



entendiendo o

PROTOCOLO DE MADRI

REGISTRO
INTERNACIONAL
DE MARCA

agosto de 2020

Sumário

1. Introdução	4
2. Glossário	5
3. O que é o Protocolo de Madri?	6
Quais são as vantagens do Protocolo de Madri?	6
Quais são os países signatários do Protocolo de Madri?	7
Qual a legislação aplicável?	7
Em resumo, como funciona o procedimento do Protocolo de Madri?	8
Quem possui legitimidade para depositar um pedido internacional junto ao INPI?	9
É permitida a cotitularidade no pedido internacional?	9
Quais são as recomendações gerais antes de realizar um pedido internacional?	9
4. Como fazer o pedido internacional?	10
Primeiro Passo: Cadastro	10
Segundo Passo: Pagamentos	11
Terceiro Passo: Peticionamento Eletrônico pelo E-Marcas	13
5. No que consiste a certificação do pedido internacional pelo INPI?	14
Quais são os requisitos de certificação verificados pelo INPI?	15
O que acontece se forem verificadas inconsistências pelo INPI?	16
6. Como é feito o Exame pela Secretaria Internacional?	18
Quais são os tipos de irregularidades que podem ser verificadas pela Secretaria Internacional?	18
Como se dá o Registro da Inscrição pela Secretaria Internacional?	19

Como se dá o Exame pelas Administrações das Partes Contratantes designadas?	19
Como acompanhar o pedido internacional?	19
O que é o Período de Dependência?	20
Como fazer solicitações referentes à inscrição internacional?	20
Como são efetuadas as retificações de pedidos internacionais?	21

7. Como são feitas as comunicações?.....22

Como solicitar anotações referentes a uma inscrição internacional?	23
Como prorrogar a inscrição internacional?	23
Como solicitar designações posteriores?	24
Como funcionam os prazos do INPI?	24
Como funcionam os prazos da Secretaria Internacional?	24
Como devem ser pagas as retribuições do INPI?	25
Como devem ser pagas as retribuições à Secretaria Internacional?	25

ENTENDENDO O PROTOCOLO DE MADRI | REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA

Autora:

Rafaela Sobrinho Marcondes

Revisores:

Pedro Ramos

Alexandre Schwartzmann

Juliana Penna

1/ INTRODUÇÃO

Este Manual, em forma de FAQ, foi elaborado com base no Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e tem como objetivo esclarecer dúvidas a respeito do Protocolo de Madri e auxiliar pessoas físicas e jurídicas a requerer a proteção de marcas em outros países, por meio do sistema possibilitado pelo Protocolo de Madri, conforme será explicado adiante.

A partir da publicação do Decreto n. 10.033, de 1º de outubro de 2019, o Brasil passou a disponibilizar o acesso às ferramentas de pedidos de registro de marca internacionais, podendo atuar como Administração de Origem ou como Parte Contratante designada, isto é, enviando ou recebendo pedidos de/para os demais países signatários.

Este Manual tem por objetivo explicar as principais questões relacionadas aos **pedidos internacionais originados no Brasil**.

Caso tenha interesse em saber como funciona quando o INPI recebe pedidos internacionais de pessoas físicas ou jurídicas de outros países que desejam registrar a sua marca aqui no Brasil, acesse o item [11.3 \(Inscrições internacionais que designam o Brasil\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Este documento não deve ser interpretado como uma opinião legal, mas apenas como um manual informativo. Para mais informações, acesse o item [Protocolo de Madri](#) no Manual de Marcas do INPI ou a legislação aplicável e [procure um advogado especialista na matéria](#).

2/ GLOSSÁRIO

Administração de Origem – Escritório designado pelo país signatário em que o pedido ou registro de base foi realizado e que intermediará o registro internacional de marca (no caso do Brasil, seria o INPI);

Cadastro Internacional – Coleção de dados relativos às inscrições internacionais mantida pela Secretaria Internacional;

Depósito – Ato formal para realizar um pedido de registro de marca;

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual;

Parte Contratante – País ou Organização signatária do Protocolo de Madri;

Parte Contratante designada – País ou Organização signatária do Protocolo de Madri, escolhida pelo requerente para a proteção de sua marca neste território;

Pedido de base – Pedido de registro de marca depositado junto à Administração de Origem;

Pedido internacional – Pedido de registro internacional de marca;

Registro de base – Registro de marca devidamente concedido pela Administração de Origem;

Requerente/depositante – Pessoa física ou jurídica que será a titular do pedido de registro, seja ele de base ou internacional; e

Secretaria Internacional – Secretaria responsável pelo registro internacional de marca no âmbito do Protocolo de Madri, administrada pela OMPI.

3/ O QUE É O PROTOCOLO DE MADRI?

