



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 860-A, DE 2017

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

Mensagem nº 201/2017

Aviso nº 236/2017 - C. Civil

Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, pela aprovação (relator: DEP. LUCAS VERGILIO).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:

- Parecer do relator
- Parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das seguintes declarações e notificações:

I - Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;

II - Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses acima referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri;

III - Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, sendo que essa taxa individual pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais;

IV - Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(4) do Protocolo, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum;

V - Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri;

VI - Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum;

VII - Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII - Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

Art. 2º Ficam sujeitos à aprovação legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 30 de novembro de 2017.

Deputada **Bruna Furlan**
Presidente

MENSAGEM N.º 201, DE 2017

(Do Poder Executivo)

Aviso nº 236/2017 - C. Civil

Texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo “Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo”, doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; E

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

Mensagem nº 201

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo “Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo”, doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

Brasília, 20 de junho de 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping upward stroke that ends in a hook-like shape.



Brasília, 8 de Agosto de 2016

Excelentíssimo Senhor Vice-presidente DA República, No Exercício do Cargo de Presidente DA República,

Submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta de adesão do Brasil ao "Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas", adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo "Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo", doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

O Protocolo de Madri é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes; no total, são 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial. Trata-se de instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada, para a proteção de marcas nacionais nos membros do Protocolo, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. O Brasil já participa de tratado análogo ao Protocolo de Madri na área de patentes - o "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT", de 1970, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

Se tomada por Vossa Excelência a decisão de aderir ao Protocolo de Madri, o instrumento de adesão, após aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, deverá ser depositado junto ao Diretor-Geral da OMPI. A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri entraria em vigor internacional três meses depois de notificada, pelo Diretor-Geral da OMPI, aos demais membros.

Deve-se ressaltar que o tema ora em tela é objeto de tratativas no âmbito do Governo Federal há uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, se manifesta quanto à conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, com base em subsídios técnicos de ordem econômica, jurídica e operacional, o GIPI decidiu recomendar a adesão do Brasil ao referido instrumento, com algumas condicionantes.

Dentre elas, destaca-se a de que o depósito do instrumento de adesão e a promulgação do instrumento internacional ocorram somente após confirmação da situação operacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que terá de estar apto a processar os pedidos de registro de marcas em prazos compatíveis com aqueles previstos no Protocolo de Madri e em seu Regulamento Comum. Nesse contexto, cabe-nos trazer ao conhecimento de Vossa Excelência a necessidade de adequação da situação operacional do aludido Instituto. Apesar de figurar entre os

mais respeitados do mundo no que tange à qualidade de suas pesquisas e exames, estando entre as 21 autoridades nacionais credenciadas pela OMPI no quesito “International Searching” e “International Preliminary Examining”, o INPI possui escala de exame consideravelmente inferior ao crescimento de seus depósitos. Entretanto, realizados os ajustes operacionais indicados nas manifestações técnicas apensadas, tem-se confiança de que o INPI adequar-se-á aos prazos e procedimentos previstos no Protocolo de Madri.

O GIPI dedicou-se à análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que podem ser feitas no momento da adesão. Tal análise foi corroborada pelo plenário do grupo em 29 de agosto de 2012, quando 10 dos 11 membros concluíram por manter a recomendação de adesão ao referido protocolo nas mesmas condições anteriormente recomendadas e aprovadas.

Assim, verificou-se que 8 (oito) declarações e notificações, por atenderem aos interesses nacionais na matéria, devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua adesão ao Protocolo. São elas:

Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri. Esse prazo condiciona a manifestação do INPI quanto ao exame dos pedidos de marcas internacionais, sendo, portanto, pertinente optar-se pelo prazo mais dilatado.

Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode-se estender para além do período de 18 (dezoito) meses acima referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri. À semelhança da declaração acima, considera-se pertinente a opção pela extensão do prazo para a manifestação do INPI.

Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri. A taxa individual pode ser maior que a taxa padrão definida pela OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais. Além de manter a possibilidade de cobrança dos valores de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, a declaração é necessária uma vez que o valor padrão da OMPI é atualmente menor do que o valor cobrado dos solicitantes nacionais pelo INPI.

Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(4) do Protocolo, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. No sistema brasileiro, a cobrança ocorre em dois momentos de acordo com o disposto na Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (arts. 155, III, e 162).

Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri. Caso o Brasil optasse por não fazer essa declaração, poder-se-ia interpretar que essa regra retroativa de transição seria uma concessão unilateral desnecessária ao País, que beneficiaria essencialmente os titulares estrangeiros de marcas já registradas sob o Protocolo que buscassem estender a proteção das suas marcas para o Brasil.

Notificação indicando os idiomas Espanhol e Inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum. Trata-se de seleção de idiomas pelo INPI, dentre os previstos no Regulamento - espanhol, francês e inglês - para as comunicações entre a Autarquia e

a OMPI.

Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita a revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum. À luz do que dispõe a Lei nº 9.279, de 1996, acerca do processo administrativo de nulidade de registros (arts. 168 a 172), é importante preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias, tanto por iniciativa do interessado quanto de ofício.

Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum. No caso, as regras brasileiras quanto à averbação dos contratos de licença de marcas, nos termos da Lei nº 9.279, de 1996, devem ser preservadas.

Para fins de referência, as 5 (cinco) declarações e notificações que o Brasil, por recomendação do GIPI, não deve fazer são:

Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não teria efeito na Parte, para os casos em que não há previsão na legislação daquela Parte sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(a) do Regulamento Comum. Trata-se de matéria que não se aplica ao caso brasileiro, já que existe previsão na legislação nacional a respeito da inscrição de licenças de marcas. Além disso, essa declaração não poderia conviver com a declaração prevista na Regra 20bis(6)(b) do Regulamento, a qual, conforme visto acima, deve ser feita pelo Brasil.

Notificação, feita por um conjunto de Escritórios, indicando que um Escritório Comum seja substituído pelos Escritórios Nacionais individuais, e que o conjunto de seus respectivos territórios passe a ser considerado como um único Estado no âmbito dos tratados de Madri, nos termos do art. 9 do Protocolo de Madri. Trata-se de matéria que não se aplica ao caso do Brasil, já que a concessão de registros de marcas com vigência no território brasileiro é feita apenas pelo INPI, que é o nosso "escritório nacional".

Notificação indicando que a Parte exige uma declaração de intenção de uso da marca sempre que ela for designada sob o Protocolo, nos termos da Regra 7(2) do Regulamento Comum. A lei brasileira não prevê qualquer exigência nesse sentido para os pedidos nacionais. Logo, não se prevê tampouco essa exigência para os pedidos realizados pela via do Protocolo.

Declaração relativa a não-possibilidade de revisão da recusa provisória feita *ex officio* pelo INPI, nos termos da Regra 17(5)(e) do Regulamento Comum. Essa declaração é incompatível com a necessidade de se preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias, inclusive de ofício. Dessa forma, ela não poderia conviver com a declaração prevista na Regra 17(5)(d) do Regulamento, a qual, conforme acima exposto, deverá ser feita pelo Brasil.

Notificação indicando que o INPI concorda em recolher dos solicitantes ou titulares as taxas relativas aos registros internacionais e encaminhá-las à OMPI, nos termos da Regra 34(2)(b) do Regulamento Comum. Ao não fazer essa declaração, o pagamento será sempre feito diretamente pelo requerente à OMPI, o que é conveniente ao Poder Público que não terá o ônus de administrar recursos financeiros de terceiros. O usuário terá à sua disposição o sistema centralizado de pagamento de taxas diretamente à OMPI.

O Brasil não aceita requerimentos de marcas internacionais sem a devida tradução para o Português. Assim, com referência ao sexto item do parágrafo 7, *supra*, e de modo a atender o disposto no art. 13 da Constituição Federal, cumulado com o art. 155, parágrafo único da Lei n. 9.279/1996, que determina que o Português é o idioma oficial do Brasil e que qualquer documento

que acompanhe o requerimento de marca deverá ser apresentado em Língua Portuguesa, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.

Cumprasse assinalar que, com referência aos artigos 5 e 6 do Protocolo, regras 16 a 22 do Regulamento e artigos 165 a 175 da Lei nº 9.279, de 1996, em processos anteriores, a Consultoria Jurídica do Itamaraty considerou conveniente consultar a OMPI se, de fato, não haverá incompatibilidade entre os prazos prescricionais para a decisão administrativa ou judicial de nulidade, previstos na legislação brasileira, e o Protocolo de Madri. A resposta daquela Organização foi no seguinte sentido: *"A OMPI esclarece que os prazos estabelecidos no artigo 5(2)(a), (b) e (c) do Protocolo de Madri aplicam-se à notificação de uma recusa de proteção. O termo "recusa" naquele artigo é utilizado no sentido de "recusa provisória". Isso decorre claramente das Regras 1(xix) e 17(1) do Regulamento Comum do Acordo e do Protocolo de Madri. Segundo a Regra 17(1) do Regulamento Comum, uma notificação de recusa provisória pode incluir uma declaração estabelecendo os fundamentos sobre os quais a Administração da Parte Contratante que faz a notificação considera que a proteção não deve ser concedida sob a legislação daquela Parte Contratante ("recusa provisória ex officio") ou uma declaração de que a proteção não pode ser concedida porque uma oposição foi apresentada ("recusa provisória fundada em oposição"), ou ambos. Em outras palavras, o que as Administrações das Partes Contratantes designadas devem fazer no prazo respectivo de recusa (12 ou 18 meses, conforme o caso) é simplesmente indicar os fundamentos que podem conduzir a uma denegação de proteção para a marca em questão (o que às vezes é referido nos procedimentos nacionais como relatório do examinador ou "first office action"). Decorre do artigo 5(5) do Protocolo de Madri que uma "recusa provisória ex officio" ou uma "recusa provisória fundada em oposição" não poderá ser notificada após o transcurso do período de recusa aplicável. Entretanto, se uma recusa provisória ("ex officio" ou "fundada em oposição") foi notificada no prazo aplicável, não há limite de tempo imposto pelo Protocolo de Madri para completar o procedimento e notificar a decisão final relativa à concessão da proteção. No que se refere à nulidade do registro ("nullification") nota-se que a decisão relativa a procedimento de nulidade corresponde a "invalidação" nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Um procedimento de invalidação ocorre depois que a proteção foi concedida, enquanto que o procedimento de recusa ocorre antes de que a proteção tenha sido concedida e poderá acarretar o indeferimento da proteção. Os prazos aplicáveis à recusa nos termos do artigo 5(2) não se aplicam à invalidação nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Não há prazo estabelecido no Protocolo de Madri para o início do procedimento de invalidação. A única condição relativa à invalidação conforme o artigo 5(6) é que "não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo". Em outras palavras, no caso de procedimento de nulidade no Brasil, o titular deveria ser notificado de procedimento de nulidade de modo a poder defender seu registro. Para concluir, os artigos 165 a 175 da Lei 9.279/96, não conflitam com os dispositivos do Protocolo de Madri referidos acima, na medida em que tais artigos tratam de matéria distinta."*

Além da necessidade de se proceder às declarações e notificações acima destacadas, sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se necessárias, as alterações legislativas cabíveis decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pelo Protocolo de Madri. Esse instrumento legislativo introduziria aspectos substantivos e procedimentais essenciais à internalização do Protocolo no ordenamento jurídico brasileiro.

Cumprasse ressaltar que o GIPI recomendou, se assim determinar Vossa Excelência, que os atos de incorporação do Protocolo de Madri e do Regulamento Comum ao ordenamento jurídico nacional contenham todas as declarações e notificações acima sugeridas.

Por fim, cabe-nos saudar a honrosa decisão deste Governo de pautar o tema em tela, que traz benefícios concretos ao ambiente de negócios do país e promove maior segurança jurídica para

a atividade empresarial, em linha com as melhores práticas internacionais.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Marcos Antonio Pereira, José Serra

**Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas
adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006**

Lista dos Artigos do Protocolo

Artigo 1:	Membros da União de Madri
Artigo 2:	Obtenção da proteção mediante inscrição internacional
Artigo 3:	Pedido internacional
Artigo 3bis:	Efeito territorial
Artigo 3ter:	Pedido de "extensão territorial"
Artigo 4:	Efeitos da inscrição internacional
Artigo 4bis:	Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional
Artigo 5:	Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes
Artigo 5bis:	Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca
Artigo 5ter:	Cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do Cadastro Internacional
Artigo 6:	Duração da validade da inscrição internacional; dependência e independência da inscrição internacional
Artigo 7:	Prorrogação da inscrição internacional
Artigo 8:	Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional
Artigo 9:	Anotação de cessão de uma inscrição internacional
Artigo 9bis:	Outras anotações relativas a uma inscrição internacional
Artigo 9ter:	Retribuições relativas a outras anotações
Artigo 9quater:	Administração comum a vários Estados contratantes
Artigo 9quinquies:	Transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais
Artigo 9sexies:	Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)
Artigo 10:	Assembléia
Artigo 11:	Secretaria Internacional
Artigo 12:	Finanças
Artigo 13:	Emendas a certos artigos do Protocolo
Artigo 14:	Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor
Artigo 15:	Denúncia
Artigo 16:	Assinatura; línguas; funções do depositário

Artigo 1

Membros da União de Madri

Os Estados Partes do presente Protocolo (doravante denominados "os Estados Contratantes"), mesmo que não sejam membros do Acordo de Madri relativo ao Cadastro Internacional de Marcas revisto em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979 (doravante denominado "o Acordo de Madri (Estocolmo)"), e as organizações a que se refere o artigo 14, parágrafo 1, alínea b), que são membros do presente Protocolo (doravante denominadas "as Organizações Contratantes") serão membros da mesma União da qual os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo) são membros. Qualquer referência feita no presente Protocolo às "Partes Contratantes" deverá ser entendida como uma referência tanto aos Estados Contratantes como às Organizações Contratantes.

Artigo 2

Obtenção da proteção mediante inscrição internacional

1. Quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na Administração de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na Administração de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (doravante denominado "o pedido de base") ou o titular desse registro (doravante denominado "o registro de base") poderá, mediante as disposições do presente Protocolo, assegurar a proteção da sua marca no território das Partes Contratantes mediante a inscrição dessa marca no cadastro da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominados, respectivamente, "a inscrição internacional", "o Cadastro Internacional", "a Secretaria Internacional" e "a Organização", desde que:

i) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administração de um Estado Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional desse Estado Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do referido Estado Contratante;

ii) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional de um Estado membro dessa Organização Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território da referida Organização Contratante.

2. O pedido de inscrição internacional (doravante denominado "o pedido internacional") deverá ser depositado na Secretaria Internacional por intermédio da Administração na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi concedido (doravante denominada "a Administração de origem"), conforme o caso.

3. No presente Protocolo, todo termo "Administração" ou "Administração de uma Parte Contratante" referir-se-á à Administração encarregada do registro de marcas em nome de uma Parte Contratante, e todo termo "marcas" referir-se-á tanto às marcas de produtos como às de serviços.

4. No presente Protocolo, entender-se-á por "território de uma Parte Contratante", quando a Parte Contratante for um Estado, o território desse Estado e, quando a Parte Contratante for uma organização intergovernamental, o território no qual o tratado constitutivo dessa organização intergovernamental seja aplicável.

Artigo 3

Pedido internacional

1. Qualquer pedido internacional feito em virtude deste Protocolo deverá ser apresentado no formulário indicado no Regulamento Comum. A Administração de origem deverá certificar que os dados que figuram no pedido internacional correspondem, no momento da certificação, às que figuram no pedido de base ou registro de base, conforme o caso. Além disso, essa Administração deverá indicar:

- i) no caso de um pedido de base, a data e o número desse pedido;
- ii) no caso de um registro de base, a data e o número desse registro, assim como a data e o número do pedido do qual resultou o registro de base.

A Administração de origem também indicará a data do pedido internacional.

2. O requerente deverá indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro das Marcas. Se o requerente não fizer essa indicação, a Secretaria Internacional classificará os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A indicação das classes feita pelo requerente estará sujeita ao controle da Secretaria Internacional, que o exercerá em conjunto com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalecerá a opinião desta última.

3. Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, ele estará obrigado:

- i) a declará-lo e a incluir no seu pedido internacional uma menção indicando a cor ou a combinação de cores reivindicada;
- ii) a juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca, os quais deverão ser anexados às notificações feitas pela Secretaria Internacional; o número desses exemplares será fixado pelo Regulamento Comum.

4. A Secretaria Internacional inscreverá imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2. A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, a inscrição internacional terá a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notificará sem demora a inscrição internacional às Administrações pertinentes. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serão publicadas em uma gazeta editada pela Secretaria Internacional, tendo como base as indicações contidas no pedido internacional.

5. Para efeito de publicidade a ser dada às marcas inscritas no Cadastro Internacional, cada Administração receberá da Secretaria Internacional um número de

exemplares gratuitos da referida gazeta e um número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela Assembléia a que se refere o artigo 10 (doravante denominada "a Assembléia"). Essa publicidade será considerada suficiente no que diz respeito a todas as Partes Contratantes e nenhuma outra publicidade poderá ser exigida do titular da inscrição internacional.

Artigo 3bis

Efeito territorial

A proteção resultante da inscrição internacional só será extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da inscrição internacional. Porém, tal pedido não poderá ser feito com relação à Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.

Artigo 3ter

Pedido de "extensão territorial"

1. Qualquer pedido de extensão de proteção resultante da inscrição internacional a qualquer Parte Contratante deverá ser objeto de menção especial no pedido internacional.

2. Um pedido de extensão territorial poderá também ser feito posteriormente à inscrição internacional. Tal pedido deverá ser apresentado no formulário prescrito pelo Regulamento Comum. Esse pedido será imediatamente anotado pela Secretaria Internacional, que notificará sem demora esta anotação à Administração ou às Administrações pertinentes. Esta anotação será publicada na gazeta periódica da Secretaria Internacional. A extensão territorial efetivar-se-á a partir da data em que foi anotada no Cadastro Internacional; deixará de ser válida quando expirar a inscrição internacional a que diz respeito.

Artigo 4

Efeitos da inscrição internacional

1. a) A partir da data da inscrição ou da anotação feita em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3ter, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 do artigo 5, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a proteção da marca na Parte Contratante pertinente será, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registrada pela Administração dessa Parte Contratante.

b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não obrigará as Partes Contratantes quanto à delimitação do escopo da proteção da marca.

2. Toda inscrição internacional gozará do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades descritas na seção D daquele artigo.

Artigo 4bis

Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional

1. Quando uma marca que é objeto de um registro nacional ou regional junto à Administração de uma Parte Contratante for também objeto de uma inscrição internacional e ambos estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-á que a inscrição internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude desse registro, desde que:

i) a proteção resultante da inscrição internacional estenda-se à referida Parte Contratante segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3^{ter};

ii) todos os produtos e serviços enumerados no registro nacional ou regional sejam também enumerados na inscrição internacional com relação à referida Parte Contratante;

iii) tal extensão se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

2. A Administração a que se refere o parágrafo 1 será, se lhe for feito o pedido, obrigada a tomar nota, em seus arquivos, da inscrição internacional.

Artigo 5

Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes

1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão, segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3^{ter}, da proteção resultante da inscrição internacional, terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão. Tal recusa poderá fundamentar-se somente nos motivos que seriam aplicáveis, nos termos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto à Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não poderá ser recusada, nem mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

2. a) Qualquer Administração que quiser exercer esse direito deverá notificar sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e no mais tardar, sob reserva das alíneas b) e

c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o parágrafo 1 tenha sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante poderá declarar que, para as inscrições internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) será substituído por 18 meses.

c) Tal declaração também poderá mencionar que, quando for possível que uma recusa da proteção resulte de uma oposição à concessão da proteção, essa recusa poderá ser notificada pela Administração da referida Parte Contratante à Secretaria Internacional depois do término do prazo de 18 meses. Essa Administração poderá, em relação a qualquer inscrição internacional, notificar uma recusa de proteção depois do término do prazo de 18 meses, mas apenas se:

i) tiver, antes do término do prazo de 18 meses, informado à Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois do término do prazo de 18 meses; e

ii) a notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro do prazo de um mês a contar da data em que expira o prazo de oposição e, em qualquer caso, dentro de um prazo não superior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição.

d) Qualquer declaração segundo as alíneas b) ou c) poderá ser feita nos instrumentos a que se refere o parágrafo 2 do artigo 14, e a data em que a declaração se tornará efetiva será a mesma data da entrada em vigor do presente Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tiver feito a declaração. Tal declaração poderá também ser feita mais tarde e, neste caso, a declaração tornar-se-á efetiva três meses depois de recebida pelo Diretor-Geral da Organização (doravante denominado "Diretor-Geral"), ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer inscrição internacional cuja data é a mesma ou posterior à data em que a declaração se tornou efetiva.

e) Passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente Protocolo, a Assembléia procederá ao exame do funcionamento do sistema estabelecido pelas alíneas a) a d). Depois disso, as disposições das referidas alíneas poderão ser modificadas por decisão unânime da Assembléia*.

3. A Secretaria Internacional transmitirá sem demora ao titular da inscrição internacional um dos exemplares da notificação de recusa. O referido titular terá os mesmos meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele diretamente junto à Administração que tiver notificado sua recusa. Quando a Secretaria Internacional tiver recebido informação nos termos do item i) da alínea c) do parágrafo 2, deverá transmitir sem demora as referidas informações ao titular da inscrição internacional.

4. Os motivos da recusa de uma marca serão comunicados pela Secretaria Internacional a qualquer parte interessada que assim o solicite.

5. Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a uma determinada inscrição internacional, uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 perderá, em relação a essa inscrição internacional, o benefício da faculdade prevista no parágrafo 1.

* Declaração interpretativa adotada pela Assembléia da União de Madri:

“A alínea e) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo é entendida como permitindo que a Assembléia mantenha sob revisão a operação do sistema estabelecido nas alíneas a) a d), sendo também entendido que qualquer emenda dessas disposições deve requerer uma decisão unânime da Assembléia.”

6. A invalidação, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos efeitos, no território dessa Parte Contratante, de uma inscrição internacional, não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo. A invalidação será notificada à Secretaria Internacional.

Artigo 5bis

Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca

As provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras anotações análogas, que possam ser exigidas pelas Administrações das Partes Contratantes, estarão dispensadas de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.

Artigo 5ter

Cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do Cadastro Internacional

1. A Secretaria Internacional emitirá a quem lhe solicitar, mediante o pagamento de uma retribuição fixada pelo Regulamento Comum, cópia dos dados do Cadastro Internacional relativos a uma determinada marca.

2. A Secretaria Internacional poderá também, mediante remuneração, realizar buscas de anterioridade entre as marcas objeto de inscrições internacionais.

3. Os extratos do Cadastro Internacional, pedidos com a finalidade de serem apresentados numa das Partes Contratantes, serão dispensados de qualquer legalização.

Artigo 6

Duração da validade da inscrição internacional; dependência e independência da inscrição internacional

1. A inscrição de uma marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos, com possibilidade de prorrogação nas condições fixadas no artigo 7.

2. Passado um período de cinco anos a contar da data da inscrição internacional, esta inscrição tornar-se-á independente do pedido de base ou do registro resultante desse pedido de base, ou do registro de base, conforme o caso, sujeito às seguintes disposições.

3. A proteção resultante da inscrição internacional, tenha ou não havido cessão, não poderá ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data da inscrição

internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base, conforme o caso, tiver sido retirado, expirado, renunciado ou tiver sido objeto de uma decisão definitiva de recusa, cancelamento, anulação ou nulidade, em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição internacional. O mesmo acontece se:

- i) um recurso contra uma decisão que recusar os efeitos do pedido de base;
- ii) um ato solicitando a retirada do pedido de base ou o cancelamento, a anulação ou nulidade do registro resultante do pedido de base ou do registro de base; ou
- iii) uma oposição ao pedido de base;

resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisão definitiva de recusa, cancelamento, anulação ou nulidade, ou exigindo a retirada, do pedido de base ou do registro resultante desse pedido, ou do registro de base, conforme o caso, desde que o recurso, a ação ou a oposição em questão tenha começado antes da expiração do referido período. O mesmo será igualmente aplicável caso seja retirado o pedido de base, ou caso se renuncie ao registro resultante do pedido de base, ou ao registro de base, depois de expirado o período de cinco anos, desde que, no momento da retirada ou da renúncia, o referido pedido ou registro seja objeto do procedimento mencionado nos itens i), ii) ou iii) e que esse procedimento tenha começado antes de expirado o referido período.

4. A Administração de origem deverá, como previsto no Regulamento Comum, notificar à Secretaria Internacional os fatos e as decisões pertinentes ao parágrafo 3, e a Secretaria Internacional deverá, como previsto no Regulamento Comum, informar às partes interessadas e proceder às publicações correspondentes. A Administração de origem deverá, quando possível, solicitar que a Secretaria Internacional anule, na extensão aplicável, a inscrição internacional, e a Secretaria Internacional deverá dar encaminhamento à solicitação.

Artigo 7

Prorrogação da inscrição internacional

1. Qualquer inscrição internacional poderá ser prorrogada por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base e, sob reserva do parágrafo 7 do artigo 8, das retribuições suplementares e complementares previstas no parágrafo 2 do artigo 8.

2. A prorrogação não poderá comportar qualquer modificação da inscrição internacional em sua forma mais recente.

3. Seis meses antes da expiração do prazo de proteção, a Secretaria Internacional comunicará oficiosamente ao titular da inscrição internacional e ao seu representante, se houver, a data exata dessa expiração.

4. Mediante o pagamento de uma retribuição adicional fixada pelo Regulamento Comum, um prazo extraordinário de seis meses será concedido para a prorrogação da inscrição internacional.

Artigo 8

Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional

1. A Administração de origem poderá fixar, discricionariamente, e cobrar, em seu proveito, uma retribuição a ser exigida do requerente ou do titular da inscrição internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da prorrogação da inscrição internacional.

2. A inscrição de uma marca na Secretaria Internacional estará sujeita ao pagamento prévio de uma retribuição internacional que, sujeito ao disposto na alínea a) do parágrafo 7, inclui:

- i) uma retribuição de base;
- ii) uma retribuição suplementar por cada classe da Classificação Internacional, além da terceira, em que forem incluídos os produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- iii) uma retribuição complementar por cada pedido de extensão da proteção nos termos do artigo 3^{ter}.

3. Contudo, a retribuição suplementar mencionada no parágrafo 2 poderá, sem prejuízo da data da inscrição internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo Regulamento Comum se o número de classes de produtos ou serviços tiver sido determinado ou contestado pela Secretaria Internacional. Se, ao expirar esse prazo, a retribuição suplementar não tiver sido paga ou a lista de produtos ou serviços não tiver sido reduzida pelo requerente na medida necessária, o pedido internacional será considerado abandonado.

4. O produto anual das diversas receitas provenientes da inscrição internacional, à exceção das receitas derivadas das retribuições mencionadas nos itens ii) e iii) do parágrafo 2, será repartido em partes iguais entre as partes contratantes pela Secretaria Internacional, após a dedução das despesas e encargos resultantes da aplicação do presente Protocolo.

5. As quantias provenientes das retribuições suplementares previstas no item ii) do parágrafo 2 serão repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas proporcionalmente ao número de marcas para as quais tiver sido solicitada a proteção em cada uma delas durante esse ano, sendo esse número multiplicado, no caso das Partes Contratantes que procedam a um exame, por um coeficiente determinado pelo Regulamento Comum.

6. As quantias provenientes das retribuições complementares previstas no item iii) do parágrafo 2 serão repartidas segundo as mesmas regras previstas no parágrafo 5.

7. a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relação a cada inscrição internacional em que é mencionada segundo o artigo 3^{ter}, e em relação à prorrogação de tal inscrição internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das retribuições suplementares e complementares, uma retribuição (doravante denominada "a retribuição individual") cuja importância será indicada na declaração e poderá ser modificada em declarações posteriores, mas não poderá ser superior ao equivalente da quantia, após dedução das economias resultantes do procedimento internacional, que a Administração da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um registro de 10 anos, ou do titular de um registro para uma prorrogação por 10 anos desse registro, da marca no registro da referida Administração. No caso de ter que pagar uma retribuição individual:

- i) não é devida qualquer retribuição suplementar prevista no item ii) do parágrafo 2, se apenas forem designadas, nos termos do artigo 3^{ter}, Partes

Contratantes que fizeram uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo, e

ii) não é devida qualquer retribuição complementar prevista no item iii) do parágrafo 2 a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo.

b) Qualquer declaração a respeito da alínea a) poderá ser feita nos instrumentos a que se refere o parágrafo 2 do artigo 14 e a data em que a declaração tornar-se-á efetiva será a mesma data de entrada em vigor do presente Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tenha feito a declaração. Tal declaração também poderá ser feita posteriormente e, neste caso, a declaração tornar-se-á efetiva três meses depois do recebimento pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer inscrição internacional cuja data é a mesma ou posterior à data em que a declaração se torna efetiva.

Artigo 9

Anotação de cessão de uma inscrição internacional

A pedido do titular da inscrição internacional, ou a pedido *ex officio* de uma Administração interessada ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer cessão dessa inscrição, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios a referida inscrição produza efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição, desde que o novo titular seja uma pessoa que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a depositar pedidos internacionais.

Artigo 9bis

Outras anotações relativas a uma inscrição internacional

A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional:

- i) qualquer alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição internacional;
- ii) a nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante;
- iii) qualquer limitação, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes, dos produtos e serviços enumerados na inscrição internacional;
- iv) qualquer renúncia, cancelamento, anulação ou nulidade da inscrição internacional em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes;
- v) qualquer outro fato relevante, identificado no Regulamento Comum, relativo aos direitos sobre uma marca que seja objeto de uma inscrição internacional.

