

*26.out.2018***PATENTES****ACORDOS EM EXAMES DE PATENTES**  
INPI/BR lança novos programas de aceleração de exame**GERAL****AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DO INPI/BR**  
INPI/BR tem crescimento expressivo de produção em 2018**GERAL****ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO**  
OMPI divulga análise sobre performance em inovação**MARCAS****PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE CADUCIDADE**  
INPI/BR publica Nota Técnica nº 01/2018**ARTIGO****PROTOCOLO DE MADRI**  
Brasil adota medidas para adesão ao Protocolo de Madri  
Elayne Oliveira da Silva  
Advogada**ABREU, MERKL NOVIDADES****RESPONSABILIDADE SOCIAL ABREU, MERKL****AIPPI**  
Congresso Mundial 2018, Cancun, México**ABPI**  
XXXVIII Congresso Internacional, São Paulo, Brasil**INTA**  
140º Encontro Anual, Seattle, EUA**AIPLA**  
Encontro de Primavera, Seattle, EUA**MAIS EVENTOS***26.Oct.2018***PATENTS****AGREEMENTS IN PATENT EXAMINATIONS**  
INPI/BR launches new expedited examination programs**GENERAL****INCREASE IN THE PERFORMANCE OF THE INPI/BR**  
INPI/BR had significant growth on its throughput during 2018**GENERAL****GLOBAL INNOVATION INDEX**  
WIPO publishes analysis of innovation performance**TRADEMARKS****PROCEDURES FOR CANCELLATION DUE TO NON-USE**  
INPI/BR publishes Technical Note No. 01/2018**ARTICLE****MADRID PROTOCOL**  
Brazil adopts measures to accede to the Madrid Protocol  
Elayne Oliveira da Silva  
Attorney-at-law**ABREU, MERKL NEWS****ABREU, MERKL SOCIAL RESPONSIBILITY****AIPPI**  
2018 World Congress, Cancun, Mexico**ABPI**  
38<sup>th</sup> International Congress, São Paulo, Brazil**INTA**  
140<sup>th</sup> Annual Meeting, Seattle, USA**AIPLA**  
Spring Meeting, Seattle, USA**MORE EVENTS**

## PATENTES

### ACORDOS EM EXAMES DE PATENTES

#### INPI/BR lança novos programas de aceleração de exame

Em continuidade ao projeto-piloto Patent Prosecution Highway (PPH) lançado pelo Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUL), em 31.ago.2018 o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR) instituiu por meio da Resolução nº 224/2018 a segunda fase do programa, celebrada pelos escritórios do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A formulação de novos acordos de programas PPH com Institutos de marcas e patentes estrangeiros tem sido uma medida bastante adotada pelo INPI/BR para acelerar o exame de patentes. Além do acordo PROSUL, neste ano o INPI/BR também publicou acordos com os escritórios do Reino Unido e da Dinamarca.

## GERAL

### AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DO INPI/BR

#### INPI/BR tem crescimento expressivo de produção em 2018

Em um levantamento de dados referente ao primeiro semestre de 2018, em 06.jul.2018 o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR) publicou informações relacionadas ao desempenho de seus serviços em relação aos semestres anteriores, indicando um aumento médio de 74% nas concessões de marcas, patentes e desenhos industriais em comparação com o ano anterior.

Além disso, os dados mostram que houve mais decisões em comparação com o número de depósitos em todos os setores, sendo uma diferença de 82,3% em marcas, 46,5% em patentes, 144,5% em desenhos industriais e 199,7% em registros de programa de computador. Este levantamento demonstra uma tendência de redução no estoque de pedidos pendentes, e consequentemente, no tempo de espera do exame.

## GERAL

### ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO

#### OMPI divulga análise sobre performance em inovação

Em 10.jul.2018 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) publicou o Índice Global de Inovação (GII) de 2018. O documento traz indicadores que analisam a performance de 126 países e economias em diversos campos de inovação. De acordo com a publicação, o Brasil foi ranqueado em 64º, subindo cinco posições desde o ano passado.

O documento atribui parte deste crescimento a alguns fatores relevantes, como investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e qualidade de universidades e publicações científicas. Ademais, o campo de "Impacto do Conhecimento" deixa de ser caracterizado como uma fraqueza do Brasil, devido ao significativo crescimento em importantes índices, como exportação de alta tecnologia e de serviços de novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC).