O **Protocolo de Madri** refere-se ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas: um tratado internacional, adotado em 27 de junho de 1989, que permite o registro unificado de marca em seus países signatários, que atualmente ultrapassam 120. Ele é administrado pela **Organização Mundial da Propriedade Intelectual** (OMPI).

O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 25 de junho de 2019 e, em **2 de outubro de 2019**, o Protocolo entrou em vigor no país. A partir deste momento, o Brasil passou a atuar como **Administração de Origem** e como **Parte Contratante designada**, isto é, por meio de um sistema único, pessoas (físicas ou jurídicas) podem solicitar o registro de sua marca no Brasil e em outros países simultaneamente, assim como pessoas de outros países podem requerer a proteção de sua marca em seus países e no Brasil, também de forma simultânea.

O Protocolo pretende **simplificar os procedimentos e reduzir os custos** para registro de marcas em países estrangeiros e tem como objetivo facilitar o depósito e a administração dos pedidos de registro de marca em vários países, por meio de uma **gestão centralizada desses registros**.

Por meio do Protocolo, os requerentes podem requerer a proteção marcária em diversos países utilizando apenas um formulário de pedido internacional, em um único idioma e com pagamento centralizado de retribuições.

Quais são as vantagens do Protocolo de Madri?

- / ao mesmo tempo, **em um único processo**, é possível solicitar o registro de marca em diversos países;
- / o pedido é feito em um **único idioma**, mesmo que seja direcionado a diversos países;
- / o pagamento é feito em uma **única moeda**, evitando as múltiplas taxas de conversão;
- / **não há** a obrigatoriedade de constituir procurador em outros países para registro da marca nestes países;
- / **maior previsibilidade** do tempo da resposta;



- / uma **única data** de prorrogação dos registros (inclusive para designações posteriores se o requerente desejar acrescentar países ao seu portfólio de registros de uma mesma marca);
- / o pedido internacional pode ser **multiclasse**;
- / é possível a **cotitularidade**;
- / **redução** de custos;

Tal proteção se tornou ainda mais importante com o **desenvolvimento da internet**, uma vez que este ambiente possibilita uma ampla difusão das informações, e nele não existe uma clara fronteira territorial. Assim, ainda que as marcas sejam de pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades em um determinado país, é possível que os consumidores a confundam com outras marcas que, embora de países diferentes, coexistam no ambiente virtual. Por conta disso, é interessante obter o registro da marca em outros países para garantir uma **ampla proteção** e o Protocolo de Madri permite que isso seja feito de forma **muito mais simples** do que antes.

Ressalvas. Destacamos algumas ressalvas à adoção do sistema do Protocolo de Madri. Como o pedido internacional estará vinculado ao pedido ou registro base durante o período de 5 anos, como será explorado adiante (Período de Dependência), se, por qualquer motivo, o pedido de base for arquivado, indeferido ou extinto, por exemplo, a inscrição internacional será cancelada em todos os países designados. Ainda, caso algum terceiro deposite marca igual ou semelhante nos países designados ou mesmo se insurja contra o seu pedido ou registro, a oposição ou a manifestação deverá ser feita pelos trâmites normais de cada país, não podendo ser feita via Protocolo de Madri. Assim, será necessário contratar procurador local e realizar o pagamento das taxas oficiais do país, na sua moeda. Dessa forma, caso o Requerente pretenda registrar a sua marca em apenas um ou em poucos países signatários do Protocolo de Madri, pode ser mais vantajoso seguir individualmente com cada registro e não por meio do Protocolo de Madri.

Quais são os países signatários do Protocolo de Madri?

A **lista** atualizada dos países ou organizações **membros** do Protocolo de Madri pode ser acessada [aqui](#). Nesta mesma página, é possível encontrar detalhes da **legislação** destes países ou organizações para analisar os requisitos específicos de cada um e melhor avaliar as chances de sucesso do registro da marca.

Qual a legislação aplicável?



São **aplicáveis** ao exame dos pedidos internacionais as seguintes normas:

- / O Protocolo de Madri;
- / O Regulamento Comum relativo ao Protocolo de Madri;
- / O Decreto Legislativo n. 98/2019;
- / A [Resolução INPI/PR n. 247/2019](#); e
- / A [Lei n. 9.279](#), de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

Em resumo, como funciona o procedimento do Protocolo de Madri?