Artigo 9^{ter}

Retribuições relativas a outras anotações

Qualquer anotação feita em relação ao artigo 9 ou ao artigo 9^{bis} poderá estar sujeita ao pagamento de uma retribuição.

Artigo 9^{quater}

Administração comum a vários Estados contratantes

1. Se vários Estados Contratantes decidirem realizar a unificação de suas legislações nacionais em matéria de marcas, poderão notificar o Diretor-Geral:

- i) que uma Administração comum substituirá a Administração nacional de cada um deles; e
- ii) que o conjunto dos respectivos territórios deverá ser considerado como um só Estado para a aplicação total ou parcial das disposições que precedem este artigo, assim como das disposições dos artigos 9^{quinqüies} e 9^{sexies}.

2. Essa notificação só se tornará efetiva três meses depois da data em que o Diretor-Geral comunicar às outras Partes Contratantes.

Artigo 9^{quinqüies}

Transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais

Caso a inscrição internacional seja anulada a pedido da Administração de origem nos termos do parágrafo 4 do artigo 6, relativa a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na referida inscrição, e caso a pessoa que era o titular da inscrição internacional deposite um pedido de registro da mesma marca junto à Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território a inscrição internacional produzia efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data da inscrição internacional nos termos do parágrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotação da extensão territorial nos termos do parágrafo 2 do artigo 3^{ter} e, se a inscrição internacional gozava de um direito de prioridade, gozará do mesmo direito de prioridade, desde que:

- i) esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que a inscrição internacional foi anulada;
- ii) os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida na inscrição internacional no que diz respeito à Parte Contratante pertinente; e
- iii) esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às retribuições.

Artigo 9^{sexies}

Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)

1. Se, a respeito de um determinado pedido internacional ou uma determinada inscrição internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo), as disposições do presente Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo).

2. A Assembléia poderá, pela maioria de três quartos, revogar o parágrafo 1 ou limitar o alcance do parágrafo 1 passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente Protocolo, mas não antes de passado um período de cinco anos a contar da data em que a maioria dos países partes do Acordo de Madri (Estocolmo) tornaram-se partes do presente Protocolo. Só os Estados participantes, tanto do referido Acordo como do presente Protocolo, têm o direito de participar no voto da Assembléia.

Artigo 10

Assembléia

1. a) As Partes Contratantes serão membros da mesma Assembléia que os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante será representada nessa Assembléia por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos.

c) As despesas de cada delegação serão pagas pela Parte Contratante que a designou, à exceção das despesas de viagem e das ajudas de custo de um delegado de cada Parte Contratante, que serão pagas pela União.

2. Além das funções que lhes são incumbidas, em virtude do Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia:

i) tratará de todas as questões relativas à implementação do presente Protocolo;

ii) dará instruções à Secretaria Internacional sobre a preparação de conferências de revisão do presente Protocolo, tendo devidamente em conta as observações dos países da União que não são partes do presente Protocolo;

iii) adotará e modificará as disposições do Regulamento Comum concernentes à aplicação do presente Protocolo;

iv) cumprirá quaisquer outras funções compatíveis com o presente Protocolo.

3. a) Cada Parte Contratante disporá de um voto na Assembléia. Sobre as questões que dizem respeito apenas a países que são partes do Acordo de Madri (Estocolmo), as Partes Contratantes que não forem partes do referido Acordo não terão direito a voto enquanto que, sobre as questões que apenas digam respeito às Partes Contratantes, só estas últimas terão direito de voto.

b) Metade dos membros da Assembléia que têm direito a voto sobre uma determinada questão constituirá o quorum para os fins de votação sobre essa questão.

c) Não obstante as disposições da alínea b), se, em qualquer sessão, o número de membros da Assembléia com direito a voto sobre uma determinada questão que estiverem representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos membros da Assembléia com direito a voto sobre essa questão, a Assembléia poderá tomar decisões; mas, à exceção das decisões sobre seu próprio procedimento, tais decisões só serão executadas se as condições seguintes forem cumpridas. A Secretaria Internacional comunicará as referidas decisões aos membros da Assembléia com direito a voto sobre a referida questão que não foram representados e os convidará a manifestar por escrito o seu voto ou a sua abstenção dentro de um prazo de três meses a contar da data da comunicação. Se, passado esse prazo, o número desses membros que assim manifestaram o seu voto ou sua abstenção for pelo menos igual ao número de membros que faltavam para ser atingido o quorum na sessão propriamente dita, tais decisões produzirão efeitos desde que, ao mesmo tempo, continue a existir a maioria necessária.

d) Ressalvadas as disposições do parágrafo 2, alínea e), do artigo 5, do parágrafo 2 do artigo 9^{sexies}, do artigo 12 e do parágrafo 2 do artigo 13, as decisões da Assembléia serão tomadas pela maioria de dois terços dos votos expressos.

e) A abstenção não será considerada voto.

f) Um delegado poderá representar um único membro da Assembléia e poderá votar apenas em nome do mesmo.

4. Além de se reunir em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias como previsto pelo Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia reunir-se-á em sessão extraordinária mediante convocação do Diretor-Geral, a pedido de um quarto dos membros da Assembléia que tenham direito de voto sobre as questões que se pretende incluir na ordem do dia da sessão. A ordem do dia da sessão extraordinária será preparada pelo Diretor-Geral.

Artigo 11

Secretaria Internacional

1. As tarefas relativas à inscrição internacional referentes ao presente Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente Protocolo, serão executadas pela Secretaria Internacional.

2. a) A Secretaria Internacional irá preparar, de acordo com as instruções da Assembléia, as conferências de revisão do presente Protocolo.

b) A Secretaria Internacional poderá consultar organizações intergovernamentais e organizações internacionais não governamentais a respeito da preparação dessas conferências de revisão.

c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas participarão, sem direito a voto, das discussões nas conferências de revisão.

3. A Secretaria Internacional executará todas as outras tarefas que lhe sejam atribuídas em relação ao presente Protocolo.

Artigo 12

Finanças

No que diz respeito às Partes Contratantes, as finanças da União serão regidas pelas mesmas disposições contidas no artigo 12 do Acordo de Madri (Estocolmo), porém qualquer referência ao artigo 8 do referido Acordo será considerada como uma referência ao artigo 8 do presente Protocolo. Além disso, para os fins do parágrafo 6, alínea b), do artigo 12 do referido Acordo, considerar-se-á, ressalvada uma decisão unânime contrária da Assembléia, que as organizações contratantes pertencem à classe de contribuição I (um) nos termos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Artigo 13

Emendas a certos artigos do Protocolo

1. Propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo poderão ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral. Tais propostas serão comunicadas pelo Diretor-Geral às Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da Assembléia.

2. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o parágrafo 1 deverá ser adotada pela Assembléia. A adoção requererá três quartos dos votos expressos; porém, qualquer modificação do artigo 10 e do presente parágrafo requererá quatro quintos dos votos expressos.

3. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o parágrafo 1 entrará em vigor um mês após a recepção pelo Diretor-Geral das notificações escritas de aceitação, efetuadas em conformidade com suas respectivas regras constitucionais, por três quartos dos Estados e das organizações intergovernamentais que, no momento em que a emenda foi adotada, eram membros da Assembléia e tinham o direito de voto sobre a emenda. Qualquer emenda dos referidos artigos aceitos desse modo vinculará todos os Estados e organizações intergovernamentais que sejam Partes Contratantes no momento em que a emenda entre em vigor, ou que se tornem Partes Contratantes em data posterior.

Artigo 14

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor

1. a) Qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá tornar-se parte do presente Protocolo.

b) Além disso, qualquer organização intergovernamental também poderá tornar-se parte do presente Protocolo, desde que preencha as seguintes condições:

i) pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,

ii) essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registrar marcas que produza efeitos no território da organização, se tal Administração não for objeto de notificação nos termos do artigo 9^{quater}.

2. Qualquer Estado ou organização mencionado no parágrafo 1 poderá assinar o presente Protocolo. Qualquer um desses Estados ou organizações poderá, se tiver assinado o presente Protocolo, depositar um instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação do presente Protocolo ou, se não tiver assinado o presente Protocolo, poderá depositar um instrumento de adesão ao presente Protocolo.

3. Os instrumentos a que se refere o parágrafo 2 serão depositados junto ao Diretor-Geral.

4. a) O presente Protocolo entrará em vigor três meses depois de terem sido depositados quatro instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, desde que pelo menos um desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado Parte do Acordo de Madri (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado que não seja parte do Acordo de Madri (Estocolmo) ou por qualquer uma das organizações mencionadas na alínea b) do parágrafo 1.

b) Em relação a qualquer outro Estado ou organização mencionado no parágrafo 1, o presente Protocolo entrará em vigor três meses depois da data em que a sua ratificação, aceitação, aprovação ou adesão tiver sido notificada pelo Diretor-Geral.

5. Qualquer Estado ou organização a que se refere o parágrafo 1 poderá, quando depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão do presente Protocolo, declarar que a proteção resultante de qualquer inscrição internacional efetuada em virtude do presente Protocolo antes da data de entrada em vigor do presente Protocolo em relação a si não pode ser objeto de uma extensão a seu respeito.

Artigo 15

Denúncia

1. O presente Protocolo permanecerá em vigor indeterminadamente.

2. Qualquer Parte Contratante poderá denunciar o presente Protocolo mediante notificação enviada ao Diretor-Geral.

3. A denúncia produzirá efeitos um ano depois do dia em que o Diretor-Geral tiver recebido a notificação.

4. O direito de denúncia previsto neste artigo não poderá ser exercido por nenhuma Parte Contratante antes de terminar o prazo de cinco anos a contar da data em que o presente Protocolo tiver entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

5. a) Se uma marca for objeto de uma inscrição internacional que produz efeitos no Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efetiva, o titular dessa inscrição internacional poderá depositar um pedido de registro da mesma marca na Administração do Estado ou organização intergovernamental denunciante, o qual será tratado como se tivesse sido depositado na data da inscrição internacional nos termos do parágrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotação da extensão territorial nos termos do parágrafo 2 do artigo 3^{ter} e, se a inscrição internacional gozava da prioridade, gozará da mesma prioridade, desde que:

i) esse pedido seja depositado dentro de dois anos a contar da data em que a denúncia se tornou efetiva,

ii) os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida na inscrição internacional com relação ao Estado ou organização intergovernamental denunciante, e

iii) esse pedido cumpra todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às retribuições.

b) As disposições da alínea a) aplicar-se-ão também em relação a qualquer marca que seja objeto de uma inscrição internacional que produza efeitos nas Partes Contratantes que não o Estado e organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efetiva e cujo titular, devido à denúncia, já não tem o direito de depositar pedidos internacionais nos termos do parágrafo 1 do artigo 2.

Artigo 16

Assinatura; línguas; funções do depositário

1. a) O presente Protocolo será assinado num só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madri. Os textos nas três línguas serão igualmente autênticos.

b) Textos oficiais do presente Protocolo serão estabelecidos pelo Diretor-Geral, depois de consultados os governos e organizações interessados, nas línguas alemã, árabe, chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras línguas que a Assembléia possa indicar.

2. O presente Protocolo ficará aberto à assinatura em Madri até 31 de Dezembro de 1989.

3. O Diretor-Geral enviará duas cópias, certificadas pelo Governo da Espanha, dos textos assinados do presente Protocolo a todos os Estados e organizações intergovernamentais que poderão tornar-se partes do presente Protocolo.

4. O Diretor-Geral registrará o presente Protocolo junto ao Secretariado da Organização das Nações Unidas.

5. O Diretor-Geral notificará a todos os Estados e organizações internacionais, que poderão tornar-se ou que são partes do presente Protocolo, as assinaturas, os depósitos de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, assim como a entrada em vigor do presente Protocolo e de qualquer modificação do mesmo, qualquer notificação de denúncia e qualquer declaração prevista no presente Protocolo.

**Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas
e do Protocolo referente a esse Acordo**

(texto em vigor a partir de 1º de abril de 2007)

Índice das Regras

Capítulo 1:	Disposições gerais
Regra 1:	Definições
Regra 2:	Comunicação com a Secretaria Internacional
Regra 3:	Representação perante a Secretaria Internacional
Regra 4:	Cálculo dos prazos
Regra 5:	Falhas nos serviços postais e de distribuição
Regra 6:	Idiomas
Regra 7:	Notificação de determinadas exigências especiais
Capítulo 2:	Pedido internacional
Regra 8:	Pluralidade de depositantes
Regra 9:	Condições relativas ao pedido internacional
Regra 10:	Retribuições relativas ao pedido internacional
Regra 11:	Irregularidades que não as relativas à classificação dos produtos e serviços ou sua indicação
Regra 12:	Irregularidades relativas à classificação de produtos e serviços
Regra 13:	Irregularidades relativas à indicação de produtos e serviços
Capítulo 3:	Inscrições internacionais
Regra 14:	Inscrição da marca no Cadastro Internacional
Regra 15:	Data da inscrição internacional
Capítulo 4:	Fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrições internacionais
Regra 16:	Prazo para notificação de uma recusa provisória baseada em uma oposição
Regra 17:	Recusa provisória e declaração de concessão de proteção
Regra 18:	Notificações irregulares de recusa provisória
Regra 19:	Invalidações em Partes Contratantes designadas
Regra 20:	Restrição do direito do titular de dispor da inscrição internacional
Regra 20bis:	Licenças
Regra 21:	Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional
Regra 21bis:	Outros fatos relativos à reivindicação de antigüidade

Regra 22:	Cessação dos efeitos do pedido de base, do registro dele resultante, ou do registro de base
Regra 23:	Divisão ou fusão dos pedidos de base, dos registros deles resultantes, ou dos registros de base
Capítulo 5:	Designações posteriores; alterações
Regra 24:	Designação posterior à inscrição internacional
Regra 25:	Pedido de anotação de uma alteração; pedido de anotação de uma anulação
Regra 26:	Irregularidades nos pedidos de anotação de uma alteração ou de anotação de uma anulação
Regra 27:	Anotação e notificação de uma alteração ou uma anulação; fusão de inscrições internacionais; declaração segundo a qual uma alteração de titularidade ou uma limitação não produz efeitos
Regra 28:	Retificações efetuadas no Cadastro Internacional
Capítulo 6:	Prorrogações
Regra 29:	Aviso oficioso de expiração
Regra 30:	Detalhes relativos à prorrogação
Regra 31 :	Anotação da prorrogação; notificação e certificado
Capítulo 7:	Gazeta e base de dados
Regra 32:	Gazeta
Regra 33 :	Base de dados informatizada
Capítulo 8:	Retribuições
Regra 34:	Montantes e pagamento das retribuições
Regra 35:	Moeda de pagamento
Regra 36:	Isenção de retribuições
Regra 37:	Repartição das retribuições suplementares e complementares
Regra 38:	Crédito do montante das retribuições individuais nas contas das Partes Contratantes pertinentes
Capítulo 9:	Disposições finais
Regra 39:	Continuação dos efeitos das inscrições internacionais em determinados Estados sucessores
Regra 40:	Entrada em vigor; disposições transitórias
Regra 41:	Instruções Administrativas

Capítulo 1

Disposições gerais

Regra 1

Definições

Para os efeitos do presente Regulamento Comum:

i) “Acordo” significa o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e modificado em 28 de setembro de 1979;

ii) “Protocolo” significa o Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989;

iii) “Parte Contratante” significa qualquer país parte do Acordo ou qualquer Estado ou organização intergovernamental parte do Protocolo;

iv) “Estado Contratante” significa uma Parte Contratante que é um Estado;

v) “Organização Contratante” significa uma Parte Contratante que é uma organização intergovernamental;

vi) “inscrição internacional” significa a inscrição de uma marca efetuada sob o Acordo, do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;

vii) “pedido internacional” significa um pedido de inscrição internacional depositado sob o Acordo, do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;

viii) “pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo” significa um pedido internacional cuja Administração de origem é a Administração:

– de um Estado Parte do Acordo mas não do Protocolo, ou

– de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, sempre que todos os Estados designados no pedido internacional sejam partes do Acordo (independente de serem ou não partes do Protocolo);

ix) “pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo” significa um pedido internacional cuja Administração de origem é a Administração:

– de um Estado Parte do Protocolo mas não do Acordo, ou

– de uma Organização Contratante, ou

– de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, sempre que o pedido internacional não contenha a designação de nenhum Estado Parte do Acordo;

x) “pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo” significa um pedido internacional cuja Administração de origem é a Administração de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, que se baseia em um registro e contém a designação:

– de pelo menos um Estado Parte do Acordo (independente de ser ou não parte do Protocolo), e

– de pelo menos um Estado Parte do Protocolo mas não do Acordo, ou pelo menos de uma Organização Contratante;

xi) “depositante” significa a pessoa física ou jurídica em nome da qual é depositado o pedido internacional;

xii) “pessoa jurídica” significa uma sociedade, associação ou qualquer outro agrupamento ou organização que, no âmbito da legislação que lhe é aplicável, possui capacidade para adquirir direitos e assumir obrigações e possa acionar ou ser acionada no judiciário;

xiii) “pedido de base” significa o pedido de registro de uma marca que foi depositado junto à Administração de uma Parte Contratante e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;

xiv) “registro de base” significa o registro de uma marca que foi efetuado pela Administração de uma Parte Contratante e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;

xv) “designação” significa o pedido de extensão da proteção (“extensão territorial”) nos termos do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Acordo ou do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Protocolo, conforme o caso; esse termo significa também essa extensão anotada no Cadastro Internacional;

xvi) “Parte Contratante designada” significa uma Parte Contratante para a qual foi solicitada a extensão da proteção (“extensão territorial”) nos termos do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Acordo ou do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Protocolo, conforme o caso, ou relativamente à qual essa extensão foi anotada no Cadastro Internacional;

xvii) “Parte Contratante designada sob o Acordo” significa uma Parte Contratante designada para a qual a extensão da proteção (“extensão territorial”) pedida nos termos do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Acordo foi anotada no Cadastro Internacional;

xvii**bis**) “Parte Contratante cuja designação é regida pelo Acordo” significa uma Parte Contratante designada sob o Acordo ou, no caso de ter sido anotada uma alteração de titular e a Parte Contratante do titular estar vinculada pelo Acordo, uma Parte Contratante designada que esteja vinculada pelo Acordo;

xviii) “Parte Contratante designada sob o Protocolo” significa uma Parte Contratante designada para a qual a extensão da proteção (“extensão territorial”) pedida nos termos do parágrafo 1 ou 2 do artigo 3^{ter} do Protocolo foi anotada no Cadastro Internacional;

xix) “notificação de recusa provisória” significa uma declaração da Administração de uma Parte Contratante designada, feita em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 5 do Acordo ou parágrafo 1 do artigo 5 do Protocolo;

xix**bis**) “invalidação” significa uma decisão de uma autoridade competente (administrativa ou judicial) de uma Parte Contratante designada que revogue ou anule os efeitos, no território dessa Parte Contratante, de uma inscrição internacional em relação a todos ou alguns dos produtos ou serviços abrangidos pela designação da referida Parte Contratante;

- xx) “Gazeta” significa a revista periódica indicada na regra 32;
- xxi) “titular” significa a pessoa física ou jurídica em nome da qual a inscrição internacional foi feita no Cadastro Internacional;
- xxii) “Classificação Internacional dos Elementos Figurativos” significa a classificação estabelecida pelo Acordo de Viena que Institui a Classificação Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas, de 12 de junho de 1973;
- xxiii) “Classificação Internacional dos Produtos e Serviços” significa a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para fins do Registro de Marcas, de 15 de junho de 1957, revisto em Estocolmo, em 14 de julho de 1967 e em Genebra, em 13 de maio de 1977;
- xxiv) “Cadastro Internacional” significa a coleção oficial dos dados relativos às inscrições internacionais mantida pela Secretaria Internacional, cujos dados o Acordo, o Protocolo ou o Regulamento Comum requerem ou permitem que sejam anotados, qualquer que seja o meio em que os referidos dados sejam armazenados;
- xxv) “Administração” significa a Administração de uma Parte Contratante encarregada do registro de marcas ou da Administração comum mencionada no artigo 9^{quater} do Acordo ou no artigo 9^{quater} do Protocolo, ou de ambos, conforme o caso;
- xxvi) “Administração de origem” significa a Administração do país de origem definida no parágrafo 3 do artigo 1 do Acordo ou da Administração de origem definida no parágrafo 2 do artigo 2 do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;
- xxvibis) “Parte Contratante do titular” significa
- a Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem, ou
 - quando tenha sido anotada uma alteração de titular ou no caso da sucessão de um Estado, a Parte Contratante, ou uma das Partes Contratantes, em relação à qual o titular preencha as condições, nos termos do parágrafo 2 do artigo 1 e do artigo 2 do Acordo ou nos termos do artigo 2 do Protocolo, para ser o titular de uma inscrição internacional;
- xxvii) “formulário oficial” significa um formulário estabelecido pela Secretaria Internacional ou qualquer formulário com o mesmo conteúdo e a mesma apresentação;
- xxviii) “retribuição prescrita” significa a retribuição estabelecida na Tabela de Retribuições;
- xxix) “Diretor-Geral” significa o Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual;
- xxx) “Secretaria Internacional” significa a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual;
- xxxi) “Instruções Administrativas” significa as Instruções Administrativas às quais se refere a regra 41.

Regra 2

Comunicação com a Secretaria Internacional

As comunicações dirigidas à Secretaria Internacional devem ser efetuadas tal como especificado nas instruções administrativas.

Regra 3

Representação perante a Secretaria Internacional

1) [*Procurador; número de procuradores*] a) O depositante ou o titular poderá ter um procurador junto à Secretaria Internacional.

b) O depositante ou o titular poderá ter apenas um procurador. Quando a indicação se referir a vários procuradores, somente o primeiro indicado deverá ser considerado como procurador e assim será anotado.

c) Quando uma sociedade ou escritório formado de advogados ou agentes de propriedade industrial tenha sido indicado como procurador na Secretaria Internacional, deverá ser considerado como um único procurador.

2) [*Indicação de procurador*] a) A indicação de um procurador pode ser feita no pedido internacional, em uma designação posterior ou em um pedido mencionado na regra 25.

b) A indicação de um procurador pode também ser feita em uma comunicação em separado podendo ser relativa a um ou vários pedidos internacionais especificados ou a uma ou várias inscrições internacionais especificadas do mesmo depositante ou titular. Essa comunicação deverá ser apresentada à Secretaria Internacional

i) pelo depositante, titular ou procurador indicado, ou

ii) pela Administração da Parte Contratante do titular.

A comunicação deverá ser assinada pelo depositante ou titular, ou pela Administração por intermédio da qual foi apresentada.

3) [*Nomeação irregular*] a) Quando a Secretaria Internacional considerar que a indicação do procurador nos termos do parágrafo 2 é irregular, deverá notificar o depositante ou titular, o suposto procurador e, quem remeteu ou transmitiu for uma Administração, essa Administração.

b) Enquanto as condições aplicáveis nos termos do parágrafo 2 não tenham sido cumpridas, a Secretaria Internacional dirigirá todas comunicações pertinentes ao depositante ou ao próprio titular.

4) [*Anotação e notificação da indicação de procurador; data de produção de efeitos da indicação de procurador*] a) Quando a Secretaria Internacional constatar que as condições estabelecidas para a indicação de um procurador foram cumpridas, anotarà no Cadastro Internacional o fato de o depositante ou titular possuir um procurador, bem como o seu nome e endereço. Nesse caso, a data de produção de efeitos da indicação do procurador será a data em que a Secretaria Internacional recebeu o pedido internacional, a designação posterior, o pedido ou a comunicação em separado em que o procurador é indicado.

b) A Secretaria Internacional notificará a anotação mencionada na alínea a) tanto ao depositante ou titular como ao procurador. Quando a indicação de procurador tiver sido feita em uma comunicação em separado, apresentada por intermédio de uma Administração, a Secretaria Internacional notificará também a anotação a essa Administração.

5) *[Efeitos da indicação de um procurador]* a) Exceto por disposição expressa, contrária ao presente Regulamento Comum, a assinatura de um procurador anotada nos termos da alínea a) do parágrafo 4 substituirá a assinatura do depositante ou titular.

b) Exceto quando o presente Regulamento Comum requerer expressamente que um convite, notificação ou outra comunicação seja dirigido tanto ao depositante ou titular como ao procurador, a Secretaria Internacional dirigirá ao procurador anotado nos termos da alínea a) do parágrafo 4 qualquer convite, notificação ou outra comunicação que, na ausência de um procurador, deveria ser dirigido ao depositante ou titular; qualquer convite, notificação ou outra comunicação dirigida desta forma ao referido procurador possui os mesmos efeitos do que se fosse dirigida ao depositante ou titular.

c) Qualquer comunicação dirigida à Secretaria Internacional pelo procurador anotado nos termos da alínea a) do parágrafo 4 possui os mesmos efeitos do que se fosse dirigida ao depositante ou titular.

6) *[Anulação da anotação; data da produção de efeitos da anulação]* a) Qualquer anotação feita nos termos da alínea a) do parágrafo 4 ficará anulada quando a anulação for pedida por meio de uma comunicação assinada pelo depositante, titular ou procurador. A anotação será anulada de ofício pela Secretaria Internacional quando um novo procurador for nomeado ou, caso uma alteração de titular tenha sido anotada, quando o novo titular da inscrição internacional não indicar procurador.

b) Sujeita à alínea c), a anulação produzirá efeitos a partir da data em que a Secretaria Internacional receber a correspondente comunicação.

c) Quando a anulação for pedida pelo procurador, produzirá efeitos a partir da mais antiga das seguintes datas:

i) a data em que a Secretaria Internacional receber uma comunicação relativa à nomeação de um novo procurador;

ii) a data da expiração de um período de dois meses a contar da recepção da comunicação pela qual o procurador peça a anulação da anotação.

Até a data em que a anulação produza efeitos, a Secretaria Internacional dirigirá todas as comunicações mencionadas na alínea b) do parágrafo 5 tanto ao depositante ou titular como ao procurador.

d) Quando receber um pedido de anulação feito pelo procurador, a Secretaria Internacional notificará esse fato ao depositante ou titular, e juntará à notificação uma cópia de todas as comunicações que foram enviadas ao procurador, ou que foram recebidas do procurador pela Secretaria Internacional, durante os seis meses que antecederem a data da notificação.

e) A partir do momento em que a data da produção de efeitos da anulação for conhecida, a Secretaria Internacional notificará a anulação e a data em que esta produz efeitos ao procurador, cuja anotação foi anulada, ao depositante ou titular e, se a constituição do procurador foi apresentada por intermédio de uma Administração, a essa Administração.

Regra 4

Cálculo dos prazos

1) *[Prazos expressos em anos]* Qualquer prazo expresso em anos expirará no ano subsequente respectivo, no mês de mesmo nome e no dia de mesmo número que o mês e o dia do evento a partir do qual se deu início à contagem desse prazo; contudo, se o evento

tiver lugar em 29 de fevereiro e, no ano subsequente respectivo o mês de fevereiro tiver 28 dias, o prazo expirará em 28 de fevereiro.

2) *[Prazos expressos em meses]* Qualquer prazo expresso em meses expirará no mês subsequente respectivo, no dia de mesmo número que o dia do evento a partir do qual se deu início à contagem desse prazo; contudo, se o mês subsequente respectivo não possuir um dia de mesmo número, o prazo expirará no último dia desse mês.

3) *[Prazos expressos em dias]* Qualquer prazo expresso em dias terá início no dia seguinte àquele no qual o evento pertinente teve lugar e expirará de acordo.

4) *[Expiração de um prazo em dia em que a Secretaria Internacional ou uma Administração não está aberta ao público]* Se um prazo expirar em um dia em que a Secretaria Internacional ou a Administração pertinente não estiver aberta ao público o prazo expirará, não obstante os parágrafos 1 a 3, no primeiro dia seguinte em que a Secretaria Internacional ou a Administração pertinente estiver aberta ao público.

5) *[Indicação da data da expiração]* Em todos os casos em que a Secretaria Internacional comunicar um prazo, indicará a data em que esse prazo expirar nos termos dos parágrafos 1 a 3.

Regra 5

Falhas nos serviços postais e de distribuição

1) *[Comunicações enviadas por serviço postal]* A inobservância, por uma parte interessada, de um prazo para uma comunicação dirigida à Secretaria Internacional e enviada por serviço postal será relevada se a parte interessada fornecer a prova, de forma satisfatória, à Secretaria Internacional, de que

i) a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiração do prazo ou, quando o serviço postal foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da expiração do prazo por motivos de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razões semelhantes, a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias após o reinício do serviço postal,

ii) o envio da comunicação foi efetuado pelo serviço postal sob correspondência registrada ou que os dados relativos ao envio foram registrados pelo serviço postal no momento do envio, e

iii) nos casos em que o correio, independentemente da sua categoria, não chega normalmente à Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao seu envio, a comunicação foi enviada em uma categoria de correio que chega normalmente à Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao envio, ou foi enviada por correio aéreo.

2) *[Comunicações enviadas por serviço de distribuição]* A inobservância, por uma parte interessada, de um prazo para uma comunicação dirigida à Secretaria Internacional e enviada por serviço de distribuição, será relevada se a parte interessada fornecer a prova, de forma satisfatória, à Secretaria Internacional, de que

i) a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiração do prazo ou, quando o serviço de distribuição foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da expiração do prazo por motivos de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razões semelhantes, a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias após o reinício do funcionamento do serviço de distribuição, e

ii) os dados relativos ao envio da comunicação foram registrados pelo serviço de distribuição no momento do envio.