## MARCAS

### PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE CADUCIDADE

#### INPI/BR publica Nota Técnica nº 01/2018

Com o propósito de aprimorar os procedimentos e diretrizes de exame de marcas, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR) publicou em 03.jul.2018 a Nota Técnica nº 01/2018, que atualiza a redação do item 6.5 do Manual de Marcas que trata sobre a caducidade do registro de marca.

O novo conteúdo estabelecido pela Nota Técnica especifica as diretrizes para o exame de requerimento de abertura do procedimento de caducidade da marca, abrangendo desde as condições de admissibilidade até a investigação de uso da marca. O manual define quais são os meios de prova admitidos e quais são os quesitos a serem avaliados para determinar se a caducidade da marca será declarada (total ou parcialmente), ou negada.

## PATENTS

### AGREEMENTS IN PATENT EXAMINATIONS

#### INPI/BR launches new expedited examination programs

In continuance of the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot-project launched by the Cooperation System on Management Information and Industrial Property (PROSUL), on 31.Aug.2018 the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR) published Resolution No. 224/2018, establishing the second phase of the program, signed by the offices of Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru and Uruguay.

The establishment of new PPH program agreements with foreign patent and trademark Offices has been a popular measure taken by the INPI/BR in order to expedite patent examinations. Besides the PROSUL agreement, this year the INPI/BR also published agreements with the offices from United Kingdom and Denmark.

## GENERAL

### INCREASE IN THE PERFORMANCE OF THE INPI/BR

#### INPI/BR had significant growth on its throughput during 2018

In a data collection for the first semester of 2018, on 06.Jul.2018, the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR) disclosed information regarding its service performance over the previous semesters, indicating an average increase of 74% in patent, trademark and industrial design grants compared with last year.

Furthermore, data shows an increase in the number of decisions compared with the number of new filings in all sectors, with an increment of 82.3% for trademarks, 46.5% for patents, 144.5% for industrial designs and 199.7% for software registration. This collection shows a trend towards a decrease in the backlog of pending applications, and therefore, on waiting time for examination.

## GENERAL

### GLOBAL INNOVATION INDEX

#### WIPO publishes analysis of innovation performance

On 10.Jul.2018, the World Intellectual Property Organization (WIPO) published the Global Innovation Index (GII) of 2018. The document provides indicators that analyse the performance of 126 countries and economies in several innovation fields. According to the publication, Brazil is ranked 64<sup>th</sup>, moving up five positions since the previous year.

The document links part of this growth to some prominent factors, such as investments in Research and Development (R&D) and the quality of universities and scientific publications. In addition, the "Knowledge Impact" field ceased to be considered a weakness of Brazil, due to significant growth in important indexes, such as export of high-tech and new information and communication technology (ICT) services.

## TRADEMARKS

### PROCEDURES FOR CANCELLATION DUE TO NON-USE

#### INPI/BR publishes Technical Note No. 01/2018

In order to improve trademark examination guidelines and procedures, the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR) published on 03.Jul.2018 Technical Note No. 01/2018, which updates item 6.5 of the Trademark Manual that addresses trademark cancellation due to non-use.

The new content established by the Technical Note specifies the examination procedures of a trademark request for cancellation due to non-use, from the requirements of admissibility to the investigation of trademark use. The manual defines what may be admitted into evidence and which aspects should be evaluated in order to determine if the trademark will be canceled, in full or in part, or if it will remain registered.

## ARTIGO

## PROTOCOLO DE MADRI

## Brasil adota medidas para adesão ao Protocolo de Madri

Elayne Oliveira da Silva  
Advogada

Há dois principais caminhos para se estender a proteção marcária no exterior. O primeiro é pelo sistema da Convenção da União de Paris (CUP) e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), pelo qual o pedido de registro de marca é realizado em cada país ou região signatários que se pretende a proteção. Esse é o atual sistema adotado pelo Brasil, regulado pelos Decretos nº 635/1992 e nº 1.355/1994, respectivamente, bem como pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

Alternativamente há o Sistema de Madri, que é regido por dois tratados, o Acordo de Madri de 1891 e o Protocolo relacionado ao Acordo de Madri, adotado em 1989, que entrou em vigor 1995, aplicado desde 1996. Tal Sistema, trabalhando em conjunto com a CUP e TRIPs, tem o intuito de desburocratizar e facilitar o registro internacional de marcas. O Sistema é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e atualmente possui 102 membros, abrangendo 118 países. No Brasil, o Protocolo relacionado ao Acordo de Madri foi convertido no Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017 e aguarda deliberação do Congresso Nacional em regime de urgência.

