

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)**

PARTE M

MARCAS INTERNACIONAIS

Índice

1	Introdução	4
2	O IHMI enquanto instituto de origem	4
2.1	Exame e transmissão de pedidos internacionais	4
2.1.1	Identificação dos pedidos internacionais	5
2.1.2	Taxas	5
2.1.2.1	Taxa de apresentação	5
2.1.2.2	Taxas internacionais	6
2.1.3	Formulários	6
2.1.3.1	Direito a efetuar o depósito de um pedido	7
2.1.3.2	Marca de base	8
2.1.3.3	Reivindicação de prioridade	9
2.1.3.4	Partes contratantes designadas	10
2.1.3.5	Assinatura	10
2.1.3.6	Formulário para a designação dos EUA	10
2.1.4	Exame do pedido internacional por parte do IHMI	10
2.1.5	Irregularidades detetadas pela OMPI	11
2.2	Designações posteriores	11
2.3	Notificação de factos que afetam o registo de base	13
2.4	Transmissão de alterações que afetam a marca internacional	14
2.4.1	Casos em que os pedidos de modificação podem ser transmitidos sem exame	15
2.4.2	Casos em que os pedidos de alteração serão transmitidos após um exame	15
3	O IHMI enquanto instituto designado	16
3.1	Síntese	16
3.2	Representação profissional	17
3.3	Primeira republicação, investigações e formalidades	18
3.3.1	Primeira republicação	18
3.3.2	Investigações	18
3.3.3	Exame das formalidades	19
3.3.3.1	Línguas	19
3.3.3.2	Marcas coletivas	20
3.3.3.3	Reivindicações de antiguidade	21
3.4	Motivos absolutos de recusa	23
3.5	Observações de terceiros	24
3.6	Oposição	24
3.6.1	Prazos	24
3.6.2	Receção e informação do titular do registo internacional	25
3.6.3	Taxas	25
3.6.4	Verificação da admissibilidade	26
3.6.5	Língua do processo	26
3.6.6	Representação do titular do registo internacional	26
3.6.6.1	Comunicação da oposição	26
3.6.6.2	Notificação do início do processo de oposição	27

3.6.7	Recusa provisória (com base em motivos relativos).....	27
3.6.8	Suspensão da oposição, sempre que exista uma recusa provisória pendente com base em motivos absolutos	28
3.7	Anulação do registo internacional ou renúncia à designação da UE... 28	
3.8	Limitações da lista de produtos e serviços..... 29	
3.9	Confirmação ou retirada da recusa provisória e emissão da Declaração de Concessão de Proteção	29
3.10	Segunda republicação	30
3.11	Transmissão da designação da UE.....	30
3.12	Nulidade, extinção e pedidos reconventionais.....	31
3.13	Gestão das taxas	32
4	Transformação (<i>conversion</i>), transformação (<i>transformation</i>), substituição	32
4.1	Observações preliminares.....	32
4.2	Transformação (<i>Conversion</i>).....	33
4.3	Transformação (<i>Transformation</i>)	33
4.3.1	Observações preliminares.....	33
4.3.2	Princípio e efeitos	34
4.3.3	Procedimento.....	35
4.3.4	Exame.....	35
4.3.4.1	Pedido de transformação de um registo internacional que designa a UE quando não tenham sido publicadas quaisquer indicações	35
4.3.4.2	Pedido de transformação de registo internacional que designa a UE quando tenham sido publicadas indicações precisas.....	36
4.3.5	Transformação (<i>transformation</i>) e antiguidade	36
4.3.6	Taxas	36
4.4	Substituição.....	37
4.4.1	Observações preliminares.....	37
4.4.2	Princípio e efeitos	37
4.4.3	Procedimento.....	37
4.4.4	Taxas	38
4.4.5	Publicação	38
4.4.6	Substituição e antiguidade	39
4.4.7	Substituição e transformação (<i>transformation</i>)	39
4.4.8	Substituição e transformação (<i>conversion</i>).....	39

Esta parte das Linhas de orientação incide especificamente sobre o exame de marcas internacionais. Para mais informações sobre aspetos normais de procedimento, consultar igualmente as outras partes relevantes das Linhas de orientação (Exame, Oposição, Anulação, etc.).

1 Introdução

Esta parte das Linhas de orientação tem por objetivo explicar a forma como, na prática, a relação existente entre a Marca Comunitária e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas («Protocolo de Madrid» ou «PM») afeta os procedimentos e normas de exame e de oposição no IHMI. O ponto 2 aborda as funções do IHMI enquanto instituto de origem, ou seja, os pedidos internacionais «efetuados». O ponto 3 aborda as suas funções enquanto instituto designado, ou seja, os registos internacionais «recebidos» que designem a UE (registo internacional). O ponto 4 aborda a transformação (*conversion*), a transformação (*transformation*) e a substituição.

As presentes Linhas de orientação não visam, nem podem, acrescentar ou retirar substância ao novo Título XIII do CTMR e às regras 102 a 126 do CTMIR. O IHMI está igualmente vinculado às disposições do Protocolo de Madrid e ao Regulamento Comum (RC). Também se poderá fazer referência ao «Guia relativo ao registo internacional de marcas» publicado pela OMPI, uma vez que as Linhas de orientação não visam repetir o estabelecido nesses textos.

2 O IHMI enquanto instituto de origem

As funções do IHMI enquanto instituto de origem compreendem principalmente:

- O exame e a transmissão dos pedidos internacionais;
- O exame e a transmissão das designações posteriores;
- O processamento das notificações de irregularidade emitidas pela OMPI;
- A notificação à OMPI de determinados factos que afetam o registo da marca de base durante o período de dependência de cinco anos;
- A transmissão de determinados pedidos de alteração no registo internacional.

2.1 Exame e transmissão de pedidos internacionais

Artigo 146.º do CTMR Regra 102, n.º 3, do CTMIR
--

Os pedidos internacionais depositados junto do IHMI estão sujeitos aos seguintes requisitos:

- Pagamento de uma taxa de apresentação;
- Existência de registo(s) ou pedido(s) de marca comunitária de base («marca(s) de base»);
- Identidade entre o pedido internacional e a(s) marca(s) de base;
- Preenchimento correto do formulário MM2 ou EM2;

- Direito de depositar o pedido internacional através do IHMI.

