

Decreto n.º 31/96 de 25 de Outubro
Protocolo referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo
Internacional das Marcas, adoptado em Madrid em 27 de
Junho de 1989

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

É aprovado, para ratificação, o Protocolo referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas, adoptado em Madrid em 27 de Junho de 1989, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Artigo 2.º

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º, Portugal declara que será de 18 meses o prazo a que se refere a alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo para os registos internacionais feitos no âmbito deste Protocolo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setembro de 1996. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da Gama - Augusto Carlos Serra Ventura Mateus.

Ratificado em 27 de Setembro de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 4 de Outubro de 1996.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID RELATIVO AO
REGISTO INTERNACIONAL DAS MARCAS, ADOPTADO EM MADRID EM
27 DE JUNHO DE 1989.

Artigo 1

Membros da União de Madrid

Os Estados partes deste Protocolo (adiante denominados «os Estados contratantes»), mesmo que não sejam partes do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas, revisto em Estocolmo em 1967 e modificado em 1979 [adiante denominado «o Acordo de Madrid (Estocolmo)»], e as organizações a que se refere o artigo 14, n.º 1, b), que são partes deste Protocolo (adiante denominadas «as organizações contratantes») são membros da mesma União da qual

são membros os países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo). Qualquer referência feita neste Protocolo às «Partes Contratantes» deve ser entendida como uma referência tanto aos Estados contratantes como às organizações contratantes.

Artigo 2

Obtenção da protecção mediante o registo internacional

1 - Se um pedido de registo de uma marca tiver sido depositado junto da Administração de uma Parte Contratante, ou se uma marca tiver sido registada no registo da Administração de uma Parte Contratante, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido (adiante denominado «o pedido de base») ou esse registo (adiante denominado «o registo de base») pode, sob reserva das disposições deste Protocolo, obter a protecção da sua marca no território das Partes Contratantes mediante o registo dessa marca no registo da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (adiante denominados, respectivamente, «o registo internacional», «o Registo Internacional», «a Secretaria Internacional» e «a Organização»), desde que:

i) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de um Estado contratante ou se o registo de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registo seja nacional desse Estado contratante, ou esteja domiciliada, ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo no território do referido Estado contratante;

ii) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de uma organização contratante ou se o registo de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registo seja nacional de um Estado membro dessa organização contratante, ou esteja domiciliada, ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo no território da referida organização contratante.

2 - O pedido de registo internacional (adiante denominado «o pedido internacional») deve ser depositado junto da Secretaria Internacional por intermédio da Administração junto da qual o pedido de base foi depositado ou pela qual o registo de base foi feito (adiante denominada «a Administração de origem»), conforme o caso.

3 - Neste Protocolo, o termo «Administração» ou «Administração de uma Parte Contratante» designa a Administração que se ocupa, em nome de uma Parte Contratante, de efectuar o registo das marcas e o termo «marcas» designa tanto as marcas de produtos como as de serviços.

4 - Neste Protocolo, entende-se 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 é aplicável.

Artigo 3 Pedido internacional

1 - Qualquer pedido internacional feito no âmbito deste Protocolo deve ser apresentado no formulário prescrito no regulamento de execução. A Administração de origem certifica que as indicações que figuram no pedido internacional correspondem às que figuram, no momento da certificação, no pedido de base ou registo de base, conforme o caso. Além disso, a referida Administração deve indicar:

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

A Administração de origem deve também indicar a data do pedido internacional.

2 - O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a protecção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes, segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os Fins do Registo das Marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da Secretaria Internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalece a opinião desta última.

3 - Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, é 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 são anexados às notificações feitas pela Secretaria Internacional; o número desses exemplares é fixado pelo regulamento de execução.

4 - A Secretaria Internacional regista imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2.º O registo internacional tem 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 de um prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registo internacional tem a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notifica sem demora o registo internacional às Administrações interessadas. As marcas registadas no Registo Internacional são publicadas num boletim periódico editado pela Secretaria Internacional, na base das indicações contidas no pedido internacional.