Enquanto que os atuais países membros do Protocolo incluem os Estados Unidos da América, a União Europeia, Japão e China, na América do Sul a adesão ainda se mantém inexpressiva. Caso o Brasil venha a aderir ao Protocolo, será o segundo país da América do Sul a integrar os países membros, dos quais somente a Colômbia faz parte.

Como na forma de extensão da proteção de marcas no exterior atualmente adotada no Brasil o titular de marca deve solicitar o pedido de registro em cada país ou região de modo individual, os custos tendem a ser maiores, em decorrência da necessidade de gerenciamento de vários prazos e constituição de diferentes procuradores.

Pelo Protocolo de Madri, por sua vez, o titular pode levar o pedido de registro de marca aos países signatários de modo simples e a princípio, com investimento menor, mediante um único pedido, com uma taxa única e de mesma moeda. Além disso, o Acordo obriga os Estados contratantes a emitir um parecer sobre a registrabilidade da marca dentro de até 18 meses, sob pena de após o prazo a marca ser considerada automaticamente registrada.

Portanto, o Sistema de Madri pode trazer grandes vantagens às empresas brasileiras que desejam proteger suas marcas no exterior de modo acessível. Por outro lado, ainda que existam muitos pontos favoráveis à adesão, há uma preocupação em relação a determinadas exigências do Protocolo, tais como, a regulação do tempo máximo para exame do pedido de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), a ausência da obrigatoriedade de que os titulares mantenham um procurador no Brasil ao menos com poderes para receber citação e a necessidade de tradução para o português da lista de produtos e serviços assinalados pelas marcas, uma vez que o Protocolo tem como idiomas oficiais apenas o inglês e o francês.

Em recente debate na 38ª edição do Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), o Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI/BR afirmou que estão sendo realizadas adaptações no INPI/BR para o cumprimento dos termos do Protocolo. Também ressaltou que o tempo médio de exame de marcas foi reduzido para 18 meses e que há previsão de redução para 12 meses até o final de 2018. No mesmo sentido, em audiência na Câmara dos Deputados, o Presidente do INPI/BR afirmou que o Instituto tem trabalhando na preparação das equipes e normativos necessários para a implantação do Protocolo.

Há uma expectativa de que a adesão do Brasil ao Protocolo ampliará investimentos nacionais em outros mercados assim como no Brasil. No entanto, ainda que o INPI/BR esteja adotando medidas para adequação dos prazos e procedimentos às exigências do Tratado, há uma possibilidade de que o Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017 seja deliberado pelo Congresso Nacional apenas em 2019, ainda que seu trâmite esteja em regime de urgência.

## ARTICLE

## MADRID PROTOCOL

## Brazil adopts measures to accede to the Madrid Protocol

Elayne Oliveira da Silva  
Attorney-at-law

There are two main ways to extend trademark protection abroad. The first one is using the Paris Convention (CUP) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) provisions, by which the trademark application is filed in each country or region where protection is sought. This is the present form adopted by Brazil, regulated by Decrees No. 635/1992 and No. 1.355/1994, respectively, as well as by Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9.279/1996).

Alternatively, there is the Madrid System, which is governed by two treaties, the Madrid Agreement from 1891 and the Protocol relating to the Madrid Agreement, adopted in 1989, entered into force in 1995, and effective as of 1996. Such System, working in conjunction with the CUP and TRIPs provisions, intends to reduce bureaucracy and make international trademark registration easier. The System is administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and currently has 102 members, covering 118 countries. In Brazil, the Protocol related to the Madrid Agreement has become the Legislative Decree Bill No. 860/2017 and deliberation of the National Congress is pending with an urgent status.

While the current member states of the Protocol include the United States of America, European Union, Japan and China, membership in South America remains inexpressive. If Brazil joins the Protocol, it will be the second country of South America to integrate the member countries, of which only Colombia is a member.

Since the current form to extend trademark protection abroad adopted in Brazil is for the owner of the trademark to file the trademark application in each country or region individually, the costs tend to be higher, due to the need for management of several deadlines and appointment of different attorneys.

By the Madrid Protocol, on the other hand, the owner of the trademark is allowed to extend the registration of trademarks to the signatory countries in a simple manner and, in principle, with less investment, in a single application, with only one fee and in the same currency. Furthermore, the Agreement obliges the contracting States to issue an opinion regarding the registrability of the trademark within a period of 18 months, under penalty of the trademark being considered automatically registered after this term.