3) [*Limites da justificativa*] A inobservância de um prazo é apenas relevada no âmbito da presente regra se a prova mencionada nos parágrafos 1 ou 2 e a comunicação, ou cópia desta, forem recebidos pela Secretaria Internacional o mais tardar seis meses após a expiração do prazo.

4) [*Pedido internacional e designação posterior*] Quando a Secretaria Internacional receber um pedido internacional ou uma designação posterior após o prazo de dois meses mencionado no parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo, no parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo e na alínea b) do parágrafo 6 da regra 24, e a Administração pertinente indicar que a recepção tardia resulta de circunstâncias mencionadas nos parágrafos 1 ou 2, serão aplicados o parágrafo 1 ou 2 e o parágrafo 3.

Regra 6

Idiomas

1) [*Pedido internacional*] a) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo deverá ser redigido em francês.

b) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo deverá ser redigido em inglês, francês ou espanhol, conforme o que prescreve a Administração de origem, entendendo-se que a Administração de origem poderá possibilitar aos depositantes a escolha entre o inglês, francês e espanhol.

2) [*Comunicações que não o pedido internacional*] a) Qualquer comunicação relativa a um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo ou da inscrição internacional resultante desse pedido deverá, sujeita ao item v) do parágrafo 2 e ao parágrafo 3 da regra 17, ser redigida em francês; contudo, quando a inscrição internacional resultante de um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo for ou tiver sido objeto de uma designação posterior nos termos do Protocolo, aplicar-se-ão as disposições da alínea b).

b) Qualquer comunicação relativa a um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, ou da inscrição internacional dele resultante, sujeita ao item v) do parágrafo 2 e ao parágrafo 3 da regra 17, deverá ser redigida

i) em inglês, francês ou espanhol quando essa comunicação for dirigida à Secretaria Internacional pelo depositante ou titular, ou por uma Administração;

ii) na língua aplicável nos termos do parágrafo 2 da regra 7 quando a comunicação consista em uma declaração de intenção de utilizar a marca anexada ao pedido internacional nos termos da alínea f) do parágrafo 5 da regra 9 ou à designação posterior nos termos do item i) da alínea b) do parágrafo 3 da regra 24;

iii) no idioma do pedido internacional quando a comunicação seja uma notificação dirigida pela Secretaria Internacional a uma Administração, a não ser que essa Administração tenha notificado à Secretaria Internacional que todas essas notificações devam ser redigidas em inglês, francês ou espanhol; quando a notificação dirigida pela Secretaria Internacional seja referente à anotação de uma inscrição internacional no Cadastro Internacional, deverá conter a indicação do idioma em que a Secretaria Internacional tenha recebido o correspondente pedido internacional;

iv) no idioma do pedido internacional quando a comunicação seja uma notificação dirigida pela Secretaria Internacional ao depositante ou ao titular, a não ser que esse depositante ou titular tenha expressado o desejo de que todas essas notificações sejam em inglês, francês ou espanhol.

3) *[Anotação e publicação]* a) Quando o pedido internacional seja regido exclusivamente pelo Acordo, a anotação no Cadastro Internacional e a publicação na Gazeta da inscrição internacional dele resultante e de todos os dados objeto de anotação e publicação, sob o presente Regulamento Comum, relativamente a essa inscrição internacional, serão feitas em francês.

b) Quando o pedido internacional seja regido exclusivamente pelo Protocolo ou seja regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, a anotação no Cadastro Internacional e a publicação na Gazeta da inscrição internacional dele resultante e de todos os dados objeto de anotação e publicação, sob o presente Regulamento Comum, relativamente a essa inscrição internacional, serão feitas em inglês, francês e espanhol. A anotação e a publicação da inscrição internacional incluirão a indicação do idioma no qual a Secretaria Internacional recebeu o pedido internacional.

c) Quando se realize a primeira designação posterior nos termos do Protocolo em relação a uma inscrição internacional que tenha sido publicada unicamente em francês, ou em francês e inglês, a Secretaria Internacional efetuará, ao mesmo tempo da publicação dessa designação posterior na Gazeta, uma publicação da inscrição internacional em espanhol e inglês e uma nova publicação da inscrição internacional em francês, ou publicará a inscrição internacional em espanhol e a republicará em francês e em inglês. Essa designação posterior será depois anotada no Cadastro Internacional em inglês, francês e espanhol. A anotação no Cadastro Internacional e a publicação na Gazeta de todos os dados objeto de anotação e publicação, sob o presente Regulamento Comum, em relação à inscrição internacional em questão, serão feitas em inglês, francês e espanhol.

4) *[Tradução]* a) As traduções necessárias para as notificações feitas nos termos dos itens iii) e iv) da alínea b) do parágrafo 2, e das anotações e publicações efetuadas nos termos das alíneas b) e c) do parágrafo 3, serão realizadas pela Secretaria Internacional. O depositante ou o titular, conforme o caso, poderá juntar ao pedido internacional, ou a um pedido de anotação de uma designação posterior ou de uma modificação, uma proposta de tradução de qualquer texto contido no pedido internacional ou no pedido de anotação. Se a Secretaria Internacional considerar que a tradução proposta não está correta, a corrigirá após ter convidado o depositante ou o titular a fazer, no prazo de um mês a contar do convite, observações sobre as correções propostas.

b) Não obstante a alínea a), a Secretaria Internacional não traduzirá a marca. Quando o depositante ou o titular entregar, em conformidade com o item iii) da alínea b) do parágrafo 4 da regra 9 ou a alínea c) do parágrafo 3 da regra 24, uma ou várias traduções da marca, a Secretaria Internacional não conferirá a fidelidade de quaisquer dessas traduções.

Regra 7

Notificação de determinadas exigências especiais

1) *[suprimido]*

2) *[Intenção de utilizar a marca]* Quando uma Parte Contratante exija, enquanto Parte Contratante designada sob o Protocolo, uma declaração de intenção de utilizar a marca, notificará essa exigência ao Diretor-Geral. Quando essa Parte Contratante exija que a declaração seja assinada pelo próprio depositante e seja feita em um formulário oficial

distinto, anexado ao pedido internacional, a notificação deverá mencionar essa exigência e indicará a redação exata da declaração requerida. Quando, além disso, a Parte Contratante exigir que a declaração seja redigida em inglês, francês ou espanhol, a notificação deverá mencionar explicitamente o idioma exigido.

3) *[Notificação]* a) Qualquer notificação mencionada no parágrafo 2 pode ser feita pela Parte Contratante no momento do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação do Protocolo ou do seu instrumento de adesão ao Protocolo, nesse caso produzirá efeitos na data da entrada em vigor do Protocolo relativamente à Parte Contratante que fez a notificação. Essa notificação poderá também ser feita posteriormente; nesse caso entrará em vigor três meses após a sua recepção pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior que nela esteja indicada, quando se tratar de inscrições internacionais cuja data é a mesma do que aquela em que a notificação produza efeitos ou seja posterior a essa data.

b) Qualquer notificação feita nos termos do parágrafo 1, tal como em vigor antes de 4 de outubro de 2001¹, ou do parágrafo 2 pode ser retirada a qualquer momento. O aviso de retirada deve ser comunicado ao Diretor-Geral. A retirada produz efeitos na data em que o Diretor-Geral recebe o aviso de retirada, ou em qualquer data posterior indicada nesse aviso.

Capítulo 2

Pedido internacional

Regra 8

Pluralidade de depositantes

1) *[Dois ou mais depositantes que apresentem um pedido regido exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo]* Dois ou mais depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo se forem conjuntamente titulares do registro de base e se o país de origem, conforme definido no parágrafo 3 do artigo 1 do Acordo, for o mesmo para cada um deles.

2) *[Dois ou mais depositantes que apresentem um pedido regido exclusivamente pelo Protocolo]* Dois ou mais depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo se tiverem depositado conjuntamente o pedido de base ou se forem conjuntamente titulares do registro de base, e se cada um deles estiver, em relação à Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem, qualificado para depositar um pedido internacional nos termos do parágrafo 1 do artigo 2 do Protocolo.

¹ O parágrafo 1 da regra 7 continha o seguinte texto:

“Quando uma Parte Contratante exige que, se a sua Administração for a Administração de origem e se o titular possuir o seu domicílio no território dessa parte contratante, as designações posteriores ao registro internacional sejam apresentadas à Secretaria Internacional por essa Administração, a Parte Contratante notifica essa exigência ao Diretor-Geral.”

Regra 9

Condições relativas ao pedido internacional

1) [*Apresentação*] O pedido internacional será apresentado à Secretaria Internacional pela Administração de origem.

2) [*Formulário e assinatura*] a) O pedido internacional deverá ser apresentado no formulário oficial em um exemplar.

b) O pedido internacional deverá ser assinado pela Administração de origem e, quando a Administração de origem o exigir, também pelo depositante. Quando a Administração de origem não exigir ao solicitante que assine o pedido, mas permitir fazê-lo, o solicitante poderá assiná-lo.

3) [*Retribuições*] As retribuições prescritas aplicáveis ao pedido internacional deverão ser pagas em conformidade com as regras 10, 34 e 35.

4) [*Conteúdo do pedido internacional*] a) O pedido internacional deverá conter ou indicar:

i) o nome do depositante, indicado segundo as instruções administrativas,

ii) o endereço do depositante, indicado segundo as instruções administrativas,

iii) o nome e o endereço do procurador, se existir, indicados segundo as instruções administrativas,

iv) quando o depositante desejar, sob a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, beneficiar-se da prioridade de um depósito anterior, uma declaração reivindicando a prioridade desse depósito anterior, juntamente com a indicação do nome da Administração junto à qual esse depósito foi efetuado, bem como a data e, se estiver disponível, o número desse depósito e, quando o depósito anterior não se aplicar a todos os produtos e serviços enumerados no pedido internacional, a indicação dos produtos e serviços aos quais se aplica o depósito anterior,

v) uma reprodução da marca, que se deve inserir no campo previsto para esse efeito no formulário oficial; essa reprodução deverá ser nítida e deverá ser em preto e branco ou em cores, dependendo se a reprodução no pedido de base ou no registro de base seja em preto e branco ou em cores,

vi) quando o depositante desejar que a marca seja considerada como uma marca em caracteres padrão, uma declaração para esse efeito,

vii) quando a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca no pedido de base ou registro de base, ou quando o depositante desejar reivindicar a cor como elemento distintivo da marca e a marca contida no pedido de base ou registro de base seja em cores, uma indicação de que a cor é reivindicada e uma indicação, expressa por palavras, da cor ou da combinação de cores reivindicada e, quando a reprodução fornecida em aplicação do item v) for em preto e branco, uma reprodução da marca em cores,

vii*bis*) quando a marca que seja objeto do pedido de base ou registro de base consistir em uma cor ou em uma combinação de cores como tal, uma indicação nesse sentido,

viii) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca tridimensional, a indicação “marca tridimensional”,

ix) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca sonora, a indicação “marca sonora”,

x) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca coletiva, uma marca de certificação ou uma marca de garantia, uma indicação nesse sentido,

xi) quando o pedido de base ou o registro de base contiver uma descrição da marca expressa por palavras e o depositante desejar incluir a descrição ou a Administração de origem exige a inclusão da descrição, essa mesma descrição; quando a referida descrição está em um idioma que não aquele do pedido internacional, a descrição deve ser entregue no idioma do pedido internacional,

xii) quando a marca for composta, no todo ou em parte, por caracteres que não os latinos ou por números que não os arábicos ou romanos, uma transcrição desses caracteres em caracteres latinos ou desses números em números arábicos; a transcrição em caracteres latinos deverá seguir a fonética do idioma do pedido internacional,

xiii) os nomes dos produtos e serviços para as quais a inscrição internacional da marca seja pedida, agrupados segundo as classes apropriadas da Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, cada grupo sendo antecedido do número da classe e apresentado pela ordem das classes dessa classificação; os produtos e serviços devem ser indicados em termos exatos, de preferência através de termos que figuram na lista alfabética da referida classificação; o pedido internacional poderá conter uma limitação da lista dos produtos e serviços relativamente a uma ou a várias do conjunto das partes contratantes designadas; a limitação pode ser diferente para cada Parte Contratante,

xiv) o montante das retribuições pagas e o modo de pagamento ou as instruções para o débito do montante solicitado das retribuições de uma conta aberta junto à Secretaria Internacional, e a identidade do autor do pagamento ou das instruções, e

xv) as partes contratantes designadas.

b) O pedido internacional pode também conter:

i) quando o depositante for uma pessoa física, uma indicação do Estado de onde o depositante é nacional;

ii) quando o depositante for uma pessoa jurídica, indicações relativas à natureza jurídica dessa pessoa jurídica bem como ao Estado e, se for o caso, à unidade territorial no interior desse Estado, nos termos da legislação do qual a referida pessoa jurídica foi constituída;

iii) quando a marca consistir em ou contiver uma palavra ou palavras que possam ser traduzidas, uma tradução dessa palavra ou dessas palavras, em francês se o pedido internacional estiver vinculado exclusivamente ao Acordo ou, se o pedido internacional atender exclusivamente ao Protocolo ou atender tanto ao Acordo como ao Protocolo, em inglês, francês e/ou espanhol;

iv) quando o depositante reivindicar a cor a título de elemento distintivo da marca, uma indicação, expressa por palavras, para cada cor, das partes principais da marca com essa cor;

v) quando o depositante desejar renunciar à proteção para qualquer elemento da marca, uma indicação desse fato e do elemento ou dos elementos em relação aos quais renuncia à proteção.

5) *[Conteúdo adicional de um pedido internacional]* a) Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo, ou pelo Acordo e pelo Protocolo, deverá conter o número e a data do registro de base, bem como uma das seguintes indicações:

i) que o depositante possui estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do Estado contratante cuja Administração é a Administração de origem, ou

ii) se o depositante não possuir tal estabelecimento em qualquer Estado contratante do Acordo, que tem um domicílio no território do Estado cuja Administração é a Administração de origem, ou

iii) se o depositante não possuir tal estabelecimento ou domicílio no território de qualquer Estado Contratante do Acordo, que ele é nacional do Estado cuja Administração é a Administração de origem.

b) Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo, deve conter o número e a data do pedido de base ou do registro de base e uma das seguintes indicações:

i) se a Parte Contratante cuja Administração é a administração de origem for um Estado, que o depositante é nacional desse Estado;

ii) se a Parte Contratante cuja administração é a Administração de origem for uma organização, o nome do Estado membro dessa organização do qual o depositante é nacional;

iii) que o depositante tem um domicílio no território da Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem;

iv) que o depositante possui um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real no território da Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.

c) Se o endereço do depositante, indicado nos termos do item ii) da alínea a) do parágrafo 4, não for no território da Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem, e tiver sido indicado nos termos dos itens i) ou ii) da alínea a) ou itens iii) ou iv) da alínea b) que o depositante tem um domicílio ou um estabelecimento no território dessa Parte Contratante, esse domicílio ou o endereço desse estabelecimento deve ser indicado no pedido internacional.

d) O pedido internacional deve conter uma declaração feita pela Administração de origem certificando

i) a data em que a Administração de origem recebeu ou, como previsto no parágrafo 1 da regra 11, considerar que recebeu do depositante o pedido de apresentação do pedido internacional à Secretaria Internacional,

ii) que o depositante nomeado no pedido internacional é o mesmo que o depositante nomeado no pedido de base ou o titular nomeado no registro de base, conforme o caso,

iii) que qualquer indicação mencionada nos itens vii**bis**) a xi) da alínea a) do parágrafo 4 e contida no pedido internacional consta igualmente no pedido de base ou no registro de base, conforme o caso,

iv) que a marca objeto do pedido internacional é a mesma que no pedido de base ou no registro de base, conforme o caso,

v) que, se a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca no pedido de base ou no registro de base, a mesma reivindicação está incluída no pedido internacional, ou que, se a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca no pedido internacional sem ter sido reivindicada no pedido de base ou no registro de base, a marca no pedido de base ou no registro de base é realmente na cor ou na combinação de cores reivindicada, e

vi) que os produtos e serviços indicados no pedido internacional estão incluídos na lista de produtos e serviços existentes no pedido de base ou no registro de base, conforme o caso.

e) Quando o pedido internacional fundamentar-se em dois ou mais pedidos de base ou registros de base, considera-se que a declaração mencionada na alínea d) se aplica a todos esses pedidos de base ou registros de base.

f) Quando o pedido internacional contiver a designação de uma Parte Contratante que fez a notificação prevista no parágrafo 2 da regra 7, o pedido internacional deve conter também uma declaração de intenção de utilizar a marca no território dessa Parte Contratante; a declaração é considerada como parte da designação da Parte Contratante que a exige e deverá, segundo o que está prescrito por essa Parte Contratante:

i) ser assinada pelo próprio depositante e ser feita em um formulário oficial distinto, anexado ao pedido internacional, ou

ii) ser incluída no pedido internacional.

g) Quando o pedido internacional contiver a designação de uma Organização Contratante, poderá conter também as seguintes indicações:

i) quando o solicitante desejar reivindicar, nos termos das regras da Organização Contratante, a antigüidade de uma ou mais marcas anteriores já registradas em ou para um país membro daquela Organização, uma declaração nesse sentido que indique o país membro ou países membros da referida Organização nos quais ou para os quais a marca anterior está registrada, a data a partir da qual o pertinente registro passou a produzir efeitos, o número do pertinente registro e os produtos e serviços para os quais a marca anterior está registrada. Ditas indicações deverão ser apresentadas em formulário oficial a ser anexado ao pedido internacional;

ii) quando, pelas regras da Organização Contratante, é solicitado ao titular do pedido indicar um segundo idioma de trabalho perante o escritório da Organização Contratante, além do idioma do pedido internacional, uma indicação do segundo idioma.

Regra 10

Retribuições relativas ao pedido internacional

1) [*Pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo*] Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo implica o pagamento da retribuição de base, do complemento de retribuição e, se for o caso, da retribuição suplementar, indicados no ponto 1 da Tabela de Retribuições. Essas retribuições são pagas em dois depósitos que

correspondem a um período de dez anos cada. Para o pagamento do segundo depósito, aplica-se a regra 30.

2) *[Pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo]* Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo implica o pagamento da retribuição de base, do complemento de retribuição ou da retribuição individual ou dos dois e, se for o caso, da retribuição suplementar, indicados ou referidos no ponto 2 da Tabela de Retribuições. Essas retribuições são pagas por um período de dez anos.

3) *[Pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo]* Um pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo implica o pagamento da retribuição de base, do complemento de retribuição e, se for o caso, da retribuição individual e da retribuição suplementar, especificados e referidos no ponto 3 da Tabela de Retribuições. Relativamente às partes contratantes designadas sob o Acordo, aplica-se o parágrafo 1. Relativamente às partes contratantes designadas sob o Protocolo, aplica-se o parágrafo 2.

Regra 11

Irregularidades que não as relativas à classificação dos produtos e serviços ou sua indicação

1) *[Pedido dirigido com antecedência à Administração de origem]* a) Quando a Administração de origem receber uma solicitação para apresentar à Secretaria Internacional um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo antes que a marca referida nesse pedido tenha sido inscrita no sistema dessa Administração, considera-se que o referido pedido tenha sido recebido pela Administração de origem, para os efeitos do parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo, na data em que a marca foi inscrita no sistema da referida Administração.

b) Sujeito à alínea c), quando a Administração de origem receber uma solicitação para apresentar à Secretaria Internacional um pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo antes que a marca referida nesse pedido tenha sido inscrita no sistema da referida Administração, o pedido internacional deverá ser tratado como um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo, e a Administração de origem eliminará a designação de qualquer Parte Contratante regida pelo Acordo.

c) Quando o pedido referido na alínea b) for acompanhado de uma solicitação expressa para que o pedido internacional seja considerado como um pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, a partir do momento em que a marca é inscrita no sistema da Administração de origem, a referida Administração não eliminará a designação de qualquer Parte Contratante regida pelo Acordo e, para os efeitos do parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo e do parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, presumir-se-á que tal Administração tenha recebido a solicitação para apresentar o pedido internacional na data da inscrição da marca no seu sistema.

2) *[Irregularidades a serem corrigidas pelo depositante]* a) Se a Secretaria Internacional considerar que o pedido internacional contém irregularidades que não as referidas nos parágrafos 3, 4 e 6 e nas regras 12 e 13, notificará a irregularidade ao depositante e informará ao mesmo tempo a Administração de origem desse fato.

b) Essas irregularidades poderão ser corrigidas pelo depositante no prazo de três meses a contar da data em que foram notificadas pela Secretaria Internacional. Se uma irregularidade não for corrigida no prazo de três meses a contar da data em que foi notificada pela Secretaria Internacional, o pedido internacional será considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificará esse fato ao mesmo tempo ao depositante e à Administração de origem.

3) *[Irregularidade cuja correção pertence ao depositante ou à Administração de origem]* a) Não obstante o parágrafo 2, quando as retribuições, a serem pagas nos termos da regra 10, forem pagas à Secretaria Internacional pela Administração de origem e a Secretaria Internacional considerar que o montante das retribuições recebido é inferior ao montante devido, notificará, ao mesmo tempo, esse fato à Administração de origem e ao depositante. A notificação indicará o restante montante em dívida.

b) O restante do montante devido pode ser pago pela Administração de origem ou pelo depositante no prazo de três meses a contar da data da notificação da Secretaria Internacional. Se o restante do montante devido não for pago no prazo de três meses a contar da data em que a irregularidade foi notificada pela Secretaria Internacional, o pedido internacional é considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificará esse fato, ao mesmo tempo, à Administração de origem e ao depositante.

4) *[Irregularidades a serem corrigidas pela Administração de origem]* a) Se a Secretaria Internacional

i) constatar que o pedido internacional não cumpre as condições fixadas na regra 2 ou não foi apresentado no formulário oficial prescrito pela alínea a) do parágrafo 2 da regra 9,

ii) constatar que o pedido internacional contém qualquer ou quaisquer das irregularidades referidas no parágrafo 1 da regra 15,

iii) considerar que o pedido internacional contém irregularidades relativas ao direito do depositante de depositar um pedido internacional,

iv) considerar que o pedido internacional contém irregularidades relativas à declaração da Administração de origem referida na alínea d) do parágrafo 5 da regra 9,

v) *[suprimido]*

vi) constatar que o pedido internacional não foi assinado pela Administração de origem, ou

vii) constatar que o pedido internacional não contém a data e o número do pedido de base ou do registro de base, conforme o caso, notificará esse fato à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante.

b) Irregularidades desse tipo podem ser corrigidas pela Administração de origem no prazo de três meses a contar da data em que foram notificadas pela Secretaria Internacional. Se uma irregularidade não for corrigida no prazo de três meses a contar da data em que foi notificada pela Secretaria Internacional, o pedido internacional será considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificará esse fato, ao mesmo tempo, à Administração de origem e ao depositante.

5) *[Reembolso das retribuições]* Quando, em conformidade com os parágrafos 2, alínea b), 3 ou 4, alínea b), o pedido internacional for considerado abandonado, a Secretaria Internacional reembolsará o autor do pagamento as retribuições pagas por esse pedido, após dedução de um montante correspondente à metade da retribuição de base referida nos pontos 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 da Tabela de Retribuições.

6) *[Outra irregularidade relativa à designação de uma Parte Contratante sob o Protocolo]* a) Quando, em conformidade com o parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, um pedido internacional for recebido pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses após a data da recepção desse pedido internacional pela Administração de origem e a Secretaria Internacional considerar que uma declaração de intenção de utilizar a marca é exigida nos termos da alínea f) do parágrafo 5 da regra 9, mas que falta ou não satisfaz as prescrições

aplicáveis, a Secretaria Internacional notificará esse fato, prontamente e ao mesmo tempo, ao depositante e à Administração de origem.

b) A declaração de intenção de utilizar a marca será considerada tendo sido recebida pela Secretaria Internacional com o pedido internacional se a declaração em falta ou a declaração regularizada for recebida pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses mencionado na alínea a).

c) Considerar-se-á que o pedido internacional não contém a designação da Parte Contratante para a qual a declaração de intenção de utilizar a marca é exigida se a declaração em falta ou a declaração regularizada for recebida após ter expirado o prazo de dois meses mencionado na alínea b). A Secretaria Internacional notificará esse fato, ao mesmo tempo, ao depositante e à Administração de origem, reembolsará a retribuição de designação já paga com relação a essa Parte Contratante e indicará que a designação da referida Parte Contratante poderá ser efetuada sob a forma de uma designação posterior nos termos da regra 24, desde que essa designação esteja acompanhada da declaração requerida.

7) [*Pedido internacional não considerado como tal*] Se o pedido internacional for diretamente apresentado à Secretaria Internacional pelo depositante ou se não cumprir a condição requerida no parágrafo 1 da regra 6, não será considerado como tal e será devolvido ao remetente.

Regra 12

Irregularidades relativas à classificação de produtos e serviços

1) [*Proposta de classificação*] a) Se a Secretaria Internacional considerar que as condições fixadas no item xiii) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9 não foram cumpridas, fará a sua própria proposta de classificação e de agrupamento, notificará à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante.

b) A notificação da proposta indicará igualmente, se for o caso, o montante das retribuições a serem pagas devido à classificação e ao agrupamento propostos.

2) [*Divergência de opinião sobre a proposta*] A Administração de origem poderá, no prazo de três meses a contar da data da notificação da proposta, comunicar à Secretaria Internacional a sua opinião sobre a classificação e o agrupamento propostos.

3) [*Lembrete da proposta*] Se, no prazo de dois meses a contar da data da notificação mencionada na alínea a) do parágrafo 1, a Administração de origem não tiver comunicado uma opinião sobre a classificação e o agrupamento propostos, a Secretaria Internacional dirigirá à Administração de origem e ao depositante uma comunicação reiterando a proposta. O envio de tal comunicação não afetará o prazo de três meses mencionado no parágrafo 2.

4) [*Retirada da proposta*] Se, considerando a opinião comunicada nos termos do parágrafo 2, a Secretaria Internacional retirar a sua proposta, notificará esse fato à Administração de origem e informará, ao mesmo tempo, o depositante desse fato.

5) [*Modificação da proposta*] Se, considerando a opinião comunicada nos termos parágrafo 2, a Secretaria Internacional modificar a sua proposta, notificará à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante de tal modificação e qualquer outra conseqüente alteração no montante indicado na alínea b) do parágrafo 1.

6) [*Confirmação da proposta*] Se, não obstante a opinião referida no parágrafo 2, a Secretaria Internacional confirmar a sua proposta, notificará esse fato à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante desse fato.

7) *[Retribuições]* a) Se nenhuma opinião tiver sido comunicada à Secretaria Internacional nos termos do parágrafo 2, o montante mencionado na alínea b) do parágrafo 1 deverá ser pago no prazo de quatro meses a contar da data da notificação referida na alínea a) do parágrafo 1; caso contrário, o pedido internacional será considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificará esse fato à Administração de origem e informará, ao mesmo tempo, o depositante.

b) Se uma opinião for comunicada à Secretaria Internacional nos termos do parágrafo 2, o montante mencionado na alínea b) do parágrafo 1 ou, se for caso, no parágrafo 5, deverá ser pago no prazo de três meses a contar da data em que a Secretaria Internacional comunicou a modificação ou a confirmação da sua proposta nos termos do parágrafo 5 ou 6, conforme o caso; caso contrário, o pedido internacional será considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificará esse fato à Administração de origem e informará ao mesmo tempo o depositante.

c) Se uma opinião for comunicada à Secretaria Internacional nos termos do parágrafo 2 e se, considerando essa opinião, a Secretaria Internacional retirar a sua proposta em conformidade com o parágrafo 4, o montante mencionado na alínea b) do parágrafo 1 não será devido.

8) *[Reembolso das retribuições]* Quando, em conformidade com o parágrafo 7 o pedido internacional for considerado abandonado, a Secretaria Internacional reembolsará o autor do pagamento das retribuições pagas por esse pedido, após dedução de um montante correspondente à metade do retribuição de base referida nos pontos 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 da Tabela de Retribuições.

9) *[Classificação indicada na inscrição]* Desde que o pedido internacional cumpra as outras condições requeridas, a marca será registrada com a classificação e o agrupamento que a Secretaria Internacional considerar corretos.

Regra 13

Irregularidades relativas à indicação de produtos e serviços

1) *[Comunicação de uma irregularidade pela Secretaria Internacional à Administração de origem]* Se a Secretaria Internacional considerar que alguns dos produtos e serviços estão indicados no pedido internacional por um termo demasiado vago para os fins da classificação, ou que é incompreensível, ou incorreto do ponto de vista lingüístico, notificará esse fato à Administração de origem e informará, ao mesmo tempo, o depositante. A Secretaria Internacional poderá, na mesma notificação, sugerir um termo para substituir ou suprimir o termo em questão.

2) *[Prazo para corrigir a irregularidade]* a) A Administração de origem pode fazer uma proposta para corrigir a irregularidade no prazo de três meses a partir da notificação mencionada no parágrafo 1.

b) Se nenhuma proposta aceitável for feita à Secretaria Internacional para corrigir a irregularidade no prazo indicado na alínea a), a Secretaria Internacional incluirá na inscrição internacional o termo contido no pedido internacional, com a condição de que a Administração de origem tenha indicado a classe em que esse termo deveria ser classificado; a inscrição internacional deverá conter uma indicação segundo a qual, de acordo com a opinião da Secretaria Internacional, o referido termo é muito vago para os fins da classificação, ou incompreensível, ou incorreto do ponto de vista lingüístico, conforme o caso. Quando nenhuma classe for indicada pela Administração de origem, a Secretaria

Internacional suprimirá *ex officio* o referido termo e notificará esse fato à Administração de origem, bem como informará, ao mesmo tempo, o depositante.