5 - Para efeitos da publicidade a dar às marcas registadas no Registo Internacional, cada Administração recebe da Secretaria Internacional um certo número de exemplares gratuitos da referida gazeta e um certo número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela Assembleia a que se refere o artigo 10 (adiante denominada «a Assembleia»). Essa publicidade é considerada suficiente no que diz respeito a todas as Partes Contratantes e nenhuma outra publicidade pode ser exigida do titular de registo internacional.

Artigo 3-bis Efeito territorial

A protecção resultante do registo internacional só é extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que deposita o pedido internacional ou que é titular do registo internacional. Porém, um tal pedido não pode ser feito a respeito da Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.

Artigo 3-ter Pedido de «extensão territorial»

1 - Qualquer pedido de extensão da protecção resultante do registo internacional a uma Parte Contratante deve ser objecto de uma menção especial no pedido internacional.

2 - Um pedido de extensão territorial pode também ser feito posteriormente ao registo internacional. Um tal pedido deve ser apresentado no formulário prescrito no regulamento de execução. O

pedido é imediatamente inscrito pela Secretaria Internacional, que notifica sem demora a inscrição à Administração ou às Administrações interessadas. Uma tal inscrição é publicada no boletim periódico da Secretaria Internacional. Uma tal extensão territorial produz efeitos a partir da data em que foi inscrita no Registo Internacional; deixa de ser válida quando expira o registo internacional a que diz respeito.

Artigo 4

Efeitos do registo internacional

1 - a) A partir da data do registo ou da inscrição feito em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3-ter, a protecção da marca em cada uma das Partes Contratantes interessadas é a mesma como se a marca tivesse sido depositada directamente junto da Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com o artigo 5, n.os 1 e 2, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada ulteriormente, a protecção da marca na Parte Contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela Administração dessa Parte Contratante.

b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não vincula as Partes Contratantes quanto à apreciação do âmbito da protecção da marca.

2 - Qualquer registo internacional goza do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades prescritas na secção D desse artigo.

Artigo 4-bis

Substituição de um registo nacional ou regional por um registo internacional

1 - Se uma marca que é objecto de um registo nacional ou regional junto da Administração de uma Parte Contratante for também objecto de um registo internacional e ambos os registos estiverem inscritos em nome da mesma pessoa, considera-se que o registo internacional substitui o registo nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude deste último registo, desde que:

i) A protecção resultante do registo internacional seja extensiva à referida Parte Contratante segundo o artigo 3-ter, n.º 1 ou 2;

ii) Todos os produtos e serviços enumerados no registo nacional ou regional sejam também enumerados no registo internacional a respeito da referida Parte Contratante;

iii) Uma tal extensão se torne efectiva depois da data do registo nacional ou regional.

2 - A Administração a que se refere o n.º 1 é, se lhe for feito o pedido, obrigada a tomar nota, no seu registo, do registo internacional.

Artigo 5

Recusa e invalidação dos efeitos do registo internacional a respeito de 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 a essa Parte Contratante, segundo o artigo 3-ter, n.º 1 ou 2, da protecção resultante do registo internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a protecção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objecto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada directamente junto da Administração que notifica a recusa. Porém, a protecção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registo apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

2 - a) Qualquer Administração que queira exercer esse direito deve notificar a sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e o 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 n.º 1 tiver sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante pode declarar que, para os registos internacionais feitos no âmbito deste Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alínea a) é substituído por 18 meses.

c) Tal declaração também pode mencionar que, quando for possível que uma recusa da protecção resulte de uma oposição à concessão da protecção, essa recusa pode ser notificada pela Administração da referida Parte Contratante à Secretaria Internacional depois da

expiração do prazo de 18 meses. Essa Administração pode, em relação a qualquer registo internacional, notificar uma recusa de protecção depois da expiração do prazo de 18 meses, mas apenas se:

i) Tiver, antes da expiração do prazo de 18 meses, informado a Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposições depois da expiração do prazo de 18 meses; e

ii) A notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro de um prazo inferior a sete meses a contar da data em que começa o prazo de oposição; se o prazo de oposição expirar antes desse prazo de sete meses, a notificação deve ser feita dentro de um prazo de um mês a contar da expiração do prazo de oposição.

