internacional (MM2)

MM2(E)

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL (Rule 6 of the Common Regulations)

IMPORTANT

1. This form must be used to file an international application under the Madrid Protocol.
2. This form must be sent to the Office of origin. It must not be sent directly to the International Bureau.

This cover page must not be sent to the International Bureau.

MM2(E)

3. CONTRACTING PARTY WHICH OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN

4. APPLICANT

(a) Name:

(b) Address:

(c) Address for correspondence:

(d) Address for service:

(e) Address for legal representation:

(f) Address for legal representation:

(g) Address for legal representation:

(h) Address for legal representation:

(i) Address for legal representation:

(j) Address for legal representation:

(k) Address for legal representation:

(l) Address for legal representation:

(m) Address for legal representation:

(n) Address for legal representation:

(o) Address for legal representation:

(p) Address for legal representation:

(q) Address for legal representation:

(r) Address for legal representation:

(s) Address for legal representation:

(t) Address for legal representation:

(u) Address for legal representation:

(v) Address for legal representation:

(w) Address for legal representation:

(x) Address for legal representation:

(y) Address for legal representation:

(z) Address for legal representation:

MM2(E)

5. ENTITLEMENT TO FILE

(a) Check the appropriate box:

(i) ☐ where the Contracting Party mentioned in item 1 is a State, the applicant is a national of that State; or

(ii) ☐ where the Contracting Party mentioned in item 1 is an organization, the name of the State of which the applicant is a national; or

(iii) ☐ the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1; or

(iv) ☐ the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1.

(b) Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1, indicate in the space provided below:

(i) If the box in paragraph (a)(iii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in the territory of the Contracting Party; or

(ii) If the box in paragraph (a)(iv) of the present item has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in the territory of that Contracting Party.

6. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE

Name:

Address:

Telephone:

E-mail address:

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau, related to the international application and the resulting international registration, will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence. Likewise, any further correspondence from the International Bureau, related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.

7. BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Basic application number: Date of the basic application: (dd/mm/yyyy)

Basic registration number: Date of the basic registration: (dd/mm/yyyy)

MM2(E)

8. PRIORITY CLAIMED

☐ The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:

Office of earlier filing:

Number of earlier filing (if available):

Date of earlier filing: (dd/mm/yyyy)

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10 of the form, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

☐ If several priorities are claimed, check the box and use a continuation sheet giving the above required information for each priority claimed.

9. THE MARK

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below:

(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 6, place a color reproduction of the mark in the square below:

☐ The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in abstract characters.

☐ The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative content.

10. COLORS CLAIMED

☐ The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.

Color or combination of colors claimed:

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

MM2(E)

11. MISCELLANEOUS INDICATIONS

(a) Translation of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals):

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties, do not check this box if you provide a translation in this item):

(c) ☐ The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated); do not check this box if you have provided a translation in item (b):

(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below:

☐ Trade designation mark

☐ Sound mark

☐ Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(e) Description of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America):

(f) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide the description in item (e) above):

(g) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide the description in item (e) above):

(h) The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:

10. GOODS AND SERVICES

(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought:

Class: Goods and services:

☐ The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:

Contracting Party: Class(es) of list of goods and services for which protection is sought in the Contracting Party:

11. DESIGNATIONS

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/ipadmin/ma/ma_en.htm. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/ipadmin/ma/ma_en.htm.)

Check the corresponding box(es):

AF Afghanistan	BE Belgium	BR Brazil	BS Bahamas
AG Antigua and Barbuda	BG Bulgaria	CA Canada	BT Bhutan
AL Albania	BO Bolivia	CH Switzerland	BV Bouvet
AO Angola	BR Brazil	CI Côte d'Ivoire	BY Belarus
AT Austria	BS Bosnia and Herzegovina	CM Cameroon	BZ Belize
AZ Azerbaijan	BT Bhutan	CO Colombia	CA Canada
BA Bosnia and Herzegovina	BY Belarus	CR Costa Rica	CC Cook Islands
BB Barbados	CA Canada	CJ Cocos (Keeling) Islands	CD Congo
BD Bangladesh	CH Switzerland	CK Christmas Island	CE Cote d'Ivoire
BE Belgium	CI Côte d'Ivoire	CL Chile	CF Congo
BF Burkina Faso	CM Cameroon	CM Colombia	CG Congo
BG Bulgaria	CO Colombia	CR Costa Rica	CH Switzerland
BH Bahrain	CR Costa Rica	CJ Cocos (Keeling) Islands	CI Côte d'Ivoire
BI Burundi	CJ Cocos (Keeling) Islands	CK Christmas Island	CL Chile
BK The former Yugoslav Republic of Macedonia	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
BM Bermuda	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
BN Brunei Darussalam	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
BO Bolivia	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
BR Brazil	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
BS Bahamas	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
BT Bhutan	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
BV Bouvet	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
BZ Belize	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CA Canada	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CC Cook Islands	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CD Congo	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CE Cote d'Ivoire	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CF Congo	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland
CO Colombia	CH Switzerland	CK Christmas Island	CI Côte d'Ivoire
CR Costa Rica	CI Côte d'Ivoire	CK Christmas Island	CL Chile
CG Congo	CL Chile	CK Christmas Island	CM Cameroon
CH Switzerland	CM Cameroon	CK Christmas Island	CO Colombia
CI Côte d'Ivoire	CO Colombia	CK Christmas Island	CR Costa Rica
CL Chile	CR Costa Rica	CK Christmas Island	CG Congo
CM Cameroon	CG Congo	CK Christmas Island	CH Switzerland

- 1 **A data do recebimento do Pedido Internacional**
- 2 **Correspondência entre titular(es) com marca de base.**
- 3 **Legitimidade do requerente**
- 4 **Correspondência com a(s) marca(s) de base.**

- 5 **Correspondência entre cores com marca de base.**

Observação: Mesmo que a figura da marca esteja no pedido ou registro de base em preto e branco, o requerente poderá solicitar o Pedido Internacional com reivindicação de cores;

- 6 **Produtos ou Serviços contidos na especificação da marca de base.**

Em termos claros

- 7 **Ao menos um país Designado**

- 8 **Correspondência do Endereço(s) do titular(es) com marca de base**

- 9 **Existência de Transliteração quando nominativa com caracteres**



Chanukah
Chanucá
Ranucá
Hannukah

- 10 **Dados da(s) PU(s)**

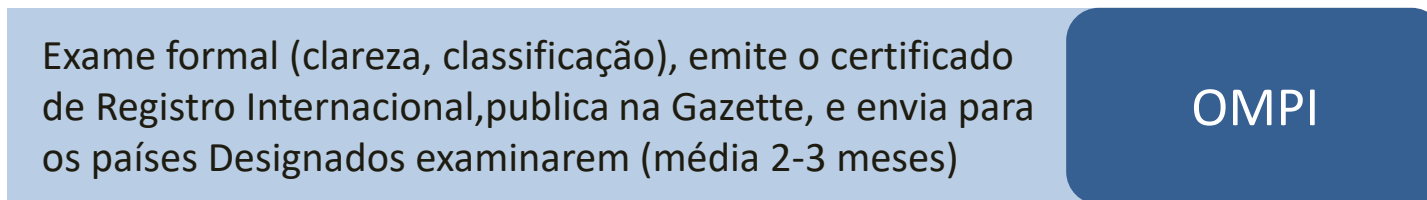
Tradução Escritório de
Origem não verifica, mas
vale observar que é
exigência de alguns
Escritórios Designados e
pode gerar Irregularidade.

Pinyin (oficial do mandarim):
mā (mãe), má (cânhamo),
mǎ (cavalo), mà (xingar).

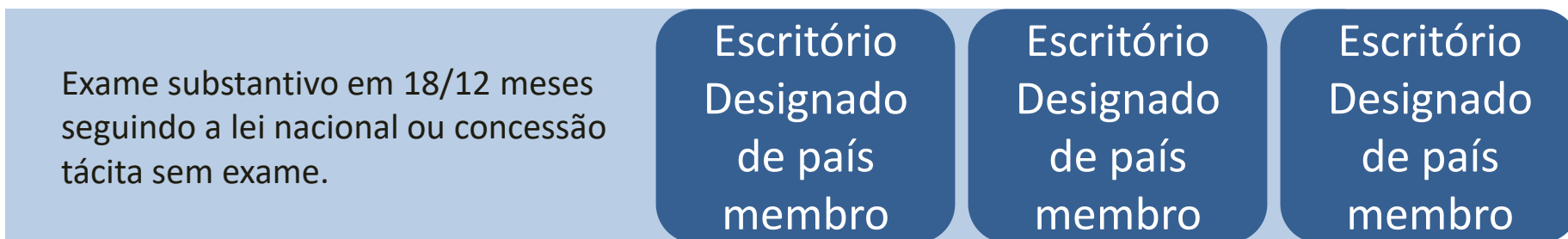
Fase 1



Fase 2



Fase 3



Regra 5 do Regulamento Comum

18/12 meses dependendo da escolha do país na Declaração do artigo 5(2) (b)

Certificado de Registro = Inscrição Internacional= IRN


WIPO | MADRID
The International
Trademark System

CERTIFICATE OF REGISTRATION

The [International] Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the [International] Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

Reproduction of the mark in color under Rule 9.4(i)(vi)



Registration number **1 449 976**
Registration date **December 20, 2018**
Date next payment due **December 20, 2028**
Name and address of holder **Chivas Holdings (IP) Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY (United Kingdom)**
Legal nature of the holder (legal entity) and place of organization **Limited Company, UK, Scotland**
Name and address of the representative **PERNOD RICARD - Group Intellectual Property Hub (GIPH) - EM Team, 12, place des Etats-Unis, Paris, F-75116 (France)**
Classification of figurative elements **19.7; 24.1; 25.1; 29.1**
Indication relating to the nature or kind of mark **Three-dimensional mark.**
Colors claimed **Gold, metallic gold, black, white, yellow, gray.**
List of goods and services **33 Alcoholic beverages (except beers).**
MCL(11-2018)
Basic application **United Kingdom, 13.07.2018, UK00003324483**
Basic registration **United Kingdom, 12.10.2018, UK00003324483**
Data relating to priority under the Paris Convention **United Kingdom, 13.07.2018, UK00003324483**

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
www.wipo.int

CERTIFICATE OF REGISTRATION (continued) **1 449 976**

Designations under the Madrid Protocol **Australia, Botswana, Egypt, Israel, Kenya, Mozambique, New Zealand, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkey, Viet Nam, Zimbabwe**
Declaration of intention to use the mark **Mozambique, New Zealand, Singapore**
Date of notification **14.02.2019**
Language of the international application **English**


Thierry Bouquet
Acting Head, Operations Division
Madrid Registry
Brands and Designs Sector

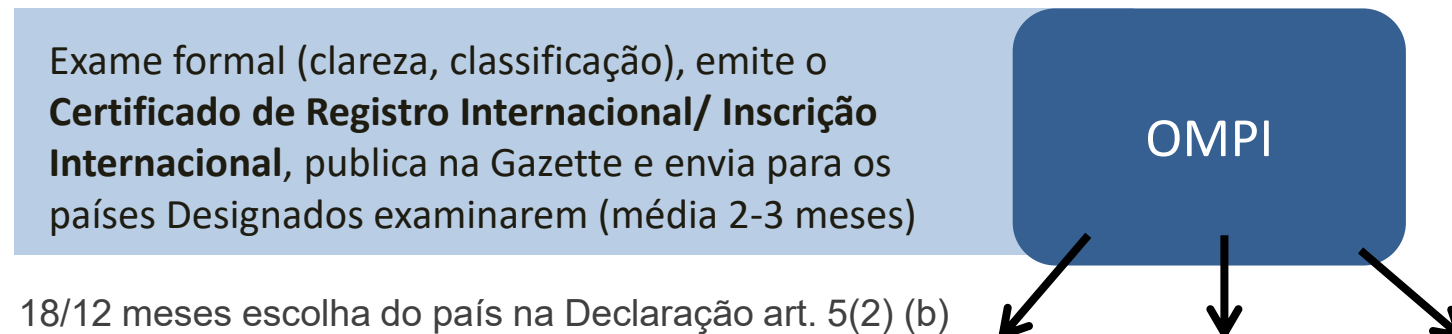
Geneva, February 14, 2019

O Processo de Registro Internacional por Madrid

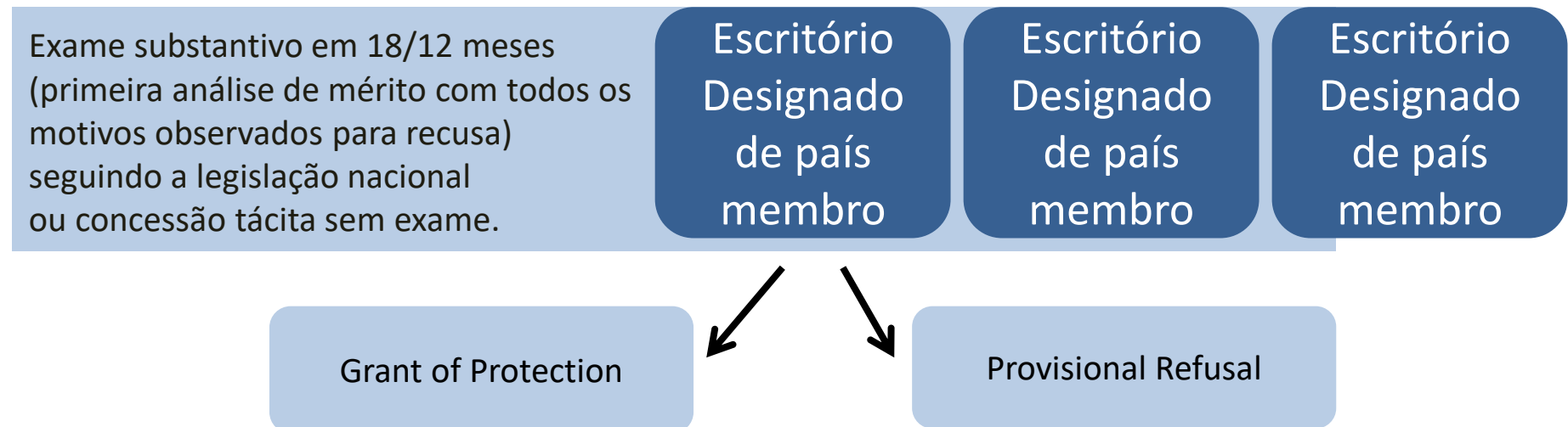
Fase 1



Fase 2



Fase 3



Global Brand Database (para buscas de anterioridades)

34 milhões de registros de diferentes fontes: Inscrições Internacionais de Madri, Apelações de Origem (Sistema Lisboa), Emblemas, Bandeiras, Nomes de IGOs protegidos pelo artigo 6ter da CUP, Banco de dados EUIPO e de 40 países membros ou não membros

Madrid Member Profiles

Legislação resumida de cada país, disponível nos 3 idiomas de Madri, em formato sistematizado, fácil de encontrar o que se busca.

Madrid Member Profiles

Results

New search

Edit search

Save as PDF

Summary

- Japan
 - Information about members you are designating
 - Replacement.

Japan

Last update on : May 8, 2019

Information about members you are designating

Replacement.

Requirements

The Office does not require submission of any official form(s) to take note of the international registration.

- Note that the JPO records an "overlap" in the JPO's register ex officio, and the JPO does not request any application to be submitted for an overlap.
- On the other hand, to record a replacement in the International Register, an application for the replacement must be submitted to the JPO.

Local representation is not required. However, in order to record a "replacement" in the International Register, an application for the replacement must be submitted to the JPO. Based on this, the applicant, in principle, needs a local representative. Applicants domiciled or residing in Japan can submit applications for replacements directly to the JPO.

Request must be submitted in Japanese.
Request is not subject to the payment of fees.

LPI dos países

Manuais de Marca dos países

MGS

Fase 3

Exame substantivo em 18/12 meses seguindo a lei nacional ou concessão tácita sem exame.

Exceção para sistemas de oposição após exame de ofício (+7m ex. USPTO)

Escritório Designado de país membro

Escritório Designado de país membro

Escritório Designado de país membro

Provisional Refusal

Grant of Protection

OMPI

Indicando prazo para recurso ou manifestação e procedimento em cada caso
Todos os motivos possíveis de indeferimento/ exigências: anterioridades, P&S, oposições, Base legal
Necessidade de Procurador Local

2 meses para corrigir mantendo data de Recusa, não anotada dependendo do erro

Requerente

Appeal Request

Escritório Designado de país membro

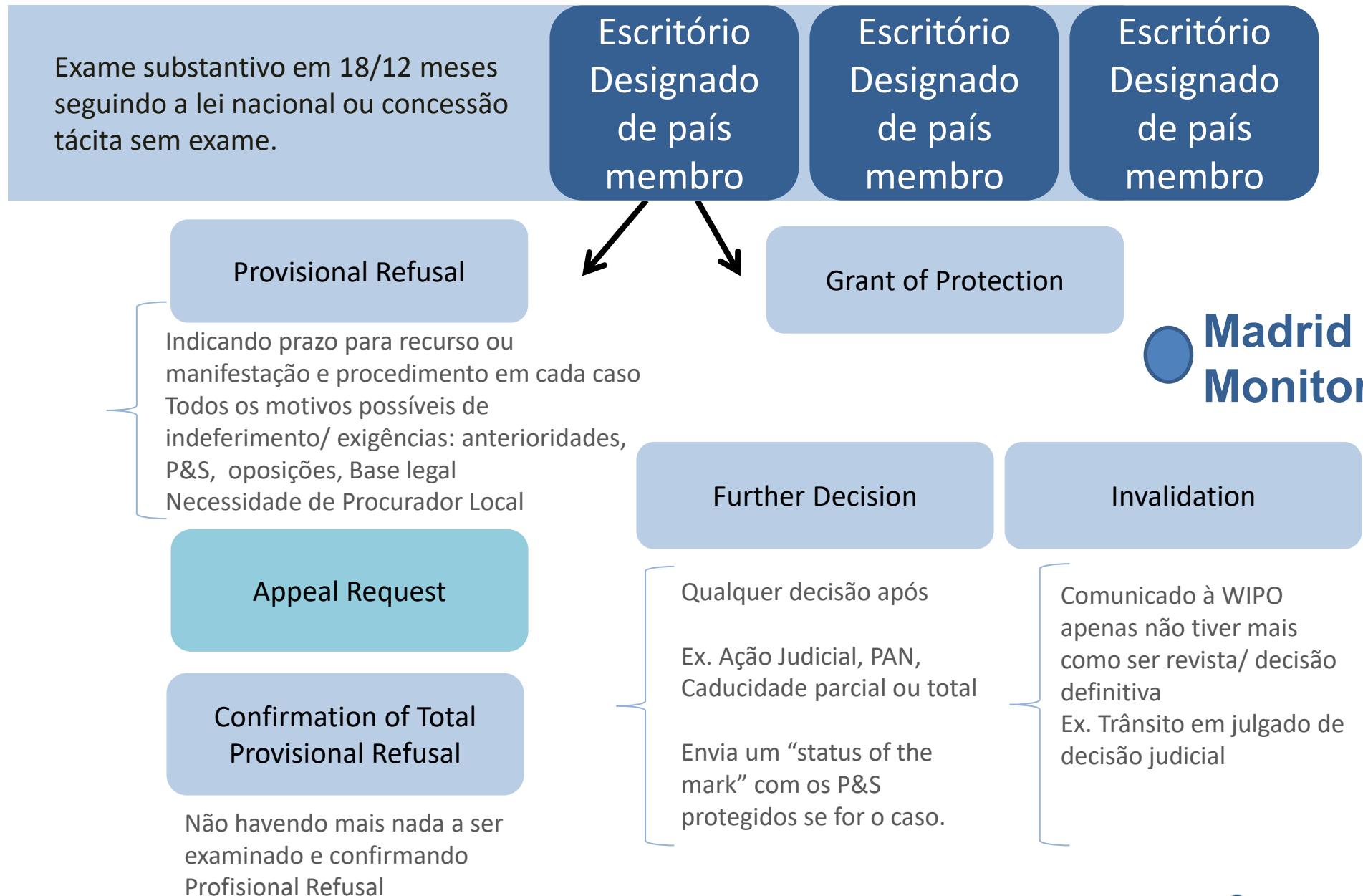
OMPI

Publica na Gazette, notifica o usuário, inclui no Madrid Monitor do seu pedido

Junto ao Escritório Designado, seguindo as orientações presentes na Provisional Refusal, conforme legislação local