1. O pedido internacional deve ser feito por intermédio de uma **Administração de Origem** (no caso do Brasil, o INPI) e deve ter como base um ou mais pedidos ou registros ativos nesta Administração. Ainda, o pedido internacional só poderá conter produtos ou serviços constantes nos pedidos ou registros de base. Nesta oportunidade, os requerentes deverão efetuar a **designação**, ou seja, indicar as Partes Contratantes nas quais desejam obter a proteção da marca (**Partes Contratantes designadas**).
2. Após a realização do pedido internacional pelo requerente, a Administração de Origem procederá, então, à **certificação do pedido**, etapa durante a qual é realizada a comparação entre as informações contidas na base de dados da Administração e as informações fornecidas pelo requerente no formulário do pedido.
3. Concluída a certificação, a Administração de Origem encaminhará o pedido à **Secretaria Internacional**, que analisará a **conformidade** do pedido, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Protocolo de Madri. Caso a decisão declare a conformidade, o pedido se torna uma **inscrição internacional** que é encaminhada às Partes Contratantes Designadas.
4. A partir disso, o pedido será analisado por tais Partes Contratantes **conforme sua legislação** e no prazo estipulado pelo Protocolo. Após esta análise, a designação poderá ser **concedida** ou **recusada**. Caso não haja uma recusa dentro do prazo limite



estipulado, o pedido é considerado tacitamente concedido.

5. Uma vez inscrita a marca no **Cadastro Internacional**, o titular desta inscrição pode requerer, a qualquer momento, a designação de outras Partes Contratantes por meio de uma designação posterior.

Quem possui legitimidade para depositar um pedido internacional junto ao INPI?

Podem requerer registro internacional de marca por intermédio do INPI pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no Brasil ou, ainda, que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Brasil.¹

Além disso, é necessário que o depositante já possua um ou mais registros ou pedidos de registro de marca no INPI do Brasil, que servirão de base para o pedido internacional.

É permitida a cotitularidade no pedido internacional?

Sim, o depósito de pedidos internacionais pode ser realizado em regime de cotitularidade, **desde que** todos os titulares sejam nacionais, domiciliados no Brasil ou possuam um estabelecimento industrial ou comercial no Brasil. Igualmente, todos os titulares do pedido internacional devem ser titulares dos pedidos ou registros de base para o pedido internacional.²

Quais são as recomendações gerais antes de realizar um pedido internacional?

Antes de realizar um pedido internacional de registro de marca, é importante fazer uma **busca** no [Banco de Dados Global](#) da OMPI, para

¹ Art. 4º da Resolução INPI/PR n. 247/2019 e do art. 2(1)(i) do Protocolo de Madri.

² Regra 8(2) do Regulamento Comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri.



verificar se já existe marca igual ou semelhante à desejada nos países em que o requerente deseja registrá-la.

Ainda, é recomendável consultar o [MCS Manager](#) para ajudar na **tradução** do português para o inglês ou o espanhol e para verificar se o produto ou serviço identificado pela marca é aceito nos países em que o requerente deseja registrá-la.

É também recomendável, antes de preencher o formulário do pedido internacional, consultar as [irregularidades apontadas pela OMPI](#), a fim de evitar cometê-las e receber notificações a respeito de tais irregularidades.

4/ COMO FAZER O PEDIDO INTERNACIONAL?

Como já mencionado, o **processo nacional servirá como pedido ou registro de base para o pedido internacional**.

Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deve ser feito exclusivamente por **meio eletrônico**, isto é, pelo sistema **e-Marcas** do INPI, exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause dano relevante à preservação de direitos.

/ Primeiro Passo: **Cadastro**

É necessário que o requerente tenha um cadastro no sistema **e-INPI**. O próprio interessado, seu advogado, representante legal ou agente da propriedade industrial (API), poderá realizar o cadastro para ter acesso ao sistema, por meio do login e senha criados no momento do cadastro.

Informações detalhadas sobre o cadastro podem ser acessadas no [item 3.1 \(Cadastro no e-INPI\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Tendo em vista que o pedido internacional exige a preexistência de um pedido ou registro de base e que, para fazer um pedido de registro, é necessária a realização de um cadastro no INPI, provavelmente já haverá um cadastro ativo, assim, esta etapa pode ser desnecessária.



/ Segundo Passo: Pagamentos

O depositante de um pedido internacional deve realizar o pagamento das retribuições tanto à Secretaria Internacional quanto ao INPI.

Pagamentos à Secretaria Internacional

No caso dos pagamentos devidos à Secretaria Internacional, o depositante do pedido internacional é o responsável pelo **cálculo do valor** a ser pago, pelo **preenchimento dos devidos formulários** e pela **informação sobre o meio de pagamento**. Qualquer procedimento referente a tais pagamentos deve ser realizado junto à própria Secretaria Internacional.

Importante: É recomendado ao depositante realizar o pagamento das retribuições para a Secretaria Internacional **antes** de requerer um pedido internacional, para evitar **notificações de irregularidades** acerca do pagamento apontadas pela Secretaria Internacional.

Como ter acesso aos valores?

Para saber os valores básicos, complementares, suplementares e individuais, o requerente deve consultar a **Tabela de Retribuições da OMPI**, disponível em [inglês](#), [espanhol](#) e [francês](#).

Em que moeda devem ser pagas as retribuições à Secretaria Internacional?