d) Qualquer declaração segundo a alínea b) ou c) pode ser feita nos instrumentos a que se refere o artigo 14, n.º 2, e a data em que a declaração se torna efectiva é a mesma que a data da entrada em vigor deste Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tiver feito a declaração. Uma tal declaração pode também ser feita mais tarde, e neste caso a declaração torna-se efectiva três meses depois de ter sido recebida pelo director-geral da Organização (adiante denominado «o director-geral»), ou em qualquer data ulterior indicada na declaração, em relação a qualquer registo internacional cuja data é a mesma que a data em que a declaração se torna efectiva ou é posterior a esta data.

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

3 - A Secretaria Internacional transmite sem demora ao titular do registo internacional um dos exemplares da notificação de recusa. O referido titular tem os mesmos meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele directamente junto da Administração que tiver notificado a sua recusa. Se a Secretaria Internacional tiver recebido informações segundo o n.º 2, c), i), a mesma Secretaria deve transmitir sem demora as referidas informações ao titular do registo internacional.

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

5 - Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a um determinado registo internacional, uma recusa provisória ou

definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os n.os 1 e 2 perde, em relação a esse registo internacional, o benefício da faculdade prevista no n.º 1.

6 - A invalidação, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos efeitos, no território dessa Parte Contratante, de um registo internacional não pode ser decretada sem que o titular desse registo internacional tenha sido intimado a fazer valer os seus direitos em devido tempo. A invalidação é notificada à Secretaria Internacional.

Artigo 5-bis

Documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos da marca

Os documentos justificativos 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 inscrições análogas, que possam ser exigidos pelas Administrações das Partes Contratantes, são dispensados de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.

Artigo 5-ter

Cópia das menções inscritas no Registo Internacional; buscas de anterioridade; extractos do Registo Internacional

1 - A Secretaria Internacional entrega a quem lho solicitar, mediante o pagamento de uma taxa fixada pelo regulamento de execução, uma cópia das menções inscritas no Registo Internacional a respeito de uma determinada marca.

2 - A Secretaria Internacional pode também, mediante remuneração, empreender buscas de anterioridade entre as marcas que são objecto de registos internacionais.

3 - Os extractos do Registo Internacional pedidos com a finalidade de serem apresentados numa das Partes Contratantes são dispensados de qualquer legalização.

Artigo 6

Duração da validade do registo internacional; dependência e independência do registo internacional

1 - O registo de uma marca na Secretaria Internacional é feito por 10 anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7.

2 - Passado um período de cinco anos a contar da data do registo internacional, este registo torna-se independente do pedido de base, ou do registo resultante desse pedido de base, ou do registo de base, conforme o caso, sob reserva das disposições seguintes.

3 - A protecção resultante do registo internacional, tenha ou não havido transmissão, deixa de poder ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data do registo internacional, o pedido de base, ou o registo resultante desse pedido, ou o registo de base, conforme o caso, tiver sido retirado, tiver expirado, tiver sido renunciado ou tiver sido objecto de uma decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registo internacional. O mesmo acontece se:

i) Um recurso contra uma decisão que recusa os efeitos do pedido de base;

ii) Uma acção solicitando a retirada do pedido de base ou a revogação, anulação ou invalidação do registo resultante do pedido de base, ou do registo de base; ou

iii) Uma oposição ao pedido de base;

resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação, ou exigindo a retirada do pedido de base, ou do registo resultante desse pedido, ou do registo de base, conforme o caso, desde que o recurso, a acção ou a oposição em questão tenha começado antes da expiração do referido período. O mesmo acontece também se o pedido de base for retirado, ou o registo resultante do pedido de base, ou o registo de base, for renunciado, depois da expiração do período de cinco anos, desde que, no momento da retirada ou da renúncia, o referido pedido ou registo seja objecto de um processo visado no ponto i), ii) ou iii) e que esse processo tenha começado antes da expiração do referido período.