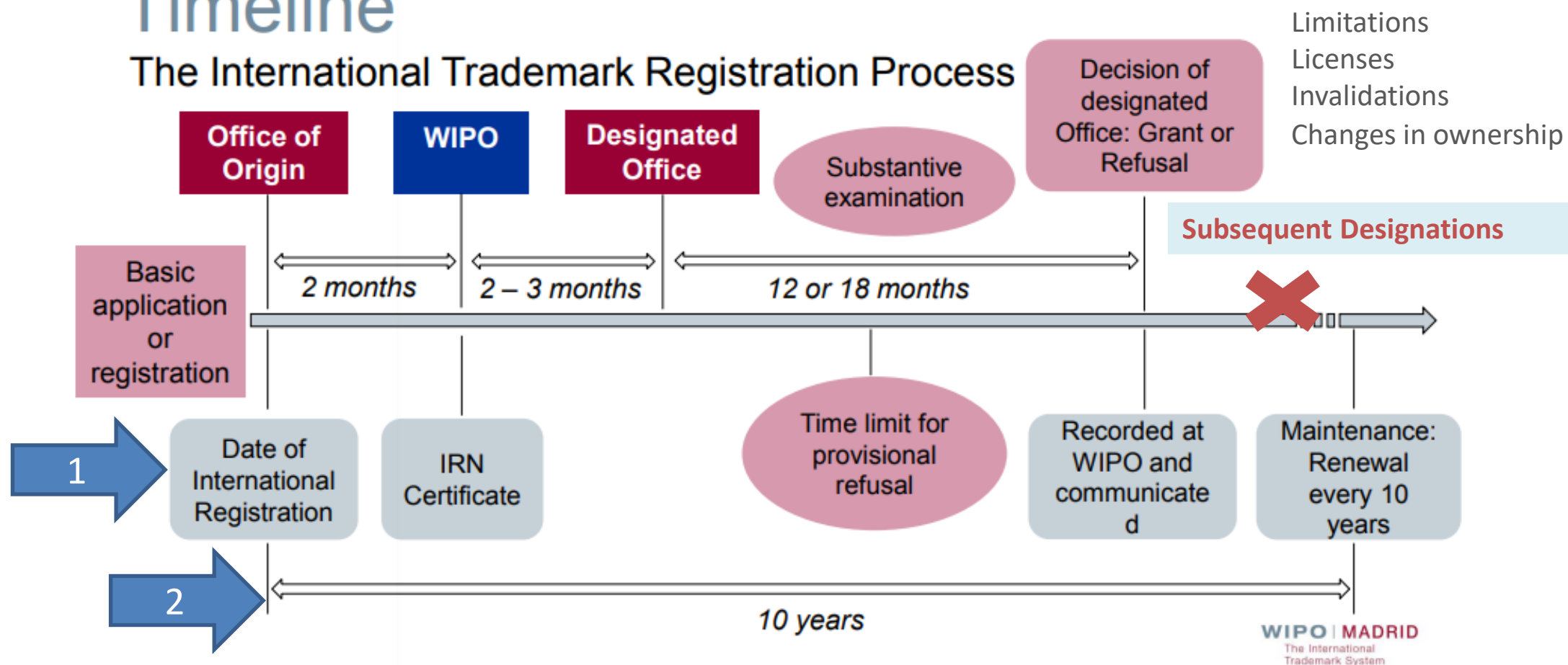
Publica na Gazette e notifica o usuário

Fase 3



Timeline

The International Trademark Registration Process



Para expandir a qualquer momento a mesma marca objeto de uma Inscrição Internacional para outros países membros ou para outros produtos e serviços contidos na lista original, sem precisar entrar com novo depósito de pedido.

- A designação não tem vida independente quanto ao tempo de vigência e entra na do pedido inicial da Inscrição Internacional.



- Alguns Escritórios de PI de alguns países membros aceitam receber e repassar o MM4 para a OMPI. Não é o caso do Brasil (Seção VII- Art 27 Ato Normativo Protocolo e Manual de Marcas 3ª Edição item 11.4.2.2 Anotações).



- Como no inicial, o requerente precisa incluir os formulários requeridos por determinados países (MM18 e MM17)

Fonte: <https://www.wipo.int/contact/en/madrid/>

<https://www3.wipo.int/osd/?lang=en> e tutorial <http://www.wipo.int/madrid/en/video/osd.html> © INPI, 2019

4

Mudança de Titularidade Total ou Parcial

MM5

CHF 177

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar
Para os mesmos titulares , mesmos países e mesmos produtos **basta um mesmo MM5.**

Possível se novo titular cumprir requisitos de Madrid

- **Total: Em todos os países designados e para todos os produtos e serviços da Inscrição Internacional**
- **Parcial: Em partes dos países designados e/ ou em parte dos produtos e serviços da Inscrição Internacional**

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm5.pdf

5

Mudança de nome ou endereço do requerente

MM9

CHF 150

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar
Para um mesmo requerente **basta um mesmo MM9.**

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm9.pdf

6

Mudança de nome ou endereço do Procurador

MM10

ISENTO

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar
Para um mesmo procurador **basta um mesmo MM10** basta se forem discriminadas as Inscrições Internacionais

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf

7

Constituição de Novo Procurador junto à OMPI

MM12

Ou
equivalente

ISENTO

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar .
Para um mesmo procurador **basta um mesmo MM10** basta se forem discriminadas as Inscrições Internacionais

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf

OBS: Não precisa ter domicilio em país membro

1

Limitações em alguns produtos ou serviços de todos ou alguns países designados

MM6

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6.pdf

CHF 177

2

Cancelamento de todos ou alguns produtos ou serviços em todos os países designados

MM8

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar

Para um mesmo requerente basta um mesmo MM8 para cancelar totalmente diferentes Inscrições Internacionais . Para Parcial necessário um MM8 pra cada Inscrição Internacional

ISENTO

- **Cancelamento parcial:** a Inscrição Internacional ainda existe mas a lista de P&S fica reduzida
- **Cancelamento total:** a Inscrição Internacional deixa de existir.

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm8.pdf

3

Renúncia de todos os produtos ou serviços em alguns países designados (e não em todos)

MM7

Pelo Requerente/ Procurador diretamente junto à OMPI ou via Escritório de Origem que aceitar

Para um mesmo requerente e mesmos países onde deseja renunciar **basta um mesmo MM7.**

ISENTO

Obs: O requerente pode fazer nova Designação Subsequente depois para o país onde tiver feito uma renúncia

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm7.pdf

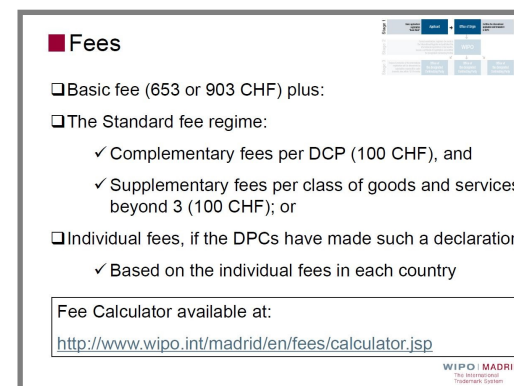
6 meses antes do fim dos 10 anos OMPI envia lembrete ao Requerente

Ele pode renovar 3 meses antes dessa data de fim dos 10 anos ou até 6 meses depois pagando taxa adicional (+ 50% da Basic Fee)

Madrid e-Renewal Service

MM 11

Pelo Requerente/
Procurador
diretamente junto à
OMPI ou via
Escritório de Origem
que aceitar



Fees

- ☐ Basic fee (653 or 903 CHF) plus:
- ☐ The Standard fee regime:
 - ✓ Complementary fees per DCP (100 CHF), and
 - ✓ Supplementary fees per class of goods and services beyond 3 (100 CHF); or
- ☐ Individual fees, if the DPCs have made such a declaration:
 - ✓ Based on the individual fees in each country

Fee Calculator available at:
<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

WIPO | MADRID
The International
Trademark System

Fonte: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/ e http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm11.pdf



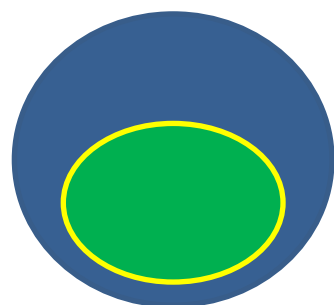
**Madrid
Portfólio
Manager e
E-Rewal**

Para SIMPLIFICAR a gestão do o portfólio, um requerente que possui Registros anteriores à Inscrição Internacional em países membros pode usar a Substituição.

Assim que tiver um número de Inscrição Internacional, ele pede a anotação de Substituição perante o Escritório do país onde ele possui o Registro anterior. O Escritório vai analisar e caso aceite fará a anotação, comunicará à OMPI que também fará a anotação e comunicará ao Requerente pela Gazette e diretamente por envio de comunicação. A anotação registra a data a partir da qual o requerente tinha aquele direito (incluindo Pus)

Enquanto o titular pagar as prorrogações do Registro Nacional, ele co-existe com a Designação

Requisitos: 1) mesma marca; 2) mesmo(s) titular(es); 3) P & S do Registro Nacional contidos na especificação da Designação



Designação

Registro Nacional

Artigo 4 bis(2)

Regra 21

■ Fees

- ☐ Basic fee (653 or 903 CHF) plus:
- ☐ The Standard fee regime:
 - ✓ Complementary fees per DCP (100 CHF), and
 - ✓ Supplementary fees per class of goods and services beyond 3 (100 CHF); or
- ☐ Individual fees, if the DPCs have made such a declaration:
 - ✓ Based on the individual fees in each country

Fee Calculator available at:

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

WIPO | MADRID
The International
Trademark System



Serviços do
Escritório
de Origem
são pagos à
parte

Alguns
países têm
segunda
parcela de
pagamento
depois da
análise

Para avaliar custos de diferentes cenários https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

International Registration of Marks - Fee Calculation

For date: 17.08.2019
Office of origin: Australia

Number of classes: 1
Type:

New application
Subsequent designation
New tax - 2nd part fee
Renewal

☐ AF Afghanistan
☐ AG Antigua and Barbuda
☐ AL Albania
☐ AM Armenia
☐ AT Austria
☐ AZ Azerbaijan
☐ BA Bosnia and Herzegovina
☐ BG Bulgaria
☐ BH Bahrain
☐ BN Brunei Darussalam
☐ BQ Bonaire, Sint Eustatius and Saba
☒ BT Bhutan
☐ BW Botswana
☐ BX Benelux
☐ BY Belarus
☐ CA Canada
☐ CH Switzerland
☐ CN China
☐ CO Colombia
☐ CU Cuba
☐ CW Curaçao
☐ CY Cyprus
☐ CZ Czech Republic
☐ DE Germany
☐ DK Denmark
☐ DZ Algeria

☐ EE Estonia
☐ EG Egypt
☒ EM European Union
☐ ES Spain
☐ FI Finland
☐ FR France
☐ GB United Kingdom
☐ GE Georgia
☐ GH Ghana
☐ GM Gambia
☐ GR Greece
☐ HR Croatia
☐ HU Hungary
☐ ID Indonesia
☐ IE Ireland
☐ IL Israel
☐ IN India
☐ IR Islamic Republic of Iran
☐ IS Iceland
☐ IT Italy
☐ JP Japan
☐ KE Kenya
☐ KG Kyrgyzstan
☐ KH Cambodia
☐ KP Democratic People's Republic of Korea
☐ KR Republic of Korea

☐ KZ Kazakhstan
☐ LA Lao People's Democratic Republic
☐ LI Liechtenstein
☐ LR Liberia
☐ LS Lesotho
☐ LT Lithuania
☐ LV Latvia
☐ MA Morocco
☐ MC Monaco
☐ MD Republic of Moldova
☐ ME Montenegro
☐ MG Madagascar
☒ MK The Republic of North Macedonia
☐ MN Mongolia
☐ MW Malawi
☐ MX Mexico
☐ MZ Mozambique
☐ NA Namibia
☐ NO Norway
☐ NZ New Zealand
☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI)
☐ OM Oman
☐ PH Philippines
☐ PL Poland
☐ PT Portugal
☐ RO Romania

☐ RU Russian Federation
☐ RW Rwanda
☐ SD Sudan
☐ SE Sweden
☐ SG Singapore
☐ SI Slovenia
☐ SK Slovakia
☐ SL Sierra Leone
☐ SM San Marino
☐ ST Sao Tome and Principe
☐ SX Sint Maarten (Dutch part)
☐ SY Syrian Arab Republic
☐ SZ Eswatini
☐ TH Thailand
☐ TJ Tajikistan
☐ TM Turkmenistan
☐ TN Tunisia
☐ TR Turkey
☐ UA Ukraine
☒ US United States of America
☐ UZ Uzbekistan
☐ VN Viet Nam
☐ WS Samoa
☐ ZM Zambia
☐ ZW Zimbabwe

☐ Colour
☐ Collective mark, certification mark, or guarantee mark

Related links

- [Schedule of fees](#)
- [Individual fees](#)
- [How to pay](#)
- [Forms](#)

Renewal basic fee:
653

Renewal complementary fee: (BT, MK) 2 x 100.00 CHF
200

European Union
for the second class 1
55

Individual fee (renewal):
897

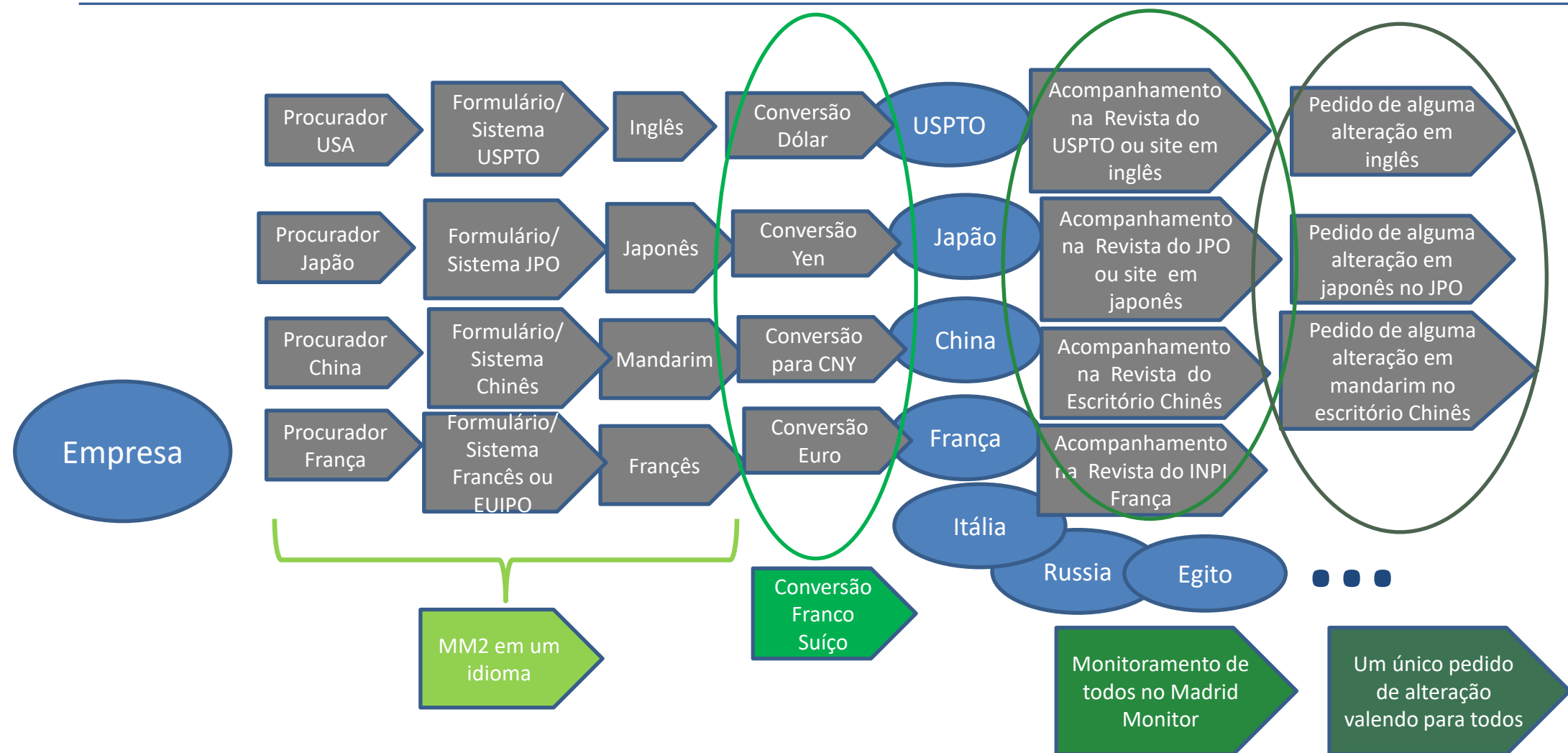
United States of America
Individual fee (renewal):
291

Individual fee per additional class (renewal): 1 x 291.00 (Number of classes beyond the first)
291

TOTAL: Swiss francs (CHF)
2387

Fonte: https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

2) Vale a pena?



- Não obrigatoriedade de ter procurador domiciliado no país designado, idioma e moeda única para o principal e monitoramento centralizado podem reduzir drasticamente **CUSTOS** e ser de grande ajuda na **ESTRATÉGIA de CRESCIMENTO**

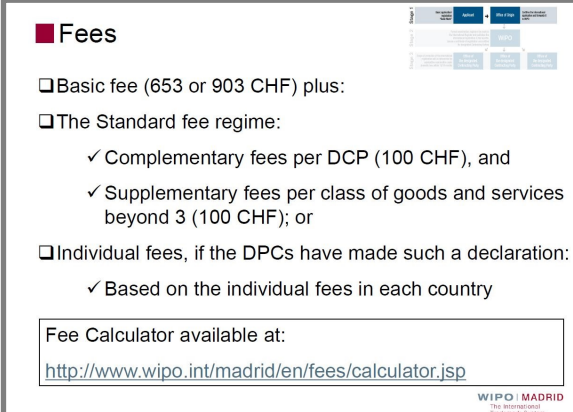
Quero registrar minha marca em 1 , 2, 3 ...classe (s) de P&S no(s) País(es) J, C, E
Planejo no futuro expandir para outros países?