Tais retribuições devem ser pagas em **francos suíços**. Para a conversão, a OMPI oferece uma **Calculadora de Retribuições**, também disponível em [inglês](#), [espanhol](#) e [francês](#).

Importante: Os resultados da Calculadora de Retribuições são baseados nas informações que o requerente fornece e na Tabela de Retribuições da OMPI em vigor no momento em que a estimativa é gerada. Assim, para obter uma estimativa mais precisa, é recomendável consultar a Tabela de Retribuições da OMPI e utilizar a Calculadora de Retribuições **imediatamente** antes de realizar o pedido internacional.



O que está incluído nas retribuições?

- / uma retribuição básica;
- / uma retribuição complementar por cada Parte Contratante designada;
- / quando houver mais de três classes de produtos e serviços, uma retribuição suplementar para cada classe adicional;
- / uma retribuição individual para as Partes Contratantes que optarem por recebê-la em substituição às retribuições complementar e suplementar³. Para verificar se uma Parte Contratante optou pela retribuição individual e o valor dessa retribuição, o requerente deve consultar a lista de **Retribuições Individuais**, disponível em [inglês](#), [espanhol](#) e [francês](#).

Importante: o não pagamento integral das retribuições resultará na emissão de uma notificação de irregularidade pela Secretaria Internacional. O aviso conterá um prazo para que o depositante regularize o pagamento, sob pena do pedido ser considerado abandonado.

Pagamentos ao INPI

A retribuição devida ao INPI refere-se ao serviço de certificação do pedido internacional e envio à Secretaria Internacional e ao eventual tratamento de petições referentes a pedidos internacionais.

Os pagamentos ao INPI devem ser recolhidos por meio da **Guia de Recolhimento da União (GRU)**, da mesma forma que é feito com outros serviços de marcas. Para verificar os valores, o requerente deve consultar a **Tabela de Retribuições do INPI**, disponível no [portal do INPI](#), de preferência imediatamente antes de efetuar o depósito de pedido internacional ou de protocolar petição relacionada ao pedido internacional.

Como emitir a GRU para o pedido internacional?

³ Art. 8(7) do Protocolo de Madri.



O requerente deve selecionar o serviço de **número 3004** e indicar o número do processo de **apenas um** dos pedidos ou registros que servirão de base para o pedido internacional. Os demais pedidos ou registros de base, se houver, deverão ser indicados no preenchimento do formulário de pedido internacional, no sistema **e-Marcas**. O requerente também deverá indicar, no momento da emissão da GRU, **a quantidade de classes** do pedido internacional.

No caso da emissão da GRU para petições relacionadas a um pedido internacional, deve ser indicado o número do processo correspondente ao depósito do pedido internacional.

Importante: A partir da emissão da GRU, o requerente deverá realizar o pagamento **antes** do envio do formulário de pedido internacional ou de petições relacionadas a esse pedido, sob pena do pedido ser considerado inexistente e as petições desconhecidas.

Informações detalhadas a respeito da emissão e pagamento da GRU podem ser acessadas no [item 3.3 \(Emissão da GRU\)](#) e [3.4 \(Pagamento da GRU\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

/ Terceiro Passo: **Peticionamento Eletrônico pelo E-Marcas**

Para ter acesso ao formulário eletrônico, o requerente deve ingressar no sistema e-Marcas com o seu login e senha. A partir disso, o requerente deve inserir o número da GRU devidamente paga no campo correspondente.

Informações detalhadas sobre o acesso ao formulário eletrônico podem ser acessadas no [item 3.5.1 \(Acesso ao formulário eletrônico\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Como preencher o formulário eletrônico?

Ao inserir o número da GRU no campo apropriado, o requerente tem acesso ao formulário eletrônico de pedido internacional. No formulário, são migradas da GRU não apenas as informações referentes ao requerente e ao procurador, caso seja este que esteja realizando o preenchimento do formulário, mas também alguns dados relativos ao pedido ou registro de base apontado no momento da emissão da GRU: número do processo, data de depósito, data da concessão (no caso de marca já registrada) e representação da marca.



Em qual idioma deve ser preenchido o formulário?

O formulário eletrônico “Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 – Protocolo de Madri)” deverá ser preenchido em **espanhol** ou em **inglês**.

O passo a passo detalhado do preenchimento do formulário eletrônico está disposto no item [11.2.1.3 \(Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

O requerente poderá requerer designações posteriores?

Sim, o requerente poderá realizar designações posteriores, caso deseje estender a proteção de sua marca em mais países.

5/ NO QUE CONSISTE A CERTIFICAÇÃO DO PEDIDO INTERNACIONAL PELO INPI?

