

Registro internacional de marca via Protocolo de Madrid

Parceiros:

MIDITEC
ACATE

LINKLAB
ACATE

IDD
Consultoria & PI



Estes slides já estão disponíveis
em

<http://iddpi.com.br/cursos/>

Compartilhe usando a
#iddpi

A IDD é um escritório boutique que oferece consultoria em BPF e presta serviço na área de Propriedade Intelectual (PI), como marcas, patentes, software e desenho industrial.

IDD Consultoria & PI
Publicado por Leila Violin [?] · Ontem às 10:00 · 🌐

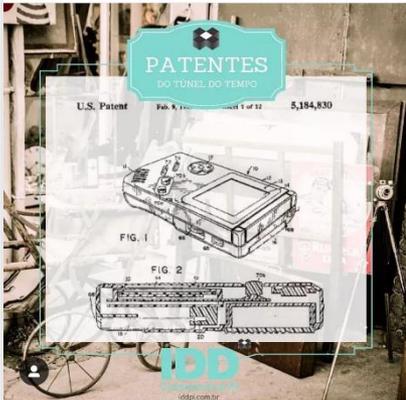
O INPI iniciou consulta pública sobre a nova versão das diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia. A consulta foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (06/02) e fica aberta pelo prazo de 60 dias. Confira em: <https://bit.ly/2HW0817>
#inpi #patente #biotecnologia #consultapública



INPI.GOV.BR

Aberta consulta pública sobre diretrizes de exames de patentes em biotecnologia

idd_pi



idd_pi Patente do GameBoy da Nintendo, de 1993.
Quem aqui já jogou neste modelo?
Veja a patente completa em <http://bit.ly/1TTAKW5>

IDDPI @iddpi · 6 de fev

O Inpi Brasil lançou no dia 08/01 a primeira edição do Manual de Desenhos Industriais que consolida as diretrizes e procedimentos relacionados ao exame de pedidos de registro... inpi.gov.br/noticias/manua...

🗨️ 🔄 ❤️ 📊

Desde 2015, como parte do acordo de cooperação entre a IDD e Acate e Miditec, desenvolvemos uma série de atividades visando empoderar os empresários e empreendedores nas temáticas envolvendo Propriedade Intelectual (PI).

Em 2018 foram 56 horas de capacitação gratuitas, envolvendo 334 empreendedores.







MARCA

Marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que tem a função de identificar e distinguir um determinado produto ou serviço de outro (concorrentes).



COBERTURA	Territorial
TEMPO DE PROTEÇÃO	10 Anos prorrogáveis... ∞
REQUISITOS	Distintividade



**Innovation Worth Buying:
The Fair-Value of Innovation Benchmarks and Proxies**

James Potepa
The George Washington University
jpotepa@gwu.edu

Kyle Welch
The George Washington University
kylewelch@gwu.edu

June 21, 2017

Abstract

Innovation is notoriously hard to measure. Using a novel data set of the appraised value of itemized firm intangibles, we benchmark the validity of the many innovation proxies used in multiple literatures. This approach more accurately validates and calibrates the economic value of existing measures. We find that trademark counts as well as the market response to new patents are both significant and consistent predictors of innovation. However, our results indicate that three other commonly used proxies—patent count, citation-weighted patent count, and research and development expenditure—are not robust measures for the value of innovation but may capture the value of the advances a firm has already developed. Finally, we find that the appraiser valuations of identified brand innovations and in-process technology are consistent with the market's pricing but that this is not true for developed technological assets.

Este estudo é inovador pois sugere que a quantidade de marcas registradas, em vez da quantidade de patentes, é um melhor indicador de inovação.

O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade George Washington e avaliou os indicadores de inovação mais comuns e concluiu que o tamanho do portfólio de marcas registradas de uma empresa é um indicador de inovação mais consistente do que a quantidade de patentes ou o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

O resultado acrescenta evidência de que as marcas comerciais possuem valor além da exclusividade e do reconhecimento simples, que pode indicar que esses direitos são subvalorizados.