4 - A Administração de origem deve, como prescrito no regulamento de execução, notificar à Secretaria Internacional os factos e as decisões pertinentes em virtude do n.º 3, e a Secretaria Internacional deve, como prescrito no regulamento de execução, informar as partes interessadas e proceder às publicações correspondentes. A Administração de origem deve, se for caso disso, pedir que a Secretaria Internacional anule, na medida aplicável, o registo internacional, e a Secretaria Internacional deve deferir o seu pedido.

Artigo 7

Revogação do registo internacional

1 - Qualquer registo internacional pode ser renovado por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da taxa de base e, sob reserva do artigo 8, n.º 7, das taxas suplementares e complementares previstas no artigo 8, n.º 2.

2 - A renovação não pode comportar qualquer modificação do registo internacional na sua forma mais recente.

3 - Seis meses antes da expiração do prazo de protecção, a Secretaria Internacional comunica oficiosamente ao titular do registo internacional e, se for caso disso, ao seu representante a data exacta dessa expiração.

4 - Mediante o pagamento de uma sobretaxa fixada pelo regulamento de execução, uma prorrogação de prazo de seis meses é concedida para a renovação do registo internacional.

Artigo 8

Taxas relativas ao pedido internacional e ao registo internacional

1 - A Administração de origem tem a faculdade de fixar, como entender, e cobrar, em seu proveito, uma taxa que pode exigir do requerente ou titular do registo internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da renovação do registo internacional.

2 - O registo de uma marca na Secretaria Internacional está sujeito ao pagamento prévio de uma taxa internacional que, sob reserva do n.º 7, a), inclui:

i) Uma taxa de base;

ii) Uma taxa 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 taxa complementar por cada pedido de extensão da protecção nos termos do artigo 3-ter.

3 - Contudo, a taxa suplementar mencionada no n.º 2, ii), pode, sem prejuízo da data do registo internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo regulamento de execução, se o número de classes de produtos ou serviços tiver sido determinado ou contestado pela

Secretaria Internacional. Se, quando expirar esse prazo, a taxa suplementar não tiver sido paga ou a lista de produtos ou serviços não tiver sido reduzida pelo requerente na medida necessária, o pedido internacional é considerado como tendo sido abandonado.

4 - O produto anual das diversas receitas provenientes do registo internacional, à excepção das receitas derivadas das taxas mencionadas no n.º 2, ii) e iii), é repartido em partes iguais entre as Partes Contratantes pela Secretaria Internacional, após dedução das despesas e encargos resultantes da aplicação deste Protocolo.

5 - As quantias provenientes das taxas suplementares previstas no n.º 2, ii), são repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas proporcionalmente ao número de marcas para as quais tiver sido pedida a protecção 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 de execução.

6 - As quantias provenientes das taxas complementares previstas no n.º 2, iii), são repartidas segundo as mesmas regras que as que estão previstas no n.º 5.

7 - a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relação a cada registo internacional em que é mencionada segundo o artigo 3-ter, e em relação à renovação de um tal registo internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das taxas suplementares e complementares, uma taxa (adiante denominada «a taxa individual») cuja importância é indicada na declaração e pode ser modificada em declarações posteriores, mas não pode ser superior ao equivalente da quantia, após dedução das economias resultantes do processo internacional, que a Administração da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um registo de 10 anos, ou de um titular de um registo para uma renovação por 10 anos desse registo, da marca no registo da referida Administração. Se for caso de se pagar uma tal taxa individual:

i) Não é devida qualquer taxa suplementar prevista no n.º 2, ii), se apenas as Partes Contratantes que fizeram uma declaração no âmbito da presente alínea forem mencionadas no âmbito do artigo 3-ter; e

ii) Não é devida qualquer taxa complementar prevista no n.º 2, iii), a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaração no âmbito da presente alínea.

b) Qualquer declaração no âmbito da alínea a) pode ser feita nos instrumentos a que se refere o artigo 14, n.º 2, e a data em que a declaração se torna efectiva é a mesma que a data da entrada em vigor deste Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tenha feito a declaração. Tal declaração pode também ser feita posteriormente e, neste caso, a declaração torna-se efectiva três meses depois de ter sido recebida pelo director-geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer registo internacional cuja data é a mesma que a data em que a declaração se torna efectiva, ou é posterior a esta data.