1 Levanto o custo de contratar um escritório de PI em J como procurador local e para acompanhar na RPI de J e somo o custo de tradução na via Nacional. Ou os mesmos custos em J, C, E.

2 Simulo na via de Madri no Fee Calculator da OMPI:



3 **Comparo CUSTOS**



Fees

☐ Basic fee (653 or 903 CHF) plus:

☐ The Standard fee regime:

- ✓ Complementary fees per DCP (100 CHF), and
- ✓ Supplementary fees per class of goods and services beyond 3 (100 CHF); or

☐ Individual fees, if the DPCs have made such a declaration:

- ✓ Based on the individual fees in each country

Fee Calculator available at:
<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

WIPO MADRID
The International
Trademark System

Designação Subsequente a) Basic Fee: CHF 300 (mesmo preço preto e branca ou colorida)+ b) CHF 100/ país designado que não tiver remuneração específica OU o valor definido pelo país.

3) A Operacionalização do INPI





- 301 linhas visão consolidada

- Dividido em 10 Subprojetos

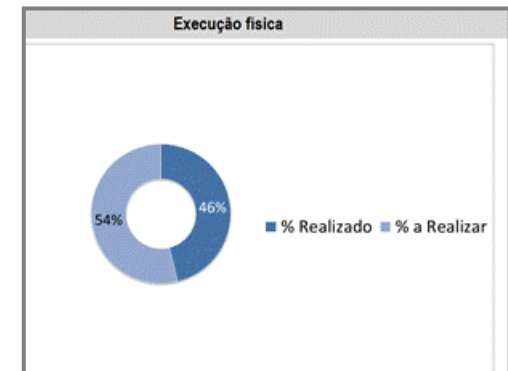
- Agendas detalhadas de Operação por entregas

- Faróis simples de entregas de cada área por Subprojeto e de report

- Predominância de linhas de Requerimentos e Desenvolvimentos em Sistemas

- Acompanhamento marcos Iniciativa 4 no Plano de Desburocratização 2018-19

DATA DE STATUS 12/03/19					TODO PROJETO							
ID	ETAPA / TAREFA	INÍCIO PLANEJADO	FIM PLANEJADO	RESPONSÁVEL	% CONCLUÍDO (DO TOTAL)	INÍCIO REAL	FIM REAL	NEF - NÍVEL DE EXECUÇÃO FÍSICA (DIA)	STATUS NO MOMENTO	% PREVISTO (ATÉ DATA DE STATUS)	% REALIZADO (ATÉ DATA DE STATUS)	% QUE RESTA REALIZAR
1	Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri	21/09/17	24/06/21					56%		82%	46%	54%
2	Concepção do Projeto	21/09/17	29/12/17		100%			100%				
3	Aprovação do plano básico do projeto	21/09/17	27/10/17	PRESIDÊNCIA	100%			100%	Concluída			
4	Aprovação do plano executivo do projeto	30/10/17	29/12/17	PRESIDÊNCIA	100%			100%	Concluída			
5	Processos: Elaboração de Estudo da DIRMA sobre	17/10/17	05/01/18	DIRMA	100%			100%	Concluída			
6	Processos: Pedidos Multiclasse implementado	30/10/17	10/05/19		82%			91%				
7	Elaboração de proposta sobre multiclasse	30/10/17	05/01/18	DIRMA	100%			100%	Concluída			
8	Avaliação da viabilidade técnica das modificações para os sistemas INPI e IPAS	08/01/18	30/07/18	DIRMA/OMPI/CGTI	100%			100%	Concluída			
9	Avaliação jurídica prévia da possibilidade de Multiclasse realizada	08/01/18	29/03/18	PFE	100%			100%	Concluída			
10	Procedimentos da Multiclasse definidos	02/04/18	31/08/18	DIRMA/ CPAPD	100%			100%	Concluída			
11	Alterações no sistema IPAS realizadas	02/04/18	28/03/18									
12	Modificações no IPAS para multiclasse mapeadas e desenhadas	02/04/18	31/08/18	DIRMA/ OMPI	100%			100%	Concluída			
13	Modificações no IPAS para multiclasse validadas e implementadas	01/06/18	28/09/18	DIRMA/ OMPI	10%			10%	Atrasada			
14	Alterações nos sistemas INPI impactados	02/04/18	10/05/19									
15	Modificações nos sistemas do INPI mapeadas e desenhadas (exceto MarcasData)	02/04/18	30/07/18	CGTI/DIRMA/OMPI	100%			100%	Concluída			
16	Modificações no PAG validadas e implementadas	01/06/18	30/10/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
17	Modificações no E-Marcas validadas e implementadas	01/06/18	30/10/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
18	Modificações no BuscaWeb validadas e implementadas	01/06/18	07/11/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
19	Sistema Multiclasse de pedido de registro de marcas implementado (Plano de Desburocratização MDIC)	12/03/18	07/11/18		100%							
20	Modificações no EdMarcas validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	100%			180%	Concluída			
21	Modificações no Ícaro validadas e implementadas	01/06/18	30/10/18	CGTI/DIRMA/OM	50%			50%	Atrasada			
22	Modificações no Bادهpi validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	100%			180%	Concluída			
23	Modificações na Integração com TMView validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	0%			0%	No Prazo			
24	Modificações no XML da RPI validadas e implementadas	01/06/18	30/10/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
25	Modificações no MarcasData validadas e implementadas	12/02/19	12/04/19	CGTI/DIRMA/OM	0%			0%	No Prazo			
26	Processos: Cotitularidade implementado	30/10/17	10/05/19		95%			107%				
27	Elaboração de proposta sobre cotitularidade	30/10/17	05/01/18	DIRMA	100%			100%	Concluída			
28	Avaliação da viabilidade técnica das modificações para os sistemas INPI e IPAS	08/01/18	30/07/18	DIRMA/OMPI/CGTI	100%			100%	Concluída			
29	Avaliação prévia jurídica interna da possibilidade de cotitularidade realizada	08/01/18	29/03/18	PFE	100%			100%	Concluída			
30	Procedimentos da cotitularidade definidos	02/04/18	31/08/18	DIRMA/ CPAPD	100%			100%	Concluída			
31	Alterações no sistema IPAS realizadas	02/04/18	31/08/18									
32	Modificações no IPAS para cotitularidade mapeadas e desenhadas	02/04/18	30/07/18	DIRMA/ OMPI	100%			100%	Concluída			
33	Modificações no IPAS para cotitularidade validadas e implementadas	01/06/18	31/08/18	DIRMA/ OMPI	5%			5%	Atrasada			
34	Alterações nos sistemas INPI impactados	02/04/18	10/05/19									
35	Modificações nos sistemas do INPI mapeadas e desenhadas (exceto MarcasData)	02/04/18	30/07/18	CGTI/DIRMA/OMPI	100%			100%	Concluída			
36	Modificações no PAG validadas e implementadas	01/06/18	14/09/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
37	Modificações no E-Marcas validadas e implementadas	01/06/18	14/09/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
38	Modificações no BuscaWeb validadas e implementadas	01/06/18	07/11/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
39	Modificações no EdMarcas validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	100%			180%	Concluída			
40	Modificações no Ícaro validadas e implementadas	01/06/18	14/09/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
41	Modificações no Bادهpi validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	100%			180%	Concluída			
42	Modificações na Integração com TMView validadas e implementadas	02/01/19	10/05/19	CGTI/DIRMA	100%			180%	Concluída			
43	Modificações no XML da RPI validadas e implementadas	01/06/18	30/10/18	CGTI/DIRMA/OM	100%			100%	Concluída			
44	Modificações no MarcasData validadas e implementadas	12/02/19	12/04/19	CGTI/DIRMA/OM	100%			205%	Concluída			
45	Processos: Bases de Dados	30/10/17	10/05/19		71%			80%				

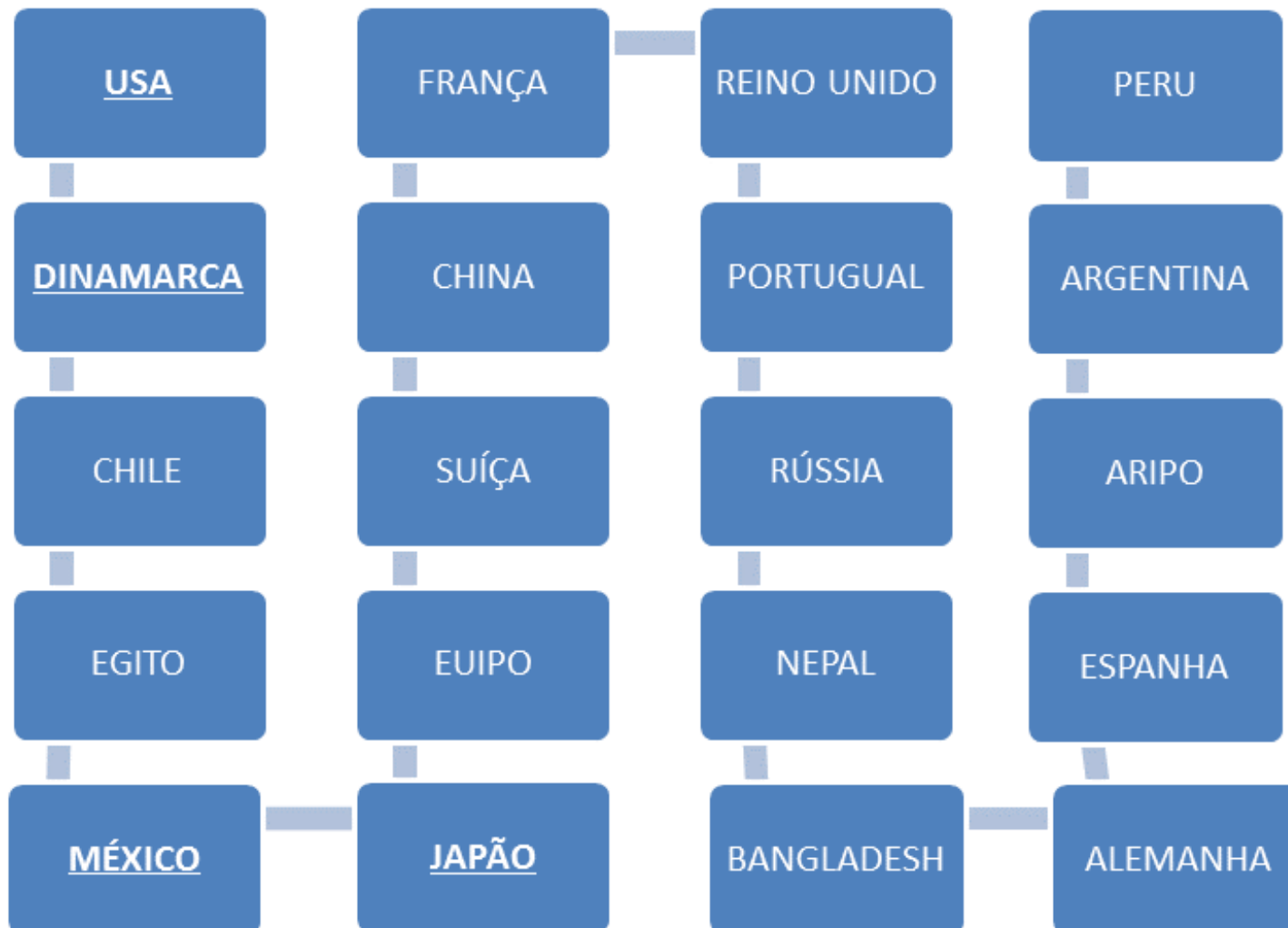


Status geral	% Previsto	% Realizado	Data final prevista
CONCLUÍDO	100%	100%	10/09/2018
PREOCUPANTE	100%	0%	19/12/2018
PREOCUPANTE	100%	60%	21/12/2018
PREOCUPANTE	100%	28%	26/12/2018
PREOCUPANTE	100%	0%	28/12/2018
CONCLUÍDO	100%	100%	18/01/2019
PREOCUPANTE	96%	50%	29/03/2019
PREOCUPANTE	88%	15%	15/04/2019
PREOCUPANTE	100%	49%	15/04/2019
PREOCUPANTE	88%	10%	08/05/2019
REGULAR	90%	82%	10/05/2019
REGULAR	89%	95%	10/05/2019
ATENÇÃO	89%	71%	10/05/2019

REQUERIMENTOS	DESENVOLVIMENTOS	SISTEMAS
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45



Antecipar para planejar soluções





Declaração	Descrição	MP nº 201/2017	Recomendação do INPI	Inciso no PDC nº 860/2017 art 1º
Artigo 5(2)(b)	Estender o prazo de exame de 12 para 18 meses.	Sim	Sim	Inciso I
Artigo 5(2)(c)	Declarar que há a possibilidade de notificar recusas baseadas em oposição após o prazo de 18 meses.	Sim	Sim	Inciso II
Artigo 8(7)(a)	Receber retribuição individual.	Sim	Sim	Inciso III (Sim)
Artigo 9quarter	Apontar um único escritório representante do próprio país e de outros.	Não	Não	
Artigo 14(5)	Inscrições Internacionais existentes antes da adesão não podem ser designadas para o país.	Sim	Sim	Inciso V
Regra 7(2)	Declaração de Intenção de Uso da marca.	Não	Não	
Regra 17(5)(d)	Declaração de possibilidade de revisão de recusas ex officio, a favor do requerente.	Sim	Duplo exame não realizado	Inciso VII

Benelux único

Ex: USPTO

Espanha 2001

“Evitar
enxurrada”
precaução

Declaração	Descrição	MP nº 201/2017	Recomendação do INPI	Inciso no PDC nº 860/2017 art 1º
Regra 17(5)(e)	Recusas não são passíveis de recurso perante o Escritório.	Não	Não	
Regra 20bis(6)(a)	Anotações de Licenças não são previstas pela legislação local.	Não	Não	
Regra 20bis(6)(b)	Anotações de Licenças são previstas pela legislação local, mas as anotações de Licenças feitas na Inscrição Internacional não surtem efeitos em território nacional.	Sim	Sim	
Regra 34(2)(b)	O Escritório aceita recolher as retribuições do Sistema de Madri e enviá-las à Secretaria Internacional.	Não	Não	Inciso IV
Regra 34(3)(a)	A Retribuição Individual é paga em duas parcelas.	Sim	Não quando for autorizado	

Na China o recurso é direto na esfera judicial

Sistema, fluxo e código previstos

Novas Declarações (Fevereiro 2019): Divisão e Fusão

	Declaração	Descrição	
(O)	Regra 27 bis (6)	Caso de Divisão <u>não prevista</u> na Lei Nacional, Escritório NÃO apresenta demanda/ opção de Divisão para um Registro Internacional	Sim
(P)	Regra 27 ter (2) (b)	Caso de Fusão não prevista na Lei Nacional, Escritório NÃO apresenta demanda/ opção de Fusão para um Registro Internacional	Sim
(Q)	Regra 40 (6)	Caso de Regra 27bis (1) incompatível com Lei Nacional, regra não se aplica	Não
(R)	Regra 40 (6)	Caso de Regra 27ter(2)(a) incompatível com Lei Nacional, regra não se aplica	Não

Algumas mudanças de titularidade resultam em divisão ou fusão. Essas são obrigatórias no Protocolo de Madri e o Brasil operacionalizou-as.



Outras divisões e fusões previstas nas Regras 27bis e 27ter.

Nos países que já aceitam o requerente pode pedir a Divisão/ Fusão separando/ juntando os produtos e serviços da designação à aquele país. O escritório do país designado examina e pode recusar.

MM22

MM24



Brasil não aceita

O Brasil optou por não fazê-las nesse momento até que sejam implementados desenvolvimentos no IPAS que garantam segurança da operação de divisão e fusão. O ideal seria consegui-las antes do exame dos pedidos designados que poderiam ter parte das classes indeferidas ou serem sobrestados aguardando pendências em alguma classe.

Outros países que não aceitam

(o)	Rule 27bis(6) (division not provided for in the domestic law; therefore, the Office will not present requests for division of an international registration)
	Antigua and Barbuda, Bahrain, Bulgaria, China, Curaçao, France, Georgia, Indonesia, Liberia, Madagascar, Mexico, San Marino, Sint Maarten (Dutch part), Thailand, Turkey, Ukraine.
(p)	Rule 27ter(2)(b) (merger not provided for in the domestic law; therefore, the Office will not present requests for merger of international registrations resulting from division)
	Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Benelux, Bulgaria, China, Colombia, Curaçao, Czech Republic, Estonia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Japan, Liberia, Madagascar, Mexico, Poland, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, San Marino, Sint Maarten (Dutch part), Slovakia, Spain, Sweden, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United States of America, Viet Nam.
(q)	Rule 40(6) (Rule 27bis(1) is not compatible with the domestic law; therefore, it does not apply)
	Australia, Belarus, Colombia, Germany, Iceland, India, Ireland, Japan, Norway, Republic of Korea, Samoa, Sweden, United States of America, Viet Nam.
(r)	Rule 40(6) (Rule 27ter(2)(a) is not compatible with the domestic law; therefore, it does not apply)
	Cuba, Norway, Samoa.



Respeito da nossa legislação:

- **Aplicação do art. 128, §4º para Declaração de Atividade: Nota de Rodapé nos formulários**
 - ✓ O formato pensado foi o da inclusão de uma **nota de rodapé** nos formulários do Protocolo de Madri (**MM2, MM4 e MM5**) com os mesmos dizeres contidos no formulário nacional de pedido de marca, nos idiomas oficiais do Protocolo.
 - ✓ O INPI enviou na **Carta do Presidente Claudio Furtado** a demanda que formaliza essa solução (aceite anterior da OMPI formalizado por carta (**Letter nº 009/2018 de 03/09/2018 e aceite em 02/10/2018**)).

Declaração de Atividade

- ☒ Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e lícita atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas direta ou indiretamente.