Capítulo 3

Inscrições internacionais

Regra 14

Inscrição da marca no Cadastro Internacional

1) [*Inscrição da marca no Cadastro Internacional*] Quando a Secretaria Internacional considerar que o pedido internacional cumpre as condições requeridas, inscreverá a marca no Cadastro Internacional, notificará a inscrição internacional às Administrações das partes contratantes designadas, informará a Administração de origem desse fato e dirigirá uma certidão ao titular. Se a Administração de origem o desejar e assim tiver informado a Secretaria Internacional, a certidão será enviada ao titular por intermédio da Administração de origem.

2) [*Conteúdo da inscrição*] A inscrição internacional conterá

i) todos os dados mencionados no pedido internacional, à exceção de qualquer reivindicação de prioridade, nos termos do item iv) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9, quando a data do depósito anterior anteceda em mais de seis meses a da inscrição internacional,

ii) a data da inscrição internacional,

iii) o número da inscrição internacional,

iv) quando a marca puder ser classificada segundo a Classificação Internacional dos Elementos Figurativos e, a não ser que o pedido internacional contenha uma declaração segundo a qual o depositante deseja que a marca seja considerada como uma marca em caracteres padrão, os símbolos pertinentes dessa classificação determinados pela Secretaria Internacional,

v) para cada Parte Contratante designada, uma indicação informando que se trata de uma Parte Contratante designada sob o Acordo ou de uma Parte Contratante designada sob o Protocolo.

vi) indicações anexadas ao pedido internacional em conformidade com o item i) da alínea g) do parágrafo 5 da regra 9 referentes ao Estado Membro ou aos Estados Membros nos quais ou para os quais uma marca anterior, relativa à qual a antigüidade é reivindicada, é registrada, a data a partir da qual o registro da marca anterior produziu efeitos e o número do registro pertinente.

Regra 15

Data da inscrição internacional

1) *[Irregularidades que afetam a data da inscrição internacional]* Quando o pedido internacional recebido pela Secretaria Internacional não contiver todos os elementos seguintes:

i) indicações que permitam estabelecer a identidade do depositante e que sejam suficientes para entrar em contato com ele ou o seu mandatário, se houver algum,

ii) as partes contratantes designadas,

iii) uma reprodução da marca,

iv) a indicação dos produtos e serviços para os quais a inscrição da marca é requerida, a inscrição internacional terá a data em que o último dos elementos em falta chegou à Secretaria Internacional; contudo, se o último dos elementos em falta chegar à Secretaria Internacional no prazo de dois meses mencionado no parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo e no parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, a inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional incompleto foi recebido ou, como previsto no parágrafo 1 da regra 11, é considerado como tendo sido recebido pela Administração de origem.

2) *[Data da inscrição internacional em outros casos]* Em qualquer outro caso, a inscrição internacional terá a data determinada nos termos do parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo e parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo.

Capítulo 4

Fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrições internacionais

Regra 16

Prazo para notificação de uma recusa provisória baseada em uma oposição

1) *[Informações relativas a eventuais oposições]* a) Se uma declaração tiver sido feita por uma Parte Contratante nos termos das alíneas b) e c), primeira sentença, do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo, a Administração dessa Parte Contratante deverá, no caso de se ter tornado evidente relativamente a uma determinada inscrição internacional designando essa Parte Contratante que o prazo de oposição expirará tarde demais para que qualquer recusa baseada em uma oposição seja notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo de 18 meses mencionado na alínea b) do parágrafo 2 do artigo 5, informar a Secretaria Internacional do número e do nome do titular dessa inscrição internacional.

b) Quando, no momento da comunicação das informações referidas na alínea a), sejam conhecidas as datas em que o prazo de oposição começa e termina, essas datas serão indicadas na comunicação. Se, nessa altura, essas datas ainda não sejam conhecidas, serão comunicadas à Secretaria Internacional o mais tardar ao mesmo tempo que qualquer notificação de recusa provisória baseada em uma oposição.

c) Quando for aplicável a alínea a) e a Administração referida nessa alínea tiver informado a Secretaria Internacional, antes da expiração do prazo de 18 meses referido na mesma alínea, de que o prazo para o depósito das oposições expirará nos 30 dias antecedentes à expiração do prazo de 18 meses e da possibilidade de que sejam depositadas oposições nesses 30 dias, uma recusa provisória baseada em uma oposição depositada nesses

30 dias pode ser notificada à Secretaria Internacional no prazo de um mês a contar da data do depósito da oposição.

2) *[Anotação e transmissão das informações]* A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional as informações recebidas nos termos do parágrafo 1, e as transmitirá ao titular.

Regra 17

Recusa provisória e declaração de concessão de proteção

1) *[Notificação de recusa provisória]* a) Uma notificação de recusa provisória pode conter uma declaração das razões, pelas quais, a Administração que faz a notificação considera que não pode ser concedida proteção na Parte Contratante em questão (“recusa provisória *ex officio*”) ou uma declaração segundo a qual não pode ser concedida proteção na Parte Contratante em questão por ter sido depositada uma oposição (“recusa provisória baseada em uma oposição”), ou ambas as declarações.

b) Uma notificação de recusa provisória deverá estar relacionada a uma inscrição internacional, ser datada e ser assinada pela Administração que a efetua.

2) *[Conteúdo da notificação]* Uma notificação de recusa provisória conterá ou indicará

i) a Administração que faz a notificação,

ii) o número da inscrição internacional, acompanhado, de preferência, de outras indicações que permitam confirmar a identidade da inscrição internacional, tais como os elementos verbais da marca ou o número do pedido de base ou do registro de base,

iii) *[suprimido]*

iv) todos os motivos nos quais se baseia a recusa provisória, acompanhados de uma referência às correspondentes disposições essenciais da legislação,

v) quando os motivos em que se baseia a recusa provisória são referentes a uma marca que foi objeto de um pedido ou de um registro e com o qual a marca objeto da inscrição internacional parece estar em conflito, a data e o número de depósito, a data de prioridade (se for o caso), a data e o número de registro (se estiverem disponíveis), o nome e o endereço do titular e uma reprodução dessa primeira marca, bem como a lista de todos os produtos e serviços ou dos produtos e serviços pertinentes que figuram no pedido ou na inscrição relativos a essa primeira marca, entendendo-se que referida lista pode ser redigida na língua do referido pedido ou do referida inscrição,

vi) ou que os motivos em que se baseia a recusa provisória afetam a totalidade dos produtos e serviços, ou uma indicação dos produtos e serviços que são afetados, ou que não são afetados, pela recusa provisória,

vii) o prazo, razoável segundo as circunstâncias, para apresentar um pedido de revisão da recusa provisória *ex officio* ou da recusa provisória baseada em uma oposição, ou um recurso contra tal recusa, conforme o caso, para apresentar uma réplica à oposição, de preferência com uma indicação da data em que expira o referido prazo, e a autoridade competente para a qual deverá ser apresentada o pedido de revisão, recurso ou réplica, com a indicação, se for o caso, da obrigação de apresentar o pedido de revisão, recurso ou réplica por intermédio de um

procurador com endereço no território da Parte Contratante cuja Administração proferiu a recusa.

3) *[Exigências suplementares a respeito de uma notificação de recusa provisória baseada em uma oposição]* Quando a recusa provisória de proteção se baseia em uma oposição, ou em uma oposição e outros motivos, a notificação deve não só cumprir as condições mencionadas no parágrafo 2, mas também indicar esse fato bem como o nome e o endereço do oponente; contudo, não obstante o item v) do parágrafo 2, a Administração que faz a notificação deve, quando a oposição se baseia em uma marca que foi objeto de um pedido ou de um registro, comunicar a lista dos produtos e serviços nos quais se baseia a oposição e pode, além disso, comunicar a lista completa dos produtos e serviços desse pedido anterior ou desse registro anterior, entendendo-se que as referidas listas podem ser redigidas no idioma do pedido anterior ou do registro anterior.

4) *[Anotação; transmissão de cópias de notificações]* A Secretaria Internacional anotará a recusa provisória no Cadastro Internacional juntamente com os dados contidos na notificação, com uma indicação da data na qual a notificação foi enviada ou é considerada, nos termos da alínea d) do parágrafo 1 da regra 18, como tendo sido enviada à Secretaria Internacional, e transmitirá uma cópia dessa notificação à Administração de origem, se esta Administração tiver informado à Secretaria Internacional que deseja receber tais cópias e, ao mesmo tempo, enviará uma cópia ao titular.

5) *[Confirmação ou retirada da recusa provisória]* a) Uma Administração que tiver enviado à Secretaria Internacional uma notificação de recusa provisória deverá, uma vez terminados todos os procedimentos junto à referida Administração relativamente à proteção da marca, enviar à Secretaria Internacional uma declaração que indique

i) que a proteção da marca foi recusada na Parte Contratante em questão, para todos os produtos e serviços, ou

ii) que a marca está protegida na Parte Contratante em questão, para todos os produtos e serviços solicitados, ou

iii) os produtos e serviços para os quais a marca está protegida na Parte Contratante em questão.

b) Se, depois de enviada a declaração feita nos termos da alínea a), uma nova decisão afetar a proteção da marca, a Administração deverá, na medida em que tiver conhecimento dessa decisão, enviar à Secretaria Internacional mais uma declaração indicando os produtos e serviços para os quais a marca está protegida na Parte Contratante em questão.²

c) A Secretaria Internacional anotará qualquer declaração recebida nos termos da alínea a) ou b) no Cadastro Internacional e transmitirá uma cópia ao titular.

d) A Administração da Parte Contratante poderá, em uma declaração, notificar ao Diretor-Geral que, nos termos da legislação da referida Parte Contratante,

i) qualquer recusa provisória que tiver sido notificada à Secretaria Internacional está sujeita à revisão pela referida Administração, independentemente de tal revisão ter ou não ter sido solicitada pelo titular, e

ii) a decisão tomada sobre a referida revisão poderá ser objeto de mais uma revisão ou recurso junto à Administração.

² Declaração interpretativa aprovada pela Assembléia da União de Madri:

“A referência na alínea b) do parágrafo 5 da regra 17 a uma nova decisão que afeta a proteção da marca, inclui também o caso em que essa nova decisão é tomada pela Administração, por exemplo no caso de *restitutio in integrum*, não obstante o fato de a Administração já ter declarado que estão terminados os procedimentos junto à Administração”.

Se esta declaração for aplicável e a Administração não puder comunicar a referida decisão diretamente ao titular da inscrição internacional em questão, a Administração deverá, embora todos os procedimentos junto à referida Administração relativamente à proteção da marca possam não ter terminado, enviar a declaração mencionada na alínea a) à Secretaria Internacional imediatamente depois da referida decisão. Qualquer decisão suplementar que afete a proteção da marca deverá ser transmitida à Secretaria Internacional em conformidade com a alínea b).

e) A Administração da Parte Contratante poderá, em uma declaração, notificar ao Diretor-Geral que, nos termos da legislação da referida Parte Contratante, qualquer recusa provisória *ex officio* que tiver sido notificada à Secretaria Internacional não é passível de revisão junto à referida Administração. No caso de ser aplicável esta declaração, considerar-se-á que qualquer notificação *ex officio* de uma recusa provisória pela referida Administração inclui uma declaração feita em conformidade com o item i) ou iii) da alínea a).

6) [*Declaração de concessão de proteção*] a) Uma Administração que não tenha enviado uma notificação de recusa provisória poderá, dentro do prazo aplicável nos termos do parágrafo 2 do artigo 5 do Acordo ou da alínea a) ou b) do parágrafo 2 de artigo 5 do Protocolo, enviar à Secretaria Internacional um dos seguintes documentos:

i) uma declaração indicando que terminaram todos os procedimentos junto à Administração e que a Administração decidiu conceder proteção à marca que é objeto da inscrição internacional;

ii) uma declaração indicando que terminou o exame *ex officio* e que a Administração não encontrou qualquer motivo de recusa, mas que a proteção da marca pode ainda ser objeto de uma oposição ou observações da parte de terceiros; a Administração indicará, neste caso, até que data pode ser feita oposição;

iii) no caso de ter sido enviada uma declaração nos termos do item ii), uma declaração posterior indicando que expirou o prazo em que podia ser feita oposição sem que tenha havido qualquer oposição ou observações e que a Administração decidiu, portanto, conceder proteção à marca que é objeto da inscrição internacional.³

b) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer declaração recebida nos termos da alínea a) e enviará uma cópia ao titular.

Regra 18

Notificações irregulares de recusa provisória

1) [*Parte Contratante designada sob o Acordo*] a) Uma notificação de recusa provisória comunicada pela Administração de uma Parte Contratante designada sob o Acordo, não será considerada como tal pela Secretaria Internacional

i) se não contiver nenhum número de inscrição internacional, a não ser que outras indicações contidas na notificação permitam identificar a inscrição internacional a que se refere à recusa provisória,

ii) se não indicar nenhum motivo de recusa, ou

³ Declaração interpretativa aprovada pela Assembléia da União de Madri:

“As referências nos itens ii) e iii) da alínea a) do parágrafo 6 da regra 17 a observações da parte de terceiros aplicam-se apenas às Partes Contratantes cujas legislações prevêm tais observações”.

iii) se for dirigida tardiamente à Secretaria Internacional, ou seja, depois de expirado o prazo de um ano a contar da data em que foi efetuada a inscrição internacional ou em que foi efetivada a anotação da designação posterior à inscrição internacional, entendendo-se que essa data é a mesma data do envio da notificação da inscrição internacional ou da designação feita posteriormente.

b) Quando se aplicar a alínea a), a Secretaria Internacional transmitirá contudo uma cópia da notificação ao titular, informará ao mesmo tempo o titular e a Administração que enviou a notificação de recusa provisória, que esta não foi considerada como tal pela Secretaria Internacional e indicará as razões.

c) Se a notificação

i) não estiver assinada em nome da Administração que a comunicou, ou não cumprir as condições estabelecidas na regra 2 ou a condição aplicável nos termos do parágrafo 2 da regra 6,

ii) não contiver, se for o caso, indicações detalhadas sobre a marca com a qual a marca objeto da inscrição internacional parece estar em conflito (item v) do parágrafo 2 e parágrafo 3 da regra 17),

iii) não cumprir as condições da alínea vi) parágrafo 2 da regra 17,

iv) não cumprir as condições da alínea vii) do parágrafo 2 da regra 17, ou

v) *[suprimido]*

vi) não contiver, se for o caso, o nome e o endereço do oponente, nem a indicação dos produtos e serviços em que se baseia a oposição (parágrafo 3 da regra 17),

a Secretaria Internacional deverá, exceto se for aplicável a alínea d), anotar a recusa provisória no Cadastro Internacional. A Secretaria Internacional convidará a Administração que comunicou a recusa provisória a enviar uma notificação retificada no prazo de dois meses a contar da data do convite e transmitirá ao titular uma cópia da notificação irregular e do convite enviado à Administração pertinente.

d) No caso de a notificação não cumprir com as condições da alínea vii) do parágrafo 2 da regra 17, a recusa provisória não será anotada no Cadastro Internacional. Se, porém, a notificação retificada for enviada dentro do prazo mencionado na alínea c), esta notificação será considerada, para os efeitos do artigo 5 do Acordo, como tendo sido enviada à Secretaria Internacional na data em que a notificação irregular lhe foi enviada. Se a notificação não for retificada nesse prazo, não será considerada como uma notificação de recusa provisória. Nesse último caso, a Secretaria Internacional informará ao mesmo tempo o titular e a Administração que enviou a notificação que a notificação de recusa provisória não será considerada como tal pela Secretaria Internacional e indicará os motivos.

e) Sempre que a legislação aplicável assim permitir, qualquer notificação retificada deverá indicar um novo prazo, razoável segundo as circunstâncias, para apresentar um pedido de revisão da recusa provisória *ex officio* ou da recusa provisória baseada em uma oposição, ou um pedido de recurso contra estas recusas provisórias e, conforme o caso, para apresentar uma réplica à oposição, de preferência com uma indicação da data em que expira o referido prazo.

f) A Secretaria Internacional transmitirá uma cópia de qualquer notificação retificada ao titular.

2) *[Parte Contratante designada sob o Protocolo]* a) Aplicar-se-á igualmente o parágrafo 1 em caso de uma notificação de recusa provisória comunicada pela Administração de uma Parte Contratante designada sob o Protocolo, entendendo-se que o

prazo mencionado no item iii) da alínea a) do parágrafo 1 será o prazo aplicável nos termos das alíneas a), b) ou c), item ii), do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo.

b) Aplicar-se-á a alínea a) do parágrafo 1 para determinar se foi respeitado o prazo antes da expiração do qual a Administração da Parte Contratante pertinente deve dar à Secretaria Internacional as informações mencionadas no item i) da alínea c) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo. Se essas informações forem dadas após a expiração desse prazo, serão consideradas como se não tivessem sido dadas e a Secretaria Internacional informará desse fato a Administração pertinente.

c) Quando a notificação de recusa provisória baseada em uma oposição é feita nos termos do item ii) da alínea c) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo sem que as condições do item i) da alínea c) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo tenham sido cumpridas, essa notificação de recusa provisória não será considerada como tal. Nesse caso, a Secretaria Internacional enviará, mesmo assim, uma cópia da notificação ao titular e informará ao mesmo tempo o titular e a Administração que enviou a notificação, que a notificação de recusa provisória não é considerada como tal pela Secretaria Internacional, e indicará os motivos desse fato.

Regra 19

Invalidações em Partes Contratantes designadas

1) *[Conteúdo da notificação de invalidação]* Quando os efeitos de uma inscrição internacional sejam invalidados em uma Parte Contratante designada, nos termos do parágrafo 6 do artigo 5 do Acordo ou do parágrafo 6 do artigo 5 do Protocolo, e que a invalidação já não possa ser objeto de um recurso, a Administração da Parte Contratante, cuja autoridade competente proferiu a invalidação, notificará esse fato à Secretaria Internacional. A notificação conterá ou indicará

- i) a autoridade que proferiu a invalidação,
- ii) o fato de a invalidação não poder mais ser objeto de um recurso,
- iii) o número da inscrição internacional,
- iv) o nome do titular,
- v) se a invalidação não abranger a totalidade dos produtos e serviços, aqueles para os quais a invalidação foi proferida ou aqueles para os quais a invalidação não foi proferida, e
- vi) a data em que a invalidação foi proferida bem como, se possível, a data em que entra em vigor.

2) *[Anotação da invalidação e informação ao titular e à Administração pertinente]* a) A Secretaria Internacional anotará a invalidação no Cadastro Internacional com os dados mencionados na notificação de invalidação e informará o titular desse fato. A Secretaria Internacional informará também a Administração que enviou a notificação de invalidação, da data em que a invalidação foi anotada no Cadastro Internacional, se essa Administração tiver pedido para lhe enviarem tal informação.

b) A invalidação deverá ser anotada na data de recebimento pela Secretaria Internacional de uma notificação que cumpra com as exigências aplicáveis.

Regra 20

Restrição do direito do titular de dispor da inscrição internacional

1) [*Comunicação da informação*] a) O titular de uma inscrição internacional ou a Administração da Parte Contratante do titular poderá informar a Secretaria Internacional de que o direito do titular de dispor da inscrição internacional foi restringido e, se tal for apropriado, indicar as Partes Contratantes pertinentes.

b) A Administração de qualquer Parte Contratante designada poderá informar a Secretaria Internacional de que o direito do titular de dispor da inscrição internacional foi restringido no território dessa Parte Contratante.

c) As informações dadas nos termos da alínea a) ou b) consistirão de uma declaração resumida dos fatos principais relativos a tal restrição.

2) [*Retirada parcial ou total da restrição*] Se a Secretaria Internacional tiver sido informada, em conformidade com o parágrafo 1, de uma restrição do direito que o titular possui para dispor da inscrição, a parte que comunicou essa informação também informará a Secretaria Internacional de qualquer retirada parcial ou total dessa restrição.

3) [*Anotação*] a) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional as informações comunicadas nos termos dos parágrafos 1 e 2 e informará tal fato ao titular, à Administração da Parte contratante do titular e às Administrações das Partes Contratantes designadas pertinentes.

b) As informações comunicadas nos termos dos parágrafos 1 e 2 deverão ser anotadas na data de seu recebimento pela Secretaria Internacional, desde que a comunicação cumpra com as exigências aplicáveis.

Regra 20bis

Licenças

1) [*Pedido de anotação de uma licença*] a) Um pedido de anotação de uma licença deverá ser apresentado à Secretaria Internacional no formulário oficial apropriado pelo titular ou, se a Administração admitir tal apresentação, pela Administração da Parte Contratante do titular ou pela Administração de uma Parte Contratante com relação à qual a licença é concedida.

b) O pedido indicará

i) o número da inscrição internacional em questão,

ii) o nome do titular,

iii) o nome e o endereço do licenciado, fornecidos em conformidade com as Instruções Administrativas,

iv) as Partes Contratantes designadas com relação às quais a licença é concedida,

v) que a licença é concedida para todos os produtos e serviços abrangidos pela inscrição internacional, ou os produtos e serviços para os quais a licença é concedida, agrupados nas classes apropriadas da Classificação Internacional de Produtos e Serviços.

c) O pedido poderá também indicar

i) no caso de o licenciado ser uma pessoa física, o Estado de que essa pessoa é nacional,

ii) no caso de o licenciado ser uma pessoa jurídica, a natureza jurídica dessa entidade e o Estado e, se tal for aplicável, a unidade territorial dentro desse Estado, nos termos da legislação sob a qual a referida entidade jurídica foi constituída,

iii) que a licença diz respeito apenas a uma parte do território de uma determinada Parte Contratante designada,

iv) no caso de o licenciado ter um procurador, o nome e o endereço do procurador, fornecidos em conformidade com as Instruções administrativas,

v) no caso de a licença ser uma licença exclusiva ou uma licença única, esse fato,⁴

vi) quando for aplicável, a duração da licença.

d) O pedido deverá ser assinado pelo titular ou pela Administração por meio da qual o pedido é apresentado.

2) [*Pedido irregular*] a) Se o pedido de anotação de uma licença não cumprir as condições das alíneas a), b) e d) do parágrafo 1, a Secretaria Internacional notificará esse fato ao titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, a essa Administração.

b) Se a irregularidade não for corrigida dentro de três meses a contar da data da notificação da irregularidade pela Secretaria Internacional, o pedido será considerado como tendo sido abandonado e a Secretaria Internacional notificará este fato ao titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, a Secretaria Internacional notificará, ao mesmo tempo, essa Administração, e restituirá quaisquer retribuições pagas, deduzido o montante correspondente à metade das retribuições aplicáveis mencionadas no ponto 7 da Tabela de Retribuições, a quem tiver pago essas retribuições.

3) [*Anotação e notificação*] a) Se o pedido cumprir com as condições das alíneas a), b) e d) do parágrafo 1, a Secretaria Internacional anotará a licença no Cadastro Internacional juntamente com as informações contidas no pedido, notificará esse fato às Administrações das Partes Contratantes designadas a respeito das quais a licença é concedida, e informará, ao mesmo tempo, o titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, essa Administração.

b) A licença deverá ser anotada na data de recebimento pela Secretaria Internacional de um pedido que cumpra com as exigências aplicáveis.

4) [*Alteração ou anulação da anotação de uma licença*] Os parágrafos 1 a 3 aplicam-se *mutatis mutandis* a um pedido de alteração ou de anulação da anotação de uma licença.

5) [*Declaração segundo a qual a anotação de uma determinada licença não produz efeitos*] a) A Administração de uma Parte Contratante designada que é informada pela Secretaria Internacional da anotação de uma licença referente a essa Parte Contratante, poderá declarar que tal anotação não produz efeitos na referida Parte Contratante.

b) A declaração à qual se refere a alínea a) deverá indicar

i) as razões pelas quais a anotação da licença não produz efeitos,

⁴ Declaração interpretativa aprovada pela Assembléia da União de Madri:

“Nos casos em que um pedido de anotação de uma licença não incluir a indicação, prevista no item v) da alínea c) do parágrafo 1 da regra 20bis, de que a licença é exclusiva ou única, poderá considerar-se que a licença é não-exclusiva”.

ii) no caso de a declaração não afetar todos os produtos e serviços aos quais a licença diz respeito, os que são afetados pela declaração e os que não são afetados pela declaração,

iii) as correspondentes disposições essenciais da legislação, e

iv) se tal declaração pode ser objeto de uma revisão ou de um recurso.

c) A declaração à qual se refere a alínea a) deverá ser enviada à Secretaria Internacional antes da expiração de um prazo de 18 meses a contar da data em que a notificação mencionada no parágrafo 3 tiver sido enviada à Administração pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer declaração feita nos termos da alínea c) e notificará esse fato a quem (titular ou Administração) tiver apresentado o pedido de anotação da licença. A declaração deverá ser anotada na data de recebimento pela Secretaria Internacional de uma comunicação que cumpra com as exigências aplicáveis.

e) Qualquer decisão final relacionada com uma declaração feita nos termos da alínea c) deverá ser notificada à Secretaria Internacional que a anotará no Cadastro Internacional e notificará esse fato a quem (titular ou Administração) tiver apresentado o pedido de anotação da licença.

6) *[Declaração de que a anotação de licenças no Cadastro Internacional não produz efeitos em uma Parte Contratante]* a) A Administração de uma Parte Contratante cuja legislação não preveja a inscrição de licenças de marcas poderá notificar o Diretor-Geral de que a anotação de licenças no Cadastro Internacional não produz efeitos nessa Parte Contratante.

b) A Administração de uma Parte Contratante cuja legislação preveja a anotação de licenças de marcas poderá, antes da data em que esta regra entrar em vigor ou da data em que a referida Parte Contratante ficar vinculada pelo Acordo ou pelo Protocolo, notificar o Diretor-Geral de que a anotação de licenças no Cadastro Internacional não produz efeitos nessa Parte Contratante. Tal notificação poderá ser retirada em qualquer momento.⁵

Regra 21

Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional

1) *[Notificação]* Quando, em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 4bis do Acordo ou o parágrafo 2 do artigo 4bis do Protocolo, a Administração de uma Parte Contratante designada anotou no seu sistema, mediante um pedido apresentado diretamente pelo titular junto a essa Administração, que um registro nacional ou regional foi substituído por uma inscrição internacional, essa Administração notificará tal fato à Secretaria Internacional. Essa notificação indicará

i) o número da respectiva inscrição internacional,

⁵ Declaração interpretativa aprovada pela Assembléia da União de Madri:

“A alínea a) do parágrafo 6 da regra 20bis trata do caso de uma notificação por uma Parte Contratante cuja legislação não prevê a anotação de licenças de marcas; tal notificação pode ser feita em qualquer momento; a alínea b), por outro lado, trata do caso de uma notificação por uma Parte Contratante cuja legislação prevê a inscrição de licenças de marcas mas é atualmente incapaz de tornar efetiva a anotação de uma licença no Cadastro Internacional; esta última notificação, que pode ser retirada em qualquer momento, só pode ser feita antes de esta regra ter entrado em vigor ou antes de a parte contratante ficar vinculada pelo Acordo ou pelo Protocolo”.

ii) quando a substituição seja apenas relativa a um ou vários produtos e serviços enumerados na inscrição internacional, esses produtos e serviços, e

iii) a data e o número do depósito, a data de concessão e o número do registro e, se houver, a data de prioridade do registro nacional ou regional que foi substituído pela inscrição internacional.

A notificação poderá também incluir informações relativas a quaisquer outros direitos adquiridos em virtude do registro nacional ou regional, na forma acordada entre a Secretaria Internacional e a Administração pertinente.

2) *[Anotação]* a) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional as indicações notificadas nos termos do parágrafo 1 e informará o titular desse fato.

b) As indicações notificadas nos termos do parágrafo 1 deverão ser anotadas na data de recebimento pela Secretaria Internacional de uma notificação que cumpra com as exigências aplicáveis.

Regra 21bis

Outros fatos relativos à reivindicação de antigüidade

1) *[Recusa final da reivindicação de antigüidade]* Quando uma reivindicação de antigüidade tiver sido anotada no Cadastro Internacional com respeito à designação de uma Organização Contratante, a Administração de tal Organização notificará a Secretaria Internacional de qualquer decisão de recusa, total ou parcial, da validade de tal reivindicação.

2) *[Reivindicação de antigüidade posterior à inscrição internacional]* Quando o titular de uma inscrição internacional que designe uma Organização Contratante tiver, nos termos da legislação da referida Organização Contratante, reivindicado diretamente à Administração de dita Organização a antigüidade de uma ou mais marcas registradas anteriormente em, ou para, um Estado Membro da referida Organização, e quando tal reivindicação tiver sido aceita pela referida Administração, a Administração notificará esse fato à Secretaria Internacional. Tal notificação indicará:

i) o número da inscrição internacional em questão, e

ii) o Estado Membro ou Estados Membros nos quais a marca anterior está registrada, juntamente com a data a partir da qual o registro da marca anterior produziu efeitos e o número do registro pertinente.