2.1.1 Identificação dos pedidos internacionais

O pedido internacional será identificado na base de dados do IHMI com o número de (pedido de) marca comunitária de base, seguido do sufixo **_01** (por exemplo 012345678_01) caso se trate de um primeiro pedido internacional. Os outros pedidos posteriores com base no mesmo pedido ou marca comunitária de base serão identificados por **_02**, **_03**, etc. Os pedidos internacionais com base em mais de um pedido ou de uma marca comunitária serão identificados com o número do pedido ou marca comunitária anterior.

Após a receção de um pedido internacional, o examinador acusará a receção ao requerente e indicará o número do processo.

2.1.2 Taxas

2.1.2.1 Taxa de apresentação

Artigo 147.º, n.º 5, e artigo 150.º do CTMR Artigo 2.º, n.º 31, do CTMFR Regra 103, n.º 1, e regra 104 do CTMIR

Os pedidos internacionais só se consideram depositados uma vez paga a taxa de apresentação de 300 EUR.

O pagamento da referida taxa deverá ser efetuado junto do IHMI por qualquer um dos meios de pagamento aceites (para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos, ponto 2, Meios de pagamento).

No caso de o requerente optar por basear o pedido internacional numa marca comunitária já registada, considera-se o pedido de registo internacional como tendo sido recebido na data de registo da marca comunitária; por conseguinte, a taxa de apresentação deverá ser paga na data de registo da marca comunitária.

Os meios de pagamento utilizados podem ser comunicados ao IHMI marcando os respetivos campos no formulário EM2 ou dando essa informação na carta que acompanha o formulário MM2.

Se, no decurso do exame do pedido internacional, verificar que a taxa de apresentação não foi paga, o examinador informará o requerente do facto e solicitará o pagamento da taxa no prazo de dois meses. Se o pagamento for efetuado no prazo de dois meses fixado pelo IHMI, a data de receção que este comunicará à OMPI será a data em que receber o pagamento. Se, o pagamento não for efetuado no prazo de dois meses fixado pelo IHMI, este informará o requerente de que considera o pedido internacional como sendo inexistente e encerrará o processo.

2.1.2.2 Taxas internacionais

Todas as taxas internacionais devem ser pagas diretamente à OMPI. O IHMI não cobrará nenhuma das taxas que devem ser pagas diretamente à OMPI. Quaisquer taxas pagas por erro ao IHMI serão reembolsadas ao remetente.

Se o requerente utilizar os formulários EM2, a Folha de Cálculo das Taxas (anexa ao formulário MM2 da OMPI) deverá ser apresentada na língua em que o pedido internacional tiver de ser transmitido à OMPI. Em alternativa, o requerente poderá anexar uma cópia do comprovativo de pagamento à OMPI. Porém, o IHMI não verificará se a Folha de Cálculo das Taxas está anexada, se está devidamente preenchida ou se o montante das taxas internacionais foi corretamente calculado. As dúvidas sobre o montante das taxas internacionais e respetivos meios de pagamento deverão ser endereçadas à OMPI. Está disponível no sítio Web da OMPI uma calculadora de taxas.

2.1.3 Formulários

Artigo 147.º, n.º 1, do CTMR Regra 83, n.º 2, alínea b), e regra 103, n.º 2, alínea a), do CTMIR

É obrigatório o uso dos formulários oficiais, ou seja, o formulário MM2 da OMPI, disponível em inglês, francês ou espanhol, ou o formulário EM2 do IHMI (adaptado a partir do MM2), que está disponível em todas as línguas oficiais da UE. Os requerentes não poderão utilizar outros formulários nem alterar o conteúdo e formato dos formulários disponibilizados. Contudo, tanto o formulário MM2 da OMPI como o formulário EM2 do IHMI estão disponíveis em formato «.doc», que permite inserir todo o texto que seja necessário para cada item.

Se o pedido for depositado numa língua que não uma das línguas do Protocolo de Madrid (inglês, francês e espanhol), o requerente deverá indicar em qual destas três línguas o pedido deverá ser transmitido à OMPI. Todos os itens do formulário deverão ser preenchidos na mesma língua; não é possível optar por uma língua diferente da do formulário.

O Instituto recomenda a utilização do formulário EM2 do IHMI. Este formulário está disponível em inglês, francês e espanhol e tem praticamente o mesmo formato e numeração que o MM2 da OMPI, embora esteja especificamente adaptado ao contexto da marca comunitária:

- Os requerentes podem indicar os dados relativos aos pagamentos (item 0.4) ao IHMI no item introdutório 0, assim como o número de páginas (item 0.5) que o pedido contém;
- Determinadas opções estão limitadas ao que é aplicável ao IHMI (por exemplo, o IHMI é sempre o instituto de origem (item 1), e o requerente tem de ser nacional de um Estado-Membro da UE (item 3));
- O item 4b foi adicionado para incluir o representante junto do IHMI;
- Não é necessário apresentar a reprodução da marca no item 7, uma vez que o Instituto utilizará a que está disponível no pedido de ou na marca comunitária de base;

- Foi adicionado no item 10 um campo que permite marcar a opção de pedir proteção para os mesmos produtos e serviços contidos na marca de base;
- Uma vez que não é possível a autodesignação, a UE não figura na lista de Partes Contratantes a designar no item 11;
- O item 13 foi eliminado, uma vez que o IHMI certifica o pedido internacional por via eletrónica.

Caso o requerente opte pelo formulário EM2 do IHMI numa versão linguística que não o inglês, francês ou espanhol, terá de preencher as seguintes secções adicionais do formulário:

- Os campos do item 0.1 para indicar a língua do Protocolo de Madrid na qual o pedido internacional terá de ser transmitido à OMPI;
- Os campos do item 0.2 para seleccionar a língua que o IHMI deverá utilizar na correspondência com o requerente sobre questões relativas ao pedido internacional, ou seja, a língua em que o pedido internacional é apresentado ou a língua em que deverá ser transmitido à OMPI (ver artigo 147.º, n.º 1, segunda frase, do CTMR);
- Os campos do item 0.3 para indicar se é incluída uma tradução da lista de produtos e serviços ou se o IHMI está autorizado a realizar a tradução;
- Um item final A com campos para especificar os anexos (traduções anexas).