MM2 Foot Note

11 DESIGNATIONS

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Check the corresponding boxes:

☐ AF Afghanistan	☐ EE Estonia	☐ LA Lao People's Democratic Republic	☐ RS Serbia
☐ AG Antigua and Barbuda	☐ EG Egypt	☐ LI Liechtenstein	☐ RU Russian Federation
☐ AL Albania	☐ EM European Union ¹	☐ LR Liberia	☐ RW Rwanda
☐ AM Armenia	☐ ES Spain	☐ LS Lesotho ²	☐ SD Sudan
☐ AT Austria	☐ FI Finland	☐ LT Lithuania	☐ SE Sweden
☐ AU Australia	☐ FR France	☐ LV Latvia	☐ SG Singapore ³
☐ AZ Azerbaijan	☐ GB United Kingdom ²	☐ MA Morocco	☐ SI Slovenia
☐ BA Bosnia and Herzegovina	☐ GE Georgia	☐ MC Monaco	☐ SK Slovakia
☐ BG Bulgaria	☐ GH Ghana	☐ MD Republic of Moldova	☐ SL Sierra Leone
☐ BH Bahrain	☐ GM Gambia	☐ ME Montenegro	☐ SM San Marino
☐ BN Brunei Darussalam ²	☐ GR Greece	☐ MG Madagascar	☐ ST Sao Tome and Principe
☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{4,7}	☐ HR Croatia	☐ MK The former Yugoslav Republic of Macedonia	☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ⁸
☐ BT Bhutan	☐ HU Hungary	☐ MN Mongolia	☐ SY Syrian Arab Republic
☐ BW Botswana	☐ ID Indonesia	☐ MW Malawi ²	☐ SZ Eswatini
☐ BX Benelux	☐ IE Ireland ²	☐ MX Mexico	☐ TH Thailand
☐ BY Belarus	☐ IL Israel	☐ MZ Mozambique ²	☐ TJ Tajikistan
☐ CH Switzerland	☐ IN India ²	☐ NA Namibia	☐ TM Turkmenistan
☐ CN China	☐ IR Iran (Islamic Republic of)	☐ NO Norway	☐ TN Tunisia
☐ CO Colombia	☐ IS Iceland	☐ NZ New Zealand ²	☐ TR Turkey
☐ CU Cuba ⁵	☐ IT Italy	☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ⁶	☐ UA Ukraine
☐ CW Curacao ⁵	☐ JP Japan ⁵	☐ OM Oman	☐ US United States of America ⁶
☐ CY Cyprus	☐ KE Kenya	☐ PH Philippines	☐ UZ Uzbekistan
☐ CZ Czech Republic	☐ KG Kyrgyzstan	☐ PL Poland	☐ VN Viet Nam
☐ DE Germany	☐ KH Cambodia	☐ PT Portugal	☐ ZM Zambia
☐ DK Denmark	☐ KP Democratic People's Republic of Korea	☐ RO Romania	☐ ZW Zimbabwe
☐ DZ Algeria	☐ KR Republic of Korea		
	☐ KZ Kazakhstan		

Others:

¹ The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

If the European Union is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only): ☐ French ☐ German ☐ Italian ☐ Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official form MM17 must be annexed to the present international application.

² By designating Brunei Darussalam, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Mozambique, New Zealand, Singapore or the United Kingdom, the applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

³ The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

⁴ If the United States of America is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(f) of the present form should also be completed.

⁵ Cuba and Japan have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations. Their respective individual fees are payable in two parts. Therefore, if Cuba or Japan is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.

⁶ Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.

⁷ Protection in BQ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see [Information Notice No. 27/2011](#)).

By designating Brazil, the applicant declares that they or a company controlled by them effectively and lawfully conduct business in connection with the goods and services identified in this application.

Declaração de Atividade

- ☒ Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e lícitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas direta ou indiretamente.

Respeito da nossa legislação:

- **Aplicação do art. 135**

- ✓ O Protocolo de Madri **prevê** a possibilidade de uma Parte Contratante declarar que determinada alteração de titularidade **não produz efeitos em seu território caso haja um impedimento legal**.
- ✓ Assim, o exame de transferências dos pedidos recebidos via Protocolo de Madri **seguirá o mesmo procedimento do pedido na via nacional, com a análise dos requisitos do art. 134 e aplicação do art. 135 (marcas semelhantes não transferidas para o novo titular devem ser extintas)**.

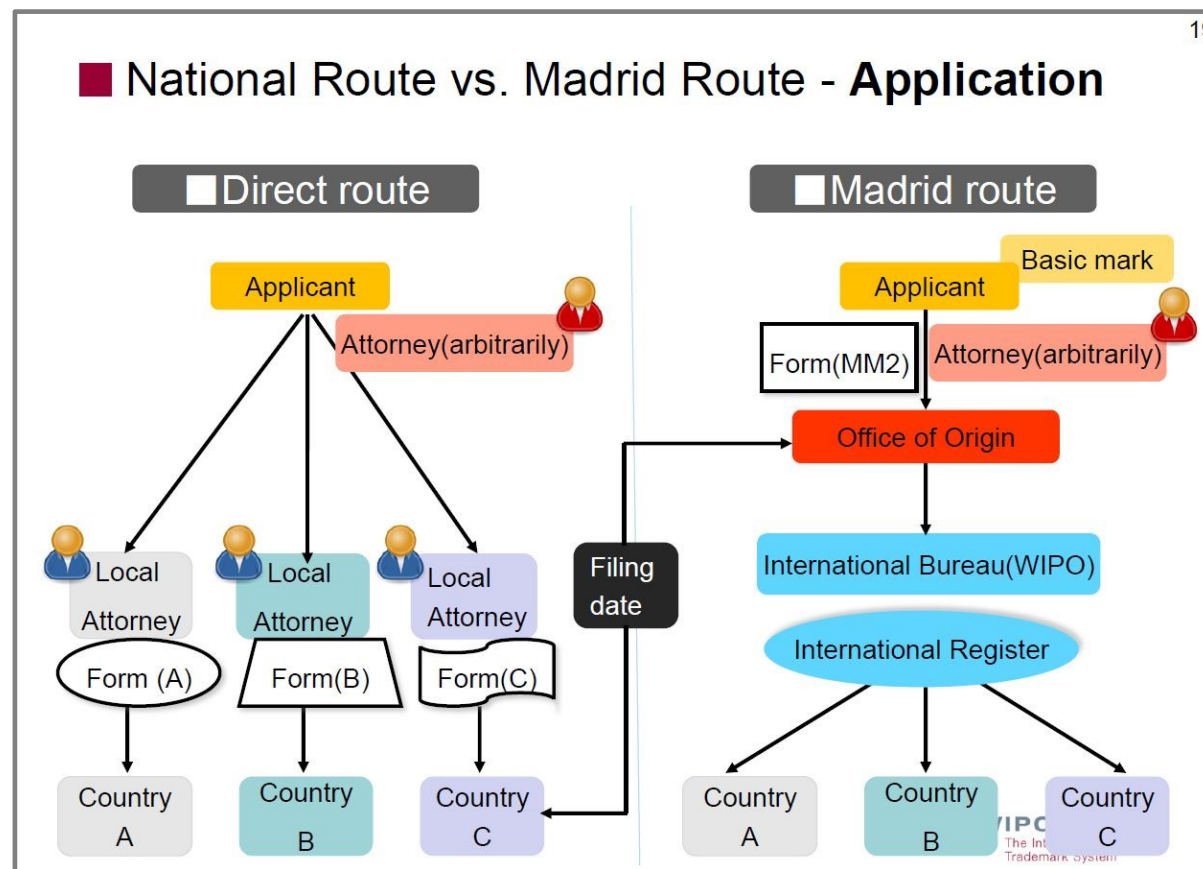
- **Exigência de Procuradores (art. 217):**
 - O INPI **questionou em diversos momentos à OMPI** sobre essa questão, com consultas formalizadas ao jurídico da OMPI (Letter 03-L-BR-Local Representation enviada pelo INPI em **15/12/2017** e respondida pela OMPI em **02/02/2018**)
 - A OMPI respondeu que exigência de constituição de Procurador para o ato Designação no Protocolo não poderia ser aceita, indo **contra a própria lógica de simplificação e facilitação de acesso do Protocolo de Madri, pontuando:**

O Artigo 2 do Protocolo que indica o que é obrigatório para o registro de Marca e não inclui a necessidade de constituição de Procurador.

O Artigo 3 do Protocolo que afirma que OMPI aceitará todas as inscrições internacionais que cumpram o Artigo 2.

O Artigo 4(1)(a) do Protocolo que indica que os efeitos legais da inscrição na OMPI são os mesmos do depósito na via nacional

- O INPI **estudou a experiência de países** que requerem Procurador pela via nacional e não pela Via do Protocolo.



- Como preocupações da dispensa de constituição de procurador para estrangeiros foram destacados os necessários procedimentos judiciais, especialmente a citação judicial.
- Na ausência de procurador constituído com poderes para recebimento dessa, é necessário recorrer ao instrumento **da cartas rogatórias**, considerado custoso e moroso.
- Nisto, o site do Ministério da Justiça * observa que o tempo e custos vêm diminuindo (sendo de 8 meses o tempo médio de espera, em nov 2018; 3 meses para USA)

Fonte *: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/perguntas-frequentes>, disponível em 29/11/2018.
- Pelo Protocolo, a exigência para constituição de Procurador pode ser mantida em caso de necessidade de atuação direta perante aquele Escritório, como nas **oposições, recursos, processos administrativos de nulidade (PAN) ou ações judiciais** em relação ao processo.

- A questão foi **encaminhada à Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PROC)** e foi objeto do **Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU** (Processo nº 52400.061642/2018-11), em resposta à consulta da DIRMA sobre a convivência dos arts. 128 § 1 (declaração de atividade) e 217 da LPI (necessidade de constituição de procurador nacional) com os arts. 3º (1) (2) (3) e 5º(1) do Protocolo de Madri, objeto do tópico 2 da carta da ABPI.
- **A questão está sendo tratada diretamente pelo Ministério da Economia.**
- O INPI tem o papel de dar o suporte técnico, fornecendo dados técnicos necessários na análise das soluções pensadas e facilitando consultas à OMPI.
- A **Regra 23bis do Regulamento** Comum do Protocolo estabelece o sistema de comunicação entre Escritório Designado e Requerente. A Regra permite a SI enviar comunicações aos requerentes, visando agilizar notificações.

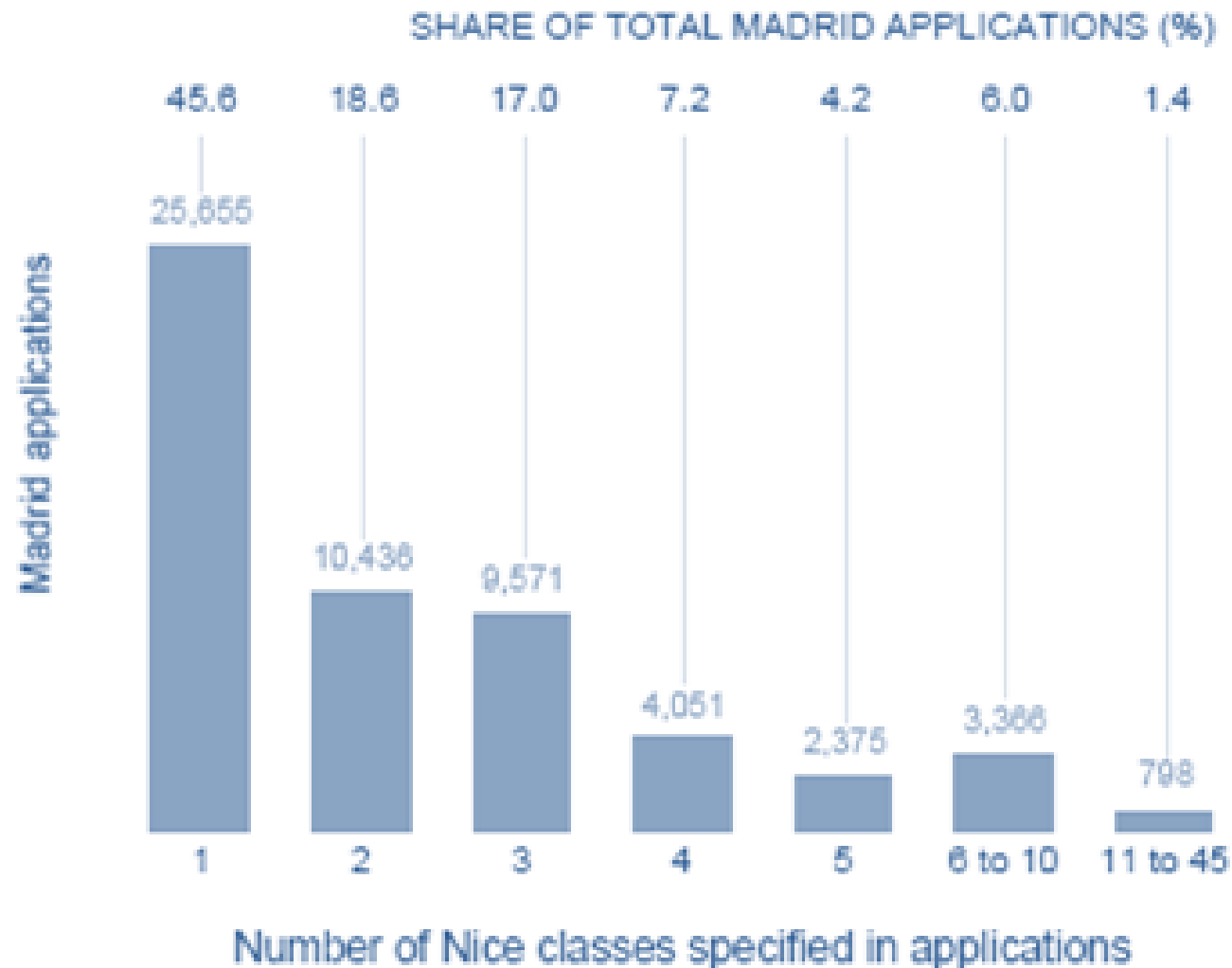
Atividades do Procurador
com maior Valor Agregado.

Possibilidade de depositar sem
dependência de procurador local e
dialogando diretamente com o cliente e
com o Escritório de PI no país designado.

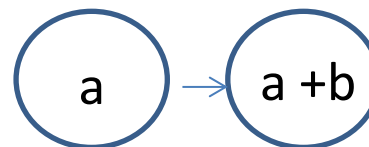


- ✓ O Protocolo de Madri proíbe expressamente, em seu **art. 5º in fine**, que um pedido seja indeferido com base apenas no motivo de ter classes em demasia, mas não obriga o país a migrar para o exame multiclasse
- ✓ **Respeito à nossa legislação verificado:** Não existe nenhum impedimento na **LPI** para **multiclasse**, conforme **Pareceres da PFE- INPI - Análise do Protocolo e do Ato Normativo Multiclasse**.
- ✓ Para o INPI resultou na definição de novos **procedimentos, adaptações dos sistemas e treinamentos para o exame**.
- ✓ **Modelo de Retribuição:** 1 classe= **x**; 45 classes= **45 x**

Expectativa de número de Classes por Pedido



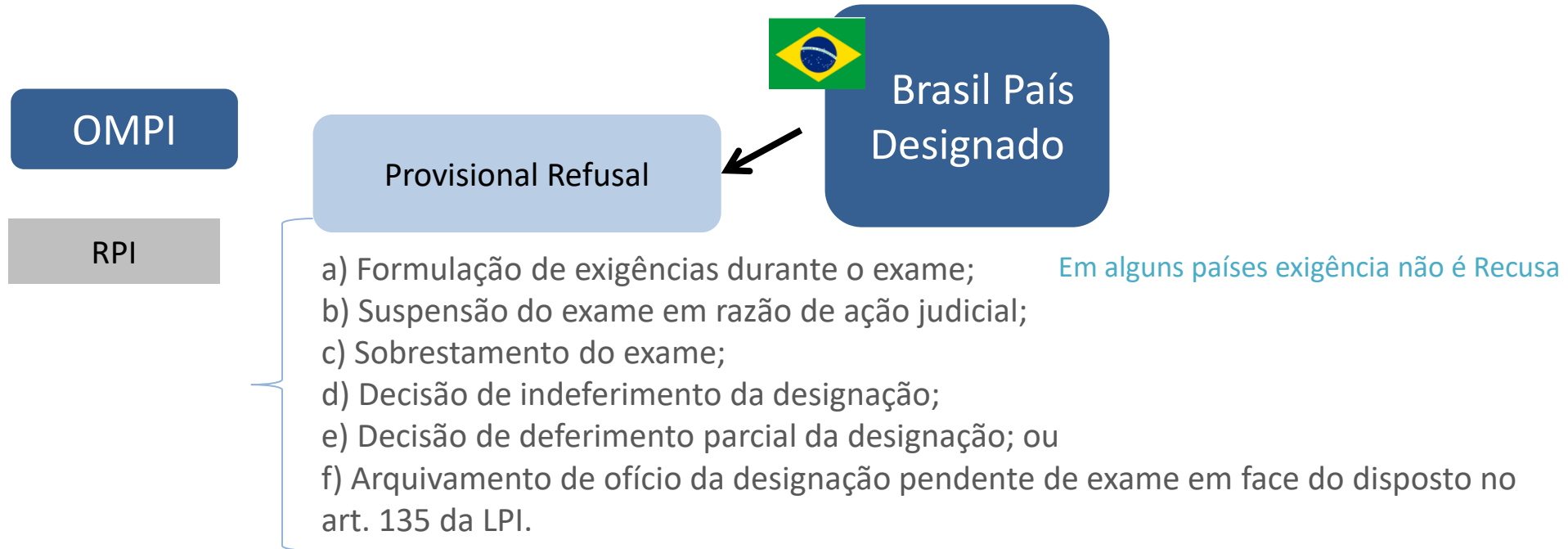
- ✓ Protocolo de Madri trabalha com pedidos com mais de um titular.
- ✓ **Respeito à nossa legislação verificado:** Parecer da **PROC nº 13/2008** e Nota nº 0294/2012- AGU/PGF/PFE; INPI/CPPPI-LBC-2.1 afirmam que **já não existe nenhum impedimento da LPI para a cotitularidade** (Despacho nº 0453/2012- AGU/PGF/INPI/COOPI- MSM- 3.2.3 e NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC nº 06/2017).
- ✓ Para o INPI resultou na definição de novos **procedimentos, adaptações dos sistemas e treinamentos para o exame.**
- ✓ **Redimensionamento da área de transferência** para lidar com o impacto e volume inicial na via Nacional.



- ✓ Análise de disponibilidade:

$$\textcircled{a + b} \neq \textcircled{a + b + c}$$

- ✓ Basta um cotitular provar o **uso** para fins de defesa contra caducidade;
- ✓ Razões legítimas para não apresentar prova contra caducidade: é necessário que todos cotitulares apresentem;
- ✓ Manifestações precisam ser assinadas por todos, assim como respostas à exigências. **Motivo: Má defesa gera prejuízo** (duas respostas conflitantes ou alguma errada);
- ✓ Oposição, Caducidade e Nulidade pode ser apresentada por apenas um (**art. 158**)
- ✓ Transferência só com autorização de todos, ressalvadas determinações judiciais;
- ✓ Declaração de atividade necessária para todos (**LPI art. 128 § 1**: só podem requerer marca...**o disposto da LPI se aplica de forma indistinta para todos os titulares. Alógica desse artigo é impedir reserva de mercado**)



Obs 1: A recusa provisória total notificando **ação judicial (b) ou sobrestamento (c)** informará o prazo de 60 dias contínuos a contar da RPI para que o titular apresente manifestação sobre a recusa.

Obs 2: Notificações de **confirmação de recusa provisória total** serão enviadas, para comunicar:

- a) **Arquivamento definitivo** da designação em decorrência de **exigência não respondida**;
- b) **Manutenção da decisão de indeferimento** da designação em razão da não interposição de recurso; ou
- c) **Manutenção, em decorrência da não interposição de recurso, do arquivamento total de ofício da designação pendente de exame** em face do disposto no art. 135 da LPI.



CONSULTA PÚBLICA – MULTICLASSE

Com a publicação da [Portaria INPI/DIRMA nº 02/2019](#), na Revista da Propriedade Industrial nº 2523, de 14 de maio de 2019, iniciou-se o período de consulta pública acerca da minuta da Resolução que disporá sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

Os interessados têm um prazo de 30 dias, entre 14 de maio e 13 de junho de 2019, para enviar as sugestões para o e-mail consultapublicamarcas@inpi.gov.br, exclusivamente por meio de formulário próprio disponibilizado para a consulta pública sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

Confira a [Minuta da Resolução](#) sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

Formulário para sugestões e comentários: [Versão .doc](#) - [Versão .odt](#)

CONSULTA PÚBLICA – COTITULARIDADE



NOTÍCIAS

Aberta consulta pública sobre o registro de marca via Protocolo de Madri

[Acesso à Informação](#)

[Fale Conosco](#)

[Ouvidoria](#)

PEDIDO EM ETAPAS

1. Entenda
2. Faça a busca
3. Pague a GRU
4. Inicie o pedido
5. Acompanhe

por

Última modificação: 28/05/2019 15h07

[Twitter](#)

[Curtir 7](#)



O INPI informa que foi iniciado hoje, dia 28 de maio de 2019, o período de 30 dias da consulta pública acerca da minuta da Resolução sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, conforme publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 05/2019, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2525.