Em sua atuação como Administração de Origem, após receber o formulário de pedido internacional, o INPI deve proceder à **certificação do pedido internacional**, pela qual o INPI realiza a **conferência de informações** contidas na base de dados do INPI em comparação com as informações presentes no formulário do pedido internacional, preenchido pelos requerentes⁴. Efetuada a certificação pelo INPI, a Secretaria Internacional receberá o pedido internacional e procederá ao exame de conformidade. Após decisão pela conformidade do pedido internacional, este se torna uma **inscrição internacional**, que é encaminhada às Partes Contratantes designadas.

A etapa de certificação do pedido compreende:

- / a análise da legitimidade do requerente;
- / a análise dos requisitos para certificação⁵;
- / a notificação aos requerentes de eventuais inconsistências no preenchimento do formulário;

⁴ Art. 3(1) do Protocolo de Madri; Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum; art. 5º da Resolução INPI/PR n. 247/2019.

⁵ Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum.



/ a manifestação dos requerentes quanto a inconsistências notificadas; e

/ a certificação do pedido e o envio à Secretaria Internacional.

Quais são os requisitos de certificação verificados pelo INPI⁶?

/ a data de recebimento do pedido internacional pelo INPI;

/ o(s) número(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base para o pedido internacional;

/ a correspondência entre o(s) titular(es) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e o(s) depositante(s) do pedido internacional;

/ a correspondência entre o(s) endereço(s) do(s) depositante(s) e o(s) endereço(s) que consta(m) no(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

Importante: É recomendável que o requerente realize eventuais **atualizações cadastrais** necessárias junto ao INPI, antes do envio do pedido internacional e que os endereços fornecidos sejam suficientemente completos para fins de comunicação postal pela Secretaria Internacional. Nos casos de **cotitularidade**, devem ser indicados nome e endereço de cada cotitular **separadamente**. Destaca-se, no entanto, que eventuais comunicações enviadas pela Secretaria Internacional serão encaminhadas apenas ao primeiro cotitular citado.

/ a correspondência entre a marca apresentada no pedido internacional e a(s) que consta(m) no(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

/ a correspondência entre os produtos e serviços reivindicados no pedido internacional e o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

/ a correspondência entre a indicação de cores constante do pedido internacional e as que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, se houver;

⁶ Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum.



Importante: No caso de marcas mistas ou figurativas, em que o logo da marca, no pedido ou registro de base, esteja em **preto em branco**, a figura no pedido internacional pode ser colorida, de qualquer cor. No entanto, se no pedido ou registro de base o logo for colorido, a figura no pedido internacional deverá ser igualmente colorida, exatamente com as mesmas cores.

/ a correspondência entre a indicação, se houver, de que a marca é composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo feita no pedido internacional e a imagem da marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

/ a correspondência entre qualquer indicação de que a marca é tridimensional, coletiva ou de certificação feita no pedido internacional e as constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base; e

/ a correspondência entre a reivindicação de cores da marca constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a reivindicação feita no pedido internacional, se houver.

A análise do INPI se limitará **apenas aos requisitos de certificação listados acima**⁷. Os demais elementos do pedido internacional, bem como o preenchimento do formulário, não impactam a certificação do pedido e serão objeto de análise pela Secretaria Internacional.

O INPI também não fará qualquer verificação quanto a pagamentos que devem ser efetuados diretamente à Secretaria Internacional. A ausência de pagamento pelo depositante constitui irregularidade a ser verificada pela própria Secretaria Internacional em seu exame.

Importante: Recomenda-se que o requerente confira com atenção as informações sujeitas à certificação antes de enviar o pedido internacional ao INPI.

Para **informações detalhadas** sobre cada requisito listado acima e outras informações complementares, acesse o item 11.2.2.2 (Etapa de Certificação) do Manual de Marcas do INPI.

O que acontece se forem verificadas inconsistências pelo INPI?

⁷ Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum.



Caso se verifiquem inconsistências, relativas ao pagamento ou referentes aos requisitos de certificação indicados acima, estas serão comunicadas ao requerente, por meio de notificação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), para serem corrigidas no prazo de 60 dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente⁸.

Inconsistências no pagamento. no caso de inconsistências no pagamento, o requerente deverá emitir a GRU para o serviço “**complementação de retribuição**” (código **800**) e fazer referência ao número da GRU anterior. Após o pagamento desta complementação, o comprovante de pagamento complementar deverá ser encaminhado por meio do serviço de “**cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição**” (código **382**), referente à petição do pedido internacional correspondente.

A GRU referente à complementação deverá ser emitida no exato valor necessário à complementação da retribuição fixada na tabela vigente na data de protocolo do serviço de código **382**.

Importante: O simples pagamento da GRU do serviço de código **800** não é suficiente para a correção da inconsistência, sendo necessário seguir o procedimento explicado acima.

Como já mencionado na questão anterior, o INPI não realiza qualquer verificação quanto a pagamentos efetuados diretamente à Secretaria Internacional. A ausência de pagamento pelo depositante constitui **irregularidade a ser aferida pela própria Secretaria Internacional** em seu exame.