Os campos correspondentes dos itens 0.1, 0.2 e 0.3 devem ser marcados. Se não se assinalar nada no item 0.2, o IHMI comunicará com o requerente na língua do formulário EM2.

Todos os itens do formulário deverão ser preenchidos de acordo com as indicações fornecidas no próprio formulário e no «Guia para o Registo Internacional de Marcas» publicado pela OMPI.

2.1.3.1 Direito a efetuar o depósito de um pedido

Artigo 2.º, n.º 1, alínea i), do PM

No item 3 do formulário oficial, deverá ser dada uma indicação relativa ao direito de depositar um pedido. Um requerente tem legitimidade para depositar um pedido junto do IHMI enquanto instituto de origem, se for nacional de um Estado-Membro da UE, ou nele estiver domiciliado ou tiver um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e sério. O requerente poderá escolher em que critério/critérios baseia o seu direito de depositar um pedido. Por exemplo, um cidadão dinamarquês domiciliado na Alemanha pode optar por basear o seu direito de depositar um pedido quer na nacionalidade quer no domicílio. Um cidadão francês residente na Suíça tem legitimidade para efetuar o depósito apenas com base na nacionalidade (no entanto, neste caso, terá de nomear um representante junto do IHMI). Uma empresa suíça que não esteja domiciliada ou possua um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e sério num Estado-Membro da UE não tem legitimidade para depositar um pedido internacional através do IHMI.

No caso de vários requerentes, cada um deve preencher, pelo menos, um dos critérios acima expostos.

A expressão «um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e sério num Estado-Membro da UE» deve ser interpretada da mesma forma que noutros casos, como, por exemplo, no contexto da representação profissional (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional, ponto 3.1.1).

2.1.3.2 Marca de base

Regra 103, n.º 2, alíneas c), d) e e) do CTMIR
Regra 9, n.º 4, alínea a), subalíneas v), vii), e vii-bis) a xii), e regra 11, n.º 2, do RC

O sistema de Madrid assenta na exigência de um pedido ou registo de marca nacional ou regional de base. De acordo com o Protocolo de Madrid, o pedido internacional deve ter por base uma marca já registada («registo de base») ou um pedido de marca («pedido de base»), em qualquer etapa do procedimento de exame da marca.

O requerente pode optar por basear o seu pedido internacional em várias marcas de base desde que seja o requerente/titular de todos os pedidos de marca comunitária e de todas as marcas comunitárias de base, mesmo nos casos em que, embora contenha marcas idênticas, os produtos e serviços abrangidos sejam diferentes.

Não só deverá ter sido atribuída uma data de depósito a todos os pedidos de marca comunitária ou marcas comunitárias de base, como estes devem estar em vigor.

O requerente internacional deve ser idêntico ao titular da marca comunitária/requerente do pedido de marca comunitária. O pedido internacional não pode ser depositado por um licenciado ou uma empresa associada do titular da(s) marca(s) de base. Uma irregularidade neste domínio poderá ser sanada através da transmissão da marca de base para o requerente do pedido internacional ou através da inscrição de uma alteração de nome, conforme o caso (ver Linhas de orientação Parte E, Operações de registo, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão). Sempre que haja vários titulares ou requerentes de marcas comunitárias ou pedidos de marcas comunitárias de base, o pedido internacional deve ser apresentado pelas mesmas pessoas.

A reprodução da marca deve ser idêntica. Devem merecer especial atenção os seguintes aspetos:

- O item 7 c) do formulário oficial deve ser assinalado se a marca estiver em caracteres-tipo (marca nominativa).
- O item 8 a) do formulário oficial prevê a possibilidade de fazer referência à cor. Sempre que a marca comunitária ou pedido de marca comunitária de base contenha uma indicação de cores, a mesma indicação deve ser incluída no pedido internacional (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de Formalidades, ponto 11). Quando o(s) pedido(s)/marca comunitária(s) de base está(ão) a cores, mas não contém(êm) uma indicação de cores, o requerente pode optar por indicar as cores no pedido internacional.

- Se a marca de base for,
 - uma marca que consiste numa cor ou numa combinação de cores como tal,
 - uma marca tridimensional,
 - uma marca sonora, e/ou
 - uma marca coletiva,

o pedido internacional deve ser o mesmo e os itens 7 d) ou 9 d) devem ser assinalados. Se a marca de base for uma marca sonora, apenas a representação gráfica, ou seja, a notação musical, será comunicada à OMPI, dado que a OMPI não aceita ficheiros eletrónicos de som.

- Se a marca de base incluir uma descrição, a mesma poderá ser incluída no pedido internacional (item 9 e)). No entanto, não poderá ser adicionada nenhuma descrição da marca no pedido internacional se a(s) marca(s) de base não contiver(em) nenhuma.
- Poderá ser incluída uma renúncia, mesmo que a(s) marca(s) de base não a contenha(m) (item 9 g).
- A OMPI exige uma transcrição em caracteres latinos no caso de a marca possuir outro tipo de caracteres. Se não for fornecida qualquer transcrição, a OMPI emitirá uma notificação de irregularidade que deverá ser sanada de imediato pelo requerente. Isto aplica-se a todos os tipos de marcas e não apenas às marcas nominativas.

A lista de produtos e serviços deve ser idêntica ou menos extensa do que a lista contida na(s) marca(s) de base à data do depósito do pedido internacional.

- O requerente deve especificar a lista de produtos e serviços, agrupados por classe (item 10).
- A lista também pode ser limitada a algumas partes designadas.

Se o requerente não apresentar uma tradução na língua da OMPI que selecionar (espanhol, inglês ou francês), mas, em vez disso, autorizar o IHMI a fornecer uma tradução ou a utilizar a disponível na(s) marca(s) de base, não será consultado sobre a tradução.