Therefore, the Madrid System may be of great advantage for Brazilian entities who desire to protect their trademarks abroad in an affordable manner. Although there are many favorable points for accession, there is a concern regarding certain requirements of the Protocol, such as regulation of the maximum term for the examination of the trademark application by the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR), absence of the obligation for the owners to maintain an attorney in Brazil at least with power to receive summonses and the need to translate the list of products and services appointed by the trademarks into Portuguese, since the official languages of the Protocol are English and French.

In a recent debate at the 38<sup>th</sup> edition of the International Congress on Intellectual Property of the Brazilian Intellectual Property Association (ABPI), the Director of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication from INPI/BR stated that some adjustments are being implemented at the INPI/BR in order to fulfill the terms of the Protocol. He also highlighted that the average time of trademark examination has been reduced to 18 months and there is hope it will be reduced to 12 months by the end of 2018. In the same line, in a hearing in the Chamber of Deputies, the President of the INPI/BR stated that the Institute has been working on the preparation of the necessary teams and regulations for the implementation of the Protocol.

It is expected that the accession of Brazil to the Protocol will increase national investments in other markets as well as in Brazil. Although INPI/BR is adopting measures to adapt the deadlines and procedures to the requirements of the Treaty, there is a possibility that the Legislative Decree Bill No. 860/2017 will only be analyzed by the Brazilian National Congress in 2019, even though its processing status is urgent.

**RESPONSABILIDADE SOCIAL ABREU, MERKL**

As atividades de responsabilidade social da ABREU, MERKL não param! Nesse semestre nos dedicamos à doação de ração para organizações de assistência social sem fins lucrativos que recolhem e cuidam de animais abandonados. As rações foram entregues pelos colaboradores da ABREU, MERKL para a Associação Vida Animal, que resgata e prepara cães para adoção; e para a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba que abriga e protege animais abandonados desde 1972.

**AIPPI****Congresso Mundial 2018, Cancun, México**

Entre os dias 23-26.set.2018 ocorreu o Congresso Mundial da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI), em Cancun, México. O evento abordou diversos aspectos de proteção de propriedade intelectual. ABREU, MERKL esteve presente por Maria Inez Araujo de Abreu, membro do Comitê de Seleção de Locais da AIPPI e atuando como Mentora no Programa de mentoria aos novos participantes do congresso; e Márcio Merkl, membro do Standing Committee "Q222 - Standards and Patents" e também atuando como Delegado do Grupo Brasileiro da AIPPI.

**ABPI****XXXVIII Congresso Internacional, São Paulo, Brasil**

A 38ª edição do Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) se realizou em São Paulo, entre os dias 19-21.ago.2018. O tema principal desta edição foi "A Relevância da Propriedade Intelectual em um Mercado Cada Vez mais Inovador". Participaram do evento Maria Inez A. de Abreu integrante da Comissão Organizadora, e Márcio Merkl, como moderador do painel "Licenciamento Padrão de Patentes Essenciais: Passado e Futuro" A ABREU, MERKL foi um dos patrocinadores da Recepção dos Escritórios durante o evento.

**INTA****140º Encontro Anual, Seattle, EUA**

O Encontro Anual da Associação Internacional de Marcas (INTA), que ocorre todo maio, é o maior e mais importante evento da comunidade internacional de marcas. Neste ano, a 140ª edição do Encontro ocorreu em Seattle, EUA entre os dias 19-23.mai.2018 e contou com a participação de Maria Inez Araujo de Abreu.

**AIPLA****Encontro de Primavera, Seattle, EUA**

A Associação Americana de Direito da Propriedade Intelectual (AIPLA) organiza três conferências anuais, a de inverno, primavera e de outono, nas quais a Associação oferece seminários com conhecimentos sobre as últimas novidades sobre direito da propriedade intelectual. Nesse ano, o encontro de primavera ocorreu em Seattle, EUA, entre 15-17.mai.2018 e teve a participação de Márcio Merkl.

**MAIS EVENTOS****A ABREU, MERKL também participou de outros eventos, incluindo:**

Bruna Brugnolli Brescancini, Luís Cláudio C. Vieira, Márcio Merkl e Maria Inez A. de Abreu, estiveram presentes no coquetel de comemoração de 70 anos da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) em Curitiba no dia 09.out.2018.

Márcio Merkl ministrou uma aula de Patentes no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) organizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), no dia 04.out.2018, em Curitiba.

Maria Inez A. de Abreu esteve presente no Jantar de Aniversário de 35 anos da Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI) no dia 17.ago.2018 em São Paulo.