PASSO A PASSO REGISTRO DE MARCA BR



- Desenvolvimento da marca e/ou logomarca
- Definição da natureza e apresentação
- Estudo de caso de marcas semelhantes
- Definição de classes para uma proteção abrangente
- Busca de anterioridade

- Preparação da documentação
- Cadastro no site do INPI
- Emissão e pagamento da taxa
- Peticionar e protocolar o pedido

- Acompanhamento SEMANAL da RPI

- Emissão e pagamento das taxas de concessão e primeiro decênio
- Impressão do certificado de registro

- Acompanhamento SEMANAL da RPI
- Acompanhamento de outros pedidos de marca

- Preparação da documentação
- Emissão e pagamento da taxa de prorrogação
- Peticionar e protocolar o pedido

COMO PROTEGER MARCAS NO EXTERIOR



Uma escolha deve ser feita com relação à melhor maneira de proteger suas marcas no exterior:

- **ROTA NACIONAL:** Protocolar um pedido de registro de marca no escritório de marcas e patentes de cada um dos países que se deseja proteção, contratando um procurador em cada país no qual você deseja proteção
- **ROTA REGIONAL:** Protocolar um pedido de registro de marca regional com efeito em todos os estados membros, como por exemplo, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) e EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
- **ROTA INTERNACIONAL:** Protocolar um único pedido através do Protocolo de Madrid

A rota internacional através do Protocolo de Madrid é a opção preferida quando você:

- Busca proteção em vários mercados, principalmente se eles estiverem em diferentes regiões
- Deseja flexibilidade para adicionar novos mercados à medida que seus planos de exportação se desenvolvem
- Possui orçamento e / ou tempo limitados para investir no registro e gerenciamento seus registros de marca

Atualmente o Protocolo de Madrid permite o registro de marcas em 121 países cobertos pelos 105 membros, alcançando mais de 70% da população mundial.

Este acordo está em constante expansão e em 2019 o Canadá e o Brasil foram aceitos.

Os seguintes países estão em fase de negociação de adesão para o próximo ano: África do Sul, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Malásia, Bangladesh, Paquistão, Papua Nova Guiné, Sri Lanka, Malta, Chile e Trinidad e Tobago.



Principais vantagens de registro de marca internacional via Protocolo de Madrid:

- Procedimento centralizado de protocolo e gerenciamento (via WIPO);
- Protocolo de um único pedido, em um idioma, através de um conjunto de taxas para proteção em vários mercados;
- Possibilidade de expansão da proteção para novos mercados à medida que sua estratégia de negócios evolui;
- Protocole um único pedido internacional, equivalente a todos os mercados nacionais em que se deseja proteção, economizando tempo e dinheiro;
- Evite pagar por traduções para vários idiomas e escritórios especializados (procuradores) em cada um dos países em que se deseja proteção.

PROTOCOLO DE MADRID

Com a adesão do Brasil ao protocolo de Madrid, a partir de 2 de Outubro, as empresas brasileiras já podem efetuar registros de suas marcas de forma simplificada em mais de 121 países, facilitando o processo para quem está pensando em internacionalização.

Agora ficou mais fácil
registrar sua marca fora do Brasil



IDD[®]
Consultoria & PI

IDD[®]
Consultoria & PI

Como funciona o protocolo de Madrid

1

Pedido de registro ou registro base

2

Exame formal

3

Exame substantivo

Estágio 1 – Antes de poder registrar um pedido internacional, é necessário que você já tenha registrado – ou tenha protocolado um pedido – através do INPI no Brasil. Você precisará enviar seu pedido de registro internacional do INPI no Brasil, que certificará e encaminhará à WIPO.

Estágio 2 – A WIPO realiza um exame formal do seu pedido de registro de marca internacional. Depois de aprovada, sua marca para a fazer parte do Registro Internacional e é publicada na WIPO Gazette of International Marks (funciona como uma revista do INPI, só que da WIPO). A WIPO emitirá um certificado de registro internacional e notificará os Escritórios de PI em todos os territórios onde você deseja que sua marca seja protegida – conforme designado em seu pedido de registro internacional.