2.1.3.3 Reivindicação de prioridade

Se a prioridade for reivindicada no item 6 do formulário oficial, devem ser indicados: o instituto do depósito anterior, o número do depósito (se disponível) e a data do depósito. Os documentos relativos à prioridade não devem ser apresentados. Se o depósito anterior reivindicado como direito de prioridade num pedido internacional não abarcar todos os produtos e serviços, deverão ser indicados aqueles a que diz respeito. Quando se reivindicar a prioridade relativamente a vários registos anteriores com datas diferentes, deverão ser indicados os produtos e serviços a que cada um se refere. A validade da reivindicação não será, em princípio, questionada pelo examinador, já que, na maioria dos casos, ou o pedido de marca comunitária ou a marca comunitária de base é o primeiro depósito relativamente ao qual a prioridade é

reivindicada ou a prioridade de outra marca anterior já foi reivindicada e examinada em relação ao pedido ou marca de base. No entanto, se existirem provas no processo de que a prioridade é reivindicada em função de um direito que não é um primeiro depósito, o examinador opor-se-á e solicitará a eliminação da reivindicação de prioridade.

2.1.3.4 Partes contratantes designadas

Um pedido internacional apresentado junto do IHMI é regido exclusivamente pelo Protocolo de Madrid. Apenas as partes contratantes que são parte do Protocolo poderão ser designadas, mesmo que também estejam vinculadas pelo Acordo de Madrid.

2.1.3.5 Assinatura

Regra 9, n.º 2, alínea b), do RC

A assinatura no item 12 do formulário oficial é opcional, uma vez que os dados serão transmitidos à OMPI apenas por via eletrónica e não como um documento original ou um *fac-simile* do formulário.

2.1.3.6 Formulário para a designação dos EUA

Sempre que os Estados Unidos da América sejam designados, deve ser anexado o formulário MM18 da OMPI devidamente preenchido e assinado (ver item 11, nota de rodapé **). Este formulário, que contém a declaração de intenção de uso da marca, está disponível unicamente em inglês e deverá ser preenchido nessa língua, independentemente da língua do pedido internacional.

2.1.4 Exame do pedido internacional por parte do IHMI

Artigo 147.º do CTMR
Regra 103, n.º 2, e regra 104 do CTMIR
Artigo 3.º, n.º 1, do PM

No caso de o exame do pedido internacional revelar irregularidades, o IHMI convidará o requerente a saná-las no prazo de um mês. Em princípio, este curto prazo deverá permitir ao IHMI transmitir o pedido internacional à OMPI no prazo de dois meses a contar da data de receção e, assim, manter essa data como a data do registo internacional.

Os examinadores podem tentar resolver as irregularidades menores ou solicitar esclarecimentos por telefone, a fim de acelerar o processo.

No caso de as irregularidades não ficarem sanadas, o IHMI informará o requerente de que se recusa a transmitir o pedido internacional à OMPI. A taxa de apresentação não será reembolsada.

Tal não exclui a possibilidade de apresentação de outro pedido internacional numa data posterior.

Assim que o IHMI considerar que o pedido internacional está em ordem, transmiti-lo-á à OMPI por via eletrónica, com exceção de documentos como a Folha de Cálculo das Taxas ou o MM18, que serão transmitidos como anexos digitalizados. A transmissão eletrónica inclui a certificação pelo instituto de origem referida no artigo 3.º, n.º 1, do Protocolo de Madrid.

2.1.5 Irregularidades detetadas pela OMPI

Regra 11, n.º 4, e regras 12 e 13 do RC

Se a OMPI detetar irregularidades no pedido, emitirá uma notificação de irregularidade, que será transmitida tanto ao requerente como ao IHMI enquanto instituto de origem. As irregularidades devem ser sanadas pelo IHMI ou pelo requerente, consoante a sua natureza. As irregularidades relativas ao pagamento das taxas internacionais devem ser sanadas pelo requerente. Qualquer uma das irregularidades mencionadas na regra 11, n.º 4, do RC deve ser sanada pelo IHMI.

Sempre que haja irregularidades na classificação dos produtos e serviços, na indicação dos produtos e serviços ou em ambas, o requerente não pode apresentar os seus argumentos diretamente à OMPI. Pelo contrário, estes devem ser comunicados através do IHMI. Neste caso, o IHMI transmitirá à OMPI a comunicação do requerente, tal como foi lhe apresentada, uma vez que o IHMI não faz uso da opção de expressar uma opinião diferente, nos termos da regra 12, n. 2, do RC, nem de apresentar uma proposta no sentido de sanar a irregularidade, nos termos do regra 13, n.º 2, do RC.

2.2 Designações posteriores

Artigo 149.º do CTMR
Regra 1, subalínea xxvi-bis), e regra 24, n.º 2, do RC
Artigo 2.º, n.º 1, subalínea ii), do PM
Regra 83, n.º 2, alínea b), regra 105, n.º 1, alíneas a), c), e d), e regra 105, n.ºs 2 e 4, do CTMIR

No quadro do Sistema de Madrid, o titular de um registo internacional pode alargar o âmbito geográfico da proteção de um registo. Existe um procedimento específico chamado «designação posterior ao registo», que permite estender os efeitos de um registo internacional a outros membros da União de Madrid para os quais não tenha sido inscrita até à data qualquer designação ou cujas designações anteriores já não produzam efeito.

Ao contrário dos pedidos internacionais, não é necessário apresentar as designações posteriores através do instituto de origem, podendo estas ser entregues diretamente à OMPI. Recomenda-se a apresentação direta à OMPI a fim de tornar o processo mais célere.

No caso de um registo internacional ser transmitido a uma pessoa não autorizada a apresentar uma designação posterior através do IHMI, o pedido com vista a uma designação posterior não pode ser apresentado através do Instituto, devendo antes ser apresentado através da OMPI ou do instituto de origem correspondente (para mais informações sobre o direito de apresentação, ver ponto 2.1.3.1 *supra*)).

As designações posteriores só podem ser feitas depois de apresentado um pedido internacional inicial do qual tenha resultado um registo internacional.

As designações posteriores não estão sujeitas ao pagamento de uma taxa de apresentação ao IHMI.

As designações posteriores devem ser apresentadas no formulário oficial: o formulário MM4 da OMPI, em espanhol, francês ou inglês, ou o formulário EM4, nas outras línguas da UE. Não existe formulário específico do IHMI em espanhol, francês e inglês, dado que para o IHMI não são necessárias indicações especiais nessas línguas e o formulário MM4 da OMPI é, por conseguinte, suficiente.