3) *[Outras decisões que afetam a reivindicação de antigüidade]* A Administração de uma Organização Contratante notificará a Secretaria Internacional sobre qualquer decisão final, incluindo uma retirada ou anulação, que afete a reivindicação de antigüidade que tenha sido anotada no Cadastro Internacional.

4) *[Anotações no Cadastro Internacional]* A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional a informação notificada nos termos dos parágrafos 1 e 3.

Regra 22

Cessação dos efeitos do pedido de base, do registro dele resultante, ou do registro de base

1) *[Notificação relativa à cessação dos efeitos do pedido de base, do registro dele resultante, ou do registro de base]* a) Quando os parágrafos 3 e 4 do artigo 6 do Acordo

ou os parágrafos 3 e 4 do artigo 6 do Protocolo, ou ambos, se aplicarem, a Administração de origem deverá notificar esse fato à Secretaria Internacional e indicará

i) o número da inscrição internacional,

ii) o nome do titular,

iii) os fatos e decisões que afetam o registro de base, ou, quando a respectiva inscrição internacional se baseie em um pedido de base que não deu lugar a um registro, os fatos e decisões que afetem o pedido de base ou, quando a inscrição internacional se baseie em um pedido de base que deu lugar a um registro, os fatos e decisões que afetem esse registro bem como a data a partir da qual esses fatos e decisões produzam os seus efeitos, e

iv) quando os referidos fatos e decisões afetarem somente a inscrição internacional relativamente a apenas alguns dos produtos e serviços, os produtos e serviços afetados por esses fatos e decisões ou aqueles que não são afetados por esses fatos e decisões.

b) Quando uma ação judicial referida no parágrafo 4 do artigo 6 do Acordo, ou um processo referido no item i), ii) ou iii) do parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo tiverem começado antes da expiração do período de cinco anos mas, antes da expiração desse período, não tenham resultado no julgamento definitivo referido no parágrafo 4 do artigo 6 do Acordo, na decisão final referida na segunda sentença do parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo ou na retirada ou na renúncia mencionadas na terceira sentença do parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, a Administração de origem, quando tiver conhecimento do fato, notificará este último à Secretaria Internacional, logo que possível, após a expiração do referido período.

c) Após a ação judicial ou o processo referido na alínea b) ter resultado no julgamento definitivo referido no parágrafo 4 do artigo 6 do Acordo, na decisão final mencionada na segunda sentença do parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo ou na retirada ou na renúncia mencionadas na terceira sentença do parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, a Administração de origem, quando tiver conhecimento do fato, notifica-lo-á à Secretaria Internacional, logo que possível, e dará as indicações referidas nos itens i) a iv) da alínea a).

2) *[Anotação e transmissão da notificação; anulação da inscrição internacional]* a) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer notificação referida no parágrafo 1 e transmitirá uma cópia dessa notificação às Administrações das Partes Contratantes designadas e ao titular.

b) Quando uma notificação referida nas alíneas a) ou c) do parágrafo 1 venha a requerer a anulação da inscrição internacional e cumpra as condições desse parágrafo, a Secretaria Internacional anulará, na medida do aplicável, a inscrição internacional no Cadastro Internacional.

c) Quando a inscrição internacional for anulada no Cadastro Internacional em conformidade com a alínea b), a Secretaria Internacional notificará as Administrações das Partes Contratantes designadas e ao titular os seguintes aspectos:

i) a data em que a inscrição internacional foi anulada no Cadastro Internacional;

ii) quando a anulação se refira a todos os produtos e serviços, esse fato;

iii) quando a anulação apenas se refira a alguns dos produtos e serviços, os que foram indicados nos termos do item iv) da alínea a) do parágrafo 1.

Regra 23

Divisão ou fusão dos pedidos de base, dos registros deles resultantes, ou dos registros de base

1) *[Notificação da divisão do pedido de base ou da fusão dos pedidos de base]* Quando, durante o período de cinco anos mencionado no parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, o pedido de base seja dividido em dois ou mais pedidos, ou vários pedidos de base sejam transformados em um único pedido, a Administração de origem notificará esse fato à Secretaria Internacional e indicará

i) o número da inscrição internacional ou, se a inscrição internacional ainda não tiver sido efetuada, o número do pedido de base,

ii) o nome do titular ou do depositante,

iii) o número de cada pedido resultante da divisão ou o número do pedido resultante da fusão.

2) *[Anotação e notificação pela Secretaria Internacional]* A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional a notificação mencionada no parágrafo 1 e enviará ao mesmo tempo uma notificação às Administrações das Partes Contratantes designadas e ao titular.

3) *[Divisão ou fusão de inscrições resultantes de pedidos de base ou de registros de base]* Aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, os parágrafos 1 e 2 à divisão de qualquer inscrição ou fusão resultante do pedido ou pedidos de base durante o prazo de cinco anos mencionado no parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo e à divisão do registro de base ou à fusão de registros de base durante o prazo de cinco anos mencionado no parágrafo 3 do artigo 6 do Acordo e no parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo.

Capítulo 5

Designações posteriores; alterações

Regra 24

Designação posterior à inscrição internacional

1) *[Capacidade]* a) Uma Parte Contratante poderá ser objeto de uma designação posterior à inscrição internacional (doravante denominada “designação posterior”) se, no momento dessa designação, o titular preencher as condições, nos termos do parágrafo 2 do artigo 1 e do artigo 2 do Acordo ou nos termos do artigo 2 do Protocolo, de ser titular de uma inscrição internacional.

b) Se a Parte Contratante do titular estiver vinculada pelo Acordo, o titular pode designar, nos termos do Acordo, qualquer Parte Contratante vinculada pelo Acordo.

c) Se a Parte Contratante do titular estiver vinculada pelo Protocolo, o titular pode designar, nos termos do Protocolo, qualquer Parte Contratante vinculada pelo Protocolo, desde que as referidas Partes Contratantes não estejam ambas vinculadas pelo Acordo.

2) *[Apresentação; formulário e assinatura]* a) Uma designação posterior deverá ser apresentada à Secretaria Internacional pelo titular ou pela Administração da Parte Contratante do titular; contudo,

i) quando se aplica o parágrafo 1 da regra 7, tal como em vigor antes de 4 de Outubro de 2001, a designação deve ser apresentada pela Administração de origem;

ii) quando são designadas sob o Acordo qualquer ou quaisquer das Partes Contratantes, a designação posterior deverá ser apresentada pela Administração da Parte Contratante do titular.

iii) quando o parágrafo 7 for aplicável, a designação posterior resultante de uma conversão deve ser apresentada pela Administração da Organização Contratante.

b) A designação posterior deverá ser apresentada no formulário oficial em um exemplar. Quando for apresentada pelo titular, deverá ser assinada pelo próprio titular. Quando for apresentada por uma Administração, deverá ser assinada por essa Administração e, quando a Administração o exige, também pelo titular. Quando for apresentada por uma Administração e quando essa Administração, sem exigir que a designação posterior seja assinada pelo titular, autorizar que também seja assinada por ele, este último poderá assinar a designação posterior.

3) *[Conteúdo]* a) Conforme estipulado na alínea b) do parágrafo 7, a designação posterior conterà ou indicará:

i) o número da respectiva inscrição internacional,

ii) o nome e o endereço do titular,

iii) a Parte Contratante que é designada,

iv) se a designação posterior for relativa a todos os produtos e serviços enumerados na respectiva inscrição internacional, esse fato, ou, se a designação posterior for apenas relativa a uma parte dos produtos e serviços enumerados na respectiva inscrição internacional, esses produtos e serviços,

v) o montante das retribuições pagas e o modo de pagamento, ou as instruções para debitar o montante requerido das retribuições em uma conta aberta na Secretaria Internacional, e a identificação da parte que efetua o pagamento ou fornece as instruções, e,

vi) se a designação posterior for apresentada por uma Administração, a data em que foi recebida por essa Administração.

b) Quando a designação posterior for relativa a uma Parte Contratante que fez uma notificação nos termos do parágrafo 2 da regra 7, essa designação posterior também conterà uma declaração de intenção de utilizar a marca no território dessa Parte Contratante; a declaração deverá, conforme o que está prescrito por essa Parte Contratante,

i) ser assinada pelo próprio titular e ser feita em um formulário oficial distinto anexado à designação posterior, ou

ii) ser incluída na designação posterior.

c) A designação posterior poderá também conter

i) as indicações e a tradução ou as traduções, conforme o caso, referidas na alínea b) do parágrafo 4 da regra 9,

ii) um pedido de que a designação posterior produza efeitos após a anotação de uma alteração ou de uma anulação relativa à inscrição internacional em questão ou após a prorrogação da inscrição internacional.

iii) quando a designação posterior for referente a uma Organização Contratante, as indicações relacionadas com o item i) da alínea g) do parágrafo 5 da regra 9, que deverá ser em formulário oficial separado para ser anexado à designação posterior, e no item ii) da alínea g) do parágrafo 5 da regra 9.

d) Quando a inscrição internacional fundamentar-se em um pedido de base, uma designação posterior nos termos do Acordo deverá ser acompanhada de uma declaração, assinada pela Administração de origem, certificando que esse pedido resultou em um registro e indicando a data e o número desse registro, a não ser que essa declaração já tenha sido recebida pela Secretaria Internacional.

4) *[Retribuições]* A designação posterior estará sujeita ao pagamento das retribuições indicadas no ponto 5 da Tabela de Retribuições.

5) *[Irregularidades]* a) Se a designação posterior não cumprir as condições requeridas, e ressalvado o parágrafo 10, a Secretaria Internacional notificará esse fato ao titular e, se a designação posterior foi apresentada por uma Administração, a essa Administração.

b) Se a irregularidade não for corrigida no prazo de três meses a contar da data da sua notificação pela Secretaria Internacional, a designação posterior será considerada abandonada, e a Secretaria Internacional notificará esse fato ao mesmo tempo ao titular e, se a designação posterior foi apresentada por uma Administração, a essa Administração, e reembolsará ao autor o pagamento de quaisquer retribuições pagas, após a dedução de um montante correspondente à metade da retribuição de base indicada no ponto 5.1 da Tabela de Retribuições.

c) Não obstante as alíneas a) e b), se as condições fixadas nas alíneas b) ou c) do parágrafo 1 não forem cumpridas relativamente a uma ou várias Partes Contratantes designadas, a designação posterior será considerada como não contendo a designação dessas Partes Contratantes, e quaisquer retribuições complementares ou individuais já pagas relativamente a essas Partes Contratantes serão reembolsadas. Se as condições da alínea b) ou c) do parágrafo 1 não forem cumpridas relativamente a nenhuma das Partes Contratantes designadas, a alínea b) será aplicável.

6) *[Data da designação posterior]* a) Uma designação posterior diretamente apresentada à Secretaria Internacional pelo titular, ressalvado o item i) da alínea c), indicará a data da sua recepção pela Secretaria Internacional.

b) Uma designação posterior apresentada à Secretaria Internacional por uma Administração, ressalvado o item i) da alínea c) e as alíneas d) e e), indicará a data em que foi recebida por essa Administração, desde que a referida designação tenha sido recebida pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses a partir dessa data. Se a designação posterior não tiver sido recebida pela Secretaria Internacional nesse prazo, essa designação posterior deve, ressalvado o item i) da alínea c) e as alíneas d) e e), indicar a data da sua recepção pela Secretaria Internacional.

c) Se a designação posterior não cumprir as condições requeridas e a irregularidade for corrigida no prazo de três meses a contar da data da notificação referida na alínea a) do parágrafo 5,

i) a designação posterior deverá, nos casos em que a irregularidade for relativa a qualquer das condições referidas nos itens i), iii) e iv) da alínea a) e no item i) da alínea b) do parágrafo 3, indicar a data em que essa designação foi regularizada, a não ser que a referida designação tenha sido apresentada à Secretaria Internacional

por uma Administração e a irregularidade tiver sido corrigida no prazo de dois meses referido na alínea b); neste último caso, a designação posterior deverá indicar a data em que foi recebida por essa Administração;

ii) a data aplicável nos termos da alínea a) ou b), conforme o caso, não será afetada por uma irregularidade relativa às condições que não as referidas nos itens i), iii) e iv) da alínea a) e no item i) da alínea b) do parágrafo 3.

d) Não obstante as alíneas a), b) e c), quando a designação posterior contiver um pedido apresentado em conformidade com o item ii) da alínea c) do parágrafo 3, a designação posterior pode indicar uma data posterior à que resulta da aplicação da alínea a), b) ou c).

e) Quando uma designação posterior resultar da conversão em conformidade com o parágrafo 7, essa designação posterior deverá indicar a data na qual a designação da Organização Contratante foi anotada no Cadastro Internacional.

7) *[Designação posterior resultante de uma conversão]* a) Quando uma designação de uma Organização Contratante tiver sido anotada no Cadastro Internacional e, na medida em que tal designação tenha sido retirada, recusada ou seus efeitos tenham cessado nos termos da legislação daquela Organização, o titular da inscrição internacional pertinente poderá requerer a conversão da designação da referida Organização Contratante na designação de qualquer Estado Membro daquela Organização Contratante que seja parte do Acordo e/ou do Protocolo.

b) uma solicitação de conversão de acordo com a alínea a) deverá indicar os elementos referidos nos itens i) a iii) e v) da alínea a) do parágrafo 3, juntamente com:

i) a Organização Contratante cuja designação deverá ser convertida, e

ii) quando a designação posterior de um Estado Contratante resultante da conversão for para todos os produtos e serviços listados com relação a designação da Organização Contratante, esse fato, ou, quando a designação do Estado Contratante for somente para parte dos produtos e serviços listados na designação da Organização Contratante, aqueles produtos e serviços.

8) *[Anotação e notificação]* Quando a Secretaria Internacional verificar que a designação posterior está em conformidade com os requisitos aplicáveis, a Secretaria Internacional anotará a designação no Cadastro Internacional e notificará, de acordo, a Administração da Parte Contratante que foi designada na designação posterior e, ao mesmo tempo, informará o titular e, se a designação posterior foi apresentada por uma Administração, a Administração.

9) *[Recusa]* As regras 16 a 18 serão aplicadas *mutatis mutandis*.

10) *[Designação posterior não considerada como tal]* Se as condições da alínea a) do parágrafo 2 não forem cumpridas, a designação posterior não será considerada como tal e a Secretaria Internacional informará o remetente desse fato.

Regra 25

Pedido de anotação de uma alteração; pedido de anotação de uma anulação

1) *[Apresentação do pedido]* a) Um pedido de anotação deve ser apresentado à Secretaria Internacional, em um só exemplar, no formulário oficial correspondente quando esse pedido é relativo a

i) uma alteração de titularidade da inscrição internacional para todos ou parte dos produtos e serviços e relativamente a todas ou algumas das Partes Contratantes designadas;

ii) uma limitação da lista dos produtos e serviços relativamente a todas ou algumas das Partes Contratantes designadas;

iii) uma renúncia relativamente a algumas das Partes Contratantes designadas para todos os produtos e serviços;

iv) uma alteração do nome ou do endereço do titular;

v) a anulação da inscrição internacional relativamente a todas as Partes Contratantes designadas para todos ou parte dos produtos e serviços.

b) Ressalvada a alínea c), o pedido deve ser apresentado pelo titular ou pela Administração da Parte Contratante do titular; porém, o pedido de anotação de uma alteração de titular pode ser apresentado através da Administração da Parte Contratante, ou de uma das Partes Contratantes, indicada no referido pedido de acordo com o item iv) da alínea a) do parágrafo 2.

c) O pedido de anotação de uma renúncia ou de uma anulação não pode ser apresentado diretamente pelo titular no caso de a renúncia ou a anulação afetar qualquer Parte Contratante cuja designação é regida pelo Acordo.

d) Quando o pedido for apresentado pelo titular, deverá ser assinado pelo titular. Quando for apresentado por uma Administração, deverá ser assinado por essa Administração e, quando a Administração o exigir, também pelo titular. Quando for apresentado por uma Administração e quando essa Administração, sem exigir que o pedido seja assinado pelo titular, autorizar que também seja assinado por ele, este último pode assinar o pedido.

2) *[Conteúdo do pedido]* a) O pedido de anotação de uma alteração ou o pedido de anotação de uma anulação deve conter ou indicar, além da alteração ou da anulação solicitada

i) o número da respectiva inscrição internacional,

ii) o nome do titular, exceto quando a alteração é relativa ao nome ou à endereço do procurador,

iii) no caso de alteração de titular da inscrição internacional, o nome e o endereço, fornecidos em conformidade com as instruções administrativas, da pessoa física ou jurídica mencionada no pedido como sendo o novo titular da inscrição internacional (doravante denominado o “novo titular”),

iv) no caso de alteração de titular da inscrição internacional, a Parte Contratante ou as Partes Contratantes relativamente à qual ou às quais o novo titular preenche as condições previstas no parágrafo 2 do artigo 1 e no artigo 2 do Acordo ou no artigo 2 do Protocolo para ser o titular de uma inscrição internacional,

v) no caso de alteração de titular da inscrição internacional, quando o endereço do novo titular indicado em conformidade com o item iii) não estiver situado no território da Parte Contratante, ou de uma das Partes Contratantes, indicadas em conformidade com o item iv), e exceto se o novo titular indicou que é nacional de um Estado contratante ou de um Estado membro de uma Organização Contratante, o endereço do estabelecimento, ou o domicílio, do novo titular na Parte Contratante ou em uma das Partes Contratantes relativamente à qual ou às

quais o novo titular preenche as condições para ser o titular de uma inscrição internacional,

vi) no caso de alteração de titular da inscrição internacional não relativa a todos os produtos e serviços, nem a todas as Partes Contratantes designadas, os produtos e serviços e as Partes Contratantes designadas relativamente aos quais se refere a alteração de titular, e

vii) o montante das retribuições pagas e o modo de pagamento ou as instruções de débito do valor das retribuições requeridas para uma conta aberta na Secretaria Internacional, e a identificação do autor do pagamento ou das instruções.

b) O pedido de anotação de uma alteração de titular da inscrição internacional pode igualmente conter,

i) quando o novo titular for uma pessoa física, uma indicação do Estado do qual o novo titular é nacional;

ii) quando o novo titular for uma pessoa jurídica, indicações relativas à natureza jurídica dessa pessoa jurídica bem como ao Estado, e, se for o caso, à unidade territorial no interior desse Estado, nos termos da legislação conforme a qual a referida pessoa jurídica foi constituída.

c) O pedido de anotação de uma alteração ou de uma anulação pode também conter um pedido para que essa anotação seja efetuada antes, ou depois da anotação de uma outra alteração ou anulação ou de uma designação posterior relativa à inscrição internacional em causa, ou após a prorrogação da inscrição internacional.

3) [*Pedido não admissível*] Uma alteração de titular de uma inscrição internacional não poderá ser feita relativamente a uma determinada Parte Contratante designada, se essa Parte Contratante

i) for parte do Acordo mas não do Protocolo e a Parte Contratante indicada nos termos do item iv) da alínea a) do parágrafo 2 não for parte do Acordo, ou nenhuma das Partes Contratantes indicadas nos termos desse parágrafo forem partes do Acordo;

ii) for parte do Protocolo mas não do Acordo e a Parte Contratante indicada nos termos do item iv) da alínea a) do parágrafo 2 não for parte do Protocolo, ou nenhuma das Partes Contratantes indicadas nos termos desse parágrafo forem partes do Protocolo.

4) [*Pluralidade de novos titulares*] Quando o pedido de anotação de uma alteração de titular da inscrição internacional indicar vários novos titulares, essa alteração não pode ser feita, relativamente a uma determinada Parte Contratante designada, se qualquer ou quaisquer dos novos titulares não preencherem as condições para serem titulares da inscrição internacional relativamente a essa Parte Contratante.

Regra 26

Irregularidades nos pedidos de anotação de uma alteração ou de anotação de uma anulação

1) [*Pedido irregular*] Quando o pedido de anotação de uma alteração, ou o pedido de anotação de uma anulação, mencionado na alínea a) do parágrafo 1 da regra 25 não cumprirem com as condições requeridas, e ressalvado o parágrafo 3, a Secretaria

Internacional notificará esse fato ao titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, a essa Administração.

2) *[Prazo para corrigir a irregularidade]* A irregularidade pode ser corrigida no prazo de três meses a contar da data da sua notificação pela Secretaria Internacional. Se a irregularidade não for corrigida no prazo de três meses a contar da data da notificação da irregularidade pela Secretaria Internacional, o pedido será considerado abandonado, e a Secretaria Internacional notificará esse fato, ao mesmo tempo, ao titular bem como à Administração, caso o pedido de anotação de uma alteração ou o pedido de anotação de uma anulação tenha sido apresentado por essa Administração, e reembolsará todas as retribuições pagas ao autor do pagamento dessas retribuições, após dedução de um montante correspondente à metade das retribuições pertinentes referidas no ponto 7 da Tabela de Retribuições.

3) *[Pedidos não considerados como tal]* Se as condições da alínea b) ou c) do parágrafo 1 da regra 25 não forem cumpridas, o pedido não será considerado como tal e a Secretaria Internacional informará o remetente desse fato.

Regra 27

Anotação e notificação de uma alteração ou uma anulação; fusão de inscrições internacionais; declaração segundo a qual uma alteração de titularidade ou uma limitação não produz efeitos

1) *[Anotação e notificação de uma alteração ou de uma anulação]* a) A Secretaria Internacional, desde que o pedido referido na alínea a) do parágrafo 1 da regra 25 seja regular, anotará imediatamente a alteração ou a anulação no Cadastro Internacional, notificará esse fato às Administrações das Partes Contratantes designadas em que a alteração produz efeitos ou, no caso de uma anulação, às Administrações de todas as Partes Contratantes designadas, e deverá informar ao mesmo tempo o titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, essa Administração. Se a anotação for relativa a uma alteração de titular, a Secretaria Internacional deverá também informar o antigo titular, no caso de uma alteração total de titular, e o titular da parte da inscrição internacional que foi cedida ou transmitida, no caso de uma alteração parcial de titular. Se o pedido de anotação de uma anulação tiver sido apresentado pelo titular ou por uma Administração que não seja a Administração de origem durante o período de cinco anos referido no parágrafo 3 do artigo 6 do Acordo e no parágrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, a Secretaria Internacional deverá informar também a Administração de origem.

b) A alteração ou a anulação deve ser anotada na data em que a Secretaria Internacional receba o pedido de anotação cumprindo com as condições requeridas; contudo, se um pedido for apresentado em conformidade com a alínea c) do parágrafo 2 da regra 25, esse pedido poderá ser anotado em uma data posterior.

2) *[suprimido]*

3) *[Anotação da fusão de inscrições internacionais]* Se a mesma pessoa física ou jurídica tiver sido anotada como titular de duas ou mais inscrições internacionais como consequência de uma alteração parcial de titularidade, será feita a fusão dessas inscrições a pedido da referida pessoa, pedido esse que pode ser apresentado diretamente ou por intermédio da Administração da Parte Contratante do titular. A Secretaria Internacional notificará esse fato às Administrações das Partes Contratantes designadas afetadas pela alteração e informará, ao mesmo tempo, o titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administração, essa Administração.

4) *[Declaração segundo a qual uma alteração de titular não produz efeitos]* a)

A Administração de uma Parte Contratante designada, a quem a Secretaria Internacional notifica uma alteração de titularidade que afete essa Parte Contratante, pode declarar que essa alteração de titularidade não produz efeitos na referida Parte Contratante. O resultado dessa declaração é que, relativamente à referida Parte Contratante, a respectiva inscrição internacional em questão ficará em nome do antigo titular.

b) A declaração referida na alínea a) deverá indicar

i) os motivos pelos quais a alteração de titularidade não produz efeitos,

ii) as correspondentes disposições essenciais da legislação, e

iii) se essa declaração pode ser objeto de uma revisão ou de um recurso.

c) A declaração mencionada na alínea a) deverá ser enviada à Secretaria Internacional, antes da expiração do prazo de 18 meses a contar da data em que a notificação mencionada na alínea a) tiver sido enviada à Administração pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer declaração feita em conformidade com a alínea c) e, conforme o caso, anotará como uma inscrição internacional separada a parte da inscrição internacional que tenha sido o objeto da referida declaração, e notificará esse fato à parte (titular ou Administração) que tiver apresentado o pedido de anotação de uma alteração de titularidade e ao novo titular.

e) Qualquer decisão definitiva relativa a uma declaração feita em conformidade com a alínea c) deverá ser notificada à Secretaria Internacional que a anotará no Cadastro Internacional e, conforme o caso, modificará o Cadastro Internacional conforme for necessário, e notificará esse fato à parte (titular ou Administração) que tiver apresentado o pedido de anotação de uma alteração de titularidade e ao novo titular.

5) *[Declaração segundo a qual uma limitação não produz efeitos]* a)

A Administração de uma Parte Contratante designada que for informada pela Secretaria Internacional de uma limitação da lista de produtos e serviços envolvendo essa Parte Contratante, poderá declarar que a limitação não produz efeitos nessa Parte Contratante. O resultado de tal declaração é que, relativamente à referida Parte Contratante, a limitação não será aplicável aos produtos e serviços afetados pela declaração.

b) A declaração a qual se refere a alínea a) deverá indicar

i) as razões pelas quais a limitação não produz efeitos,

ii) no caso de a declaração não afetar todos os produtos e serviços aos quais a limitação diz respeito, os que são afetados pela declaração e os que não são afetados pela declaração,

iii) as correspondentes disposições essenciais da legislação, e

iv) se tal declaração pode ser objeto de revisão ou de recurso.

c) A declaração à qual se refere a alínea a) deverá ser enviada à Secretaria Internacional antes da expiração do prazo de 18 meses a contar da data em que a notificação mencionada na alínea a) tiver sido enviada à Administração pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer declaração feita nos termos da alínea c) e notificará esse fato à parte (titular ou Administração) que tiver apresentado o pedido de anotação da limitação.

e) Qualquer decisão final relacionada com uma declaração feita nos termos da alínea c) deverá ser notificada à Secretaria Internacional que a anotará no Cadastro Internacional e notificará esse fato à parte (titular ou Administração) que tiver apresentado o pedido de anotação da limitação.

Regra 28

Retificações efetuadas no Cadastro Internacional

1) *[Retificação]* Se a Secretaria Internacional, agindo *ex officio* ou a pedido do titular ou de uma Administração, considerar que o Cadastro Internacional contém um erro relativo a uma inscrição internacional, a Secretaria Internacional modificará o Cadastro de acordo.

2) *[Notificação]* A Secretaria Internacional notificará esse fato ao mesmo tempo ao titular e às Administrações das Partes Contratantes designadas nas quais a retificação produz efeitos. Além disso, quando a Administração que tiver solicitado a correção não for a Administração de uma Parte Contratante designada na qual a correção produz efeito, a Secretaria Internacional deverá também informar essa Administração.

3) *[Recusa após uma retificação]* Qualquer Administração referida no parágrafo 2 terá o direito de declarar, em uma notificação de recusa provisória dirigida à Secretaria Internacional, que a proteção não pode ser, ou deixa de poder ser, concedida à inscrição internacional retificada. Aplicam-se *mutatis mutandis* o artigo 5 do Acordo ou o artigo 5 do Protocolo e as regras 16 a 18, entendendo-se que o prazo autorizado para enviar a referida notificação será contado a partir da data do envio da notificação da retificação à Administração pertinente.

4) *[Prazo para fazer retificações]* Não obstante o parágrafo 1, um erro atribuível a uma Administração e cuja retificação possa afetar os direitos provenientes da inscrição internacional, só poderá ser retificado se um pedido de retificação for recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de nove meses a contar da data da publicação da entrada no Cadastro Internacional que é o objeto da retificação.

Capítulo 6

Prorrogações

Regra 29

Aviso oficioso de expiração

O fato de o aviso oficioso de expiração mencionado no parágrafo 4 do artigo 7 do Acordo e no parágrafo 3 do artigo 7 do Protocolo não ser recebido não constituirá uma excusa pela não observação de qualquer um dos prazos previstos na regra 30.

Regra 30

Detalhes relativos à prorrogação

1) *[Retribuições]* a) a inscrição internacional será prorrogada mediante o pagamento, o mais tardar na data em que a prorrogação da inscrição internacional deva ser efetuada,

- i) da retribuição de base,
- ii) se for o caso, da retribuição suplementar, e

iii) a retribuição complementar ou individual, conforme o caso, para cada Parte Contratante designada para a qual nenhuma recusa nem nenhuma invalidação foram anotadas no Cadastro Internacional para todos os respectivos produtos e serviços, como especificados ou referidos no item 6 da Tabela de Retribuições. Contudo, esse pagamento poderá efetuar-se no prazo de seis meses a contar da data em que a prorrogação da inscrição internacional deva ser efetuada, com a condição de que a retribuição adicional especificada no item 6.5 da Tabela de Retribuições seja paga ao mesmo tempo.

b) Qualquer pagamento para fins da prorrogação recebido pela Secretaria Internacional, mais de três meses antes da data em que a prorrogação da inscrição internacional deveria ser efetuada, será considerado como tendo sido recebido três meses antes dessa data.