Os interessados têm até o dia 27 de junho de 2019 para enviar as sugestões ao e-mail consultapublicamarcas@inpi.gov.br, exclusivamente por meio do formulário próprio disponibilizado na página da consulta pública sobre marcas no Portal do INPI.

Submetemos os procedimentos desenhados escritos em Atos Normativos à Consulta Pública, analisamos as manifestações, fizemos alterações na redação dos textos e submetemos à PFE.

Publicados hoje na RPI (com respostas à manifestações) Atos de Cotitularidade e Divisão.

Repasados para 10/09 Atos Protocolo, Multiclasse e 3ª ed. Manual de Marcas.



Elasticidade Preço- Demanda



Precificação

As 4 mais importantes Restrições do Protocolo para Precificação:

- 1) A que estabelece que um país pode declarar que deseja receber remuneração **específica** para o depósito, concessão, registro e prorrogação de pedidos que o designam **(Artigo 8(7)(a))**;
- 2) A que estabelece que não se pode cobrar na via do Protocolo retribuição **maior do que** aquela cobrada na via Nacional para a **concessão e prorrogação** de registros de marcas **(Artigo 8(7)(a))**;

Entendimento de Concessão = depósito + exame+ concessão + certificado de concessão
- 3) A que estabelece que não se pode cobrar **nos escritórios** remuneração para uma lista definida de serviços cuja arrecadação financiará as despesas da OMPI **(Artigo 8(4))**. A sobra existente será dividida entre os membros **(Artigo 8(6))**;
- 4) A que estabelece os serviços **isentos** de retribuição no âmbito do Protocolo de Madri **(Regra 36 do Regulamento Comum)**.

A seguir

Regra 36 (Regulamento Comum): Serviços Isentos

Recording of the following shall be exempt from fees:

- (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,
- (ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant or holder, as specified in the Administrative Instructions,
- (iii) the cancellation of the international registration,
- (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),
- (v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),
- (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or Article 6(4), first sentence, of the Protocol,
- (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,
- (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rules 18*bis* or 18*ter* or any declaration under Rule 20*bis*(5) or Rule 27(4) or (5),
- (ix) the invalidation of the international registration,
- (x) information communicated under Rule 20,
- (xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,
- (xii) any correction in the International Register.

ALGUNS DOS ISENTOS

* = diferente de hoje na via Nacional

- i) Constituição, alteração e renúncia de Procurador *
- ii) Mudanças de endereço para correspondência, e-mail e telefone *
- iii e iv) Cancelamento e Renúncia
- v) Limitações no pedido internacional ou nas designações (Regra 9(4)(a) (xiii) *)
- vii) Notificação judicial ou sentença
- viii) Recusas (Regra 17, 24(9), 28(3), Declaração 18 bis e 18ter, 20 bis(5);
- xii) Correções no registro internacional

Como um dos subsídios para elaboração de proposta de retribuição, o GT Madri efetuou um

Levantamento das taxas praticadas em outros países em uma breve análise da construção % na árvore de preço.

Exemplo:

3004 (Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2):

Escritório	Moeda	Depósito	Concessão	3004 Certificação Protocolo	
				Certificação Protocolo	Certificação por classe em % do valor (depósito + concessão)
USPTO (site em 01/2019)	Dolar	225 /classe (especificação fechada)	Incluso no depósito	100/classe (um pedido/registro de base)	44%
		400 /classe (especificação livre)			38%
USPTO (Produto 1 Unesco) TEAS Plus		350/classe		150/classe (mais de um de base)	29%
JPO	Iene	3.400 (base) + 8.600 /classe	28.200 /classe	9.000	22%
EUIPO	Euro	Primeira classe - 850	Incluso no depósito	300	35%
		Segunda classe - 50			
		Terceira classe em diante - 150			
IMPI (MX)	Peso MX	2.695,18 (uniclasse)	Incluso no depósito	1.195,21	44%
Média					35%

Considerações: 3004 inclui o acompanhamento da dependência.

Cód. na última versão SEARC	Nomenclatura sugerida	Recebidos por	Formulário	Artigo do Protocolo e/ou Regra do Regulamento	Restrições X Autonomia
3004	Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 – Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	MM2 (e-marcas)	Artigo 2	Sem restrições pelo Protocolo para precificação
3005	Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	MM2 Corrigido (e-marcas)	Regra 9	
3006	Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional (Regras 11, 12 e 13)	GRU PARA INPI	Livre preenchimento (no e-marcas)	Regras 11, 12 e 13	
3007	Validação e transmissão de solicitação de transferência de Inscrição Internacional à Secretaria Internacional (Artigo 9 – Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	MM5 (e-marcas)	Artigo 9	
3008	Transformação de designação recebida em pedido nacional, decorrente de cancelamento da Inscrição Internacional (Artigo 3quinques – Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	Formulário a ser criado (e-marcas)	Artigo 3quinques	
3009	Anotação de substituição de registro nacional em designação recebida (Artigo 4bis – Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	Formulário a ser criado (e-marcas)	Artigo 4bis	
3010	Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (regra 28 – Protocolo de Madri)	GRU PARA INPI	Livre preenchimento (e-marcas)	Regra 28	
3011	Designação recebida (Artigo 3ter – Protocolo de Madri)	REMESSA DA OMPI	Comunicação recebida da SI	Artigo 3ter	restrições pelo Protocolo para precificação
3012	Concessão de registro e expedição de certificado (Artigo 8(7)a ii- Protocolo de Madri, Regra 34(3) Regulamento)	REMESSA DA OMPI	Comunicação recebida da SI	Artigo 8(7)a ii, declaração que faremos e Regra 34(3)	
3013	Prorrogação (Artigo 7, Artigo 8(7) aii Protocolo de Madri e Regra 30)	REMESSA DA OMPI	Comunicação recebida da SI	Artigo 7 e Regra 30, Artigo 8(7)a ii, declaração que faremos	
3014	Designação Recebida, concessão de registro e expedição de certificado (Artigo 8(7))	REMESSA DA OMPI	Comunicação recebida da SI	Artigo 8(7)	

Por classe

Fixo

Fixo

Fixo

Fixo

Fixo

Isento

Por classe

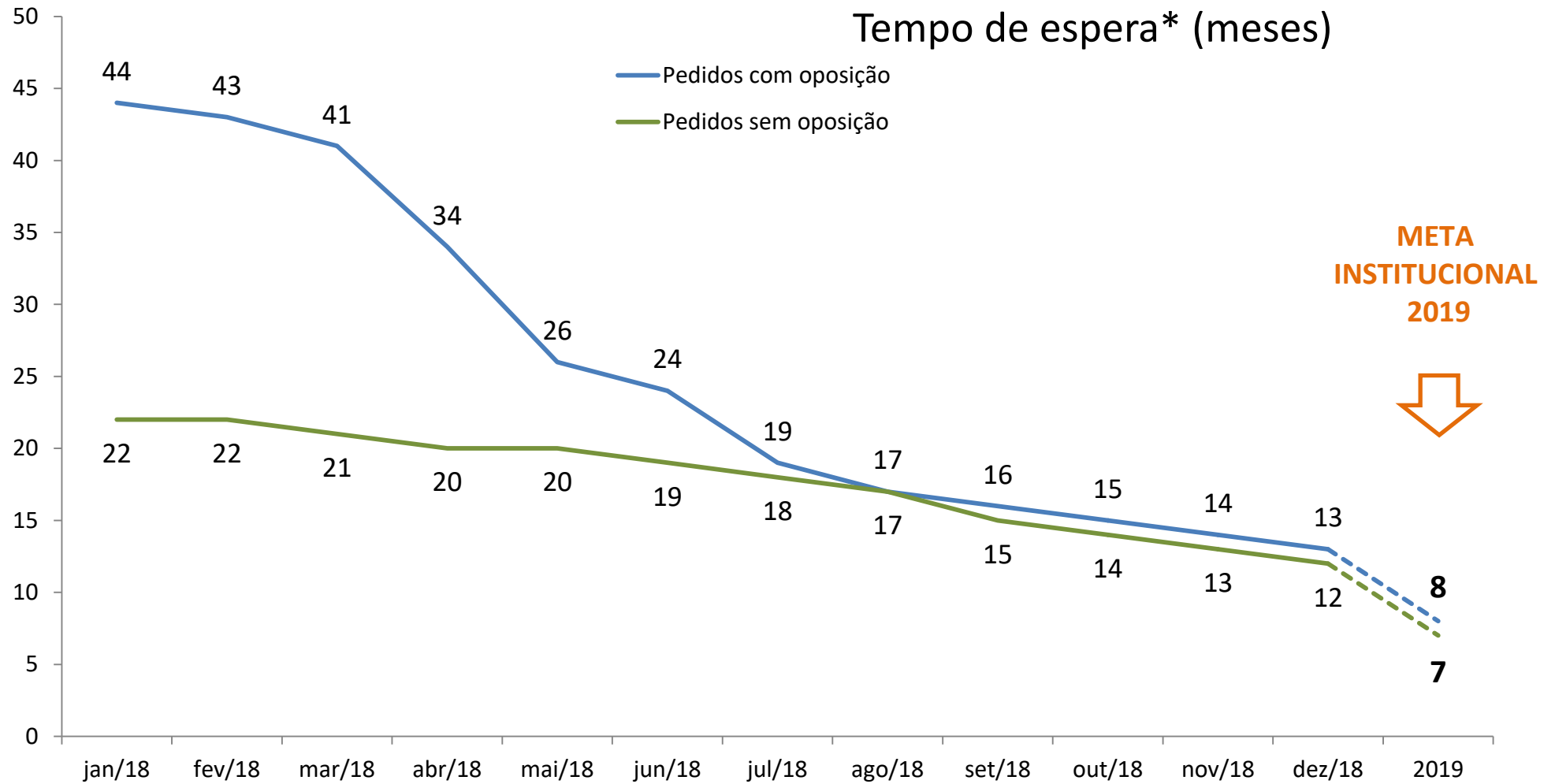
Por classe

Por classe

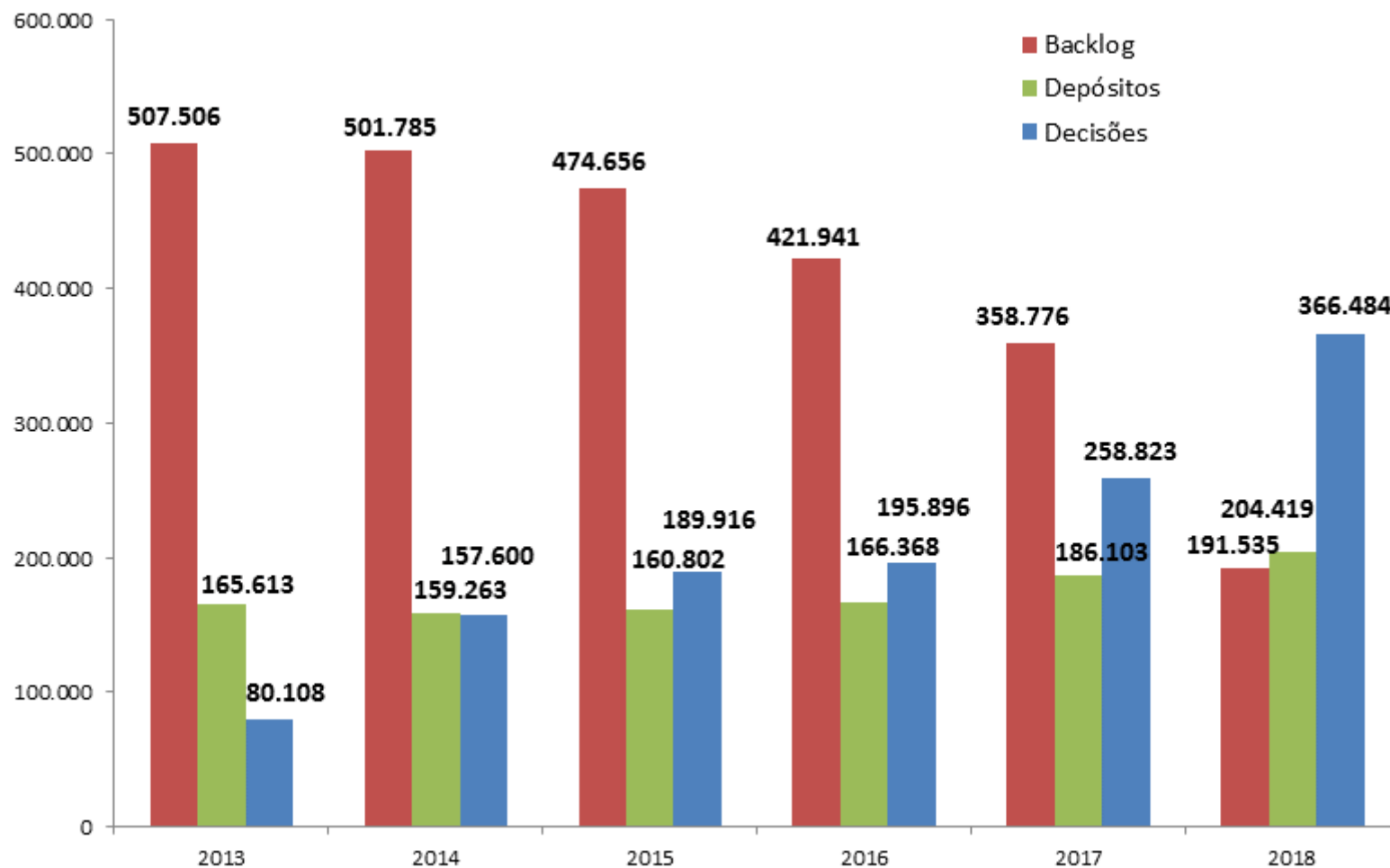
Soma

Limite
mais
alto=
nacional

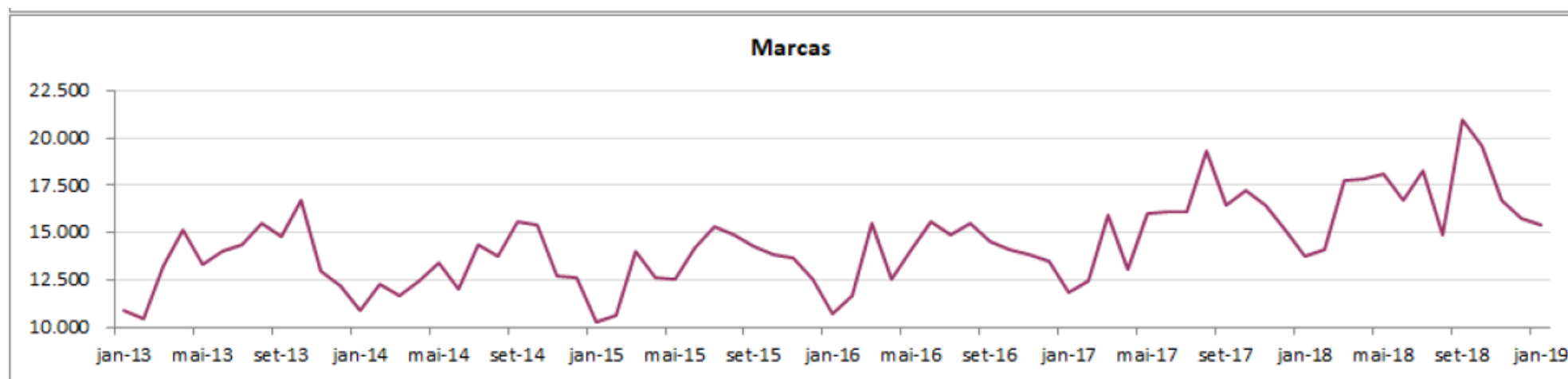
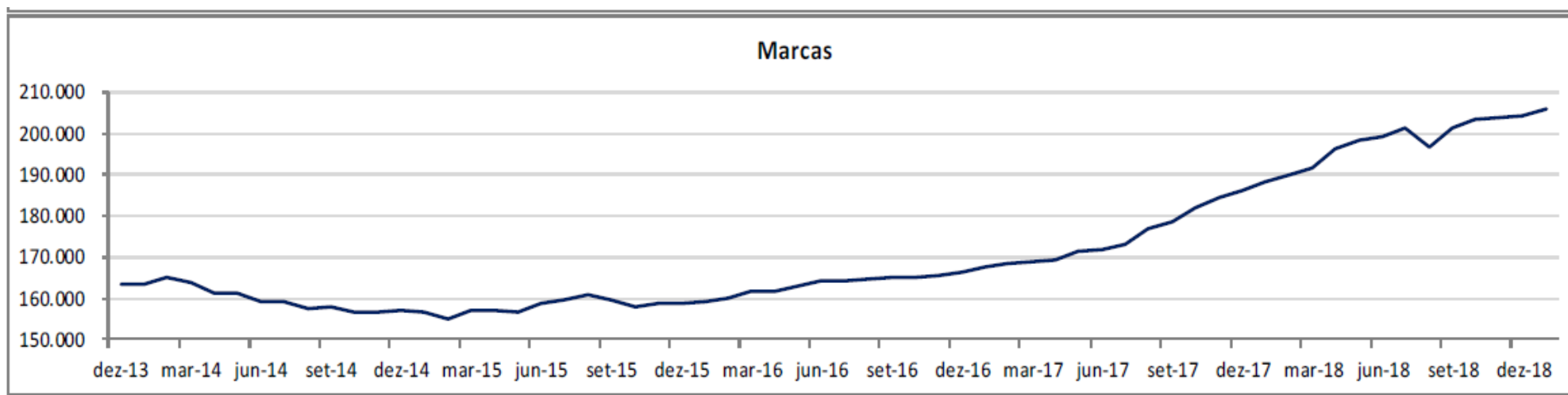