A Folha de Cálculo das Taxas (anexo do formulário MM4 da OMPI) deve ser apresentada na língua em que a designação posterior terá de ser transmitida à OMPI. Em alternativa, o requerente pode anexar uma cópia do comprovativo do pagamento à OMPI. Porém, o IHMI não verificará se a Folha de Cálculo das Taxas está anexada, se está devidamente preenchida ou se o montante das taxas internacionais foi corretamente calculado. As dúvidas sobre o montante das taxas internacionais e respetivos meios de pagamento deverão ser endereçadas ao Secretariado Internacional. Está disponível no sítio Web da OMPI uma calculadora de taxas.

Nos formulários MM4 ou EM4, as indicações dizem apenas respeito ao requerente e ao seu direito de apresentar o pedido, ao representante, à lista de produtos e serviços e à designação de outras Partes Contratantes do Protocolo de Madrid. Estas indicações têm de ser feitas da mesma maneira que no formulário MM2. A única diferença no que respeita ao direito de apresentar o pedido reside no facto de uma designação posterior poder ser apresentada no IHMI, no caso de o registo internacional ser transmitido para uma pessoa que é nacional de um Estado-Membro da UE ou tem o seu domicílio ou um estabelecimento na UE (IHMI como «instituto da parte contratante do titular»).

A designação posterior poderá também ser utilizada para alargar o âmbito do registo internacional a fim de ampliar a cobertura dos produtos e/ou serviços de uma designação anterior.

A lista de produtos e serviços pode ser a mesma que consta do registo internacional (item 5 a) do formulário oficial) ou ser mais reduzida (item 5 b) ou c)). Não pode, contudo, ser mais alargada do que a do registo internacional, mesmo que esteja coberta pela marca de base.

Por exemplo, um registo internacional para as classes 18 e 25 que designe a China para a classe 25 pode ser posteriormente alargado à China para a classe 18; porém, o mesmo registo internacional não poderá ser posteriormente alargado à China para a classe 9, uma vez que esta classe não está coberta pelo registo internacional, mesmo que esteja coberta pela marca de base.

Dentro desses limites, podem ser apresentadas diferentes listas para diferentes partes contratantes posteriormente designadas.

A marca tem de ser a mesma do registo internacional inicial.

As designações posteriores devem ser apresentadas na mesma língua do pedido internacional inicial, sem as quais o IHMI se recusará a transmitir a designação posterior.

No caso de o pedido não ser apresentado em espanhol, francês ou inglês, o requerente deverá assinalar o item 0.1 no formulário EM4 do IHMI e indicar a língua em que a designação posterior terá de ser transmitida à OMPI. Essa língua pode ser diferente da língua do registo internacional. Os itens 0.2 e 0.3 relativos à tradução da lista de produtos e serviços e à língua de correspondência entre o requerente e o IHMI também devem ser preenchidos.

Sempre que o titular/requerente assim o solicite, a designação posterior pode ter efeito depois de concluído um determinado procedimento, nomeadamente, a inscrição de uma modificação ou de uma anulação com respeito ao registo internacional em causa ou a renovação do registo internacional.

2.3 Notificação de factos que afetam o registo de base

Artigos 44.º e 49.º do CTMR Regra 106, n.º 1), alíneas a), b), e c), e regra 106, n.ºs 2, 3 e 4, do CTMIR
--

Se, no prazo de cinco anos a partir da data do registo internacional, a(s) marca(s) de base caducarem total ou parcialmente, o registo internacional será anulado na mesma medida, uma vez que «depende» dela(s). Isso ocorre não apenas no caso de um «ataque central» por parte de um terceiro, mas também no caso de a marca de base caducar devido a ação ou omissão por parte do seu titular.

No que se refere às marcas comunitárias, o acima referido abrange os casos em que, total ou parcialmente (apenas para alguns produtos ou serviços):

- O(s) pedido(s) de marca comunitária em que o registo internacional se baseia tiver(em) sido retirado(s), for(em) considerado(s) retirado(s) ou tiver(em) sido recusado(s);
- A(s) marca(s) comunitária(s) em que o registo internacional se baseia tiver(em) cessado efeitos em virtude de renúncia, de não renovação, de perda de direitos ou de declaração de nulidade pelo IHMI ou por um tribunal de marcas comunitárias, com base num pedido reconvenicional em ação de contrafação.

Quando o acima exposto ocorre em resultado de uma decisão (do IHMI ou de um tribunal de marcas comunitárias), a decisão deve ser definitiva.

Se estes factos tiverem lugar no prazo de cinco anos, o IHMI deve notificar a OMPI em conformidade.

O IHMI deve verificar se o pedido internacional foi efetivamente registado antes de notificar a OMPI de que a marca comunitária de base cessou efeitos.

A OMPI também deve ser notificada em certos casos em que se tenha iniciado um procedimento antes do termo do prazo de cinco anos, mas a decisão não é definitiva dentro desse prazo. Esta notificação deve ser feita imediatamente após o termo do prazo de cinco anos. Os casos em questão são:

- Uma recusa pendente do pedido de marca comunitária de base por motivos absolutos (incluindo os recursos subsequentes perante as Câmaras de Recurso ou o TG/TJUE);
- Um processo de oposição pendente (incluindo os recursos subsequentes perante as Câmaras de Recurso ou o TG/TJUE);
- Um processo de anulação pendente perante o IHMI (incluindo os recursos subsequentes perante as Câmaras de Recurso ou o TG/TJUE);
- Um pedido reconvenicional em ação de contrafação contra uma marca comunitária, de acordo com o Registo de Marcas Comunitárias, que esteja pendente perante um tribunal de marcas comunitárias.

Uma vez tomada uma decisão definitiva ou encerrado o processo, deverá ser enviada uma nova notificação à OMPI a indicar se e em que medida a(s) marca(s) de base deixou(ar) de existir ou continua(m) válida(s).

A OMPI deverá igualmente ser notificada no caso de, no prazo de cinco anos a contar da data do registo internacional, o(s) pedido(s) de marca comunitária ou a(s) marca(s) comunitária(s) de base serem objeto de divisão ou de transmissão parcial. Contudo, nesses casos, a validade do registo internacional não será afetada. O objetivo da notificação é simplesmente manter um registo do número da(s) marca(s) em que o registo internacional se baseia.