Artigo 9

Inscrição de uma mudança de titular do registo internacional

A pedido da pessoa em cujo nome está inscrito o registo internacional, ou a pedido de uma Administração interessada feito ex officio, ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional inscreve no Registo Internacional qualquer mudança do titular desse registo, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios o referido registo produz efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registo, desde que o novo titular seja uma pessoa que, segundo o artigo 2, n.º 1, está habilitada a depositar pedidos internacionais.

Artigo 9-bis

Certas inscrições relativas a um registo internacional

A Secretaria Internacional inscreve no Registo Internacional:

- i) Qualquer modificação do nome ou do endereço do titular do registo internacional;
- ii) A nomeação de um representante do titular do registo internacional e qualquer outro elemento pertinente relativo a tal representante;
- iii) Qualquer limitação, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes, dos produtos e serviços enumerados no registo internacional;
- iv) Qualquer renúncia, anulação ou invalidação do registo internacional em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes;

v) Qualquer outro elemento pertinente, identificado no regulamento de execução, relativo aos direitos sobre uma marca que é objecto de um registo internacional.

Artigo 9-ter
Taxas relativas a certas inscrições

Qualquer inscrição feita no âmbito do artigo 9 ou no âmbito do artigo 9-bis pode ocasionar o pagamento de uma taxa.

Artigo 9-quater
Administração comum a vários Estados contratantes

1 - Se vários Estados contratantes decidirem realizar a unificação das suas legislações nacionais em matéria de marcas, podem notificar ao director-geral:

i) Que uma Administração comum substitui a Administração nacional de cada um deles; e

ii) Que o conjunto dos respectivos territórios deve 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-quinques e 9-sexies.

2 - Essa notificação só se torna efectiva três meses depois da data em que o director-geral a participar às outras Partes Contratantes.

Artigo 9-quinques
Transformação de um registo internacional em pedidos nacionais ou regionais

Se, no caso de o registo internacional ser anulado a pedido da Administração de origem segundo o artigo 6, n.º 4, relativamente a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no referido registo, a pessoa que era o titular do registo internacional depositar um pedido de registo da mesma marca junto da Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território o registo internacional produzia efeitos, esse pedido é tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional, segundo o artigo 3, n.º 4, ou na data da inscrição da extensão territorial, segundo o artigo 3-ter, n.º 2, e, se o registo internacional gozava de um direito de prioridade, goza 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 o registo internacional foi anulado;

- ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de facto incluídos na lista de produtos e serviços contida no registo internacional no que diz respeito à Parte Contratante interessada; e
- iii) Esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às taxas.

Artigo 9-sexies
Salvaguarda do Acordo de Madrid (Estocolmo)

1 - Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou a um determinado registo internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo), as disposições deste Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo).

2 - A Assembleia pode, por maioria de três quartos, revogar o n.º 1, ou limitar o âmbito de eficácia do n.º 1, passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor deste 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 Madrid (Estocolmo) se tornaram partes deste Protocolo. Só os Estados que são partes tanto do referido Acordo como deste Protocolo têm o direito de participar no voto da Assembleia.

Artigo 10
Assembleia

1 - a) As Partes Contratantes são membros da mesma Assembleia que os países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante é representada nessa Assembleia por um delegado, que pode ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos.

c) As despesas de cada delegação são a cargo da Parte Contratante que a designou, à excepção das despesas de viagem e das ajudas de custo de um delegado de cada Parte Contratante, que são a cargo da União.

2 - Além das funções que lhe incumbem segundo o Acordo de Madrid (Estocolmo), a Assembleia:

i) Trata de todas as questões respeitantes à aplicação deste Protocolo;

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

iii) Adopta e modifica as disposições do regulamento de execução respeitantes à aplicação deste Protocolo;

iv) Cumpre quaisquer outras funções compatíveis com este Protocolo.