2) [*Dados suplementares*] a) Quando o titular não desejar prorrogar a inscrição internacional relativamente a uma Parte Contratante designada para a qual nenhuma recusa foi anotada no Cadastro Internacional para todos os respectivos produtos e serviços, o pagamento das retribuições requeridas deverá ser acompanhado de uma declaração, segundo a qual a prorrogação da inscrição internacional não deve ser anotada no Cadastro Internacional, relativamente a essa Parte Contratante.

b) Quando o titular desejar prorrogar a inscrição internacional relativamente a uma Parte Contratante designada, não obstante o fato de uma recusa ter sido anotada no Cadastro Internacional para essa Parte Contratante para todos os respectivos produtos e serviços, o pagamento das retribuições requeridas, incluindo a retribuição complementar ou individual, conforme o caso, para essa Parte Contratante, deverá ser acompanhado de uma declaração indicando que a prorrogação da inscrição internacional deverá ser anotada no Cadastro Internacional relativamente a essa Parte Contratante.

c) A inscrição internacional não poderá ser prorrogada relativamente a uma Parte Contratante designada com relação a uma invalidação que tenha sido anotada para todos os produtos e serviços nos termos do parágrafo 2 da regra 19 ou com relação a uma renúncia que tenha sido anotada nos termos da alínea a) do parágrafo 1 da regra 27. A inscrição internacional não poderá ser prorrogada relativamente a uma Parte Contratante designada para os produtos e serviços cuja invalidação dos efeitos da inscrição internacional nessa Parte Contratante tenha sido anotada nos termos do parágrafo 2 da regra 19 ou para os quais uma limitação tenha sido anotada nos termos da alínea a) do parágrafo 1 da regra 27.

d) Não se considerará que o fato de a inscrição internacional não ter sido prorrogada, relativamente a todas as Partes Contratantes designadas, constitua uma alteração no sentido do parágrafo 2 do artigo 7 do Acordo ou do parágrafo 2 do artigo 7 do Protocolo.

3) [*Pagamento insuficiente*] a) Se o montante recebido das retribuições for inferior ao montante requerido para a prorrogação, a Secretaria Internacional notificará esse fato prontamente e ao mesmo tempo ao titular e ao procurador, se houver. A notificação mencionará o restante do montante devido.

b) Se, expirado o prazo de seis meses mencionado na alínea a) do parágrafo 1, o montante recebido das retribuições for inferior ao montante requerido nos termos do parágrafo 1, a Secretaria Internacional, ressalvado a alínea c), não anotar a prorrogação, notificará esse fato ao titular e ao procurador, se houver, e reembolsará o montante recebido ao autor do pagamento.

c) Se a notificação mencionada na alínea a) foi enviada nos três meses anteriores à expiração do prazo de seis meses referido na alínea a) do parágrafo 1 e se o

montante das retribuições recebido, expirado esse prazo, for inferior ao montante requerido nos termos do parágrafo 1, mas igual a pelo menos 70% desse montante, a Secretaria Internacional procederá em conformidade com as disposições dos parágrafos 1 e 3 da regra 31. Se o montante requerido não for totalmente pago no prazo de três meses a contar dessa notificação, a Secretaria Internacional anulará a prorrogação, notificará esse fato ao titular, ao procurador, se houver, e às Administrações às quais tinha sido notificada essa prorrogação, e reembolsará o montante recebido ao autor do pagamento.

4) [*Período para o qual as retribuições de prorrogação são pagas*] As retribuições requeridas para cada prorrogação são pagas por um período de dez anos, independentemente de a inscrição internacional conter, na lista das Partes Contratantes designadas, unicamente Partes Contratantes designadas sob o Acordo, unicamente Partes Contratantes designadas sob o Protocolo, ou tanto Partes Contratantes designadas sob o Acordo como Partes Contratantes designadas sob o Protocolo. Relativamente aos pagamentos efetuados sob o Acordo, considerar-se-á que o pagamento por dez anos constituirá um depósito por um período de dez anos.

Regra 31

Anotação da prorrogação; notificação e certificado

1) [*Anotação e data do efeito da prorrogação*] A prorrogação será anotada no Cadastro Internacional e indicará a data em que deve ser efetuada, mesmo se as retribuições requeridas forem pagas dentro do prazo extraordinário mencionado no parágrafo 5 do artigo 7 do Acordo e no parágrafo 4 do artigo 7 do Protocolo.

2) [*Data da prorrogação em caso de designação posterior*] A data do efeito da prorrogação será a mesma para todas as designações contidas na inscrição internacional, qualquer que seja a data em que essas designações foram anotadas no Cadastro Internacional.

3) [*Notificação e certificado*] A Secretaria Internacional notificará a prorrogação às respectivas Administrações das Partes Contratantes designadas e enviará uma certidão ao titular.

4) [*Notificação em caso de não prorrogação*] a) Quando uma inscrição internacional não for prorrogada, a Secretaria Internacional notificará esse fato às Administrações de todas as Partes Contratantes designadas nessa inscrição internacional.

b) Quando uma inscrição internacional não for prorrogada relativamente a uma Parte Contratante designada, a Secretaria Internacional notificará esse fato à Administração dessa Parte Contratante.

Capítulo 7

Gazeta e base de dados

Regra 32

Gazeta

1) *[Informações relativas às inscrições internacionais]* a) A Secretaria Internacional publicará na Gazeta os dados pertinentes relativos

i) às inscrições internacionais efetuadas nos termos da regra 14;

ii) às informações comunicadas nos termos do parágrafo 1 da regra 16;

iii) às recusas provisórias anotadas nos termos do parágrafo 4 da regra 17, indicando se a recusa se refere a todos os produtos e serviços ou apenas a alguns deles, mas sem indicação dos produtos e serviços pertinentes, nem dos motivos da recusa, nem as declarações e informações anotadas nos termos da alínea c) do parágrafo 5 e da alínea b) do parágrafo 6 da regra 17

iv) às prorrogações anotadas nos termos do parágrafo 1 da regra 31;

v) às designações posteriores anotadas nos termos do parágrafo 8 da regra 24;

vi) à continuação dos efeitos das inscrições internacionais nos termos da regra 39;

vii) às alterações de titularidade, limitações, renúncias e modificações do nome ou do endereço do titular anotadas nos termos da regra 27;

viii) às anulações efetuadas nos termos do parágrafo 2 da regra 22 ou anotadas nos termos do parágrafo 1 da regra 27 ou da alínea d) do parágrafo 3 da regra 34;

ix) às retificações efetuadas nos termos da regra 28;

x) às invalidações anotadas nos termos do parágrafo 2 da regra 19;

xi) às informações anotadas nos termos das regras 20, 20bis, 21, 21bis 22, parágrafo 2, alínea a), 23, 27, parágrafos 3 e 4, e 40, parágrafo 3;

xii) às inscrições internacionais que não foram prorrogadas.

b) A reprodução da marca será publicada tal como figura no pedido internacional. Quando o depositante fizer a declaração mencionada no item vi) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9, a publicação deverá indicar esse fato.

c) Quando uma reprodução a cores for fornecida nos termos dos itens v) ou vii) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9, a Gazeta deverá conter ao mesmo tempo uma reprodução da marca em preto e branco e a reprodução a cores.

2) *[Informações relativas a exigências particulares e determinadas declarações de Partes Contratantes]* A Secretaria Internacional publicará na Gazeta

i) qualquer notificação feita nos termos da regra 7 ou do parágrafo 6 da regra 20bis e qualquer declaração feita nos termos da alínea d) ou e) do parágrafo 5 da regra 17;

ii) qualquer declaração feita nos termos da alínea b) do parágrafo 2 do artigo 5 ou das alíneas b) e c), primeira sentença, do parágrafo 2 do artigo 5, do Protocolo;

iii) qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 7 do artigo 8 do Protocolo;

iv) qualquer notificação feita nos termos da alínea b) do parágrafo 2 ou da alínea a) do parágrafo 3 da regra 34;

v) a lista dos dias em que está previsto que a Secretaria Internacional não estará aberta ao público durante o ano civil em curso e o ano civil seguinte.

3) *[Número de exemplares para as Administrações das Partes Contratantes]*

a) A Secretaria Internacional enviará à Administração de cada Parte Contratante exemplares

da Gazeta. Cada Administração terá direito, a título gratuito, a dois exemplares e quando para um determinado ano civil o número das designações anotadas relativamente à respectiva Parte Contratante é superior a 2000, a um exemplar suplementar no ano seguinte, mais um exemplar suplementar por cada mil designações além de 2000. Cada Parte Contratante poderá comprar cada ano, por metade do preço da assinatura, um número de exemplares igual ao que tem direito gratuitamente.

b) Se a Gazeta estiver disponível sob mais de uma forma, cada Administração poderá escolher a forma sob a qual deseja receber qualquer exemplar a que tem direito.

Regra 33

Base de dados informatizada

1) [*Conteúdo da base de dados*] Os dados que são anotados no Cadastro Internacional e publicados na Gazeta nos termos da regra 32 deverão ser incluídos em uma base de dados informatizada.

2) [*Dados relativos aos pedidos internacionais e às designações posteriores em curso*] Se um pedido internacional ou uma designação nos termos da regra 24 não for anotada no Cadastro Internacional no prazo de três dias úteis a contar da sua recepção pela Secretaria Internacional, esta última armazenará na base de dados informatizada todos os dados contidos no pedido internacional ou na designação, não obstante as irregularidades que possam existir no pedido internacional ou na designação posterior, conforme recebidos.

3) [*Acesso à base de dados informatizada*] A base de dados informatizada é colocada à disposição das Administrações das Partes Contratantes e do público, nesse caso mediante o pagamento da retribuição prescrita, se houver, por acesso eletrônico e por outros meios apropriados, determinados pela Secretaria Internacional. O custo do acesso fica a cargo do usuário. Os dados armazenados referidos no parágrafo 2 serão acompanhados de um aviso segundo o qual a Secretaria Internacional ainda não tomou decisão relativa ao pedido internacional ou à designação nos termos da regra 24.

Capítulo 8

Retribuições

Regra 34

Montantes e pagamento das retribuições

1) [*Montantes das retribuições*] Os montantes das retribuições devidas nos termos do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, com exceção das retribuições individuais, são especificadas na Tabela de Retribuições anexada a este Regulamento Comum que dele faz parte integrante.

2) [*Pagamentos*] a) As retribuições indicadas na Tabela de Retribuições podem ser pagas à Secretaria Internacional pelo depositante ou pelo titular ou, quando a Administração da Parte Contratante do titular aceite receber e transferir tais retribuições e o depositante ou o titular assim o desejar, por essa Administração.

b) Qualquer Parte Contratante cuja Administração aceite receber e transferir as retribuições deverá notificar esse fato ao Diretor-Geral.

3) *[Retribuição individual pagável em duas partes]* a) Uma Parte Contratante que fizer ou tiver feito uma declaração nos termos do parágrafo 7 do artigo 8 do Protocolo poderá notificar ao Diretor-Geral que a retribuição individual a ser paga relativa a uma designação dessa Parte Contratante consiste em duas partes, a primeira parte a ser paga no momento do depósito do pedido internacional ou da designação posterior dessa Parte Contratante e a segunda parte a ser paga em uma data posterior que será determinada em conformidade com a legislação dessa Parte Contratante.

b) Nos casos em que é aplicável a alínea a), as referências feitas nos pontos 2, 3 e 5 na Tabela de Retribuições para uma retribuição individual deverão ser entendidas como referências à primeira parte da retribuição individual.

c) Nos casos em que é aplicável a alínea a), a Administração designada da Parte Contratante pertinente notificará à Secretaria Internacional a data de vencimento da segunda parte da retribuição individual. A notificação indicará

i) o número da inscrição internacional em questão,

ii) o nome do titular,

iii) a data de vencimento da segunda parte da retribuição individual,

iv) nos casos em que o montante da segunda parte da retribuição individual depende do número de classes de produtos e serviços para os quais a marca é protegida na Parte Contratante designada pertinente, o número de tais classes.

d) A Secretaria Internacional transmitirá a notificação ao titular. Quando a segunda parte da retribuição individual é paga dentro do prazo aplicável, a Secretaria Internacional anotará o pagamento no Cadastro Internacional e notificará esse fato à Administração da Parte Contratante pertinente. Quando a segunda parte da retribuição individual não é paga dentro do prazo aplicável, a Secretaria Internacional notificará a Parte Contratante pertinente, anulará a inscrição internacional no Cadastro Internacional com respeito à Parte Contratante pertinente e notificará o titular de acordo.

4) *[Modos de pagamento de retribuições à Secretaria Internacional]* As retribuições devem ser pagas à Secretaria Internacional tal como especificado nas Instruções Administrativas.

5) *[Indicações que acompanham o pagamento]* Quando do pagamento de qualquer retribuição à Secretaria Internacional, deverá indicar-se,

i) antes da inscrição internacional, o nome do depositante, a respectiva marca e o objeto do pagamento;

ii) após a inscrição internacional, o nome do titular, o número da respectiva inscrição internacional e o objeto do pagamento.

6) *[Data do pagamento]* a) Ressalvadas a alínea b) do parágrafo 1 da regra 30 e a alínea b), uma retribuição será considerada paga à Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria Internacional receber o montante requerido.

b) Quando o montante requerido estiver disponível em uma conta aberta na Secretaria Internacional e a Secretaria tiver recebido do titular da conta as instruções para debitar a conta, a retribuição será considerada paga à Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria Internacional receber um pedido internacional, uma designação posterior, instruções para debitar a segunda parte de uma retribuição individual, um pedido de anotação de uma alteração, ou instruções para prorrogar uma inscrição internacional.

7) *[Alteração do montante das retribuições]* a) Quando o montante das retribuições a serem pagas para o depósito de um pedido internacional for modificado no

período entre a data em que o pedido de apresentação de um pedido internacional à Secretaria Internacional é recebido ou é considerado ter sido recebido pela Administração de origem nos termos das alíneas a) ou c) do parágrafo 1 da regra 11 e a data da recepção pela Secretaria Internacional do pedido internacional, a retribuição aplicável será a que estava em vigor na primeira dessas duas datas.

b) Quando uma designação nos termos da regra 24 seja apresentada pela Administração da Parte Contratante do titular e o montante das retribuições a serem pagas relativas a essa designação seja alterada entre a data da recepção, pela Administração, do pedido do titular de apresentação da referida designação e a data em que a designação é recebida pela Secretaria Internacional, as retribuições aplicáveis serão as que estavam em vigor na primeira dessas duas datas.

c) Nos casos em que é aplicável a alínea a) do parágrafo 3, o montante da segunda parte da retribuição individual em vigor na data ulterior mencionada nessa alínea será aplicável.

d) Quando o montante das retribuições a serem pagas para a prorrogação de uma inscrição internacional é modificado entre a data do pagamento e a data em que a prorrogação deva ser efetuada, o montante aplicável será o que estava em vigor na data do pagamento, ou na data considerada como sendo a do pagamento em conformidade com a alínea b) do parágrafo 1 da regra 30. Quando o pagamento é feito após a data em que a prorrogação deveria ser efetuada, o montante aplicável será o que estava em vigor nessa data.

e) Quando o montante de qualquer retribuição diferente das retribuições referidas nas alíneas a), b), c) e d) seja alterado, o montante aplicável será o que estava em vigor na data em que a retribuição foi recebida pela Secretaria Internacional.

Regra 35

Moeda de pagamento

1) *[Obrigação de utilizar a moeda suíça]* Quaisquer pagamentos devidos nos termos do presente Regulamento Comum deverão ser efetuados à Secretaria Internacional em moeda suíça, não obstante o fato dessa Administração tê-las recebido em outra moeda, se as retribuições forem pagas por uma Administração.

2) *[Estabelecimento do montante das retribuições individuais em moeda suíça]*

a) Quando uma Parte Contratante fizer uma declaração nos termos da alínea a) do parágrafo 7 do artigo 8 do Protocolo, segundo a qual deseja receber uma retribuição individual, indicará à Secretaria Internacional o montante dessa retribuição expresso na moeda utilizada por sua Administração.

b) Quando, na declaração mencionada na alínea a), a retribuição for indicada em uma moeda que não a moeda suíça, o Diretor-Geral estabelecerá o montante da retribuição individual em moeda suíça, após consulta da Administração da Parte Contratante pertinente, na base da taxa de câmbio oficial das Nações Unidas.

c) Quando, por mais de três meses consecutivos, a taxa de câmbio oficial das Nações Unidas entre a moeda suíça e uma outra moeda na qual o valor de uma retribuição individual foi indicado por uma Parte Contratante for superior ou inferior a pelo menos 5% à última taxa de câmbio aplicada para determinar o montante da retribuição individual em moeda suíça, a Administração dessa Parte Contratante poderá solicitar que o Diretor-Geral estabeleça um novo montante da retribuição individual em moeda suíça, na base da taxa de câmbio oficial das Nações Unidas, aplicável no dia anterior àquele em que esse pedido é feito. O Diretor-Geral procederá de acordo. O novo montante será aplicável a partir da data fixada

pelo Diretor-Geral, desde que essa data seja de um a dois meses após a data da publicação do referido montante na Gazeta.

d) Quando, por mais de três meses consecutivos, a taxa de câmbio oficial das Nações Unidas entre a moeda suíça e a outra moeda na qual o montante de uma retribuição individual indicado por uma Parte Contratante for inferior em pelo menos 10% da última taxa de câmbio aplicada para determinar o montante da retribuição individual em moeda suíça, o Diretor-Geral estabelecerá um novo montante da retribuição individual em moeda suíça de acordo com a atual taxa de câmbio oficial das Nações Unidas. O novo montante será aplicável a partir da data fixada pelo Diretor-Geral, desde que essa data seja de um a dois meses após a data da publicação do referido montante na Gazeta.

Regra 36

Isenção de retribuições

As anotações relativas aos seguintes dados estarão isentas de retribuições:

- i) a constituição de um procurador, qualquer alteração relativa a um procurador e a anulação da anotação de um procurador,
- ii) qualquer alteração relativa aos números de telefone e de fac-símile do titular,
- iii) a anulação da inscrição internacional,
- iv) qualquer renúncia nos termos do item iii) da alínea a) do parágrafo 1 da regra 25,
- v) qualquer limitação efetuada no próprio pedido internacional nos termos do item xiii) da alínea a) do parágrafo 4 da regra 9 ou em uma designação posterior nos termos do item iv) da alínea a) do parágrafo 3 da regra 24,
- vi) qualquer pedido feito por uma Administração nos termos da primeira sentença do parágrafo 4 do artigo 6 do Acordo, ou nos termos da primeira sentença do parágrafo 4 do artigo 6 do Protocolo,
- vii) a existência de uma ação judicial ou de decisão definitiva com incidência sobre o pedido de base, sobre o registro dele resultante, ou sobre o registro de base,
- viii) qualquer recusa nos termos da regra 17, do parágrafo 9 da regra 24 ou do parágrafo 3 da regra 28, qualquer declaração nos termos dos parágrafos 5 ou 6 da regra 17 ou qualquer declaração nos termos do parágrafo 5 da regra 20*bis* ou dos parágrafos 4 ou 5 da regra 27,
- ix) a invalidação da inscrição internacional,
- x) as informações comunicadas nos termos da regra 20,
- xi) qualquer notificação nos termos da regra 21 ou da regra 23,
- xii) qualquer retificação no Cadastro Internacional.

Regra 37

Repartição das retribuições suplementares e complementares

- 1) O coeficiente mencionado nos parágrafos 5 e 6 do artigo 8 do Acordo e nos parágrafos 5 e 6 do artigo 8 do Protocolo é o seguinte:
- para as Partes Contratantes que procederem unicamente a um
exame dos fundamentos absolutos de recusadois
para as Partes Contratantes que também procederem ao exame
de direitos anteriores:
- a) decorrente de oposição de terceirostrês
b) *ex officio* quatro
- 2) O coeficiente quatro é também aplicado às Partes Contratantes que efetuam *ex officio* pesquisas de direitos anteriores com a indicação dos direitos anteriores mais pertinentes.

Regra 38

Crédito do montante das retribuições individuais nas contas das Partes Contratantes pertinentes

Qualquer retribuição individual paga à Secretaria Internacional relativamente a uma Parte Contratante que fez uma declaração nos termos da alínea a) do parágrafo 7 do artigo 8 do Protocolo, será creditada na conta dessa Parte Contratante na Secretaria Internacional durante o mês seguinte ao da anotação da inscrição internacional, da designação posterior ou da prorrogação para a qual essa retribuição foi paga ou o pagamento da segunda parte da retribuição individual foi anotado.

Capítulo 9

Disposições finais

Regra 39

Continuação dos efeitos das inscrições internacionais em determinados Estados sucessores

- 1) Quando um Estado (“Estado sucessor”) cujo território fizera parte, antes da independência desse Estado, do território de uma Parte Contratante (“a Parte Contratante antecessora”), tenha depositado junto do Diretor-Geral uma declaração de continuação, que tenha como efeito que o Acordo, o Protocolo, ou tanto o Acordo como o Protocolo sejam aplicados pelo Estado sucessor, os efeitos no Estado sucessor de qualquer inscrição internacional com uma extensão territorial à Parte Contratante antecessora que estava em vigor em data anterior à data fixada nos termos do parágrafo 2, estarão sujeitos a:

i) o depósito junto à Secretaria Internacional, nos seis meses seguintes a um aviso dirigido para esse efeito pela Secretaria Internacional ao titular da inscrição internacional em questão, de um pedido para que essa inscrição internacional continue a produzir efeitos no Estado sucessor, e

ii) o pagamento à Secretaria Internacional, no mesmo prazo, de uma retribuição de 41 francos suíços, que será transferida pela Secretaria Internacional para a Administração do Estado sucessor, e de uma retribuição de 23 francos suíços a favor da Secretaria Internacional.

2) A data mencionada no parágrafo 1 será a data notificada pelo Estado sucessor à Secretaria Internacional para os fins da presente regra, desde que essa data não seja anterior à data de independência do Estado sucessor.

3) A Secretaria Internacional, ao receber o pedido e o montante das retribuições referidas no parágrafo 1, notificará esse fato à Administração do Estado sucessor e procederá à correspondente anotação no Cadastro Internacional.

4) Relativamente a qualquer inscrição internacional, para a qual a Administração do Estado sucessor tenha recebido uma notificação nos termos do parágrafo 3, essa Administração apenas poderá recusar a proteção se o prazo mencionado no parágrafo 2 do artigo 5 do Acordo ou nas alíneas a), b) ou c) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo não tiver expirado com relação à extensão territorial à Parte Contratante antecessora e se a notificação da recusa for recebida pela Secretaria Internacional nesse prazo.

5) A presente regra não se aplica à Federação da Rússia, nem a um Estado que tenha depositado junto ao Diretor-Geral uma declaração segundo a qual esse Estado dá continuidade à pessoa jurídica de uma Parte Contratante.

Regra 40

Entrada em vigor; disposições transitórias

1) [*Entrada em vigor*] O presente Regulamento Comum entrará em vigor no dia 1º de abril de 1996 e substituirá, a partir dessa data, o Regulamento Comum para o Acordo tal como estava em vigor em 31 de março de 1996 (doravante denominado “Regulamento Comum para o Acordo”).

2) [*Disposições transitórias gerais*] a) Não obstante o parágrafo 1,

i) um pedido internacional, cujo pedido de apresentação à Secretaria Internacional foi recebido, ou que foi considerado como tendo sido recebido, nos termos da alínea a) ou c) do parágrafo 1 da regra 11, pela Administração de origem antes do dia 1º de abril de 1996, na medida em que o pedido cumpre as condições requeridas pelo Regulamento Comum para o Acordo, será considerado como um pedido que cumpre as condições aplicáveis para os fins da regra 14;

ii) um pedido de anotação de uma alteração nos termos da regra 20 do Regulamento Comum para o Acordo, enviado pela Administração de origem ou por outra Administração interessada à Secretaria Internacional antes do dia 1º de abril de 1996, ou cuja data de recepção pela Administração de origem ou por outra Administração interessada para apresentação à Secretaria Internacional, quando essa data possa ser estabelecida, seja anterior ao dia 1º de abril de 1996, na medida em que cumpre as condições requeridas pelo Regulamento Comum para o Acordo, será considerado como um pedido que cumpre as condições aplicáveis

para os fins do parágrafo 7 da regra 24 ou está em conformidade com os fins da regra 27;

iii) um pedido internacional, ou um pedido de anotação de uma alteração nos termos da regra 20 do Regulamento Comum para o Acordo, que, antes do dia 1º de abril de 1996, foi objeto de qualquer ação da Secretaria Internacional nos termos das regras 11, 12, 13 ou 21 do Regulamento Comum para o Acordo, continuará a ser processado pela Secretaria Internacional nos termos das referidas regras; a data da inscrição internacional resultante ou da anotação no Cadastro Internacional será regida pela regra 15 ou 22 do Regulamento Comum para o Acordo;

iv) uma notificação de recusa ou uma notificação de invalidação, enviada pela Administração de uma Parte Contratante designada antes do dia 1º de abril de 1996, na medida em que cumpra as condições requeridas pelo Regulamento Comum para o Acordo, será considerada em conformidade com as condições requeridas para os fins dos parágrafos 4 e 5 da regra 17 ou do parágrafo 2 da regra 19.

b) Para os fins do parágrafo 7 da regra 34, as retribuições em vigor em qualquer data anterior ao dia 1º de abril de 1996 serão as retribuições prescritas pela regra 32 do Regulamento Comum para o Acordo.

c) Não obstante o parágrafo 1 da regra 10, quando, em conformidade com a alínea a) do parágrafo 7 da regra 34, as retribuições pagas pelo depósito de um pedido internacional sejam as retribuições prescritas para um período de 20 anos pela regra 32 do Regulamento Comum para o Acordo, não será devido um segundo pagamento.

d) Quando, em conformidade com a alínea b) do parágrafo 7 da regra 34, as retribuições pagas por uma designação posterior sejam as retribuições prescritas pela regra 32 do Regulamento Comum para o Acordo, o parágrafo 3 não será aplicável.

3) *[Disposições transitórias aplicáveis às inscrições internacionais para as quais as retribuições requeridas tenham sido pagas para um período de 20 anos]* a) Quando uma inscrição internacional, para a qual as retribuições requeridas tenham sido pagas para um período de 20 anos, seja objeto de uma designação posterior nos termos da regra 24 e quando o período de proteção em curso dessa inscrição internacional expire mais de dez anos após a data efetiva da designação posterior conforme determinado em conformidade com o parágrafo 6 da regra 24, aplicar-se-ão as disposições das alíneas b) e c).

b) Seis meses antes da expiração do primeiro período de dez anos do período de proteção em curso da inscrição internacional, a Secretaria Internacional enviará ao titular e, se houver, ao seu procurador, um aviso indicando a data exata da expiração do primeiro período de dez anos e as Partes Contratantes que tenham sido objeto da designação posterior referidas na alínea a). Aplicar-se-á a regra 29 *mutatis mutandis*.

c) O pagamento de retribuições complementares e individuais correspondentes às retribuições referidas no item iii) do parágrafo 1 da regra 30 será exigido pelo segundo período de dez anos relativamente às designações posteriores referidas na alínea a). Aplicar-se-ão os parágrafos 1 e 3 da regra 30 *mutatis mutandis*.

d) A Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional o fato de o pagamento à Secretaria Internacional ter sido efetuado pelo segundo período de dez anos. A data da anotação será a data da expiração do primeiro período de dez anos, mesmo que as retribuições requeridas tenham sido pagas durante o prazo extraordinário mencionado no parágrafo 5 do artigo 7 do Acordo e no parágrafo 4 do artigo 7 do Protocolo.

e) A Secretaria Internacional notificará às respectivas Administrações das Partes Contratantes designadas pertinentes o fato de o pagamento ter sido ou não efetuado para o segundo período de dez anos e informará, ao mesmo tempo, o titular.

4) *[Disposições transitórias relativas aos idiomas]* Continuará sendo aplicada a regra 6, conforme em vigor antes de 1º de abril de 2004, a qualquer pedido internacional que tenha sido recebido, ou, em conformidade com a alínea a) ou c) do parágrafo 1 da regra 11, se considera como tendo sido recebido pela Administração de origem em data anterior, a qualquer inscrição internacional resultante e a qualquer comunicação relacionada. Deixar-se-á de aplicar a regra 6 conforme em vigor antes de 1º de abril de 2004, quando uma designação posterior nos termos do Protocolo for depositada diretamente perante a Secretaria Internacional ou perante a Administração da Parte Contratante do titular naquela data ou em data posterior, desde que a designação posterior seja anotada no Cadastro Internacional.

Regra 41

Instruções Administrativas

1) *[Estabelecimento de Instruções Administrativas; questões regidas por essas Instruções]* a) O Diretor-Geral estabelecerá Instruções Administrativas. O Diretor-Geral poderá modificá-las. Antes de estabelecer ou modificar as Instruções Administrativas, o Diretor-Geral consultará as Administrações diretamente interessadas nas Instruções Administrativas ou de modificações propostas.

b) As Instruções Administrativas tratarão de questões em relação às quais este Regulamento Comum faz expressamente referência a tais Instruções e tratarão também de pormenores relativos à aplicação deste Regulamento Comum.

2) *[Fiscalização pela Assembléia]* A Assembléia poderá convidar o Diretor-Geral a modificar qualquer disposição das Instruções Administrativas e o Diretor-Geral agirá de acordo.

3) *[Publicação e data de entrada em vigor]* a) As Instruções Administrativas e qualquer modificação dessas Instruções serão publicadas na Gazeta.

b) Cada publicação deverá indicar a data de entrada em vigor das disposições publicadas. As datas poderão ser diferentes para disposições diferentes, desde que nenhuma disposição entre em vigor antes da sua publicação na Gazeta.

4) *[Conflito com o Acordo, o Protocolo ou com este Regulamento Comum]* Em caso de conflito entre, por um lado, qualquer disposição das Instruções Administrativas e, por outro lado, qualquer disposição do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, será aplicável a disposição do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum.