Inconsistências referentes aos requisitos de certificação. caso o próprio requerente identifique inconsistências em seu pedido internacional, ele poderá solicitar as correções devidas, mesmo que não tenha sido notificado pelo INPI. De uma forma ou de outra, o requerente deverá utilizar o serviço de “**Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri)**” (código **3005**), realizar as alterações necessárias no formulário de pedido internacional e reenviá-lo ao INPI.

Importante: Respondida a notificação de inconsistência, caso não sejam promovidas as devidas correções, a certificação do pedido internacional será negada.

⁸ Art. 5º, p. ú., da Resolução INPI/PR n. 247/2019.



6/ COMO É FEITO O EXAME PELA SECRETARIA INTERNACIONAL?

Após a Certificação, o INPI enviará o pedido internacional à Secretaria Internacional e notificará o usuário por meio de publicação na RPI. O recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional dá início ao **Exame de Conformidade** da inscrição internacional.

Nesta etapa, a Secretaria Internacional analisa o formulário do pedido internacional e eventuais formulários anexos.

Nos casos em que forem identificadas irregularidades, a Secretaria Internacional comunicará simultaneamente o requerente e o INPI, independentemente de quem seja o responsável pela correção da irregularidade. A depender do tipo de irregularidade identificada pela Secretaria Internacional, caso a irregularidade não seja corrigida no prazo especificado, o pedido será considerado abandonado. Quando não houver irregularidades ou após a correção destas, a Secretaria Internacional promoverá a inscrição correspondente no Cadastro Internacional, comunicando o fato ao INPI, às Partes Contratantes designadas e aos depositantes.

Quais são os tipos de irregularidades que podem ser verificadas pela Secretaria Internacional?

- (i) Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços⁹;
- (ii) Irregularidades na Indicação de Produtos e Serviços¹⁰; e
- (iii) Outras Irregularidades¹¹.

A OMPI disponibiliza um guia para auxiliar os requerentes no preenchimento do formulário de pedido internacional, a fim de evitar que sejam praticadas tais irregularidades. O guia pode ser acessado em [inglês](#), [espanhol](#) ou [francês](#).

Ao comunicar ao INPI e ao depositante sobre uma irregularidade, a Secretaria Internacional especificará o tipo de irregularidade, a maneira de

⁹ Regra 12 do Regulamento Comum.

¹⁰ Regra 13 do Regulamento Comum.

¹¹ Regra 11 do Regulamento Comum.

corrigi-la e o prazo aplicável, além de indicar o responsável pela correção (o INPI ou o requerente).

Importante: Quando o requerente for notificado diretamente pela Secretaria Internacional sobre a irregularidade no pedido internacional, o requerente deverá promover as correções devidas junto à Secretaria Internacional. Assim, nos casos em que a irregularidade puder ser corrigida tanto pelo depositante quanto pelo INPI, caberá **ao depositante** realizar as devidas correções.

Para **mais detalhes** sobre cada tipo de irregularidade, consulte o item [11.2.3.1 \(Irregularidades no pedido internacional\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Como se dá o Registro da Inscrição pela Secretaria Internacional?

Quando, após eventuais irregularidades, manifestações e ajustes, a Secretaria Internacional considerar que o pedido internacional cumpre com os requisitos aplicáveis, ela atestará a sua **conformidade**, publicará a inscrição internacional na Gazeta da OMPI e comunicará ao INPI, ao requerente e às Partes Contratantes designadas¹².

Ao receber a comunicação da Secretaria Internacional, o INPI atualizará a sua base de dados com o número da inscrição internacional. A Secretaria Internacional enviará diretamente ao titular do pedido internacional o **certificado da inscrição internacional** no idioma do pedido internacional.

Como se dá o Exame pelas Administrações das Partes Contratantes designadas?

Ao receber a notificação de designação em uma inscrição internacional, a Administração da Parte Contratante designada fará o exame do pedido de registro da marca **com base em sua legislação**, podendo **concedê-lo**, total ou parcialmente, ou **recusá-lo** em seu território.

Como acompanhar o pedido internacional?

O requerente pode acompanhar seu pedido internacional por meio do *Madrid Monitor*, acessível no [site da OMPI](#). As decisões referentes ao processo em todos os países designados são publicadas na Gazeta Internacional da OMPI, também disponibilizada no site da OMPI.

¹² Regra 14(1) do Regulamento Comum.



O que é o Período de Dependência?

Durante o período de 5 anos a contar da data de inscrição internacional, nas hipóteses de decisão final de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro de base, o INPI **deverá informar** a Secretaria Internacional e solicitar o cancelamento da inscrição internacional¹³.