O IHMI não notificará a OMPI de nenhuma outra alteração na(s) marca(s) de base. Caso o requerente/titular pretenda registar as mesmas alterações no registo internacional, deverá solicitá-lo em separado (ver ponto 2.4 *infra*).

2.4 Transmissão de alterações que afetam a marca internacional

Regra 107 do CTMIR

O registo internacional é mantido na OMPI. As eventuais alterações enumeradas *infra* só poderão ser inscritas depois de efetuado o registo da marca.

O IHMI não processará os pedidos de renovação nem os pagamentos de taxas de renovação.

Em princípio, a maioria das modificações relacionadas com os registos internacionais podem ser apresentadas pelo titular do registo internacional diretamente junto da OMPI ou através do instituto de origem. No entanto, alguns pedidos de alteração podem ser apresentados por outra parte e através de outro instituto, como se explica adiante.

2.4.1 Casos em que os pedidos de modificação podem ser transmitidos **sem** exame

Regras 20 e 20-bis e regra 25, n.º 1, do RC

Os seguintes pedidos de alterações relacionadas com um registo internacional podem ser apresentados junto do IHMI enquanto «instituto da parte contratante do titular»:

- Formulário MM5 da OMPI: alteração de titularidade, total ou parcial, apresentada pelo titular do registo internacional inscrito (na terminologia de marcas comunitárias, isto corresponde a uma transmissão);
- Formulário MM6 da OMPI: limitação da lista de produtos e serviços de todas ou de algumas partes contratantes;
- Formulário MM7 da OMPI: renúncia de uma ou mais partes contratantes (não todas);
- Formulário MM8 da OMPI: anulação total ou parcial do registo internacional;
- Formulário MM9 da OMPI: alteração do nome ou endereço do titular;
- Formulários MM13 e MM14 da OMPI: nova licença ou modificação de uma licença apresentada pelo titular do registo internacional inscrito;
- Formulário MM15 da OMPI: anulação do registo de uma licença;
- Formulário MM19 da OMPI: limitação do direito de disposição do titular apresentado pelo titular do registo internacional registado (na terminologia das marcas, corresponde a um direito real, uma execução forçada ou um processo de insolvência previstos nos artigos 19.º, 20.º e 21.º do CTMR).

Esses pedidos feitos ao IHMI pelo titular do registo internacional serão simplesmente transmitidos à OMPI, sem qualquer exame. As disposições do CTMR e do CTMIR relativas aos procedimentos correspondentes não se aplicam. Concretamente, as regras aplicáveis em matéria de línguas são as previstas no RC e não há que pagar qualquer taxa ao IHMI.

Esses pedidos só podem ser apresentados através do IHMI se este for o instituto de origem ou se adquirir competência em relação ao titular devido a uma transmissão do registo internacional (ver regra 1, subalínea XXVI-bis), do RC). No entanto, esta condição não será objeto de verificação pelo IHMI, na medida em que este último se limitará a transmitir o pedido, o qual poderia ter sido apresentado diretamente à OMPI.

Não serão utilizadas as opções previstas na regra 20, n.º 1, alínea a), do RC que permitem que o instituto da parte contratante do titular notifique oficiosamente o Secretariado Internacional de uma limitação do direito de disposição do titular.

2.4.2 Casos em que os pedidos de alteração serão transmitidos após um exame

Regra 20, n.º 1, alínea a), regra 20-bis, n.º 1, e regra 25, n.º 1, alínea b), do RC
Regra 120 CTMIR

O Regulamento Comum estabelece que os pedidos de inscrição de uma alteração de titularidade, de uma licença ou de uma limitação do direito de disposição do titular só podem ser apresentados diretamente junto da OMPI pelo titular do registo

internacional. Seria praticamente impossível inscrever uma alteração de titularidade ou licença junto da OMPI, nos casos em que:

- O titular original já não existe (fusão, morte), ou
- O titular não coopera com o seu licenciado ou (ainda mais provável) é o destinatário de uma medida de execução.

Por estas razões, o novo titular, licenciado ou beneficiário do direito de disposição não tem outra escolha a não ser apresentar o seu pedido junto do instituto da parte contratante do titular. A OMPI registará estes pedidos sem qualquer exame quanto à substância com base no facto de terem sido transmitidos por aquele instituto.

Para evitar que uma terceira pessoa se torne o titular ou licenciado de um registo internacional, é imperioso que o IHMI examine todos os pedidos apresentados por qualquer pessoa que não o titular do registo internacional para verificar a existência de prova de transmissão, licença ou outro direito, como previsto na regra 120 do CTMIR. O IHMI limita-se a examinar a prova da transmissão, licença ou outro direito, aplicando-se por analogia a regra 31, n.ºs 1 e 5, do CTMIR e as partes correspondentes das Linhas de orientação do IHMI relativas a transmissões, licenças, direitos reais, execução forçada e processos de insolvência. Se não for fornecida qualquer prova, o IHMI recusar-se-á a transmitir o pedido à OMPI.

Esta decisão é suscetível de recurso.

Relativamente a todos os outros aspetos, as disposições ao abrigo do CTMR e do CTMIR não são aplicáveis. Concretamente, o pedido deve ser formulado numa das línguas da OMPI e no respetivo formulário da OMPI, e nenhuma taxa será paga ao IHMI.

3 O IHMI enquanto instituto designado

3.1 Síntese

Desde 1 de outubro de 2004, qualquer pessoa que seja nacional ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento num Estado parte no Protocolo de Madrid e seja titular de um pedido ou registo nacional nesse mesmo Estado (uma «marca de base») poderá, através do instituto nacional em que a marca de base foi objeto de pedido ou registo (o «instituto de origem»), apresentar um pedido internacional ou uma designação posterior na qual poderá designar a União Europeia.

A OMPI, depois de ter examinado a classificação e verificado certas formalidades (incluindo o pagamento de taxas), publicará o registo internacional na Gazeta Internacional, emitirá o certificado de registo e notificará em conformidade os institutos designados. O IHMI receberá os dados da OMPI exclusivamente em formato eletrónico.

