

Brazilian Patent Trademark Office — News and Action Plan

The arrival of 2019 has been accompanied by many changes from the Brazilian Patent Trademark Office (BPTO). The agency has:

- Officially adopted the 11th edition of the Nice International Classification for trademarks (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/NC11textoexplicativomudanas.pdf>).
- Established new conditions for the registration of Geographical Indications with its Normative Instruction No. 095/2018, which revoked the previous regulation of 2013. The new regulation establishes that certain names are not protected by GIs: (a) the names of vegetables registered as plant varieties or that are of common use, (b) the names of existing animal breeds and (c) names that are likely to cause confusion with other GIs.
- Announced the first edition of an Industrial Design Guidance, which consolidates the guidelines and procedures related to the examination of applications for the registration of industrial designs and which provides instructions for formulating orders and monitoring processes.
- Has become, with President Jair Bolsonaro's signing Decree No. 9.660, a part of the newly formed Ministry of Economy, which is a fusion of four different ministries, including the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade ("MDIC"), of which the BPTO was part in the former government. In addition, Claudio Vilar Furtado was appointed as the new BPTO president. We will see how these developments impact the Industrial Property in Brazil, especially in light of the BPTO's strategic plan published in late 2018.
- Announced a technical partnership with CAS (American Chemical Society) for the use of artificial intelligence tools to expedite the examination of patent applications.

Published a new strategic plan, which states the followings mission, vision and values for the BPTO:



Mission:

"To stimulate Innovation and competitiveness to further technical and economic development in Brazil by efficiently protecting intellectual property."



Vision:

"To perform to a level comparable to that of the best patent and trademark offices in the world."



Values:

"Efficiency, Focus on the Users, Teamwork, Transparency, Ethics, Merit and Valuing People."

The plan also establishes five strategic goals for the BPTO to achieve by 2021: (i) optimize the quality and efficiency of granting industrial property rights; (ii) expand and improve the availability of data, information and knowledge pertaining to industrial property; (iii) participate in the International System of Intellectual Property, which would significantly change the local trademark systems; (iv) achieve organizational excellency; and (v) promote the development, performance and well-being of the BPTO's professional staff.

Of those five goals, it's worth highlighting the first two, which are the main goals: (i) to significantly reduce the duration of the administrative procedures—e.g., decreasing from 19 months to 4 months the term for a first technical exam without opposition procedures for trademarks and decreasing the percentage of patents issued 10 years or more from the filing date from 65.2% to 0.0% and (ii) to prepare the BPTO to implement the Madrid Protocol and other international IP treaties.

For more information about the topics raised in this Legal Update, please contact any of the following people.

Eduardo Telles

+ 55 21 2127 4229

etelles@mayerbrown.com

Cristiane Manzueto

+ 55 21 2127 4235

cmanzueto@mayerbrown.com

Natália Menezes

+55 21 2127 4234

nmenezes@mayerbrown.com

Observations in this update about Brazilian law are by Tauil & Chequer Advogados. They are not intended to provide legal advice to any entity; any entity considering the possibility of a transaction must seek advice tailored to its particular circumstances.

Please visit our web site for comprehensive contact information at www.tauilchequer.com.br

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) (collectively the "Mayer Brown Practices") and non-legal service providers, which provide consultancy services (the "Mayer Brown Consultancies"). The Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in the Legal Notices section of our website.

"Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown. © 2019 Mayer Brown. All rights reserved. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NOVIDADES E O PLANO DE AÇÃO

A chegada de 2019 vem acompanhada de muitas mudanças do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O Instituto:

- Adotou oficialmente a 11ª Edição da Classificação Internacional de Nice para marcas (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/NC11textoexplicativomudanas.pdf>).
- Estabeleceu condições para o registro das Indicações Geográficas com a Instrução Normativa N.º 095/2018, que revogou o regulamento anterior de 2013. O novo regulamento estabelece que certos nomes não são protegidos por IGs: (a) os nomes de vegetais já registrados como cultivares ou que são de uso comum, (b) os nomes de uma raça animal e (c) nomes suscetíveis de causar confusão com outras IGs.
- Divulgou a 1ª Edição do Manual de Desenho Industrial que consolida as diretrizes e procedimentos relacionados ao exame de pedidos de registro de desenho industrial e que fornece instruções para formulação de pedidos e acompanhamento de processos.
- Vinculou-se, com a sanção do Decreto No. 9.660 pelo Presidente Jair Bolsonaro, ao recém criado Ministério da Economia, que é uma fusão de quatro ministérios diferentes, incluindo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ("MDIC"), do qual o INPI era vinculado no governo anterior. Ademais, Claudio Vilar Furtado foi anunciado como seu novo presidente.. Veremos como estas mudanças vão impactar a Propriedade Industrial brasileira, especialmente em vista do Plano Estratégico do INPI divulgado ao final de 2018;
- Anunciou uma colaboração técnica com a CAS (American Chemical Society – Sociedade Americana de Química) para o uso de ferramentas de inteligência artificial para acelerar o exame de pedidos de patente.
- Publicou um novo Plano Estratégico que determina a seguinte missão, visão e valores para o INPI:



Missão:

"Estimular a inovação e a competitividade para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil por meio da proteção eficiente da propriedade industrial."



Visão:

"Ter desempenho comparável ao dos melhores institutos de Propriedade Industrial do mundo".



Valores:

Eficiência; foco nos usuários; trabalho em equipe; transparência; ética; meritocracia; e valorização das pessoas"

O plano estabelece cinco metas estratégicas para o INPI alcançar até 2021: (i) otimizar a qualidade e eficiência na concessão de direitos de propriedade industrial; (ii) expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados, informações e conhecimento acerca da propriedade industrial; (iii) participar do Sistema Internacional de Propriedade Industrial, que mudaria significativamente o sistema de marcas local; (iv) alcançar a excelência organizacional; e (v) promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do INPI.

Dessas cinco metas, vale destacar as duas primeiras, que são os principais objetivos: (i) reduzir significativamente a duração dos processos administrativos. Reduzir de 19 para 4 meses o tempo para o primeiro exame técnico de pedidos sem oposição nos procedimentos de marcas. E reduzir o percentual de patentes concedidas com 10 anos ou mais da data de depósito de 65.2% para 0% e (ii) preparar o INPI para implementar o Protocolo de Madri e outros tratados internacionais de PI.

Para mais informações sobre esse Legal Update, por favor, entre em contato com as pessoas abaixo.

Eduardo Telles

+ 55 21 2127 4229

etelles@mayerbrown.com

Cristiane Manzueto

+ 55 21 2127 4235

cmanzueto@mayerbrown.com

Natália Menezes

+55 21 2127 4234

nmenezes@mayerbrown.com

A publicação desse Legal Update é uma análise feita por Tauil & Chequer Advogados e não se destina a fornecer aconselhamento jurídico a qualquer empresa. Estamos à disposição para auxiliar e prestar eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Para mais informações, por favor, visite o nosso site
<https://www.tauilchequer.com.br/www.tauilchequer.com.br>

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) (collectively the "Mayer Brown Practices") and non-legal service providers, which provide consultancy services (the "Mayer Brown Consultancies"). The Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in the Legal Notices section of our website.

"Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown. © 2019 Mayer Brown. All rights reserved. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.