Estágio 3 – Exame substantivo por escritórios nacionais ou regionais designados

Os escritórios de PI dos territórios em que você solicitou proteção avaliarão sua marca de acordo com a legislação deles e decidirão, dentro de 12 ou 18 meses, se ela pode ou não ser protegida em seus territórios.

A WIPO informará sobre essas decisões após a consolidação do Registro Internacional. Se o escritório de PI de um país se recusar a proteger sua marca, de forma total ou parcial, essa decisão não afetará as decisões de outros escritórios de PI de outros países. Além disso, você pode recorrer de decisões que não concorde diretamente através do escritório de PI do país em questão. Se o escritório do país finalmente aceitar proteger sua marca, este emitirá uma declaração de concessão de proteção.

Como funciona o Protocolo de Madrid

O Processo de Registro Internacional de Marcas:



LINHA DO TEMPO DO PROCESSO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA



PESQUISA

- Pesquisamos por marcas existentes de fontes nacionais e internacionais.
- Marcas registradas, denominações de origem e emblemas oficiais.



[GLOBAL BRAND DATABASE -
https://www3.wipo.int/branddb/en/](https://www3.wipo.int/branddb/en/)

Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. V: 2019-11-12 19:2

Data from Madagascar available Over 20,000 records added	2019-10-17	Data from Uruguay available Over 266,000 records added	2019-08-01	Data from 9 ARIPO member states available Over 407,000 records added	2019-04-06	A new AI-powered image search available Use the "Concept" Strategy	2019-04-01	Data from Registro Nacional Costa Rica available Over 326,000 records added	2019-03-21	Internal Names records
--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	---	------------	-------------------------------

SEARCH BY

- Brand
- Names
- Numbers
- Dates
- Class
- Country

Text =

Image Class =

Goods/Services =

search

FILTER BY

- Source
- Image
- Status
- Origin
- App. Year *
- Expiration *

AE TM	166,752	AU TM	1,727,571	BH TM	51,668	BN TM	48,022
BW TM	38,034	CA TM	1,673,472	CH TM	428,179	CL TM	602,514
CR TM	333,770	DE TM	2,105,276	DK TM	293,242	DZ TM	35,806
EE TM	60,924	EG TM	127,168	EM TM	1,745,007	ES TM	960,938
FR TM	2,824,744	GE TM	43,134	GH TM	31,225	GM TM	8,707
ID TM	985,419	IL TM	287,620	IS TM	109,703	IT TM	1,192,534

Display: List

Sort: Value - asc

filter

searches records

PROTOCOLO

- Elaboramos uma lista de termos aprovados para bens e serviços.
- Através do acesso ao Banco de dados de perfis de países membros, podemos verificar os requisitos específicos de cada país antes do protocolo.
- Calculadora de taxas: fazemos uma estimativa dos custos envolvidos na proteção de sua marca no exterior.



[MADRID GOODS AND SERVICES -
https://webaccess.wipo.int/mgs/](https://webaccess.wipo.int/mgs/)

[MEMBER PROFILES -
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/](https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/)

[FEE CALCULATOR -
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)



Import list

Export list

Print list

Delete list

Display preferences

Translate into... ▼

Browse

Search

Add... ▼

 NICE only

To compile a list of goods and services,
select a language
from the drop-down menu at the upper right corner of this screen
and then use
BROWSE to select validated terms in a given class, or
SEARCH to enter key words and find related validated terms.

For more information,
click on the **HELP** link or watch the **TUTORIAL**.

Updated: 2019.10.29

NCL11-2019



International Registration of Marks - Fee Calculation

For date:

09.11.2019 ▼

Office of origin:

Afghanistan ▼

Number of classes:

1 ▼

Type:

New application ▼

 Colour Collective mark, certification mark, or guarantee mark[Continue](#)

Related links

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

MONITORAMENTO

- Rastreamos o status do seu registro em tempo real.
- Podemos acompanhar o status das marcas dos concorrentes.
- Semanalmente acompanhamos a WIPO Gazette o Diário da OMPI, monitorando todas as publicações em cada um dos países alvo.