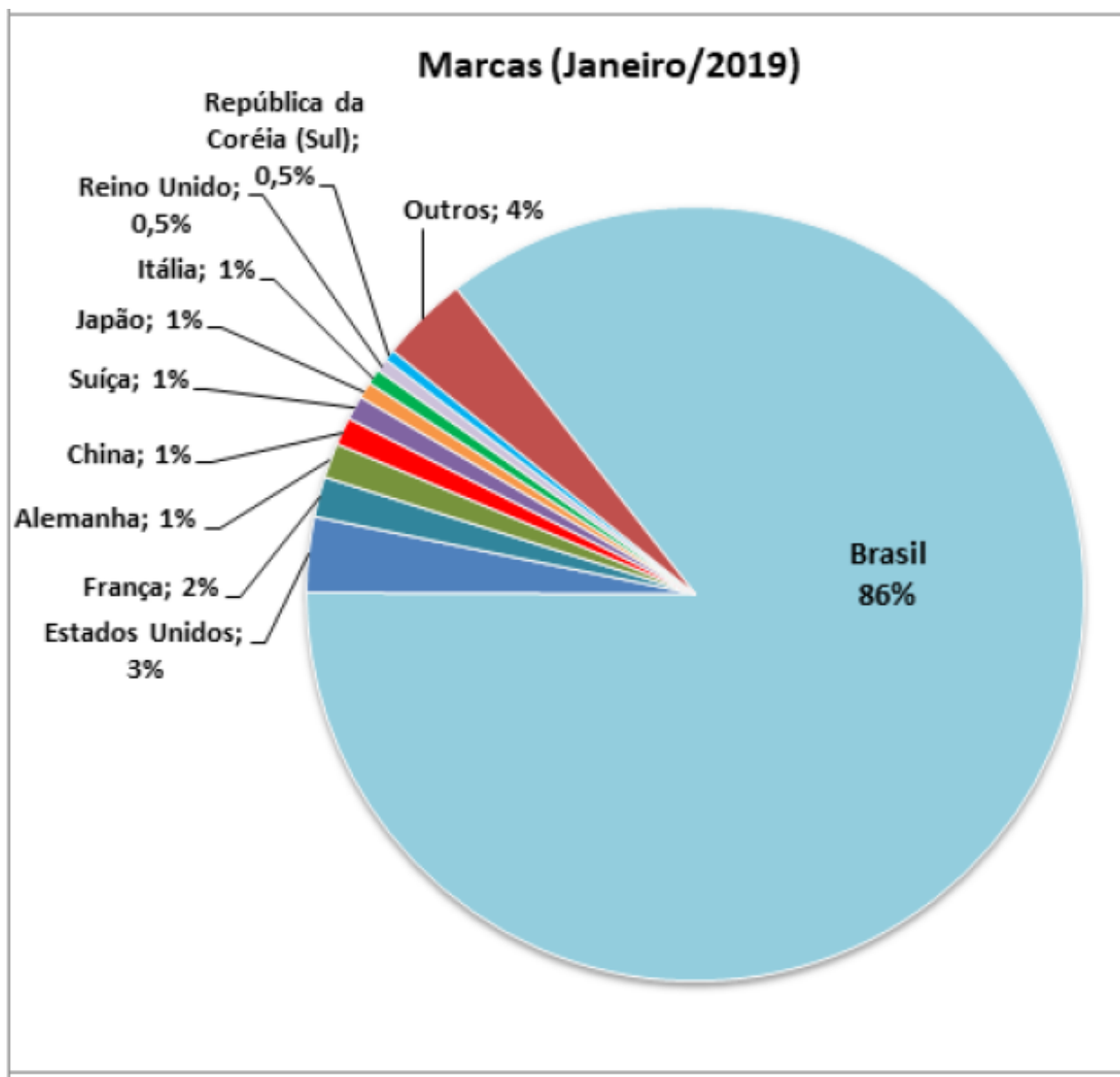
18 meses - Decisões e Demanda Crescente



Trend de Demanda Crescente



14% Já de Estrangeiros na Via Nacional



- Os Cálculos estatísticos da OMPI indicam uma Previsão de **10%** do volume atual de pedidos uniclasses depositados na via Nacional em designação recebidas pelo Brasil.
- Com base em 204.419 pedidos uniclasses depositados em 2018 na via Nacional, seriam 20.441 classes designadas e, considerando a média de 2,5 classes por pedidos na via de Madrid, seriam **8176 designações multiclassses/ ano** a serem esperadas no INPI.
- Como observado pela OMPI e pelos demais países membros, essa previsão é extremamente complexa e difícil pois diversos fatores impactam o volume (divulgação, interesse represado, economia do país, facilidade da via nacional etc.)

Levantamento BRICS + México

Certificações	Escritório de Origem	2015	2016	2017	Total	Desinações Subsequentes	Escritório de Origem	2015	2016	2017	Total
	China	2231	2866	3496	8593		China	282	223	199	704
	India	129	107	186	422		India	1	9	0	10
	Russian Federation	1167	936	1558	3661		Russian Federation	675	511	184	1370
	México	88	84	107	279		México	1	8	5	14
	Total	3615	3993	5347	12955		Total	959	751	388	2098
	Média	903,75	998,25	1336,75	3238,75		Média	239,75	187,75	97	524,5

- O volume de Certificação para Pedidos Internacionais também é resultado de diversos fatores.

Países que mais recebem marcas pela via do Protocolo de Madri (2018)



Europa (28 países) primeira pelo segundo ano, seguida da China e USA.

Os 20 maiores agrupam 62% das designações.

Só a Índia caiu.

Fonte: Madrid Yearly Review 2019

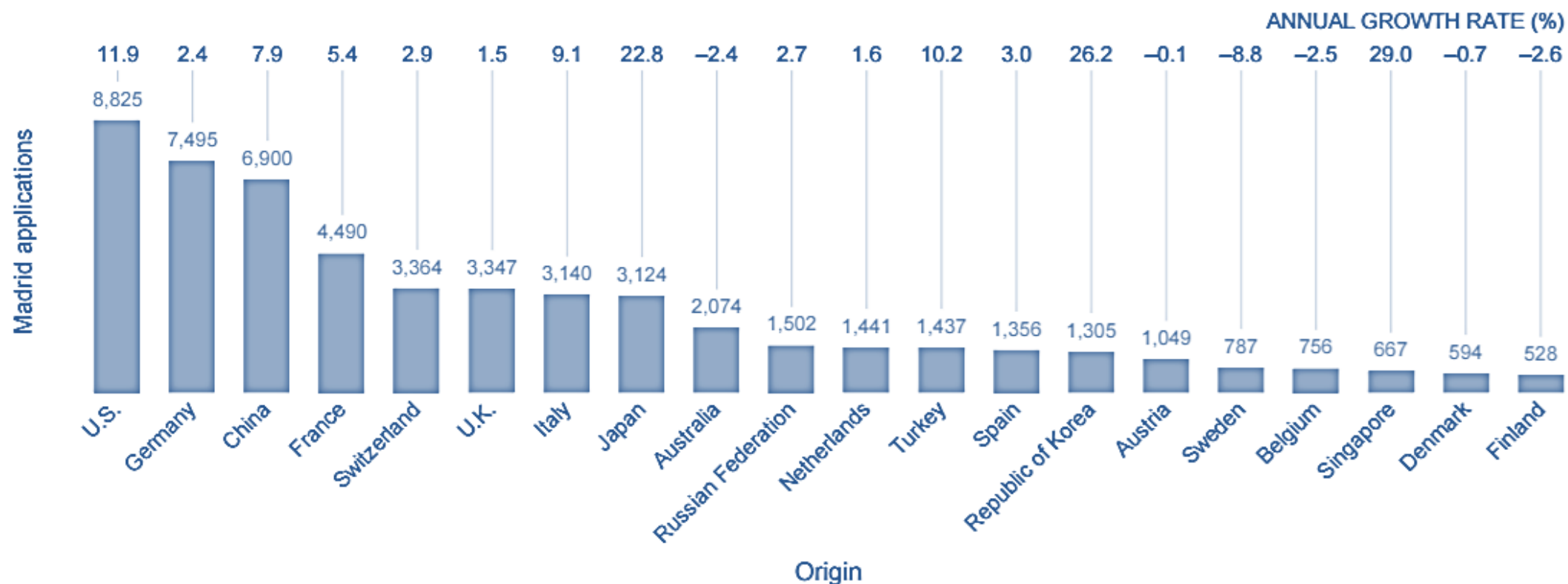
- Os Cálculos estatísticos da OMPI indicam uma Previsão de **10%** do volume atual de pedidos uniclasses depositados na via Nacional em designação recebidas pelo Brasil.
- Com base em 204.419 pedidos uniclasses depositados em 2018 na via Nacional, seriam 20.441 classes designadas e, considerando a média de 2,5 classes por pedidos na via de Madrid, seriam **8176 designações multiclassses/ ano** a serem esperadas no INPI.
- Como observado pela OMPI e pelos demais países membros, essa previsão é extremamente complexa e difícil pois diversos fatores impactam o volume (divulgação, interesse represado, economia do país, facilidade da via nacional etc.)

Levantamento BRICS + México

Certificações	Escritório de Origem	2015	2016	2017	Total	Desinações Subsequentes	Escritório de Origem	2015	2016	2017	Total
	China	2231	2866	3496	8593		China	282	223	199	704
	India	129	107	186	422		India	1	9	0	10
	Russian Federation	1167	936	1558	3661		Russian Federation	675	511	184	1370
	México	88	84	107	279		México	1	8	5	14
	Total	3615	3993	5347	12955		Total	959	751	388	2098
	Média	903,75	998,25	1336,75	3238,75		Média	239,75	187,75	97	524,5

- O volume de Certificação para Pedidos Internacionais também é resultado de diversos fatores.

Países que mais solicitam marcas pela via do Protocolo de Madri (2018)

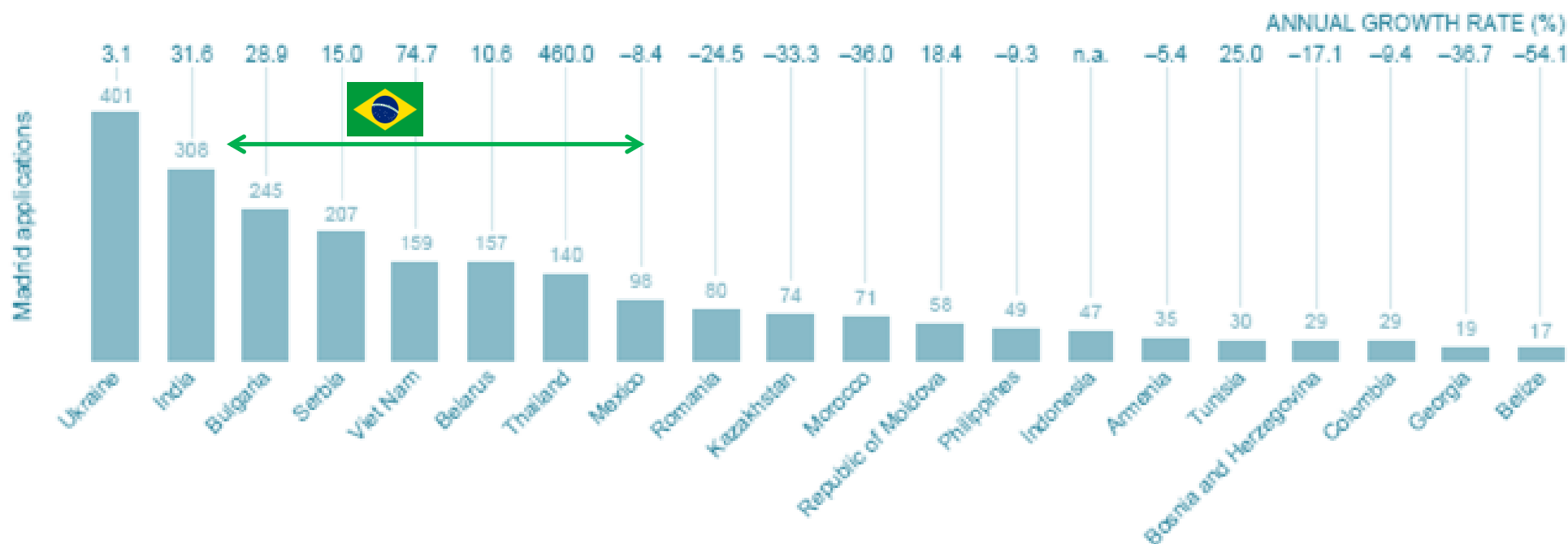


Fonte: Madrid Yearly Review 2019

Middle-income que mais solicitam marcas pela via do Protocolo de Madri (2018)

Even though Madrid application numbers are less than 500 for all the middle-income countries of origin selected, some larger ones, such as India and Viet Nam, recorded double-digit growth in 2018.

A8. International applications for selected middle-income country origins, 2018



Fonte: Madrid Yearly Review 2019



Uma fila única Nacional + Madri

Mas uma divisão especializada no Protocolo

- **Benchmarking.** Fruto do estudo do dia a dia das atividades do Protocolo nos diferentes escritórios, adotada por praticamente todos hoje. Aprendizados com passado dos escritórios que não tiveram divisão especializada em algum momento, com problemas prejudicando usuários e não aproveitando da melhor forma como ferramenta de desenvolvimento do país
- **O objetivo** é redução de risco de erros, maior facilidade de controle de prazos e de qualidade, maior agilidade na padronização e nos aperfeiçoamentos, facilidade e rapidez em estudos para medir impactos, fornecer dados e atender os usuários de uma forma moderna.

Parte das atividades da nova divisão Madri:

- Substantivo 1ª instância Madri
- Comunicações OMPI
- Alterações Bibliográficas
- Formal Madri
- Correções recebidas
- Marca Coletiva Madri
- de Certificação
- e Tridimensional
- E exame Nacional



- Equipe definida e sendo treinada desde 3 de maio de 2019.
- Alteração Regimental sem aumento de quadro.



Considerando os **novos processos de trabalho e procedimentos** resultantes das **novas atividades que o INPI assume** com a adesão ao Protocolo de Madri, são necessários **desenvolvimentos, adaptações e atualizações** de diversos sistemas de TI utilizados pelo INPI. Tais ações também são necessárias tendo em vista **os volumes de pedidos e petições de marcas processados diariamente** e o **elevado grau de informatização do Instituto** que permite **os atuais índices de redução do prazo de exame de marcas e o atendimento da crescente demanda**.

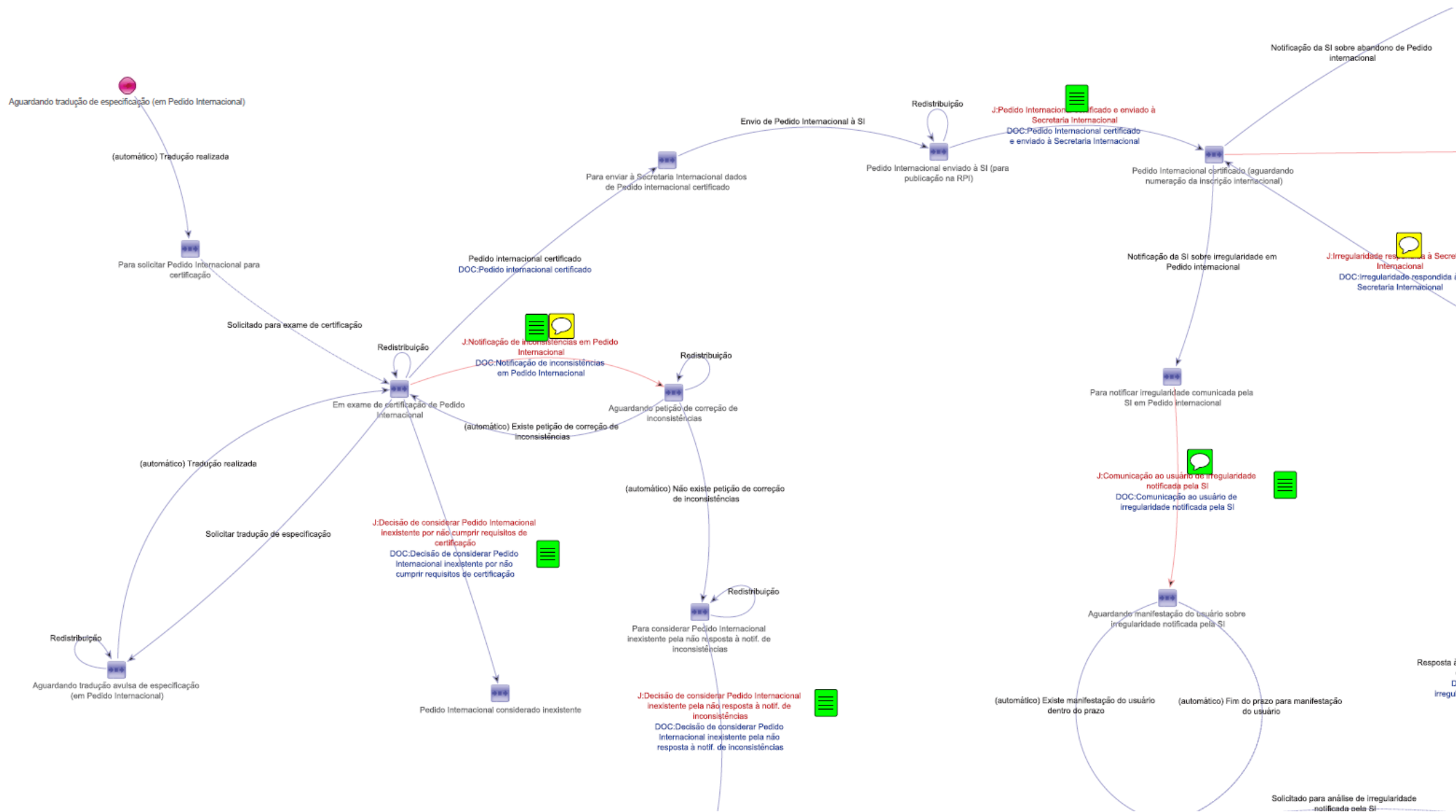
Dos aspectos operacionais com maior impacto em sistemas de TI, destacamos:

- **a implementação de um sistema multiclasse;**
- a implementação da **cotitularidade;**
- a sistematização da **comunicação eletrônica** e
- a **gestão financeira** entre o INPI e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
- a **tradução** de documentos recebidos em idiomas estrangeiros.