Os registos internacionais que designem a UE são identificados pelo IHMI com o número de registo da OMPI, precedido por um «**W**» e seguido de um **0** no caso de um novo registo internacional (por exemplo, **W01** 234 567) e de um **1** no caso de uma designação posterior (por exemplo, **W10** 987 654). Outras designações posteriores da UE para o mesmo registo internacional serão identificadas como **W2**, **W3**, etc. Porém,

quando se procede a pesquisas na base de dados em linha do IHMI, não se deve indicar a letra «W».

O IHMI dispõe de um prazo de 18 meses para informar a OMPI de todos os eventuais motivos de recusa da designação da UE. Esse prazo começa a contar no dia em que o IHMI recebe a notificação da designação.

Quando a OMPI envia correções que afetam a própria marca, os produtos e serviços ou a data de designação, cumpre ao IHMI decidir se começa a correr um novo prazo de 18 meses a contar da nova data de notificação. Quando a correção afeta apenas uma parte dos produtos e serviços, o novo prazo aplica-se apenas a essa parte e o IHMI deve voltar a publicar parcialmente o registo internacional no Boletim de Marcas Comunitárias e reabrir o prazo de oposição exclusivamente para essa parte de produtos e serviços.

As principais tarefas que o IHMI executa enquanto instituto designado são:

- Primeira republicação dos registos internacionais que designam a UE;
- Elaboração de relatórios de investigação comunitária;
- Exame de formalidades, incluindo as reivindicações de antiguidade;
- Exame dos motivos absolutos;
- Exame de oposições contra registos internacionais;
- Processamento das comunicações da OMPI relativas a alterações a registos internacionais.

3.2 Representação profissional

Artigo 92.º, n.º 2, e artigo 93.º do CTMR

Em princípio, o titular do registo internacional não tem de nomear um representante junto do IHMI.

Contudo, os titulares de países terceiros são obrigados a ter um representante nos seguintes casos: a) na sequência de uma recusa provisória, b) para apresentação de uma reivindicação de antiguidade diretamente no IHMI ou c) na sequência de uma objeção a uma reivindicação de antiguidade (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional, e artigos 92.º e 93.º do CTMR).

Se o titular de um registo internacional de um país terceiro tiver nomeado um representante junto da OMPI que também figura na base de dados de representantes do IHMI, esse representante será automaticamente considerado o representante do titular do registo internacional perante o IHMI.

Se o titular de um registo internacional de um país terceiro não tiver nomeado um representante ou tiver nomeado um representante junto da OMPI que não figura na base de dados dos representantes do IHMI, todas as notificações de recusa provisória ou de objeção deverão incluir um convite para que o faça, em conformidade com artigos 92.º e 93.º do CTMR. Para mais informações sobre as especificidades da representação em cada um dos processos junto do IHMI, ver pontos 3.3.3, 3.4 e 3.6.6 *infra*.

3.3 Primeira republicação, investigações e formalidades

3.3.1 Primeira republicação¹

Artigo 152.º do CTMR

Após a receção, os registos internacionais serão imediatamente republicados na Parte M.1 do Boletim de Marcas Comunitárias, exceto no caso de não haver uma segunda língua.

A publicação limitar-se-á a dados bibliográficos, à reprodução da marca e aos números de classe, e não incluirá a lista completa de produtos e serviços. Isto significa, concretamente, que o IHMI não traduzirá os registos internacionais nem a lista de produtos e serviços. A publicação também indicará a primeira e segunda línguas do registo internacional e incluirá uma referência à publicação do registo internacional na Gazeta da OMPI, que deve ser consultada para obter mais informações. Saiba mais no Boletim de Marcas Comunitárias do sítio Web do IHMI.

O registo internacional tem, a partir da data da primeira republicação, o mesmo efeito de um pedido de marca comunitária publicado.

3.3.2 Investigações

Artigo 155.º do CTMR

Tal como acontece com os depósitos diretos de marcas comunitárias, o IHMI elaborará um relatório de investigação comunitária para cada registo internacional, que mencionará as marcas comunitárias e os registos internacionais semelhantes que designam a UE. Os titulares das marcas anteriores mencionadas no relatório receberão uma «carta de vigilância» em conformidade com o artigo 155.º, n.º 4, do CTMR. Além disso, a pedido do titular internacional, o IHMI enviará o registo internacional para os institutos nacionais participantes para que estes procedam às suas investigações (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos).

O pedido de investigação nacional deverá ser apresentado diretamente junto do IHMI. Os titulares de registos internacionais que designem a UE devem solicitar as investigações nacionais e pagar a taxa correspondente, no prazo de um mês a contar da data em que a OMPI informa o IHMI da designação. Em caso de atraso ou falta de pagamento das taxas de investigação, considerar-se-á que o pedido de investigações nacionais é inexistente, pelo que apenas o relatório de investigação comunitária será elaborado.

O pagamento pode ser efetuado por qualquer um dos meios aceites pelo IHMI (para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos, ponto 2).

¹ Os Registos Internacionais são publicados em primeiro lugar na Gazeta Internacional e posteriormente «republicados» pelo IHMI.

Os relatórios de investigação serão enviados diretamente para o titular do registo internacional ou, caso este tenha nomeado um representante perante a OMPI, para esse representante, independentemente da localização. O titular não será obrigado a nomear um representante junto do IHMI com o único propósito de receber o relatório de investigação ou solicitar as investigações nacionais.

3.3.3 Exame das formalidades

O exame das formalidades que o IHMI realiza no que se refere aos registos internacionais limita-se a apurar se foi indicada uma segunda língua, se o pedido diz respeito a uma marca coletiva e se existem quaisquer reivindicações de antiguidade. O IHMI não examinará a classificação dos produtos e serviços realizada pela OMPI.

3.3.3.1 Línguas

Artigo 119.º, n.ºs 3 e 4, do CTMR
Regra 96, n.º 1, e regras 112 e 126 do CTMIR
Regra 9, n.º 5, alínea g), subalínea ii), do RC

A regra 9, n.º 5, alínea g), subalínea ii), do RC e a regra 126 do CTMIR exigem que o requerente de um pedido internacional que designa a UE indique uma segunda língua, diferente da primeira, selecionada a partir das outras quatro línguas do IHMI. Deve fazê-lo marcando o campo adequado na secção «partes contratantes» dos formulários MM2, MM3 ou MM4 da OMPI.