3 - a) Cada Parte Contratante dispõe de um voto na Assembleia. Sobre as questões que dizem respeito apenas a países que são partes do Acordo de Madrid (Estocolmo), as Partes Contratantes que não são partes do referido Acordo não têm direito de voto, enquanto, sobre as questões que apenas dizem respeito às Partes Contratantes, só estas últimas têm o direito de voto.

b) Metade dos membros da Assembleia que têm o direito de voto sobre uma determinada questão constituem o quórum para os fins do voto sobre essa questão.

c) Não obstante as disposições da alínea b), se, em qualquer sessão, o número de membros da Assembleia com direito de voto sobre uma determinada questão que estiverem representados for inferior a metade mas igual ou superior a um terço dos membros da Assembleia com direito de voto sobre essa questão, a Assembleia pode tomar decisões, mas, à excepção das decisões sobre o seu próprio regulamento interno, tais decisões só são executórias se as condições adiante enunciadas se verificarem. A Secretaria Internacional comunica as referidas decisões aos membros da Assembleia com direito de voto sobre a referida questão que não tenham estado representados e convida-os 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 a sua abstenção for pelo menos igual ao número de membros que faltavam para ser atingido o quórum na sessão propriamente dita, tais decisões são executórias desde que, ao mesmo tempo, continue a existir a maioria necessária.

d) Sob reserva das disposições dos artigos 5, n.º 2, c), 9-sexies, n.º 2, 12 e 13, n.º 2, as decisões da Assembleia são tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos.

e) A abstenção não é considerada como voto.

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

4 - Além de se reunir em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias, como previsto pelo Acordo de Madrid (Estocolmo), a Assembleia reúne-se em sessão extraordinária mediante convocação do director-geral, a pedido de um quarto dos membros da Assembleia que tenham direito de voto sobre as questões que se pretende incluir na ordem do dia da sessão. A ordem do dia de tal sessão extraordinária é preparada pelo director-geral.

Artigo 11 Secretaria Internacional

1 - As tarefas relativas ao registo internacional no âmbito deste Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito a este Protocolo, são executadas pela Secretaria Internacional.

2 - a) A Secretaria Internacional prepara, segundo as directivas da Assembleia, as conferências de revisão deste Protocolo.

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

c) O director-geral e as pessoas por ele designadas participam, sem direito de voto, nas discussões em tais conferências de revisão.

3 - A Secretaria Internacional executa todas as outras tarefas que lhe sejam atribuídas em relação a este Protocolo.

Artigo 12 Finanças

No que diz respeito às Partes Contratantes, as finanças da União são regidas pelas mesmas disposições que as que contém o artigo 12 do Acordo de Madrid (Estocolmo), com a diferença que qualquer referência ao artigo 8 do referido Acordo é considerada como uma referência ao artigo 8 deste Protocolo. Além disso, para os fins do artigo 12, n.º 6, b), do referido Acordo, considera-se, sob reserva de uma decisão contrária e unânime da Assembleia, que as organizações contratantes pertencem à classe de contribuição 1, segundo a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

Artigo 13

Modificação de certos artigos do Protocolo

1 - Propostas de modificação dos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo podem ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo director-geral. Tais propostas são comunicadas pelo director-geral às Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da Assembleia.

2 - Qualquer modificação dos artigos a que se refere o n.º 1 deve ser adoptada pela Assembleia. A adopção requer três quartos dos votos expressos; porém, qualquer modificação do artigo 10 e do presente número requer quatro quintos dos votos expressos.

3 - Qualquer modificação dos artigos a que se refere o n.º 1 entra em vigor um mês após a recepção pelo director-geral das notificações escritas de aceitação, efectuadas em conformidade com as respectivas regras constitucionais, da parte de três quartos dos Estados e das organizações intergovernamentais que, no momento em que a modificação foi adoptada, eram membros da Assembleia e tinham o direito de votar sobre a modificação. Qualquer modificação dos referidos artigos aceite deste modo vincula todos os Estados e organizações intergovernamentais que são Partes Contratantes no momento em que a modificação entra em vigor ou que se tornem Partes Contratantes numa 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 Protecção da Propriedade Industrial pode ser parte deste Protocolo.

b) Além disso, qualquer organização intergovernamental pode também ser parte deste Protocolo, desde que se verifiquem as seguintes condições:

i) Pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial;

ii) Essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registar marcas que produzem efeitos no território da organização, se tal Administração não for objecto de uma notificação no âmbito do artigo 9-quater.