TABELA DE RETRIBUIÇÕES

(em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006)

Francos suíços

1. *Pedidos internacionais regidos exclusivamente pelo Acordo*

As seguintes retribuições deverão ser pagas e deverão cobrir período de 10 anos:

1.1 Retribuição de base (artigo 8(2)(a) do Acordo)*

1.1.1 quando nenhuma reprodução da marca for em cores 653

1.1.2 quando alguma reprodução da marca for em cores 903

1.2 Retribuição suplementar para cada classe de produtos e serviços além de três classes (artigo 8(2)(b) do Acordo) 73

1.3 Retribuição complementar para a designação de cada Estado Contratante designado (artigo 8(2)(c) do Acordo) 73

2. *Pedidos internacionais regidos exclusivamente pelo Protocolo*

As seguintes retribuições deverão ser pagas e deverão cobrir período de 10 anos:

2.1 Retribuição de base (artigo 8(2)(i) do Protocolo)*

2.1.1 quando nenhuma reprodução da marca for em cores 653

2.1.2 quando alguma reprodução da marca for em cores 903

2.2 Retribuição suplementar para cada classe de produtos e serviços além de três classes (artigo 8(2)(ii) do Protocolo), exceto se somente forem designadas Partes Contratantes a respeito das quais retribuições individuais (vide 2.4 abaixo) deverão ser pagas (vide artigo 8(7)(a)(i) do Protocolo) 73

Francos suíços

* Para pedidos internacionais feitos por depositantes cujo país de origem seja um país de menor desenvolvimento relativo, de acordo com a lista estabelecida pelas Nações Unidas, a retribuição de base será reduzida a 10% do valor prescrito (arredondada para o valor inteiro mais próximo). Nesse caso, a retribuição de base será de 65 francos suíços (quando nenhuma reprodução da marca for em cores) ou 90 francos suíços (quando alguma reprodução da marca for em cores).

2.3	Retribuição complementar pela designação de cada Parte Contratante designada (artigo 8(2)(iii) do Protocolo), exceto se a Parte Contratante designada for uma Parte Contratante a respeito da qual uma retribuição individual deverá ser paga (vide 2.4 abaixo) (vide artigo 8(7)(a)(ii) do Protocolo)	73
2.4	Retribuição individual pela designação de cada Parte Contratante designada a respeito da qual uma retribuição individual (e não uma retribuição complementar) deverá ser paga (vide artigo 8(7)(a) do Protocolo): o montante da retribuição individual é fixado por cada Parte Contratante pertinente	
3.	<i>Pedidos internacionais regidos tanto pelo Acordo como pelo Protocolo</i>	
	As seguintes retribuições deverão ser pagas e deverão cobrir período de 10 anos:	
3.1	Retribuição de base*	
3.1.1	quando nenhuma reprodução da marca for em cores	653
3.1.2	quando alguma reprodução da marca for em cores	903
3.2	Retribuição suplementar para cada classe de produtos e serviços além de três classes	73
3.3	Retribuição complementar para a designação de cada Parte Contratante em relação à qual nenhuma retribuição individual deverá ser paga	73
3.4	Retribuição individual pela designação de cada Parte Contratante designada a respeito da qual uma retribuição individual deverá ser paga (vide artigo 8(7)(a) do Protocolo), exceto se o Estado designado for um Estado vinculado (também) pelo Acordo e a Administração de origem for a Administração do Estado vinculado (também) pelo Acordo (a respeito de tal Estado, uma retribuição complementar deverá ser paga): o montante da retribuição individual é fixado por cada Parte Contratante pertinente	

* Para pedidos internacionais feitos por depositantes cujo país de origem seja um país de menor desenvolvimento relativo, de acordo com a lista estabelecida pelas Nações Unidas, a retribuição de base será reduzida a 10% do valor prescrito (arredondada para o valor inteiro mais próximo). Nesse caso, a retribuição de base será de 65 francos suíços (quando nenhuma reprodução da marca for em cores) ou 90 francos suíços (quando alguma reprodução da marca for em cores).

4. *Irregularidades a respeito da classificação de produtos e serviços*

As retribuições seguintes deverão ser pagas (regra 12(1)(b)):

- | | |
|--|--|
| 4.1 Quando os produtos e serviços não estiverem agrupados em classes | 77 mais 4
por termo
acima
de 20 |
| 4.2 Quando a classificação de um ou mais termos, tal como apresentada no pedido, estiver incorreta | 20 mais 4
por termo
incorretamente
classificado |

desde que, quando o montante total devido sob este item relativamente a um pedido internacional for menor que 150 francos suíços, nenhuma retribuição deverá ser paga

5. *Designação posterior à inscrição internacional*

As seguintes retribuições deverão ser pagas e deverão cobrir o período entre a data efetiva da designação e a expiração do período então vigente da inscrição internacional:

- | | |
|--|-----|
| 5.1 Retribuição de base | 300 |
| 5.2 Retribuição complementar por cada Parte Contratante designada indicada no mesmo requerimento quando uma retribuição individual não for devida relativamente a tal Parte Contratante (a retribuição cobre o resto dos 10 anos) | 73 |
| 5.3 Retribuição individual pela designação de cada Parte Contratante designada a respeito da qual uma retribuição individual (e não uma retribuição complementar) deverá ser paga (ver Artigo 8(7)(a) do Protocolo): o montante da retribuição individual é fixado por cada Parte Contratante pertinente | |

6. *Prorrogação*

As seguintes retribuições deverão ser pagas e deverão cobrir período de 10 anos:

6.1	Retribuição de base	653
6.2	Retribuição suplementar, exceto se a prorrogação for feita apenas para as Partes Contratantes designadas a respeito das quais deverão ser pagas retribuições individuais	73
6.3	Retribuição complementar para cada Parte Contratante designada a respeito da qual uma retribuição individual não será paga	73
6.4	Retribuição individual pela designação de cada Parte Contratante designada a respeito da qual uma retribuição individual (e não uma retribuição complementar) deverá ser paga (ver artigo 8(7)(a) do Protocolo): o montante da retribuição individual é fixado por cada Parte Contratante pertinente	
6.5	Retribuição adicional pelo uso do prazo extraordinário	50% do valor da retribuição devida conforme item 6.1

7. *Anotações diversas*

7.1	Transferência integral de uma inscrição internacional	177
7.2	Transferência parcial (para alguns produtos e serviços ou para algumas das Partes Contratantes) de uma inscrição internacional	177
7.3	Limitação requerida pelo titular subsequente à inscrição internacional, desde que, se a limitação afetar mais de uma Parte Contratante, esta seja a mesma para todas	177
7.4	Alteração de nome e/ou endereço do titular de uma ou mais inscrições internacionais para as quais a anotação da mesma alteração for solicitada no mesmo requerimento	150
7.5	Anotação de uma licença relativa a uma inscrição internacional ou alteração na anotação de uma licença	177

8. *Informação a respeito de inscrições internacionais*

8.1 Estabelecimento de um extrato certificado do Cadastro Internacional consistindo de uma análise da situação de uma inscrição internacional (extrato certificado detalhado),	
de até três páginas	155
para cada página que exceder a terceira	10
8.2 Estabelecimento de um extrato certificado do Cadastro Internacional consistindo de uma cópia de todas as publicações, e todas as notificações de recusa, feitas relativamente a uma inscrição internacional (extrato certificado simples),	
de até três páginas	77
para cada página que exceder a terceira	2
8.3 Um único atestado ou informação por escrito	
para uma única inscrição internacional	77
para cada inscrição internacional adicional se a mesma informação for solicitada no mesmo requerimento	10
8.4 Reimpressão ou fotocópia da publicação de uma inscrição internacional, por página	5

9. *Serviços especiais*

A Secretaria Internacional está autorizada a recolher uma retribuição, cujo montante a própria Secretaria Internacional poderá fixar, para operações a serem desempenhadas com urgência e para serviços não cobertos por esta Tabela de Retribuições.

**Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas
adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006**

Lista dos Artigos do Protocolo

Artigo 1:	Membros da União de Madri
Artigo 2:	Obtenção da proteção mediante inscrição internacional
Artigo 3:	Pedido internacional
Artigo 3bis:	Efeito territorial
Artigo 3ter:	Pedido de "extensão territorial"
Artigo 4:	Efeitos da inscrição internacional
Artigo 4bis:	Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional
Artigo 5:	Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes
Artigo 5bis:	Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca
Artigo 5ter:	Cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do Cadastro Internacional
Artigo 6:	Duração da validade da inscrição internacional; dependência e independência da inscrição internacional
Artigo 7:	Prorrogação da inscrição internacional
Artigo 8:	Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional
Artigo 9:	Anotação de cessão de uma inscrição internacional
Artigo 9bis:	Outras anotações relativas a uma inscrição internacional
Artigo 9ter:	Retribuições relativas a outras anotações
Artigo 9quater:	Administração comum a vários Estados contratantes
Artigo 9quinquies:	Transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais
Artigo 9sexies:	Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)
Artigo 10:	Assembléia
Artigo 11:	Secretaria Internacional
Artigo 12:	Finanças
Artigo 13:	Emendas a certos artigos do Protocolo
Artigo 14:	Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor
Artigo 15:	Denúncia
Artigo 16:	Assinatura; línguas; funções do depositário

Artigo 1

Membros da União de Madri

Os Estados Partes do presente Protocolo (doravante denominados "os Estados Contratantes"), mesmo que não sejam membros do Acordo de Madri relativo ao Cadastro Internacional de Marcas revisto em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979 (doravante denominado "o Acordo de Madri (Estocolmo)"), e as organizações a que se refere o artigo 14, parágrafo 1, alínea b), que são membros do presente Protocolo (doravante denominadas "as Organizações Contratantes") serão membros da mesma União da qual os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo) são membros. Qualquer referência feita no presente Protocolo às "Partes Contratantes" deverá ser entendida como uma referência tanto aos Estados Contratantes como às Organizações Contratantes.

Artigo 2

Obtenção da proteção mediante inscrição internacional

1. Quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na Administração de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na Administração de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (doravante denominado "o pedido de base") ou o titular desse registro (doravante denominado "o registro de base") poderá, mediante as disposições do presente Protocolo, assegurar a proteção da sua marca no território das Partes Contratantes mediante a inscrição dessa marca no cadastro da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominados, respectivamente, "a inscrição internacional", "o Cadastro Internacional", "a Secretaria Internacional" e "a Organização", desde que:

i) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administração de um Estado Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional desse Estado Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do referido Estado Contratante;

ii) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional de um Estado membro dessa Organização Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território da referida Organização Contratante.

2. O pedido de inscrição internacional (doravante denominado "o pedido internacional") deverá ser depositado na Secretaria Internacional por intermédio da

Administração na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi concedido (doravante denominada "a Administração de origem"), conforme o caso.

3. No presente Protocolo, todo termo "Administração" ou "Administração de uma Parte Contratante" referir-se-á à Administração encarregada do registro de marcas em nome de uma Parte Contratante, e todo termo "marcas" referir-se-á tanto às marcas de produtos como às de serviços.

4. No presente Protocolo, entender-se-á por "território de uma Parte Contratante", quando a Parte Contratante for um Estado, o território desse Estado e, quando a Parte Contratante for uma organização intergovernamental, o território no qual o tratado constitutivo dessa organização intergovernamental seja aplicável.

Artigo 3

Pedido internacional

1. Qualquer pedido internacional feito em virtude deste Protocolo deverá ser apresentado no formulário indicado no Regulamento Comum. A Administração de origem deverá certificar que os dados que figuram no pedido internacional correspondem, no momento da certificação, às que figuram no pedido de base ou registro de base, conforme o caso. Além disso, essa Administração deverá indicar:

- i) no caso de um pedido de base, a data e o número desse pedido;
- ii) no caso de um registro de base, a data e o número desse registro, assim como a data e o número do pedido do qual resultou o registro de base.

A Administração de origem também indicará a data do pedido internacional.

2. O requerente deverá indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a proteção da marca, assim como, se possível, a classe ou classes correspondentes segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro das Marcas. Se o requerente não fizer essa indicação, a Secretaria Internacional classificará os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A indicação das classes feita pelo requerente estará sujeita ao controle da Secretaria Internacional, que o exercerá em conjunto com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalecerá a opinião desta última.

3. Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, ele estará obrigado:

- i) a declará-lo e a incluir no seu pedido internacional uma menção indicando a cor ou a combinação de cores reivindicada;
- ii) a juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca, os quais deverão ser anexados às notificações feitas pela Secretaria Internacional; o número desses exemplares será fixado pelo Regulamento Comum.

4. A Secretaria Internacional inscreverá imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2. A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha

sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, a inscrição internacional terá a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notificará sem demora a inscrição internacional às Administrações pertinentes. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serão publicadas em uma gazeta editada pela Secretaria Internacional, tendo como base as indicações contidas no pedido internacional.

5. Para efeito de publicidade a ser dada às marcas inscritas no Cadastro Internacional, cada Administração receberá da Secretaria Internacional um número de exemplares gratuitos da referida gazeta e um número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela Assembléia a que se refere o artigo 10 (doravante denominada "a Assembléia"). Essa publicidade será considerada suficiente no que diz respeito a todas as Partes Contratantes e nenhuma outra publicidade poderá ser exigida do titular da inscrição internacional.

Artigo 3bis

Efeito territorial

A proteção resultante da inscrição internacional só será extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da inscrição internacional. Porém, tal pedido não poderá ser feito com relação à Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.

Artigo 3ter

Pedido de "extensão territorial"

1. Qualquer pedido de extensão de proteção resultante da inscrição internacional a qualquer Parte Contratante deverá ser objeto de menção especial no pedido internacional.

2. Um pedido de extensão territorial poderá também ser feito posteriormente à inscrição internacional. Tal pedido deverá ser apresentado no formulário prescrito pelo Regulamento Comum. Esse pedido será imediatamente anotado pela Secretaria Internacional, que notificará sem demora esta anotação à Administração ou às Administrações pertinentes. Esta anotação será publicada na gazeta periódica da Secretaria Internacional. A extensão territorial efetivar-se-á a partir da data em que foi anotada no Cadastro Internacional; deixará de ser válida quando expirar a inscrição internacional a que diz respeito.

Artigo 4

Efeitos da inscrição internacional

1. a) A partir da data da inscrição ou da anotação feita em conformidade com as disposições dos artigos 3 e *3ter*, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 do artigo 5, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a proteção da marca na Parte Contratante pertinente será, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registrada pela Administração dessa Parte Contratante.

b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não obrigará as Partes Contratantes quanto à delimitação do escopo da proteção da marca.

2. Toda inscrição internacional gozará do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades descritas na seção D daquele artigo.

Artigo 4bis

Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional

1. Quando uma marca que é objeto de um registro nacional ou regional junto à Administração de uma Parte Contratante for também objeto de uma inscrição internacional e ambos estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-á que a inscrição internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude desse registro, desde que:

i) a proteção resultante da inscrição internacional estenda-se à referida Parte Contratante segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo *3ter*;

ii) todos os produtos e serviços enumerados no registro nacional ou regional sejam também enumerados na inscrição internacional com relação à referida Parte Contratante;

iii) tal extensão se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

2. A Administração a que se refere o parágrafo 1 será, se lhe for feito o pedido, obrigada a tomar nota, em seus arquivos, da inscrição internacional.

Artigo 5

Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes

1. Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão, segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3^{ter}, da proteção resultante da inscrição internacional, terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão. Tal recusa poderá fundamentar-se somente nos motivos que seriam aplicáveis, nos termos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto à Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não poderá ser recusada, nem mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

2. a) Qualquer Administração que quiser exercer esse direito deverá notificar sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e no mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o parágrafo 1 tenha sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante poderá declarar que, para as inscrições internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) será substituído por 18 meses.

c) Tal declaração também poderá mencionar que, quando for possível que uma recusa da proteção resulte de uma oposição à concessão da proteção, essa recusa poderá ser notificada pela Administração da referida Parte Contratante à Secretaria Internacional depois do término do prazo de 18 meses. Essa Administração poderá, em relação a qualquer inscrição internacional, notificar uma recusa de proteção depois do término do prazo de 18 meses, mas apenas se:

i) tiver, antes do término do prazo de 18 meses, informado à Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois do término do prazo de 18 meses; e

ii) a notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro do prazo de um mês a contar da data em que expira o prazo de oposição e, em qualquer caso, dentro de um prazo não superior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição.

d) Qualquer declaração segundo as alíneas b) ou c) poderá ser feita nos instrumentos a que se refere o parágrafo 2 do artigo 14, e a data em que a declaração se tornará efetiva será a mesma data da entrada em vigor do presente Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tiver feito a declaração. Tal declaração poderá também ser feita mais tarde e, neste caso, a declaração tornar-se-á efetiva três meses depois de recebida pelo Diretor-Geral da Organização (doravante denominado "Diretor-Geral"), ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer inscrição internacional cuja data é a mesma ou posterior à data em que a declaração se tornou efetiva.

e) Passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente Protocolo, a Assembléia procederá ao exame do funcionamento do sistema estabelecido pelas

alíneas a) a d). Depois disso, as disposições das referidas alíneas poderão ser modificadas por decisão unânime da Assembléia*.

3. A Secretaria Internacional transmitirá sem demora ao titular da inscrição internacional um dos exemplares da notificação de recusa. O referido titular terá os mesmos meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele diretamente junto à Administração que tiver notificado sua recusa. Quando a Secretaria Internacional tiver recebido informação nos termos do item i) da alínea c) do parágrafo 2, deverá transmitir sem demora as referidas informações ao titular da inscrição internacional.

4. Os motivos da recusa de uma marca serão comunicados pela Secretaria Internacional a qualquer parte interessada que assim o solicite.

5. Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a uma determinada inscrição internacional, uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 perderá, em relação a essa inscrição internacional, o benefício da faculdade prevista no parágrafo 1.

6. A invalidação, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos efeitos, no território dessa Parte Contratante, de uma inscrição internacional, não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo. A invalidação será notificada à Secretaria Internacional.

Artigo 5bis

Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca

As provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras anotações análogas, que possam ser exigidas pelas Administrações das Partes Contratantes, estarão dispensadas de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.

Artigo 5ter

Cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do Cadastro Internacional

* Declaração interpretativa adotada pela Assembléia da União de Madri:

“A alínea e) do parágrafo 2 do artigo 5 do Protocolo é entendida como permitindo que a Assembléia mantenha sob revisão a operação do sistema estabelecido nas alíneas a) a d), sendo também entendido que qualquer emenda dessas disposições deve requerer uma decisão unânime da Assembléia.”

1. A Secretaria Internacional emitirá a quem lhe solicitar, mediante o pagamento de uma retribuição fixada pelo Regulamento Comum, cópia dos dados do Cadastro Internacional relativos a uma determinada marca.

2. A Secretaria Internacional poderá também, mediante remuneração, realizar buscas de anterioridade entre as marcas objeto de inscrições internacionais.

3. Os extratos do Cadastro Internacional, pedidos com a finalidade de serem apresentados numa das Partes Contratantes, serão dispensados de qualquer legalização.

Artigo 6

Duração da validade da inscrição internacional; dependência e independência da inscrição internacional

1. A inscrição de uma marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos, com possibilidade de prorrogação nas condições fixadas no artigo 7.

2. Passado um período de cinco anos a contar da data da inscrição internacional, esta inscrição tornar-se-á independente do pedido de base ou do registro resultante desse pedido de base, ou do registro de base, conforme o caso, sujeito às seguintes disposições.

3. A proteção resultante da inscrição internacional, tenha ou não havido cessão, não poderá ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data da inscrição internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base, conforme o caso, tiver sido retirado, expirado, renunciado ou tiver sido objeto de uma decisão definitiva de recusa, cancelamento, anulação ou nulidade, em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição internacional. O mesmo acontece se:

- i) um recurso contra uma decisão que recusa os efeitos do pedido de base;
- ii) um ato solicitando a retirada do pedido de base ou o cancelamento, a anulação ou nulidade do registro resultante do pedido de base ou do registro de base; ou
- iii) uma oposição ao pedido de base;

resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisão definitiva de recusa, cancelamento, anulação ou nulidade, ou exigindo a retirada, do pedido de base ou do registro resultante desse pedido, ou do registro de base, conforme o caso, desde que o recurso, a ação ou a oposição em questão tenha começado antes da expiração do referido período. O mesmo será igualmente aplicável caso seja retirado o pedido de base, ou caso se renuncie ao registro resultante do pedido de base, ou ao registro de base, depois de expirado o período de cinco anos, desde que, no momento da retirada ou da renúncia, o referido pedido ou registro seja objeto do procedimento mencionado nos itens i), ii) ou iii) e que esse procedimento tenha começado antes de expirado o referido período.

4. A Administração de origem deverá, como previsto no Regulamento Comum, notificar à Secretaria Internacional os fatos e as decisões pertinentes ao parágrafo 3, e a Secretaria Internacional deverá, como previsto no Regulamento Comum, informar às partes interessadas e proceder às publicações correspondentes. A Administração de origem deverá, quando possível, solicitar que a Secretaria Internacional anule, na extensão aplicável, a inscrição internacional, e a Secretaria Internacional deverá dar encaminhamento à solicitação.

Artigo 7

Prorrogação da inscrição internacional

1. Qualquer inscrição internacional poderá ser prorrogada por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base e, sob reserva do parágrafo 7 do artigo 8, das retribuições suplementares e complementares previstas no parágrafo 2 do artigo 8.

2. A prorrogação não poderá comportar qualquer modificação da inscrição internacional em sua forma mais recente.

3. Seis meses antes da expiração do prazo de proteção, a Secretaria Internacional comunicará oficiosamente ao titular da inscrição internacional e ao seu representante, se houver, a data exata dessa expiração.

4. Mediante o pagamento de uma retribuição adicional fixada pelo Regulamento Comum, um prazo extraordinário de seis meses será concedido para a prorrogação da inscrição internacional.

Artigo 8

Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional

1. A Administração de origem poderá fixar, discricionariamente, e cobrar, em seu proveito, uma retribuição a ser exigida do requerente ou do titular da inscrição internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da prorrogação da inscrição internacional.

2. A inscrição de uma marca na Secretaria Internacional estará sujeita ao pagamento prévio de uma retribuição internacional que, sujeito ao disposto na alínea a) do parágrafo 7, inclui:

- i) uma retribuição de base;
- ii) uma retribuição suplementar por cada classe da Classificação Internacional, além da terceira, em que forem incluídos os produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- iii) uma retribuição complementar por cada pedido de extensão da proteção nos termos do artigo 3^{ter}.

3. Contudo, a retribuição suplementar mencionada no parágrafo 2 poderá, sem prejuízo da data da inscrição internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo Regulamento Comum se o número de classes de produtos ou serviços tiver sido determinado ou contestado pela Secretaria Internacional. Se, ao expirar esse prazo, a retribuição suplementar não tiver sido paga ou a lista de produtos ou serviços não tiver sido reduzida pelo requerente na medida necessária, o pedido internacional será considerado abandonado.

4. O produto anual das diversas receitas provenientes da inscrição internacional, à exceção das receitas derivadas das retribuições mencionadas nos itens ii) e iii) do parágrafo 2, será repartido em partes iguais entre as partes contratantes pela Secretaria Internacional, após a dedução das despesas e encargos resultantes da aplicação do presente Protocolo.

5. As quantias provenientes das retribuições suplementares previstas no item ii) do parágrafo 2 serão repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas proporcionalmente ao número de marcas para as quais tiver sido solicitada a proteção em cada uma delas durante esse ano, sendo esse número multiplicado, no caso das Partes Contratantes que procedam a um exame, por um coeficiente determinado pelo Regulamento Comum.

6. As quantias provenientes das retribuições complementares previstas no item iii) do parágrafo 2 serão repartidas segundo as mesmas regras previstas no parágrafo 5.

7. a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relação a cada inscrição internacional em que é mencionada segundo o artigo 3^{ter}, e em relação à prorrogação de tal inscrição internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das retribuições suplementares e complementares, uma retribuição (doravante denominada "a retribuição individual") cuja importância será indicada na declaração e poderá ser modificada em declarações posteriores, mas não poderá ser superior ao equivalente da quantia, após dedução das economias resultantes do procedimento internacional, que a Administração da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um registro de 10 anos, ou do titular de um registro para uma prorrogação por 10 anos desse registro, da marca no registro da referida Administração. No caso de ter que pagar uma retribuição individual:

i) não é devida qualquer retribuição suplementar prevista no item ii) do parágrafo 2, se apenas forem designadas, nos termos do artigo 3^{ter}, Partes Contratantes que fizeram uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo, e

ii) não é devida qualquer retribuição complementar prevista no item iii) do parágrafo 2 a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo.

b) Qualquer declaração a respeito da alínea a) poderá ser feita nos instrumentos a que se refere o parágrafo 2 do artigo 14 e a data em que a declaração tornar-se-á efetiva será a mesma data de entrada em vigor do presente Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tenha feito a declaração. Tal declaração também poderá ser feita posteriormente e, neste caso, a declaração tornar-se-á efetiva três meses depois do recebimento pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer inscrição internacional cuja data é a mesma ou posterior à data em que a declaração se torna efetiva.

Artigo 9

Anotação de cessão de uma inscrição internacional

A pedido do titular da inscrição internacional, ou a pedido *ex officio* de uma Administração interessada ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer cessão dessa inscrição, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios a referida inscrição produza efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição, desde que o novo titular seja uma pessoa que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a depositar pedidos internacionais.

Artigo 9bis

Outras anotações relativas a uma inscrição internacional

Artigo 9ter

Retribuições relativas a outras anotações

Qualquer anotação feita em relação ao artigo 9 ou ao artigo 9bis poderá estar sujeita ao pagamento de uma retribuição.

Artigo 9quater

Administração comum a vários Estados contratantes

1. Se vários Estados Contratantes decidirem realizar a unificação de suas legislações nacionais em matéria de marcas, poderão notificar o Diretor-Geral:

i) que uma Administração comum substituirá a Administração nacional de cada um deles; e

ii) que o conjunto dos respectivos territórios deverá ser considerado como um só Estado para a aplicação total ou parcial das disposições que precedem este artigo, assim como das disposições dos artigos 9quinquies e 9sexies.

2. Essa notificação só se tornará efetiva três meses depois da data em que o Diretor-Geral comunicar às outras Partes Contratantes.

Artigo 9quinquies

Transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais

Caso a inscrição internacional seja anulada a pedido da Administração de origem nos termos do parágrafo 4 do artigo 6, relativa a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na referida inscrição, e caso a pessoa que era o titular da inscrição internacional deposite um pedido de registro da mesma marca junto à Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território a inscrição internacional produzia efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data da inscrição internacional nos termos do parágrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotação da extensão territorial nos termos do parágrafo 2 do artigo 3ter e, se a inscrição internacional gozava de um direito de prioridade, gozará do mesmo direito de prioridade, desde que:

- i) esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que a inscrição internacional foi anulada;
- ii) os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida na inscrição internacional no que diz respeito à Parte Contratante pertinente; e
- iii) esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às retribuições.

Artigo 9sexies

Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)

1. Se, a respeito de um determinado pedido internacional ou uma determinada inscrição internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo), as disposições do presente Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo).

2. A Assembléia poderá, pela maioria de três quartos, revogar o parágrafo 1 ou limitar o alcance do parágrafo 1 passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente Protocolo, mas não antes de passado um período de cinco anos a contar da data em que a maioria dos países partes do Acordo de Madri (Estocolmo) tornaram-se partes do presente Protocolo. Só os Estados participantes, tanto do referido Acordo como do presente Protocolo, têm o direito de participar no voto da Assembléia.

Artigo 10

Assembléia

1. a) As Partes Contratantes serão membros da mesma Assembléia que os países partes do Acordo de Madri (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante será representada nessa Assembléia por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos.

c) As despesas de cada delegação serão pagas pela Parte Contratante que a designou, à exceção das despesas de viagem e das ajudas de custo de um delegado de cada Parte Contratante, que serão pagas pela União.

2. Além das funções que lhes são incumbidas, em virtude do Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia:

- i) tratará de todas as questões relativas à implementação do presente Protocolo;
- ii) dará instruções à Secretaria Internacional sobre a preparação de conferências de revisão do presente Protocolo, tendo devidamente em conta as observações dos países da União que não são partes do presente Protocolo;

iii) adotará e modificará as disposições do Regulamento Comum concernentes à aplicação do presente Protocolo;

iv) cumprirá quaisquer outras funções compatíveis com o presente Protocolo.

3. a) Cada Parte Contratante disporá de um voto na Assembléia. Sobre as questões que dizem respeito apenas a países que são partes do Acordo de Madri (Estocolmo), as Partes Contratantes que não forem partes do referido Acordo não terão direito a voto enquanto que, sobre as questões que apenas digam respeito às Partes Contratantes, só estas últimas terão direito de voto.

b) Metade dos membros da Assembléia que têm direito a voto sobre uma determinada questão constituirá o quorum para os fins de votação sobre essa questão.

c) Não obstante as disposições da alínea b), se, em qualquer sessão, o número de membros da Assembléia com direito a voto sobre uma determinada questão que estiverem representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos membros da Assembléia com direito a voto sobre essa questão, a Assembléia poderá tomar decisões; mas, à exceção das decisões sobre seu próprio procedimento, tais decisões só serão executadas se as condições seguintes forem cumpridas. A Secretaria Internacional comunicará as referidas decisões aos membros da Assembléia com direito a voto sobre a referida questão que não foram representados e os convidará a manifestar por escrito o seu voto ou a sua abstenção dentro de um prazo de três meses a contar da data da comunicação. Se, passado esse prazo, o número desses membros que assim manifestaram o seu voto ou sua abstenção for pelo menos igual ao número de membros que faltavam para ser atingido o quorum na sessão propriamente dita, tais decisões produzirão efeitos desde que, ao mesmo tempo, continue a existir a maioria necessária.

d) Ressalvadas as disposições do parágrafo 2, alínea e), do artigo 5, do parágrafo 2 do artigo 9^{sexies}, do artigo 12 e do parágrafo 2 do artigo 13, as decisões da Assembléia serão tomadas pela maioria de dois terços dos votos expressos.

e) A abstenção não será considerada voto.

f) Um delegado poderá representar um único membro da Assembléia e poderá votar apenas em nome do mesmo.