Sistemas ou plataformas de TI que precisam ser adaptados ou desenvolvidos

Nome referência do Sistema	Descrição
IPAS	Sistema de gestão e exame de pedidos e petições de marcas
<u>e-Marcas</u>	Sistema eletrônico de protocolo de pedidos e petições de marcas
<u>MarcasData</u>	Sistema de gestão da produtividade
PAG	1. Sistema de cadastro de usuário, geração de GRU, protocolo e controle de <u>arrecadação</u>
PAG	2. Sistema de cadastro de usuário, geração de GRU, protocolo e controle da <u>arrecadação</u>
Módulo de Madri	3. Módulo para envio e recebimento de pedidos e comunicações eletrônicas entre o INPI e a OMPI
<u>BuscaWeb</u>	Sistema online de busca e acompanhamento de processos de marcas
Revista da Propriedade Industrial (RPI)	Veículo de comunicação oficial do INPI com os usuários externos, disponibilizado em formato eletrônico (PDF), com publicação <u>semanal</u>
XML da RPI	Formato eletrônico de intercâmbio de dados
<u>Ícaro</u>	Interface de integração dos sistemas de protocolo eletrônico PAG, <u>e-Marcas</u> e <u>Ed-Marcas</u> com o sistema <u>IPAS</u>
Sistema de Gestão de Tradutores	Novo sistema para gestão e processamento do serviço de tradução
Sistema <u>LookUpTable</u>	Novo sistema para automação da tradução
<u>TMView</u>	Interface entre a base de dados de marcas do INPI com a base de dados <u>TMView</u> da EUIPO
<u>Badepi</u>	Base de dados sobre PI para fins estatísticos

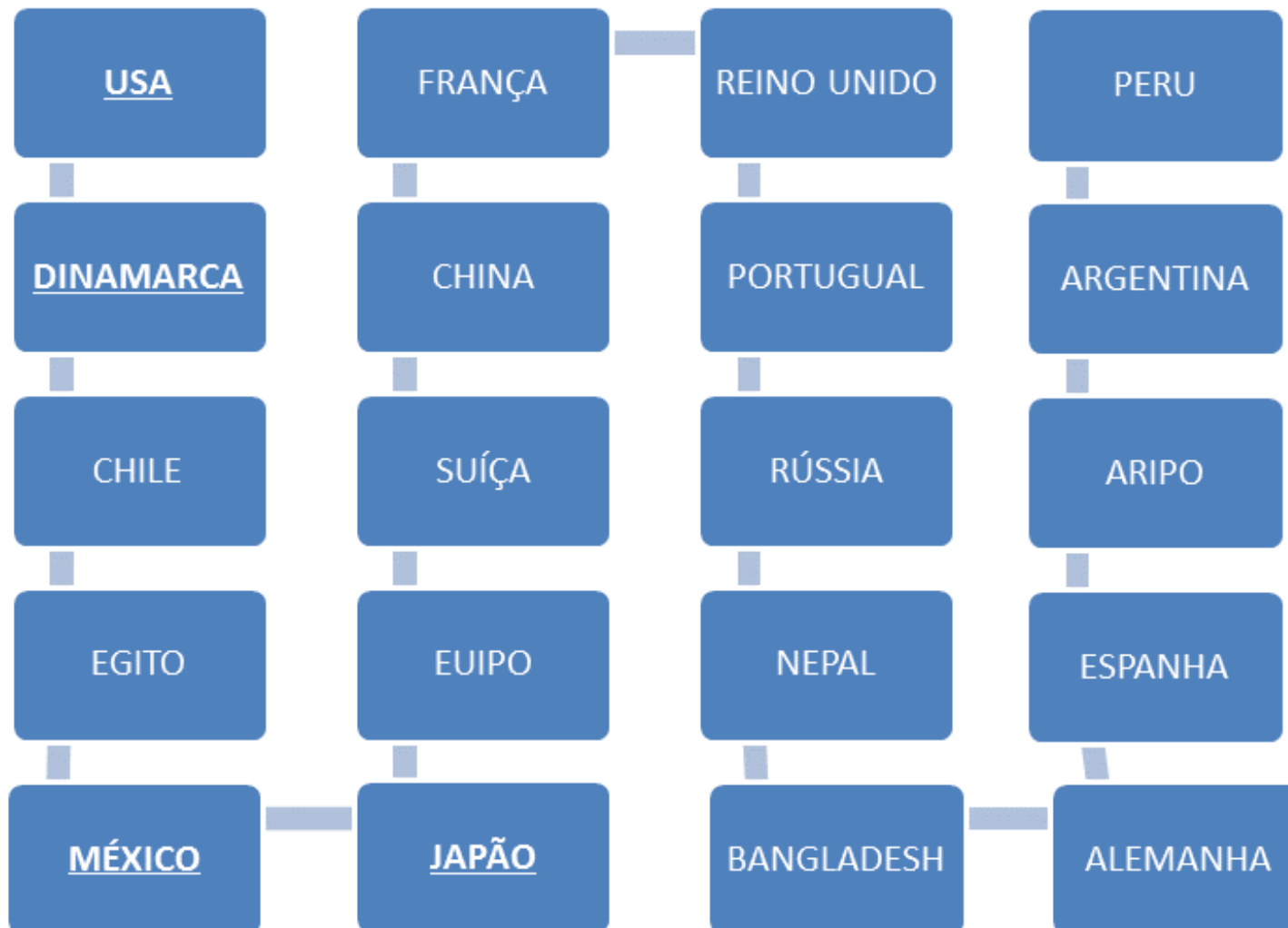
Desenho fluxos Ipas: Automatizações que garantem produtividade



País/ Membro	USPTO	EUIPO	PORT	FRANÇA	JPO	CHINA	EGITO	ARIPO	BUTÃO
Sistema no exame de Marcas	Próprio	Próprio	EUIPO	EUIPO	Próprio	Próprio	<u>IPAS</u>	<u>IPAS</u>	<u>IPAS</u>
Eletrônico/ Papel	Eletrônico e Papel	Eletrônico e Papel	Eletrônico e Papel	Eletrônico e Papel	Eletrônico e Papel (DO) / Papel (OO)	Eletrônico e Papel	Eletrônico e Papel	Eletrônico (DO) / Papel (OO)	Eletrônico (DO) / Papel (OO)
Volume / Ano (Madrid - Designações)	25.354	26.375	1.963	4.118	18.532	27.086	5.060	2.707	1.058
Busca por anterioridade	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM
Sistema de Oposição	Pós-exame de ofício / Pré-concessão	Pós-exame de ofício / Pré-concessão	Pré-exame de ofício	Pré-exame de ofício	Pós-concessão	Pré-exame de ofício	Pré-exame de ofício	Pós-concessão	Pós-exame de ofício / Pré-concessão



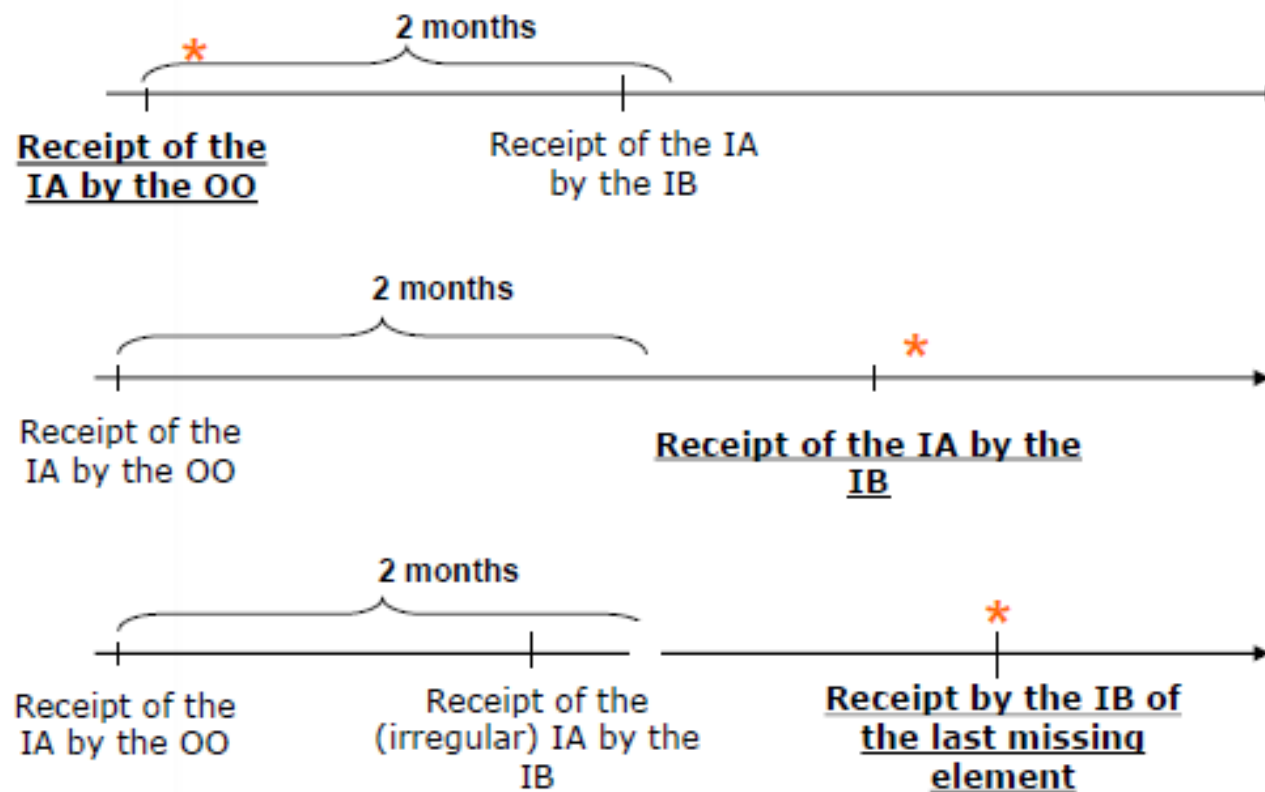
Antecipar para planejar soluções





Fonte: June Madrid Training 2019

Date of the International Registration *



Não corrigidos dentro do prazo, os Erros levam à:

● **Formais (Regra 11)**

Abandonado

● **Classificação de P&S (Regra 12)**

OMPI altera e dá novo prazo para pagamento de classes adicionais

● **P&S (Regra 13)**

Nota “Vago” incluída na I.I.



WMJ (E) page

[illegible][illegible]

WFO/15/1

6. PRIORITY CLAIMED

☐ The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below.

Office of earlier filing:

Number of earlier filing (if available):

Date of earlier filing: (dd/mm/yyyy)

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in Item 15 of this form, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

☐ If several priorities are claimed, check the box and use a continuation sheet giving the above required information for each priority claimed.

7. THE MARK

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below:

(b) Where the reproduction in Item (a) is in black and white and color is claimed in Item 6, place a color reproduction of the mark in the square below:

☐ The applicant declares that the mark is to be considered as a mark in standard characters.

☐ The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element.

8. COLOR(S) CLAIMED

☐ The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.

Color or combination of colors claimed:

.....

.....

(d) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

.....

.....

WORLD TRADE ORGANIZATION
TRIPS APPENDIX

9 MISCELLANEOUS INDICATIONS

(a) Translation of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters or numerals other than Arabic or Roman numerals):

.....

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties), also check this box in (b) if you provide a translation in this item:

(i) into English:

(ii) into French:

(iii) into Spanish:

☐ The words contained in the mark have no meaning and therefore cannot be translated; also not check this box if you have provided a translation in item (b):

(c) Where applicable, check the relevant box or boxes below:

☐ Three-dimensional mark

☐ Sound mark

☐ Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(d) Description of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America):

(i) Description of the mark contained in the basic application or basic registration, where applicable (please view this Item if the Office of origin requires you to include this description in the international application for the purposes of paragraph (a) of item 10):

.....

(ii) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item (b) above):

.....

(f) Verbal elements of the mark (where applicable):

.....

(g) The applicant wishes to claim protection for the following elements of the mark:

.....

8801(2) page 4

10

GOODS AND SERVICES

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager (MGSM) at www.wipo.int/mgsm/. By using these indications you can avoid possible irregularities concerning the classification of goods and services and a delay in the recording of the international registration.

Please make consistent use of a verb/noun (2) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:
 20 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; software for photoreproducing; computers.
 33 Advertising; compilation of electronic, commercial information agencies.

Please use first "Courier News" or "Times New Roman", size 12 pt, or above.

(*) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought:

Class	Goods and services
Class	Goods and services

(*) ☐ The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:

Contracting Party	Class(es) and list of goods and services for which protection is sought in the Contracting Party
Contracting Party	Class(es) and list of goods and services for which protection is sought in the Contracting Party

☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a continuation sheet

[illegible]

12	SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HIS REPRESENTATIVE of request or allowed by the Office of origin
	<i>If signing this form, I declare that we are entitled to sign under the applicable law.</i>
13	CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN
(a)	Certification The Office of origin attests: (i) that the request to present this application was received. (S/N)(M)(Y)(Y) (ii) that the applicant named in Item 2 is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration mentioned in Item 5, as the case may be. (iii) that any indication given in Item 10(a) or (b) or (c) appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be. (iv) that the mark in Item 7(a) is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be. (v) that, if stated as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same also appears in Item 8 or Item 9, if stated as claimed in Item 8 without having being claimed in the basic application or the basic registration, the mark in the basic application or basic registration, in fact is the same or constitutes a colour claimed, etc. (vi) that the goods and services listed in Item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.
(b)	When the international application basic application or basic registration, the above declaration, should be forwarded to apply to all three basic application or basic registrations.
(c)	Name of the Office.
(d)	Name and signature of the official signing on behalf of the Office. <i>If signing this form, I declare that we are entitled to sign under the applicable law.</i>
(e)	Name and e-mail address of the contact person in the Office.

[illegible]

- Aceito em Inglês, Espanhol ou Francês;
- Dados do requerente, marca e pedido/registro base;
- Escolha dos países designados e produtos/serviços;
- Taxas pagas à OMPI

[Seja bem-vindo cascao](#) | [Gerar GRU](#) | [Alterar Senha](#) | [Sair do Sistema](#)

Dados do Procurador

CPF: 00000000191
Nome: Teste de GRU - Sem validade
Endereço: Praça Mauá N° 07 Centro 1° andar
Cep: 20090010
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Escritório:
CNPJ:

Dados do Cliente

CPF/CNPJ/NINPI: 30892749000151
Nome: ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Endereço: Rua da Alfândega, 108, 6° andar - Centro
Cep: 20070-004
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
País: Brasil

✓ **Modela de Retribuição:** 1 classe= **x**; 45 classes= **45**

Dados do Serviço

Tipo de Serviço: ?

Marcas ▼

Serviço:

Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 - Protocolo de Madri) (3004) ▼

Processo
administrativo: ?

123456789

Total de classes:

3

Sr(a) Usuário: Confira o serviço antes de acionar a opção "Finalizar Serviço". Não concordando com o serviço selecionado, acione a opção "Cancelar Serviço". Para que o seu pedido seja aceito, é obrigatório o pagamento da GRU na rede bancária, antes do envio do formulário.

OBSERVAÇÃO: Guias geradas após às 22hs só poderão ser pagas no dia útil seguinte devido ao procedimento de registro bancário.

Cod.	Servico	Valor
3004	Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 - Protocolo de Madri)	

Valor total:

Finalizar Serviço

Cancelar Serviço

PAG

 BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

 **GRU** GUIA DE
RECOLHIMENTO
DA UNIÃO

 Aumentar Fonte

 Tamanho Normal

 Diminuir Fonte

 Alto Contraste

Seja bem-vindo *cascao* | Gerar GRU | Alterar Senha | Sair do Sistema

GRU gerada com sucesso
00000231702251316

Novo Serviço

PAG



Versão 2.1



Login:

Senha:

Não possui login? [cadastre-se aqui](#)

Esqueceu a Senha? [clique aqui](#)

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20090-910 | Praça Mauá, 7 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20081-240





Seja bem-vindo *Teste de GRU - Sem validade* | [Sair do Sistema](#)

Objeto da Petição: **(3004) Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 - Protocolo de Madri)**
Nosso Número: 00000231702251324

Dados Gerais

Nome ou Razão Social: **Protocolo LTDA**

CNPJ: 30892749000151

Endereço: Rua da Alfândega, 108, 6º andar - Centro

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 20070-004

País: Brasil

Situação Jurídica: Sociedade com intuito não econômico

Dados do Procurador

Nome: Teste de GRU - Sem validade

Nº API: 999999

CPF: 00000000191

Nº OAB: 000000RJ

Nº do pedido de base: 911491619

Começa
pelo pedido
base para
evitar
confusões,
basta
digitar
número.



MM2(E)  

**APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED
EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL**

BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Application / Registration number	Filing date	Registration date	Mark representation	File status
911491619 	16/08/2016			Pedido considerado inexistente

APPLICANT AND ENTITLEMENT TO FILE

Name: Empresa Teste do E-Marcas M.E.

Street Address: Rua Marechal Deodoro 344

Zip Code: 90005-000

CNPJ: 03693608000137

City: Curitiba

Country: Brasil

Pode ser
vários
pedidos de
base
cobrindo
todos os
produtos e
serviços

Se colocar
e-mail,
prevalece



WIPO REPRESENTATIVE

If a representative is appointed, all WIPO communications will be sent only to that representative.

Name:

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

Other means of communication.

Telephone:

Fax:

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address: 

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international application and its resulting international registration will be sent only electronically and, **therefore, you will no longer receive any paper correspondence.** Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.

ADD CONTRACTING

(Information on the Madrid System may be found in the [list of members](#))

Add contracting parties:

☐ Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [[list of members](#)]

Indica o que
precisa
anexar para
aquele país

ADD CONTRACTING PARTIES

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.) ?

Add contracting parties:

--Select--

+ Add


US - United States of America


If the United States of America is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(f) of the present form should also be completed.

☐ Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [\[list of members\]](#)

União Européia

- 1) Segundo Idioma (Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão).
- 2) Senioridade alegada quando o requerente que possuir um registro de marca em vigor em um país membro.

MM17

Estados Unidos

- 1) Declaração de Uso em Inglês

MM18

Valida o
formato da
imagem



INTERNATIONAL MARK DETAILS

Type of mark: ?

Kind of mark: ?

Mark representation ?

The trademark image editing must comply with the requirements available at the "Manual de Marcas". Image specifications:

- * File format: JPG
- * Image size: 945x945px (8x8cm)
- * Resolution: 300dpi
- * File size: 2MBytes



Transliteration of the mark ?

☐ The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated).
☐ The words contained in the mark can be translated. ?

Voluntary description ?

Disclaimer ?

Color combination Mark
☐ The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative element.

Color(s) claimed ?

Color(s) indication ?

Padrão
EUIPO, RU:

- individual (P&S),
- coletiva,
- certificação

Para já ser flag no
exame

INTERNATIONAL MARK DETAILS

Type of mark: ?
Figurative

Kind of mark: ?
Individual

For the international application observe the following correspondence:
. Individual = Produto e/ou Serviço
. Collective = Coletiva
. Certification = Certificação

Mark represent



Transliteração:

Reprodução escrita
do som da leitura
da palavra não
Latino/numeral não
árabe.

japonês,
Mandarim, grego...

E-Marcas

Mark representation   



Transliteration of the mark 

Text of the mark in Latin characters

☐ The words contained in the mark

☐ The words contained in the mark

Transliteration is not to be confused with translation. Where the mark consists of, or contains, matter in characters other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration into Latin characters or Arabic numerals must be provided. Transliteration is a phonetic representation of the mark in Latin characters, following the phonetics of the language of the international application.

Voluntary description 

Disclaimer 

GOODS AND SERVICES

Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only] ?

Application/Registration Number	Classes	Goods and Services
911491619	NCL (10) 11	Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.

The list of goods and services in the international application may be narrower than the list in the basic registration or application. However, it may not be broader, or contain different goods and services. This does not mean that exactly the same terms must be used; the terms used in the international application must however be equivalent to, or fall within the scope of, those used in the basic registration or application.

International Application goods and services ?

Number of classes required: 3

The goods and services must be indicated in precise terms, preferably using words appearing in the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (the Nice Classification). Also you can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/. By using these indications you can avoid possible irregularities concerning the classification of goods and services and a delay in the recording of the international registration.