2 - Qualquer Estado ou organização visado pelo n.º 1 pode assinar este Protocolo. Um tal Estado ou organização pode, se tiver assinado este Protocolo, depositar um instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação deste Protocolo ou, se não tiver assinado este Protocolo, depositar um instrumento de adesão a este Protocolo.

3 - Os instrumentos a que se refere o n.º 2 são depositados junto do director-geral.

4 - a) Este Protocolo entra 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 Madrid (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado que não seja parte do Acordo de Madrid (Estocolmo) ou por qualquer uma das organizações a que se refere o n.º 1, b).

b) Em relação a qualquer outro Estado ou organização visado pelo n.º 1, este Protocolo entra em vigor três meses depois da data em que a sua ratificação, aceitação, aprovação ou adesão tiver sido notificada pelo director-geral.

5 - Qualquer Estado ou organização visado pelo n.º 1 pode, quando depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação, ou de aprovação deste Protocolo, ou o seu instrumento de adesão a este Protocolo, declarar que a protecção resultante de qualquer registo internacional efectuado no âmbito deste Protocolo antes da entrada em vigor deste Protocolo em relação a si não pode ser objecto de uma extensão a seu respeito.

Artigo 15 Denúncia

1 - Este Protocolo permanece em vigor sem limite de tempo.

2 - Qualquer Parte Contratante pode denunciar este Protocolo mediante notificação enviada ao director-geral.

3 - A denúncia produz efeitos um ano depois do dia em que o director-geral tiver recebido a notificação.

4 - O direito de denúncia previsto neste artigo não pode ser exercido por uma Parte Contratante antes de passados cinco anos a contar da data em que este Protocolo tiver entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

5 - a) Se uma marca for objecto de um registo internacional que produz efeitos no Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efectiva, o titular desse registo internacional pode depositar um pedido de registo da mesma marca junto da Administração do Estado ou organização intergovernamental denunciante, pedido esse que será tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional, segundo o artigo 3, n.º 4, ou na data da inscrição da extensão territorial, segundo o artigo 3-ter, n.º 2, e, se o registo 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 efectiva;

ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de facto incluídos na lista de produtos e serviços contida no registo internacional a respeito do Estado ou organização intergovernamental denunciante; e

iii) Esse pedido cumpra todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às taxas.

b) As disposições da alínea a) aplicam-se também em relação a qualquer marca que seja objecto de um registo internacional que produz efeitos noutras Partes Contratantes além do Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efectiva e cujo titular, devido à denúncia, já não tem o direito de depositar pedidos internacionais segundo o artigo 2, n.º 1.

Artigo 16

Assinatura; línguas; funções do depositário

1 - a) Este Protocolo será assinado num só exemplar, nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto do director-geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madrid. Os textos nas três línguas fazem igualmente fé.

b) Textos oficiais deste Protocolo são estabelecidos pelo director-geral, depois de consultados os governos e organizações interessados, nas línguas alemã, arábica, chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras línguas que a Assembleia possa indicar.

2 - Este Protocolo fica aberto à assinatura em Madrid até 31 de Dezembro de 1989.

3 - O director-geral envia duas cópias, certificadas pelo Governo de Espanha, dos textos assinados deste Protocolo a todos os Estados e organizações intergovernamentais que podem tornar-se partes deste Protocolo.

4 - O director-geral regista este Protocolo junto do Secretariado da Organização das Nações Unidas.

5 - O director-geral notifica a todos os Estados e organizações intergovernamentais que podem tornar-se ou que são partes deste Protocolo as assinaturas, os depósitos de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, assim como a entrada em vigor deste Protocolo e de qualquer modificação do mesmo, qualquer notificação de denúncia e qualquer declaração prevista neste Protocolo.