Assim, durante este período, as alterações na situação dos pedidos ou registros de base que cessem total ou parcialmente seus efeitos devem ser comunicadas à Secretaria Internacional.

É possível a transferência de titularidade durante o Período de Dependência?

Sim, o período de dependência **não** constitui um impedimento à transferência de titularidade da inscrição internacional ou dos pedidos ou registros de base. Para a etapa de certificação, é indispensável que o depositante do pedido internacional e o titular dos pedidos ou registro de base sejam idênticos. No entanto, uma vez certificado o pedido internacional, é possível realizar a transferência de titularidade.

Importante: Mesmo nos casos de transferência, a inscrição internacional permanece dependente do pedido ou registro de base durante o Período de Dependência. Assim, cabe ao titular **verificar a conveniência** da transferência de titularidade durante este período, já que uma eventual cessão de efeitos do pedido ou registro de base resultará no cancelamento da inscrição internacional.

Para mais detalhes sobre tal período, consulte o item [11.2.4 \(Período de dependência\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Como fazer solicitações referentes à inscrição internacional?

As prorrogações, designações posteriores e anotações referentes à inscrição internacional deverão ser solicitadas pelo titular **diretamente** à Secretaria Internacional¹⁴.

A Secretaria disponibiliza instruções a respeito disso em [inglês](#), [espanhol](#) e [francês](#).

¹³ Art. 9º da Resolução INPI/PR n. 247/2019.

¹⁴ Art. 11 da Resolução INPI/PR n. 247/2019.



Excepcionalmente, o INPI receberá solicitações de anotação de alteração de titularidade de inscrição internacional¹⁵.

Como são efetuadas as retificações de pedidos internacionais?

A Secretaria Internacional poderá efetuar retificações de ofício, por solicitação do titular ou por solicitação de uma Administração¹⁶.

Quando o requerente ou titular identificar a existência de erro no pedido ou na inscrição internacional, poderá solicitar a sua retificação da seguinte forma:

/ as retificações referentes a pedidos internacionais originados no Brasil que ainda não tenham sido certificados deverão ser solicitadas pelo depositante ao INPI¹⁷; e

/ quando o pedido internacional **já tiver sido certificado**, o titular deverá solicitar a correção diretamente à **Secretaria Internacional**¹⁸, com exceção das hipóteses em que o erro for atribuível ao INPI e que afete os direitos provenientes da inscrição internacional.

Assim, quando houver discrepância entre a inscrição internacional e os documentos encaminhados pelo INPI e este erro seja atribuível à Secretaria Internacional, a correção será feita de ofício ou por solicitação do interessado a qualquer tempo. No entanto, nos casos em que o erro for atribuível ao depositante, ao titular ou a seu procurador, **não será possível realizar a retificação**. Tendo isso em vista, é **importante** ter muita atenção no preenchimento e no envio dos documentos e conferir todos eles antes de enviar.

Quando o erro for atribuível ao INPI e afetar os direitos provenientes da inscrição internacional, a solicitação de correção deve ser enviada pelo INPI à Secretaria Internacional no prazo de 9 meses a contar da publicação pela Secretaria Internacional da informação objeto da retificação. Assim, para que o envio seja garantido neste prazo, o titular deve solicitar a correção junto ao INPI no prazo de 7 meses, a contar da referida publicação¹⁹.

¹⁵ Art. 35 da Resolução INPI/PR n. 247/2019.

¹⁶ Art. 28 do Regulamento Comum.

¹⁷ Art. 13 da Resolução INPI/PR n. 247/2019.

¹⁸ Art. 12 da Resolução INPI/PR n. 247/2019.

¹⁹ Art. 12, p. ú., da Resolução INPI/PR n. 247/2019.



Para solicitar retificações relativas a pedidos internacionais junto ao INPI, o titular deverá utilizar o serviço de **“Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 – Regulamento do Protocolo de Madri)”** (código 3010). O requerente deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em português, já que é direcionada ao INPI.

7/ COMO SÃO FEITAS AS COMUNICAÇÕES?

Quais são os idiomas para as comunicações?

Os pedidos internacionais originados no Brasil ou as petições e comunicações a respeito destes enviadas à Secretaria Internacional devem ser redigidos em **inglês** ou em **espanhol**²⁰.

Qual é o meio de comunicação oficial do INPI?

O meio de comunicação oficial do INPI é a Revista da Propriedade Industrial, disponível no [portal do INPI](#). A publicação da RPI ocorre todas as terças-feiras, exceto feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente. É importante se atentar às datas das publicações na RPI, pois é a partir destas datas que se inicia a contagem dos prazos legais.

Mais informações sobre a RPI podem ser encontradas no item [1.2 \(Meios de comunicação oficial\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Qual é o meio de comunicação oficial da Secretaria Internacional?