4. Além de se reunir em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias como previsto pelo Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia reunir-se-á em sessão extraordinária mediante convocação do Diretor-Geral, a pedido de um quarto dos membros da Assembléia que tenham direito de voto sobre as questões que se pretende incluir na ordem do dia da sessão. A ordem do dia da sessão extraordinária será preparada pelo Diretor-Geral.

Artigo 11

Secretaria Internacional

1. As tarefas relativas à inscrição internacional referentes ao presente Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente Protocolo, serão executadas pela Secretaria Internacional.

2. a) A Secretaria Internacional irá preparar, de acordo com as instruções da Assembléia, as conferências de revisão do presente Protocolo.

b) A Secretaria Internacional poderá consultar organizações intergovernamentais e organizações internacionais não governamentais a respeito da preparação dessas conferências de revisão.

c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas participarão, sem direito a voto, das discussões nas conferências de revisão.

3. A Secretaria Internacional executará todas as outras tarefas que lhe sejam atribuídas em relação ao presente Protocolo.

Artigo 12

Finanças

No que diz respeito às Partes Contratantes, as finanças da União serão regidas pelas mesmas disposições contidas no artigo 12 do Acordo de Madri (Estocolmo), porém qualquer referência ao artigo 8 do referido Acordo será considerada como uma referência ao artigo 8 do presente Protocolo. Além disso, para os fins do parágrafo 6, alínea b), do artigo 12 do referido Acordo, considerar-se-á, ressalvada uma decisão unânime contrária da Assembléia, que as organizações contratantes pertencem à classe de contribuição I (um) nos termos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Artigo 13

Emendas a certos artigos do Protocolo

1. Propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo poderão ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral. Tais propostas serão comunicadas pelo Diretor-Geral às Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da Assembléia.

2. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o parágrafo 1 deverá ser adotada pela Assembléia. A adoção requererá três quartos dos votos expressos; porém, qualquer modificação do artigo 10 e do presente parágrafo requererá quatro quintos dos votos expressos.

3. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o parágrafo 1 entrará em vigor um mês após a recepção pelo Diretor-Geral das notificações escritas de aceitação, efetuadas em conformidade com suas respectivas regras constitucionais, por três quartos dos Estados e das organizações intergovernamentais que, no momento em que a emenda foi adotada, eram membros da Assembléia e tinham o direito de voto sobre a emenda. Qualquer emenda dos referidos artigos aceitos desse modo vinculará todos os Estados e organizações intergovernamentais que sejam Partes Contratantes no momento em que a emenda entre em vigor, ou que se tornem Partes Contratantes em data posterior.

Artigo 14

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor

1. a) Qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá tornar-se parte do presente Protocolo.

b) Além disso, qualquer organização intergovernamental também poderá tornar-se parte do presente Protocolo, desde que preencha as seguintes condições:

i) pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,

ii) essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registrar marcas que produza efeitos no território da organização, se tal Administração não for objeto de notificação nos termos do artigo 9^{quater}.

2. Qualquer Estado ou organização mencionado no parágrafo 1 poderá assinar o presente Protocolo. Qualquer um desses Estados ou organizações poderá, se tiver assinado o presente Protocolo, depositar um instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação do presente Protocolo ou, se não tiver assinado o presente Protocolo, poderá depositar um instrumento de adesão ao presente Protocolo.

3. Os instrumentos a que se refere o parágrafo 2 serão depositados junto ao Diretor-Geral.

4. a) O presente Protocolo entrará em vigor três meses depois de terem sido depositados quatro instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, desde que pelo menos um desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado Parte do Acordo de Madri (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado que não seja parte do Acordo de Madri (Estocolmo) ou por qualquer uma das organizações mencionadas na alínea b) do parágrafo 1.

b) Em relação a qualquer outro Estado ou organização mencionado no parágrafo 1, o presente Protocolo entrará em vigor três meses depois da data em que a sua ratificação, aceitação, aprovação ou adesão tiver sido notificada pelo Diretor-Geral.

5. Qualquer Estado ou organização a que se refere o parágrafo 1 poderá, quando depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão do presente Protocolo, declarar que a proteção resultante de qualquer inscrição internacional efetuada em virtude do presente Protocolo antes da data de entrada em vigor do presente Protocolo em relação a si não pode ser objeto de uma extensão a seu respeito.

Artigo 15

Denúncia

1. O presente Protocolo permanecerá em vigor indeterminadamente.

2. Qualquer Parte Contratante poderá denunciar o presente Protocolo mediante notificação enviada ao Diretor-Geral.

3. A denúncia produzirá efeitos um ano depois do dia em que o Diretor-Geral tiver recebido a notificação.

4. O direito de denúncia previsto neste artigo não poderá ser exercido por nenhuma Parte Contratante antes de terminar o prazo de cinco anos a contar da data em que o presente Protocolo tiver entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

5. a) Se uma marca for objeto de uma inscrição internacional que produz efeitos no Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efetiva, o titular dessa inscrição internacional poderá depositar um pedido de registro da mesma marca na Administração do Estado ou organização intergovernamental denunciante, o qual será tratado como se tivesse sido depositado na data da inscrição internacional nos termos do parágrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotação da extensão territorial nos termos do parágrafo 2 do artigo 3^{ter} e, se a inscrição internacional gozava da prioridade, gozará da mesma prioridade, desde que:

i) esse pedido seja depositado dentro de dois anos a contar da data em que a denúncia se tornou efetiva,

ii) os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de fato incluídos na lista de produtos e serviços contida na inscrição internacional com relação ao Estado ou organização intergovernamental denunciante, e

iii) esse pedido cumpra todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às retribuições.

b) As disposições da alínea a) aplicar-se-ão também em relação a qualquer marca que seja objeto de uma inscrição internacional que produza efeitos nas Partes Contratantes que não o Estado e organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efetiva e cujo titular, devido à denúncia, já não tem o direito de depositar pedidos internacionais nos termos do parágrafo 1 do artigo 2.

Artigo 16

Assinatura; línguas; funções do depositário

1. a) O presente Protocolo será assinado num só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madri. Os textos nas três línguas serão igualmente autênticos.

b) Textos oficiais do presente Protocolo serão estabelecidos pelo Diretor-Geral, depois de consultados os governos e organizações interessados, nas línguas alemã, árabe, chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras línguas que a Assembléia possa indicar.

2. O presente Protocolo ficará aberto à assinatura em Madri até 31 de Dezembro de 1989.

3. O Diretor-Geral enviará duas cópias, certificadas pelo Governo da Espanha, dos textos assinados do presente Protocolo a todos os Estados e organizações intergovernamentais que poderão tornar-se partes do presente Protocolo.

4. O Diretor-Geral registrará o presente Protocolo junto ao Secretariado da Organização das Nações Unidas.

5. O Diretor-Geral notificará a todos os Estados e organizações internacionais, que poderão tornar-se ou que são partes do presente Protocolo, as assinaturas, os depósitos de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, assim como a entrada em vigor do presente Protocolo e de qualquer modificação do mesmo, qualquer notificação de denúncia e qualquer declaração prevista no presente Protocolo.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Exmo. Senhor Presidente da República submete ao Congresso, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo.

Trata-se, nos termos da Exposição de Motivos conjunta que acompanha e instrui o presente Acordo, de um instrumento internacional de caráter procedimental, cujo objetivo é habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes. Ao total, são 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial. O presente instrumento oferece via alternativa e centralizada para a proteção de marcas nacionais dos membros do Protocolo, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90% em alguns casos.

Para tanto, o Artigo 2 do Acordo estabelece que, quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na administração de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na Administração de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (chamado de pedido de base) ou o titular desse registro (chamado de registro de base), poderá, mediante as disposições do Protocolo, assegurar a proteção da sua marca no território das partes Contratantes mediante a inscrição dessa marca no cadastro da Secretaria Internacional da OMPI, estabelecidas as seguintes condições: se o pedido de base tiver sido depositado na Administração de um Estado Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administração e o requerente do pedido seja nacional ou domiciliado em tal Estado Contratante; OU se o pedido de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização contratante ou quando o registro de base tiver sido depositado na Administração de uma Organização Contratante, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional ou domiciliado em um Estado membro dessa Organização Contratante. O pedido de inscrição internacional (chamado de pedido internacional) deverá ser depositado na Secretaria internacional pela Administração na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi concedido. A Administração ou Administração de uma Parte Contratante, refere-se à Administração encarregada do registro de marcas em nome de uma Parte Contratante, e todo termo “marcas” refere-se a marcas de produtos ou serviços.

Nos termos do Artigo 3, qualquer pedido internacional feito com base no presente Protocolo deverá ser apresentado no formulário indicado no Regulamento Comum. A Secretaria Internacional inscreverá imediatamente as marcas depositadas, cumpridos os requisitos exigidos no próprio Artigo 3 do Protocolo. A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa data. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serão publicadas em uma gazeta editada pela Secretaria Internacional. Exemplares gratuitos de tal gazeta serão enviados a cada Administração, para efeito de publicidade.

O Artigo 3bis determina que a proteção resultante da inscrição internacional só será extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da inscrição internacional.

O Artigo 3ter estabelece que qualquer pedido de extensão de proteção resultante da inscrição internacional a qualquer Parte Contratante deverá ser objeto de menção especial no pedido internacional, bem como cada pedido de extensão territorial poderá também ser feito posteriormente à inscrição internacional. Tal pedido deverá ser apresentado no formulário prescrito pelo Regulamento Comum. Esse pedido será imediatamente anotado pela Secretaria Internacional, que notificará sem demora esta anotação à Administração ou às Administrações pertinentes.

Nos termos do Artigo 4, que trata dos efeitos da inscrição internacional, a partir da data da inscrição ou da anotação pela Secretaria Internacional, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante.

O Artigo 4bis refere-se à substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional, determinando que, quando uma marca for objeto de um registro nacional ou regional junto à Administração de uma Parte Contratante e, ao mesmo tempo, for também objeto de uma inscrição internacional e ambas estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-á que a inscrição internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude desse registro.

De acordo com o Artigo 5, se a legislação aplicável assim autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão.

O Artigo 5 bis dispensa as provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente, ou outras anotações análogas de quaisquer

legalizações ou certificações que não sejam a da Administração de origem.

O Artigo 5ter estabelece que a Secretaria Internacional emitirá a quem solicitar, mediante o pagamento de uma retribuição fixada pelo Regulamento Comum, cópia dos dados do Cadastro Internacional relativos a uma determinada marca. Outrossim, ela poderá realizar buscas de anterioridade entre as marcas objetos de inscrições internacionais.

Na vigência do Artigo 6, a inscrição de marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos, com possibilidade de prorrogação nas condições fixadas no Artigo 7.

Quanto ao Artigo 7, que trata da prorrogação da inscrição internacional, tal inscrição poderá ser prorrogada por um período de dez anos a contar da expiração do período procedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base.

O Artigo 8 elenca as retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional: uma retribuição de base; uma retribuição suplementar por cada classe da Classificação Internacional; uma retribuição complementar por cada pedido de extensão da proteção.

Nos termos do Artigo 9, a pedido do titular da inscrição internacional, ou a pedido *ex officio* de uma Administração interessada ou, ainda, a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional anotará no Cadastro Internacional qualquer cessão dessa inscrição, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios a referida inscrição produza efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados na inscrição, desde que o novo titular seja uma pessoa que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a depositar pedidos internacionais.

O Artigo 9bis descreve as demais anotações relativas às inscrições internacionais. Assim, a Secretaria Internacional deve anotar no Cadastro Internacional: alteração de nome ou de endereço do titular da inscrição internacional; nomeação de um representante do titular da inscrição internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; qualquer limitação, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes, dos produtos e serviços enumerados na inscrição internacional; qualquer renúncia, cancelamento, anulação ou nulidade de inscrição internacional em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes; qualquer outro fato relevante, identificado no Regulamento Comum, relativo aos direitos sobre uma marca que seja objeto de uma inscrição internacional.

O Artigo 9ter acrescenta que quaisquer dessas anotações poderão estar sujeitas ao pagamento de uma retribuição.

Na conformidade do Artigo 9quater, se vários Estados Contratantes decidirem realizar a unificação de suas legislações nacionais em matéria de marcas, poderão notificar o Diretor-Geral que uma Administração comum substituirá a Administração nacional de cada um deles; e que o conjunto dos respectivos territórios deverá ser considerado como um só Estado para a aplicação total ou

parcial das disposições do Protocolo.

Consta do Artigo 9^{quinqüies} que, caso a inscrição internacional seja anulada a pedido da Administração de origem e caso a pessoa que era o titular da inscrição internacional deposite um pedido de registro da mesma marca junto à Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território a inscrição internacional produzia efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data de sua inscrição pela pessoa.

O Artigo 9^{sexies} estabelece salvaguardas para os Estados Partes do Ato de Estocolmo de 14 de julho de 1967, modificado em 02 de outubro de 1979, o qual, por sua vez, modificou o Acordo de Madrid Relativo ao Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891.

O Artigo 10 estabelece que as Partes Contratantes serão membros da mesma Assembleia que os países partes do Acordo de Madrid modificado pelo Ato de Estocolmo. Serão representadas por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos. Cada Parte disporá de um voto na Assembleia.

O Artigo 11 trata da Secretaria Internacional, explicitando que sua função é executar todas as tarefas relativas à inscrição internacional referente ao presente Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente Protocolo, dentre elas as conferências de revisão do presente Protocolo.

O Artigo 12, relativo às finanças, estabelece que o financiamento será efetuado pelo pagamento de serviços e taxas relativos ao registro internacional, bem como outras taxas devidas a Secretaria Internacional; o produto das vendas das publicações da Secretaria Internacional; donativos, legados e subvenções; rendas, juros e outros rendimentos diversos.

O Artigo 13 regulamenta as propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e 13 do presente Acordo, as quais poderão ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral.

O Artigo 14 estabelece que qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá tornar-se parte do Presente Protocolo. Ademais, cumpridos determinados requisitos, qualquer organização intergovernamental também poderá tornar-se parte do presente Protocolo.

A denúncia poderá ser feita por qualquer Parte Contratante, por meio de notificação ao Diretor-Geral e produzirá efeito um ano após o dia de seu recebimento, na conformidade do Artigo 15. Contudo, o direito de denúncia só entra em vigor após um prazo de cinco anos a contar da data em que o presente Protocolo tenha entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

Finalmente, o Artigo 16 estabelece que o Protocolo será assinado em um só exemplar nas línguas espanhola, francesa e inglesa e será depositado junto ao Diretor-Geral.

O Protocolo conta com dois Anexos: o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e a Tabela de Retribuições que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O Protocolo de Madri, ora sob análise, integra, ao lado do Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas, o chamado “Sistema de Madri” que institui mecanismo centralizado de obtenção e manutenção de registros de marca nos países signatários. O Brasil aderiu ao Acordo de Madri no início do século XX, mas o denunciou em 1934. O sistema criado pelo Acordo foi aperfeiçoado pelo Protocolo.¹

De acordo com a Exposição Ministerial conjunta, a qual acompanha e instrui a Mensagem Presidencial, trata-se de Protocolo de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes Contratantes. Atualmente, o Acordo conta com 97 membros, os quais representam mais de 80% do comércio mundial. O Brasil participa de tratado análogo no Protocolo de Madri na área de patentes: o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, o tema tem sido objeto de estudo no âmbito do Governo Federal desde 2006, pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o qual se manifestou pela conveniência e oportunidade de adesão do Brasil em outubro de 2006.

Contudo, algumas condicionantes foram estabelecidas, sendo a mais importante a de que o depósito do instrumento de adesão e promulgação do Protocolo deve ocorrer somente após confirmação da situação operacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o qual deverá estar apto a processar os pedidos de registros de marcas em prazos compatíveis com aqueles previstos no Protocolo de Madri e no seu anexo, o Regulamento Comum. Deverão, portanto, ser realizados ajustes operacionais indicados nas manifestações técnicas do Protocolo para que o INPI seja capaz de se adequar aos prazos e procedimentos previstos no Protocolo de Madri.

O Brasil, após dedicar-se a análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no Regulamento Comum, recomendou 8 (oito) declarações e notificações, por atenderem aos interesses nacionais na matéria, que devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua

¹ Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da OAB/RJ: Parecer a Respeito da Possível Adesão do Brasil ao Tratado Internacional conhecido por “Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas: Recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo Brasileiros. Rio de Janeiro, 19 de março de 2008.

adesão Protocolo. São elas:

- 1) Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como prazo limite para INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses do Protocolo.
- 2) Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além dos 18 meses acima referido.
- 3) Declaração estabelecendo que, para casa registro internacional que designar o Brasil bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual.
- 4) Notificação indicando que a taxa individual é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira.
- 5) Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País.
- 6) Notificação indicando os idiomas Espanhol e Inglês como de eleição do Brasil.
- 7) Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita a revisão pelo INPI.
- 8) Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas. No caso, as regras brasileiras quanto à averbação dos contratos de licença de marcas, nos termos da Lei 9.279/66 devem ser preservadas.

Por outro lado, há cinco declarações e notificações que o Brasil não deve fazer:

- 1) Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não teria efeito na Parte, para os casos em que não previsão na legislação daquela Parte sobre a inscrição de licenças de marcas.
- 2) Notificação, feita por um conjunto de Escritórios, indicando que um Escritório Comum seja substituído pelos Escritórios Nacionais Individuais, e que o conjunto de seus respectivos territórios passe a ser considerado como um único Estado no âmbito dos tratados de Madri.
- 3) Notificação indicando que a Parte exige uma declaração de intenção do uso da marca sempre que ela for designada sob o

protocolo, dado que a lei brasileira não prevê qualquer exigência nesse sentido para os pedidos nacionais.

- 4) Declaração relativa à não-possibilidade de revisão de recusa provisória feita *ex officio* pelo INPI. Essa declaração é incompatível com a necessidade de se preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias.
- 5) Notificação indicando que o INPI concorda em recolher dos solicitantes ou titulares as taxas relativas aos registros internacionais e encaminhá-las a OMPI. Ao não fazer essa declaração, exige-se que o pagamento seja feito diretamente pelo requerente à OMPI, o que é conveniente ao Poder Público, que não terá o ônus de administrar recursos financeiros de terceiros.

O Brasil não aceita requerimentos de marcas internacionais sem tradução para a língua portuguesa. Assim, o requerimento de marca deverá ser apresentado em português, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.

A Exposição de Motivos esclarece, ainda, que deverá ser proposto anteprojeto de lei com vistas a ordenar as alterações legislativas cabíveis decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pelo Protocolo de Madri.

Trata-se, portanto, de Acordo extremamente técnico, do qual o Brasil ainda deverá realizar declarações e manter-se alerta a certos dispositivos que não se coadunam com a legislação interna sobre proteção de marcas. É bem verdade que o texto esteve em discussão pelo Executivo para que se encontrasse a melhor forma de adesão pelo Brasil.

Conquanto as especificações acima sejam seguidas e, dado o aumento da competitividade brasileira quando da participação de acordos internacionais sobre proteção a propriedades e marcas, VOTO favoravelmente à aprovação do texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, em de novembro de 2017.

Deputado **MILTON MONTI**

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2017
(Mensagem nº 201, de 2017)

Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo.

O Congresso nacional decreta:

Art. 1º Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, estarão sujeitos à aprovação legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em de de 2017.

Deputado **MILTON MONTI**

Relator

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Por oportuno, consideramos necessária uma alteração ao nosso prévio Parecer à Mensagem nº 201, de 2017, no sentido da aprovação, de maneira a se consignar, no concernente projeto de decreto legislativo, que a aprovação congressual aos instrumentos internacionais em epígrafe inclui igualmente as oito declarações e notificações previstas nos instrumentos e sugeridas pelo Poder Executivo na Exposição de Motivos que acompanhou a referida Mensagem.

As declarações e notificações em questão deverão ser apresentadas pelo Brasil no momento de sua adesão ao Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum.

Essa modificação busca aumentar a segurança jurídica no instrumento de aprovação congressional de tratados internacionais, de modo a garantir que as vontades homogêneas do Congresso Nacional e do Presidente da República, na forma do art. 49, I e art. 84, VIII, da Constituição Federal, sejam expressamente convergentes em relação ao texto principal e a eventuais condicionantes à aprovação, inclusive declarações e notificações sobre cláusulas optativas do instrumento internacional.

Feitas essas ressalvas, nosso parecer definitivo sobre a matéria passa a se basear no seguinte projeto de decreto legislativo, que segue anexo, mantendo-se nosso VOTO favorável à aprovação do texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo.

Sala da Comissão, em de de 2017.

Deputado MILTON MONTI
Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2017
(Mensagem nº 201, de 2017)

Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das seguintes declarações e notificações:

I - Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI notificar eventual

recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;

II - Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses acima referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri;

III - Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, sendo que essa taxa individual pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais;

IV - Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(4) do Protocolo, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum;

V - Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri;

VI - Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum;

VII - Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII - Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

Art. 2º Ficam sujeitos à aprovação legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e

Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em de de 2017.

Deputado MILTON MONTI

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou pela aprovação da Mensagem nº 201/17, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Milton Monti, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Bruna Furlan - Presidente; Pedro Vilela - Vice-Presidente; André de Paula, Arlindo Chinaglia, Átila Lins, Benito Gama, Cabuçu Borges, Claudio Cajado, Eduardo Barbosa, Heráclito Fortes, Jarbas Vasconcelos, Jean Wyllys, Jefferson Campos, Jô Moraes, Luiz Nishimori, Luiz Sérgio, Marcelo Castro, Márcio Marinho, Miguel Haddad, Milton Monti, Pastor Eurico, Pedro Fernandes, Rubens Bueno, Angelim, Antonio Brito, Benedita da Silva, Carlos Henrique Gaguim, Cristiane Brasil, Dilceu Sperafico, Luiz Carlos Hauly, Renzo Braz, Rocha e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 2017.

Deputada BRUNA FURLAN

Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG

Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL

Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional

Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.

.....

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

.....

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;
- VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII - concessão de anistia;
- IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; [\(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação\)](#)
- X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; [\(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)
- XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; [\(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)
- XII - telecomunicações e radiodifusão;
- XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. [\(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003\)](#)

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
- III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
- V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; [\(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; [\(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. [\(“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994\)](#)

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no *caput* deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. [\(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994\)](#)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

I – RELATÓRIO

O Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, de autoria da egrégia Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, estabelece, no art. 1º, que ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação de declarações nos incisos I a VIII do *caput* deste artigo.

O inciso I do art. 1º fixa declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri. Já o inciso II deste artigo determina declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri.

O inciso III do art. 1º estipula declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, sendo que essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais. O inciso IV deste artigo concebe notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(4) do Protocolo, é constituída por duas partes: a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil; e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum.

O inciso V do art. 1º introduz declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes de sua entrada em vigor para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri. O inciso VI deste artigo prevê notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum.

O inciso VII do art. 1º postula declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum. VIII - Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

O art. 2º do acordo ainda consigna que ficam sujeitos à aprovação

legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por fim, o art. 3º fixa o Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006 apresenta 26 artigos. O Artigo 1 define os membros da União de Madri. O Artigo 2 trata da obtenção da proteção mediante inscrição internacional. O Artigo 3 refere-se ao pedido internacional feito nos termos do Acordo, enquanto os Artigos 3*bis* e 3*ter* estabelecem, respectivamente, o efeito territorial e o pedido de "extensão territorial". O Artigo 4 dispõe sobre efeitos da inscrição internacional, ao passo que o Artigo 4*bis* prevê a substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional.

No Protocolo, o Artigo 5 diz respeito à recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes. O Artigo 5*bis* pronuncia-se sobre provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca. Já o Artigo 5*ter* discorre sobre cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; e extratos do Cadastro Internacional. O Artigo 6 determina a duração da validade da inscrição internacional; e dependência e independência da inscrição internacional. O Artigo 7 trata da prorrogação da inscrição internacional.

Ainda no Protocolo, o Artigo 8 estabelece retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional. O Artigo 9 expõe a anotação de cessão de uma inscrição internacional. O Artigo 9*bis* assenta regras sobre outras anotações relativas a uma inscrição internacional. O Artigo 9*ter* dispõe sobre retribuições relativas a outras anotações. O Artigo 9*quater* refere-se à administração comum a vários Estados contratantes. O Artigo 9*quinques* trata da transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais. O Artigo 9*sexies* explicita a salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo).

Igualmente, no referido Protocolo, os Artigos 10, 11 e 12 regulam, respectivamente, a Assembleia, a Secretaria Internacional e as finanças da União. O Artigo 13 fixa entendimento sobre emendas a certos artigos do Protocolo. O Artigo

14 revela modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo, assim como entrada em vigor. Os Artigos 15 e 16 definem normas, respectivamente, sobre denúncia e sobre assinatura, línguas e funções do depositário.

Já o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, com texto em vigor a partir de 1º de abril de 2007, contém nove capítulos nos quais são agrupadas 41 regras. São tratadas disposições gerais (Capítulo 1), pedido internacional (Capítulo 2), inscrições internacionais (Capítulo 3), fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrições internacionais (Capítulo 4), designações posteriores e alterações (Capítulo 5), prorrogações (Capítulo 6), gazeta e base de dados (Capítulo 7), retribuições (Capítulo 8) e disposições finais (Capítulo 9).

De acordo com a Exposição de Motivos Interministerial nº 00020/2016 MDIC MRE, o Protocolo de Madri é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes. O Protocolo conta com 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial, e constitui instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada para a proteção de marcas nacionais, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, a qual pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. Adicionalmente, ressalta-se que o Brasil já participa de tratado análogo ao Protocolo de Madri na área de patentes – o "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT", de 1970, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

A Exposição de Motivos ainda salienta que esse tema é objeto de tratativas no âmbito do Governo Federal há uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, manifesta-se acerca da conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, o GIPI decidiu recomendar a adesão do Brasil ao referido instrumento com algumas condicionantes. Em 2012, foi mantida a recomendação de adesão ao referido protocolo segundo essas condições. O GIPI recomendou a incorporação de oito declarações e notificações

que podem ser feitas no momento da adesão ao Protocolo de Madri e seu respectivo Regulamento Comum, ao analisar total de 13 declarações e notificações previstas.

Com respeito à tramitação, observa-se que o Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais nº 860, de 2017, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, foi apresentado em 30/11/2017, resultando da Mensagem nº 201, de 2017, do Poder Executivo. Em 06/12/2017, foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS e de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (Art. 54 RICD), estando sujeito à apreciação do Plenário e ao regime de urgência (Art. 151, I "j", RICD). Em 11/12/2017, foi recebido pela CDEICS e pela CCJC. Em 13/12/2017, foi designado como Relator, na CDEICS, o Deputado Lucas Vergílio (SD-GO). Em 11/04/2018, foi designado como Relator, na CCJC, o Deputado Rocha (PSDB-AC).

Nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, cabe a apreciação da matéria quanto ao mérito, consoante os aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o nosso relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, que aprova o Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e seu respectivo Regulamento Comum, representa importante avanço no registro de marcas no contexto internacional. A internalização desses instrumentos pode trazer benefícios para a proteção da propriedade industrial e o desenvolvimento das capacidades empresariais no País, em conformidade com essas regras internacionais.

A proteção de marcas pode ser associada ao incentivo para a atividade empreendedora e o desenvolvimento das empresas brasileiras, ao simplificar atividades nessa matéria e fomentar a criação de marcas e competências das firmas. Dessa forma, a segurança jurídica vinculada a essa proteção pode ser importante para a competitividade empresarial e o desempenho econômico no País. A internalização do Protocolo e do Regulamento Comum serão importantes para o avanço da regulação brasileira sobre o assunto.

O Projeto de Decreto Legislativo, ao introduzir em seu texto diversos incisos com declarações e notificações para a internalização do Acordo, revela a significativa competência do Congresso para atuar sobre os textos de acordos, tratados e atos internacionais, em conjunto com o Poder Executivo. Entendeu a nossa ilustre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional que o Projeto de Decreto Legislativo deveria incorporar oito declarações e notificações recomendadas pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, como descrito na Exposição de Motivos, para atender ao interesse nacional nessa matéria.

Diante do exposto, **votamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, de autoria da nobre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional**, que aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica.

É o nosso voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2018.

Deputado LUCAS VERGILIO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Lucas Vergilio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Daniel Almeida - Presidente, Jorge Côrte Real e Helder Salomão - Vice-Presidentes, Dagoberto Nogueira, Giovani Feltes, Giuseppe Vecchi, Keiko Ota, Laercio Oliveira, Rubens Otoni, Vander Loubet, Covatti Filho, Goulart, Joaquim Passarinho, Lucas Vergilio e Sergio Vidigal.

Sala da Comissão, em 7 de novembro de 2018.

Deputado DANIEL ALMEIDA
Presidente

FIM DO DOCUMENTO