MADRID MONITOR -

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/>

GERENCIAMENTO

- Gerenciamos e te enviamos todos os documentos e certificados.
- Solicitamos alterações pós-registro, como endereço e detentor do registro.
- Renovamos seu registro de marca.
- Emitimos as guias de taxas internacionais.



MADRID PORTFOLIO
MANAGER -

<https://www3.wipo.int/mpm>



Novidades!



Participação de qualquer pedido de patente depositado por MEI, ME, EPP de forma individual ou conjunta; Requerimento exclusivamente por formulário eletrônico; Isento de retribuição; Avaliação de até 100 requerimentos de participação (independente de serem aceitos ou não).



Tutorial - como solicitar o exame prioritário de patentes de PMEs

<https://www.youtube.com/watch?v=PZrfawabuqk>

2016 – 300 vagas – 85 pedidos

2017 – 150 vagas – 61 pedidos

2018 – 100 vagas – 63 pedidos até agora

Resultados Parciais FASE I, II e III (10/07/2018)

Patentes MPE	Fase I		Fase II		Fase III	
	Pedidos	dias	Pedidos	dias	Pedidos	dias
Total de requerimentos de participação	85	0	61	0	63	0
Total de requerimentos avaliados	85	115	52	106	26	99
15.24.2 Aptos	68		14		4	
15.24.3 Não Aptos	13		30		8	
15.7 Petição não conhecida	4		8		14	
Total de Pedidos de Patente com 1º Exame Técnico Efetuado	67	219	14	142	4	140
6.1 Exigências Técnicas	20		3		0	
7.1 Ciências de Parecer	35		10		3	
9.1 Deferimentos em 1º Exame	12		1		1	
Total de Pedidos de Patente Decididos	64	356	10	242	1	106
9.1 Deferidos (somatório 1º e 2º Exame)	39		6		1	
9.2 Indeferimentos	23		3		0	
11.2 Arquivado por falta de manifestação	2		1		0	
Outros (6.6, 7.4, 8.6, 8.11 e 10.1)	9	183	0	-	0	-

MODALIDADE	MOTIVO	RESOLUÇÃO	TAXA
Idade	Garantir acesso a pessoas com mais de 60 anos	151/2015	Isento
Deficiência	Garantir acesso a pessoas com deficiência	151/2015	Isento
Doença grave	Garantir acesso a pessoas com doença grave	151/2015	Isento
Denunciante de contrafação	Detentor de matéria contrafeita	151/2015	Isento
Notificado de contrafação	Terceiro notificado de contrafação	151/2015	Isento
Detentor de tecnologia	Detentores de matéria descrita em pedidos de terceiros	151/2015	Isento
Liberação de recursos	Liberação de recursos de fomento à inovação	151/2015	Isento
Interesse público	Objeto do pedido é de interesse público	151/2015	Isento
Emergência nacional	A patente é necessária por motivo de emergência	151/2015	Isento
Produtos para saúde	Estímulo à tecnologia para a saúde	217/2017	Isento
Patente verde	Estímulo à tecnologia verde	175/2016	Pago
Patente MPE	Estímulo ao depósito de micro e pequenas empresas	236/2019	Pago
Patentes ICT	Estímulo ao depósito de instituições de ciência e tecnologia	220/2016	Pago
Prioridade BR	Fornecer resultados para outros escritórios	212/2018	Pago
PPH	Utilizar resultado de exame de outros escritórios	Diversas	Pago
Opinião preliminar	Busca, opinião e exame preliminar nacional	190/2017	Pago
PCT (ISR e IPER)	Busca, opinião e exame preliminar internacional	Específico	Pago

Mais detalhes em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/exame-prioritario/accelere-seu-exame>

INOVAÇÃO NA PRÁTICA

Como o Sebrae ajuda as micro e pequenas empresas (MPE) a inovar, com custo reduzido e maior chance de sucesso.



Sebraetec: inovar no seu negócio pode ser fácil

Serviços especializados e customizados para implementar soluções em sete áreas de inovação, incluindo Propriedade Intelectual.



Dúvidas?



OBRIGADO!

Parceiros:

MIDITEC
ACATE

LINKLAB
ACATE

IDD
Consultoria & PI