O meio oficial de comunicação da Secretaria Internacional é a Gazeta da OMPI, publicada semanalmente no site da OMPI, disponível em [inglês](#), [espanhol](#) e [francês](#).

A Gazeta da OMPI contém todos os dados relevantes sobre novas inscrições internacionais, renovações (prorrogações), designações,

²⁰ Art. 3º da Resolução INPI/PR n. 247/2019.



alterações e outras ocorrências que afetam as inscrições internacionais. Além disso, contém informações de interesse geral, tais como declarações e notificações feitas pelas Partes Contratantes no âmbito do Acordo ou do Protocolo ou informações sobre os dias em que a Secretaria Internacional não está aberta para o público.

Qual é o meio de protocolo junto ao INPI?

Qualquer peticionamento relativo a pedidos internacionais deverá ser realizado por **meio eletrônico**, exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause danos relevantes à preservação de direitos.

Como solicitar anotações referentes a uma inscrição internacional?

Quaisquer anotações referentes a uma inscrição internacional deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional. Dentre tais anotações, destacam-se:

- / alteração de nome e endereço do titular ou de seu procurador;
- / alteração de titularidade;
- / restrição à lista de produtos e serviços;
- / renúncia à designação;
- / cancelamento da inscrição internacional;
- / divisão da inscrição internacional; e
- / fusão da inscrição internacional.

Para informações detalhadas sobre cada uma destas anotações, acesse o item [11.4.2.2 \(Anotações\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Como prorrogar a inscrição internacional?

A prorrogação da inscrição internacional deverá ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional.

Importante: Para fins de prorrogação, as designações posteriores acompanham o prazo de vigência da inscrição internacional.

O pagamento da retribuição referente à prorrogação pode ser efetuado em até 6 meses após o prazo final de vigência da inscrição internacional, mediante o pagamento de retribuição adicional²¹.

Posso não prorrogar a inscrição com relação a alguma Parte Contratante designada?

Sim, caso o titular não deseje prorrogar a inscrição internacional em relação a determinada(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s), o pagamento das retribuições deverá ser acompanhado por declaração que informe a Secretaria Internacional a esse respeito²².

Para mais informações, consulte a página de prorrogações da OMPI, em [inglês](#), [espanhol](#) ou [francês](#).

Como solicitar designações posteriores?

As solicitações de designações posteriores deverão ser apresentadas pelo titular **diretamente à Secretaria Internacional**²³.

Para mais informações, consulte a página de designações da OMPI, em [inglês](#), [espanhol](#) ou [francês](#).

Como funcionam os prazos do INPI?

Em regra, os prazos estabelecidos na LPI começam a ser contados a partir da data de publicação na RPI. A contagem inicia-se no primeiro dia útil após a publicação e considera dias corridos. Após o fim do prazo estipulado, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto quando for aplicável a devolução de prazo, ou seja, nos casos de eventos imprevistos, alheios à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato²⁴.

Como funcionam os prazos da Secretaria Internacional?

Os prazos da Secretaria Internacional podem ser contados em anos, em meses ou em dias.

Anos. o prazo contado em anos expira no mesmo dia e mês do evento que deu início à contagem, exceto, claro, quando o período se iniciar em 29 de

²¹ Regra 30(1)(a) do Regulamento Comum.

²² Regra 30(2)(a) do Regulamento Comum.

²³ Art. 11 da Resolução INPI/PR n. 247/2019 e Regra 24(2)(a) do Regulamento Comum.

²⁴ Art. 221 da LPI e Resolução INPI/PR n. 178/2017.



fevereiro e terminar em um ano em que tal data não exista. Neste caso, a data final será o dia 28 de fevereiro.

Meses. o prazo contado em meses expira no dia de mesmo número do evento que deu início à contagem, exceto quando não houver dia com o mesmo número. Nestes casos, o prazo expira no último dia daquele mês.

Dias. o prazo contado em dias inicia-se no dia seguinte ao evento que deu início à contagem.

Em determinados casos²⁵, quando o requerente ou titular da inscrição internacional não cumprir um determinado prazo da Secretaria Internacional, ele poderá solicitar, em até 2 meses após o prazo limite, o **processamento continuado** à Secretaria Internacional.

Para mais informações sobre os prazos e sobre o processamento continuado, consulte o item [11.4.3.2 \(Prazos junto à Secretaria Internacional\)](#) do Manual de Marcas do INPI.

Como devem ser pagas as retribuições do INPI?

As retribuições de serviços do INPI devem ser efetuadas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

/ SÃO PAULO

Rua Ramos Batista, 444 / 2º Andar
Vila Olímpia / São Paulo / SP
Tel +55 11 3040 7050

/ PORTO ALEGRE

R. Carlos Trein Filho, 599 / 11º andar
Auxiliadora / Porto Alegre / RS
Tel +55 51 3207 9057

/ FLORIANÓPOLIS