P&S – Controle classes pedido base, MGS e número de classes

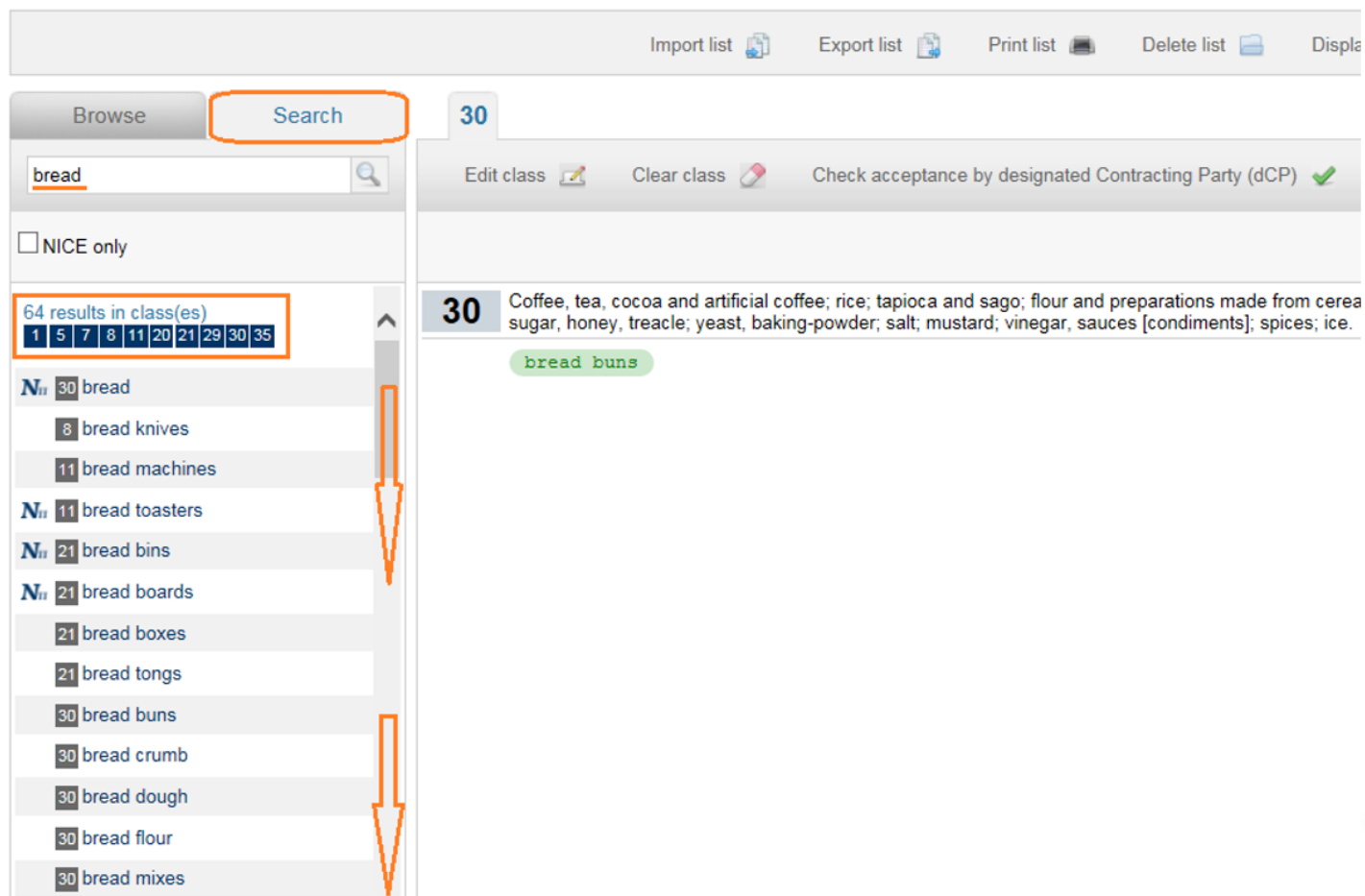
Para depositar: P&S (MGS Manager), Leis dos Países e Custos

MGS Manager: Para verificar a aceitação dos termos de Produtos e Serviços e classificação.
Hoje 88.000 termos.

Permite
importar e
exportar a lista
em formato de
texto

Economia de
tempo e
dinheiro
evitando
Irregularidades

MGS • Madrid Goods & Services Manager



Import list  Export list  Print list  Delete list  Display

Browse Search

bread

☐ NICE only

64 results in class(es)

1 5 7 8 11 20 21 29 30 35

N₃₀ bread

8 bread knives

11 bread machines

N₁₁ bread toasters

N₂₁ bread bins

N₂₁ bread boards

21 bread boxes

21 bread tongs

30 bread buns

30 bread crumb

30 bread dough

30 bread flour

30 bread mixes

30

Edit class  Clear class  Check acceptance by designated Contracting Party (dCP) 

30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

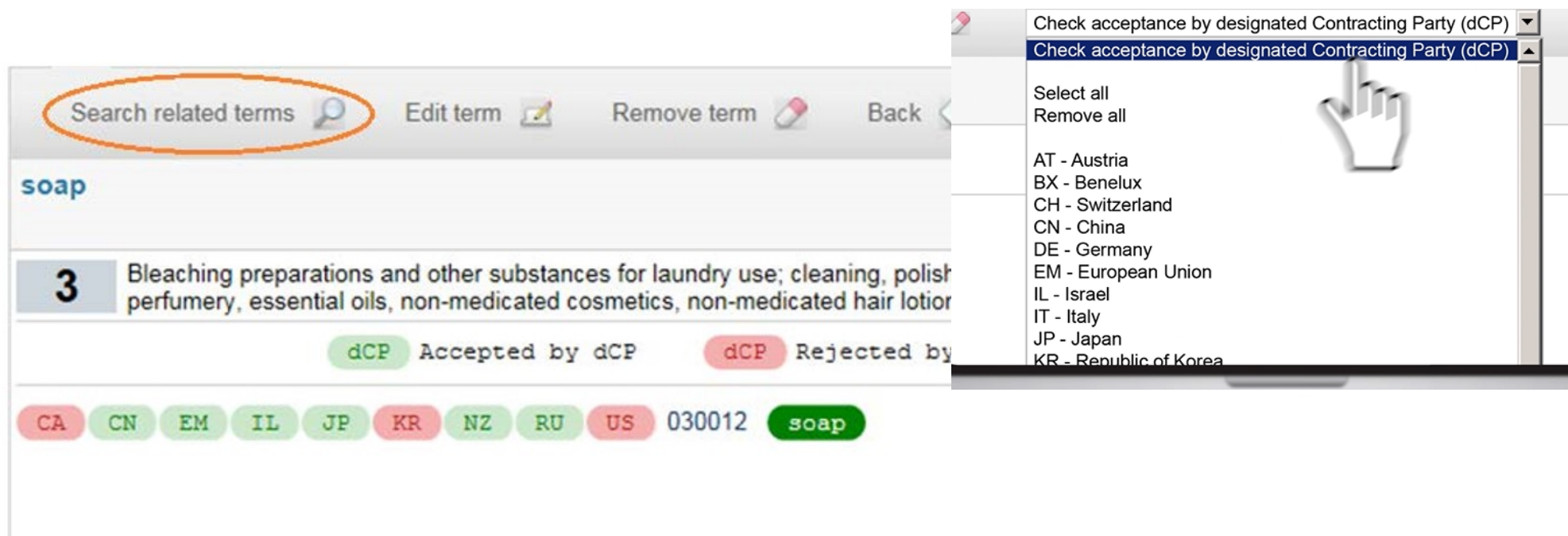
bread buns

■ For national filings, choose from 18 languages:

Arabic	Chinese	Dutch	English	French	German
Hebrew	Italian	Japanese	Korean	Mongolian	Norwegian
Portuguese	Russian	Serbian	Spanish	Turkish	Ukrainian

Tradução de
18 idiomas
(incluindo
português)
para os 3 de
Madri.

■ Specificity of terms



Search related terms  Edit term  Remove term  Back

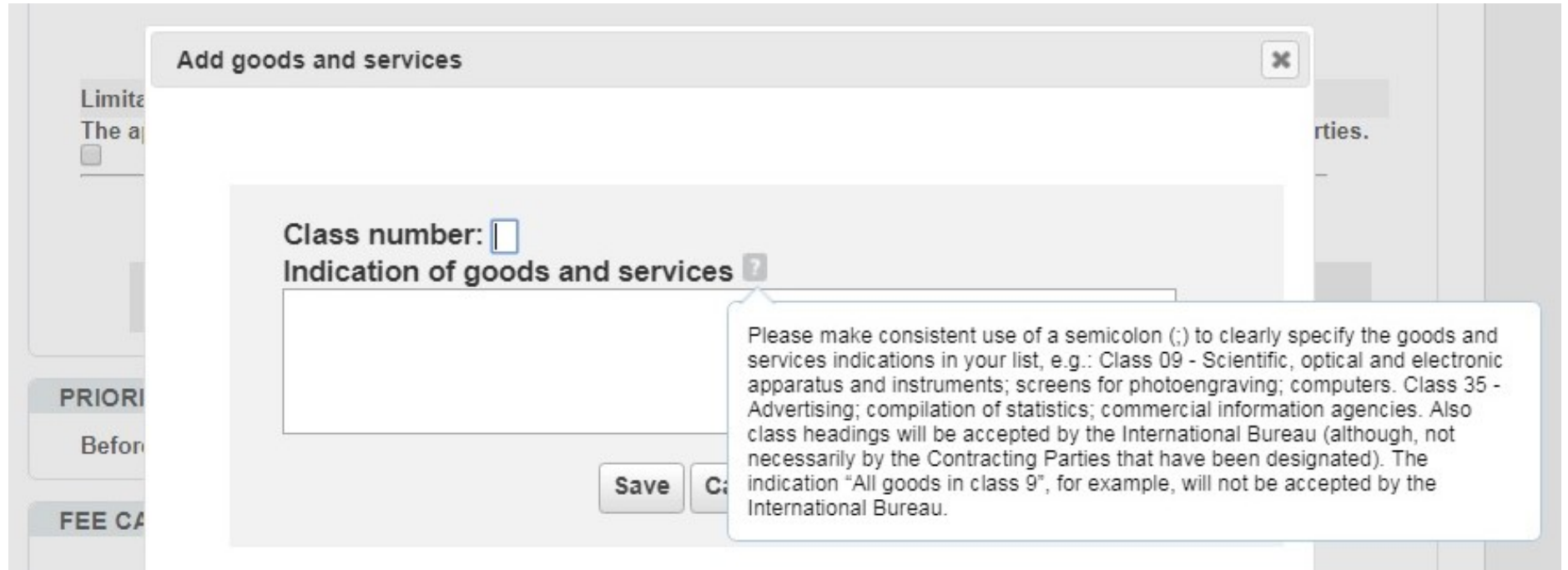
soap

3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polish, perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotion

dCP Accepted by dCP dCP Rejected by

CA CN EM IL JP KR NZ RU US 030012 soap

Check acceptance by designated Contracting Party (dCP)
Check acceptance by designated Contracting Party (dCP)
Select all
Remove all
AT - Austria
BX - Benelux
CH - Switzerland
CN - China
DE - Germany
EM - European Union
IL - Israel
IT - Italy
JP - Japan
KR - Republic of Korea



Add goods and services

Limita
The a

Class number:

Indication of goods and services ?

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.: Class 09 - Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers. Class 35 - Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies. Also class headings will be accepted by the International Bureau (although, not necessarily by the Contracting Parties that have been designated). The indication "All goods in class 9", for example, will not be accepted by the International Bureau.

Save **C**

PRIORI
Before
FEE CA

P&S – Dicas de como incluir, pontuação (;), termos considerados genéricos ou muito vagos para não serem incluídos

**P&S – Se quiser
Limitar alguns
produtos/
serviços em
algumas
designações**

Chosen Class - NCL () 11

✓

Lâmpadas

Chosen Class - NCL () 3

✓

Cosméticos

Limitation(s) of the List of Goods and Services ?

The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties.

☒

Add

Countries	Classes	Limited Goods & Services by CP terms	Actions

Add limitation ✕

Designated Contracting Parties affected by the limitation : US - United States of America ▼ Add

NCL(11) ☒

NCL(3) ☒

Save

Cancel

Prioridades

Unionistas por produtos/serviços.

**Elas estarão inscritas
na inscrição
internacional e cada
país aplica sua
legislação ou seu
procedimento no
exame**

E-Marcas

✕

Add Priority

Filing Date	Filing Number	Filing Office
dd/mm/yyyy	12345689	AU - Australia ▼

The priority claimed relates to:

	Mark all	Classes	Classes Number	Relates to
☒	☒	Lâmpadas ✓	11	Led Lamp
☒	☒	Cosméticos ✓	3	

Taxas e escolhas
de modo de
pagamento se
desejar antecipar
com a OMPI
(folha final)

FEE CALCULATION

Amount of fees

The information concerning the International fees payable to WIPO can be consulted [here](#).

Grand total (Swiss francs)

Fee Calculation

www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau.

Payment method

Identity of the party effecting the payment:

Select method of payment:

- ☐ Payment received and acknowledged by WIPO
- ☐ Payment made to WIPO bank account
- ☐ Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

Upload MM18 attachment

File to upload:

 Add

<< Voltar

Terminar outra hora

Avançar >>

Crítica USA- MM18
Europa – MM17
Para não esquecer



Publicação de Designação Recebida na RPI Turca (sem tradução)

1206825

(210) 2018/11138 (220) 19.12.2017
(731) 6558989-LAGREE TECHNOLOGIES, INC. (US)
3098 N California St. Burbank California 91504
(540) lagree fitness
(531) 02.01;23.01;24.01;27.05;



(511) 41
(510)
Educational services and on-line educational services, namely, classes, seminars, workshops and providing instruction in the fields of exercise equipment, physical exercise, and instructional materials distributed in connection therewith; providing a web site featuring on-line instruction in the field of physical exercise; entertainment services in the nature of an on-going special variety, news, music or comedy show featuring physical fitness and exercise broadcast over television; consulting services in the fields of physical fitness and exercise.

1130314

(210) 2018/11139 (220) 22.12.2017
(731) 6559936-FKD THERAPIES OY (FI)
Microkatu 1 FI-70210 Kupio
(540) instiladrin
(531) null

Instiladrin

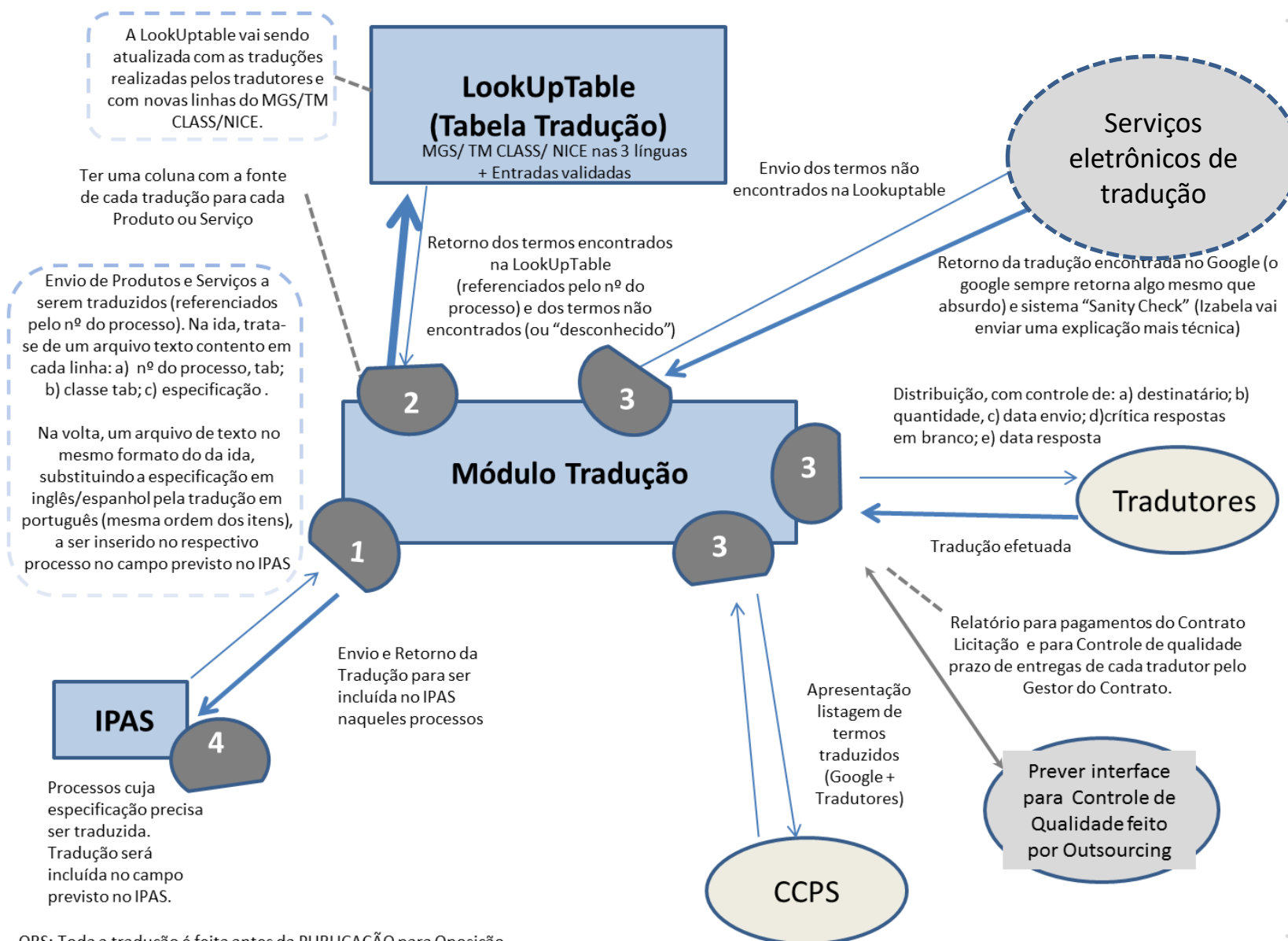
(511) 05
(510)
Pharmaceutical and veterinary preparations; gene-based pharmaceuticals; pharmaceuticals against cancer; pharmaceuticals against bladder diseases; sanitary preparations for medical purposes; dietary preparations for medical purposes, disinfectants.

Protocolo: o pedido que vale é o depositado em um dos três idiomas oficiais

MSC 201/2017, PDC nº860-B/ 2017, DL nº49/2019 (item VI): Inglês e Espanhol

Constituição Federal art. 13 + Código Civil Brasileiro art. 224 + Lei 9784/99 art. 22 § 1º

País/ Membro	PORT	JPO	CHINA	TURQUIA	RÚSSIA
Traduzem para idioma nacional ?	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Idioma utilizado como Escritório de Origem	Inglês, Francês e Espanhol	Inglês	Inglês e Francês	Inglês	Inglês e Francês
Idioma utilizado como Escritório Designado	Inglês	Inglês	Inglês ou Francês	Inglês	Inglês



Protótipo apresentado pelo GT Madri em agosto 2018

Requerimentos discutidos e definidos em outubro 2018

Teste LookUpTable final de junho 2019

Testes sistema tradutores externos julho

Licitação Tradutores

OBS: Toda a tradução é feita antes da PUBLICAÇÃO para Oposição

Missão : Estimular a inovação e promover a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas



O Projeto do Protocolo de Madri segue a diretriz do papel do INPI em promover e facilitar a competitividade a serviço do desenvolvimento econômico.



maria.gallotti@inpi.gov.br

Mesmos Requisitos Específicos de alguns países apresentados para Depósito

União Europeia

- 1) Segundo Idioma além do idioma de depósito a ser escolhido entre: Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão. Idioma para terceiros protocolar oposições ou PANs referentes a esse processo junto à EUIPO.
- 2) Senioridade. Quando UE designada o requerente que possuir um registro de marca em vigor em um país membro da UE pode alegar senioridade. Se aceita pelo EUIPO, o requerente pode solicitar substituição mantendo os mesmos direitos.

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf

MM17

Estados Unidos

- 1) Declaração de Uso em Inglês independente do idioma escolhido para o MM2 anexando MM18

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf

MM18

Caso um designação para EU tenha sido indeferida, cancelada ou arquivada é possível pedir conversão para os países da EU mantendo a data do pedido inicial

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm16.pdf

MM16