Márcio Merkl e Maria Inez Araujo de Abreu estiveram presentes no Jantar de Celebração dos 101 anos do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) em Curitiba no dia 08.jun.2018

**ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

OAB/PR 1.196  
INPI/API 1.629

Este *Infomail* foi preparado com propósito exclusivamente informativo, não constituindo aconselhamento ou parecer jurídico. As informações aqui contidas não estabelecem um relacionamento cliente-advogado e não devem ser seguidas sem a devida orientação profissional. Em caso de dúvidas, contribuições ou sugestões, por favor, contate-nos pelo e-mail: [infomail@abreumerkl.com](mailto:infomail@abreumerkl.com).  
©2005-2018. ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Todos os Direitos Reservados.

**ABREU, MERKL SOCIAL RESPONSIBILITY**

ABREU, MERKL's social responsibility activities never stop! In this semester we dedicated ourselves to providing dog food for non-profit social assistance organizations that collect and care for abandoned animals. The dog food was delivered by the ABREU, MERKL team to the Associação Vida Animal, which rescues dogs and prepares them for adoption, and to the Sociedade Protetora dos Animais of Curitiba, which has housed abandoned animals since 1972.

**AIPPI****2018 World Congress, Cancun, Mexico**

Between 23-26.Sep.2018, the World Congress of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) took place in Cancun, Mexico. The event covered various aspects of intellectual property protection. The event was attended by ABREU, MERKL lawyers Maria Inez Araujo de Abreu, member of the AIPPI Venue Selection Committee and acting as a Mentor for the First Time Attendee Mentorship Program; and Márcio Merkl, member of AIPPI Standing Committee "Q222 - Standards and Patents" and also acting as a Delegate of the Brazilian AIPPI Group.

**ABPI****38th International Congress, São Paulo, Brazil**

The 38th edition of the International Congress on Intellectual Property of the Brazilian Intellectual Property Association (ABPI) was held in São Paulo, Brazil, between 19-21.Aug.2018. The main theme for this edition was "The Importance of Intellectual Property in an Increasingly Innovative Market". Maria Inez A. de Abreu attended as a member of the Organizing Committee and Márcio Merkl, as a moderator of the Panel "Standard Essential Patent Licensing: Yesterday and the Future". ABREU, MERKL was one of the sponsors of the event's IP Firms' Reception.

**INTA****140th Annual Meeting, Seattle, USA**

The International Trademark Association (INTA) Annual Meeting, which is held every May, is the biggest and most important meeting of the trademark international community. This year the 140th Meeting was held in Seattle, USA, between 19-23.May.2018 and was attended by Maria Inez de Araujo de Abreu.

**AIPLA****Spring Meeting, Seattle, USA**

The American Intellectual Property Law Association (AIPLA) holds three regularly scheduled conferences a year, mid-winter, spring, and fall, where the Association offers educational seminars on the latest developments in intellectual property law. This year AIPLA's Spring Meeting, took place in Seattle, USA between 15-17.May.2018 and was attended by Márcio Merkl.

**MORE EVENTS****ABREU, MERKL also participated in other events, including:**

Bruna Brugnolli Brescancini, Luís Cláudio C. Vieira, Márcio Merkl and Maria Inez A. de Abreu attended the cocktail party that celebrates 70 years of the foundation of the Brazilian Association of Industrial Property Agents (ABAPI) in Curitiba, Brazil on 09.Oct.2018.

Márcio Merkl gave a lecture on patents to the Post-Graduate Program in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation (PROFNIT), organized by the Federal University of Paraná (UFPR), on 04.Oct.2018, in Curitiba, Brazil.

Maria Inez A. de Abreu attended the 35th Anniversary Dinner of the São Paulo Association of Intellectual Property (ASPI) on 17.Aug.2018 in São Paulo, Brazil.

Márcio Merkl and Maria Inez Araujo de Abreu attended the Celebration Dinner of 101 years of the Paraná Lawyers Institute (IAP) in Curitiba, Brazil on 08.Jun.2018.

Rua Joaquim da Silva Sampaio, 117

Curitiba Paraná Brasil 80.710-630

Tel.: +55 41 3335 0080 Fax: +55 41 3335 0095

[mail@abreumerkl.com](mailto:mail@abreumerkl.com) [www.abreumerkl.com](http://www.abreumerkl.com)

This *Infomail* was prepared strictly with an informational purpose and is not intended to be a legal advice or opinion. The information contained herein does not create any attorney-client relationship and should not be followed without adequate professional advice. In case of any inquires, contributions or suggestions, please contact us through the email [infomail@abreumerkl.com](mailto:infomail@abreumerkl.com).  
©2005-2018. ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS. All Rights Reserved.