De acordo com a regra 126 do CTMIR, a língua da apresentação do pedido internacional será a língua do processo, na aceção do artigo 119.º, n.º 4, do CTMR. Se a língua selecionada pelo titular do registo internacional no processo escrito não for a língua do pedido internacional, o titular deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar da data de apresentação do documento original. Se a tradução não for recebida dentro desse prazo, o documento original será considerado como não recebido pelo IHMI.

A segunda língua indicada no pedido internacional será a segunda língua na aceção do artigo 119.º, n.º 3, do CTMR, ou seja, uma língua de processo possível em processos de oposição, extinção ou anulação perante o IHMI.

No caso de não ter sido indicada uma segunda língua, o examinador emitirá uma recusa provisória de proteção e concederá ao titular um prazo de dois meses a contar da data em que o IHMI emite a referida recusa, nos termos da regra 112 do CTMIR, para sanar a irregularidade. Sempre que o titular do registo internacional seja obrigado a fazer-se representar em processos perante o IHMI e o seu representante perante a OMPI não figure na base de dados dos representantes do Instituto, a notificação de recusa provisória convidará o titular a nomear um representante, em conformidade com os artigos 92.º e 93.º do CTMR. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada na Gazeta e comunicada ao titular do registo internacional. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao IHMI.

Se o titular do registo internacional sanar a irregularidade e cumprir o requisito de nomear um representante perante o IHMI, se for o caso, dentro do prazo estabelecido, proceder-se-á à republicação do registo internacional.

Se a irregularidade não tiver sido sanada e/ou se não tiver sido nomeado um representante (se for o caso), o IHMI confirmará a recusa ao titular do registo internacional. O titular dispõe de um prazo de dois meses para interpor recurso. Uma vez que a decisão seja definitiva, o IHMI informará a OMPI de que a recusa provisória se confirmou.

3.3.3.2 Marcas coletivas

Artigos 66. ^o e 67. ^o do CTMR Regra 43 e regra 121, n. ^{os} 1, 2, e 3, do CTMIR

Existem apenas dois tipos de marcas no sistema de marcas comunitárias: as marcas individuais e as marcas coletivas (para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades).

O formulário de pedido internacional contém uma única indicação que agrupa marcas coletivas, marcas de certificação e marcas de garantia. Por conseguinte, se o registo internacional que designa a UE tiver por base uma marca de certificação nacional, uma marca de garantia ou uma marca coletiva, esta será identificada como uma marca coletiva perante o IHMI, o que implica o pagamento de taxas mais elevadas.

As condições aplicáveis às marcas comunitárias coletivas também serão aplicáveis aos registos internacionais que designam a UE como uma marca coletiva.

De acordo com a regra 121, n.^o 2, do CTMIR, o titular deverá apresentar o regulamento de utilização da marca diretamente ao IHMI num período de dois meses a partir da data em que o Secretariado Internacional notificar o registo internacional ao Instituto.

Se, até então, o regulamento de utilização não tiver sido apresentado ou contiver irregularidades ou o titular não cumprir os requisitos do artigo 66.^o, o examinador emitirá uma recusa provisória de proteção e concederá ao titular um prazo de dois meses a contar da data em que o IHMI emite a referida recusa, nos termos da regra 112, n.^o 3, do CTMIR, para sanar a irregularidade. Sempre que o titular do registo internacional seja obrigado a fazer-se representar, no âmbito do processo, perante o IHMI e o seu representante perante a OMPI não figure na base de dados dos representantes do Instituto, a notificação de recusa provisória convidará o titular a nomear um representante, em conformidade com os artigos 92.^o e 93.^o do CTMR. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada na Gazeta e comunicada ao titular do registo internacional. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao IHMI.

Se o titular do registo internacional sanar a irregularidade e cumprir o requisito de nomear um representante perante o IHMI, se for o caso, dentro do prazo estabelecido, o registo internacional prosseguirá.

Se a irregularidade não tiver sido sanada e/ou não tiver sido nomeado um representante (se for o caso), o IHMI confirmará a recusa ao titular do registo internacional e concederá um prazo de dois meses para interpor recurso. Uma vez que a decisão seja definitiva, o IHMI informará a OMPI de que a recusa provisória se confirmou.

Quando, em resposta à recusa provisória, são apresentados elementos que convençam o IHMI de que a marca de base é uma marca de certificação ou uma marca de garantia e que o titular do registo internacional não está habilitado para ser o titular de uma marca comunitária coletiva comunitária, o IHMI examinará a designação como marca individual. O titular do registo internacional será informado do facto e reembolsado do valor correspondente à diferença em euros entre as taxas para uma designação individual da UE e para uma coletiva.

3.3.3.3 Reivindicações de antiguidade

Reivindicações de antiguidade apresentadas juntamente com a designação

Artigo 153.º, n.º 1, do CTMR
Regra 9, n.º 3, alínea d), regra 9, n.º 7, regra 108 e regra 109, n.ºs 1, 2, 3 e 4), do CTMIR
Regra 9, n.º 5, alíneas g) e i), e regra 21-bis do RC

O requerente pode, ao designar a UE num pedido internacional ou numa designação posterior, reivindicar a antiguidade de uma marca anterior registada num Estado-Membro. A reivindicação deve ser apresentada anexando o formulário MM17 ao pedido internacional ou ao pedido de designação posterior. Este deve incluir, para cada reivindicação:

- O Estado-Membro da UE em que o direito anterior foi registado;
- O número de registo;
- A data de depósito do registo em causa.

Não existe qualquer disposição equivalente à regra 8, n.º 2, do CTMIR que seja aplicável às apresentações diretas de marcas comunitárias.

Não devem ser anexados ao formulário MM17 quaisquer certificados ou documentos de apoio às reivindicações de antiguidade, pois a OMPI não os transmitirá ao IHMI. As reivindicações de antiguidade apresentadas juntamente com o pedido internacional ou designação posterior serão examinadas da mesma forma que as reivindicações de antiguidade apresentadas com um pedido de marca comunitária. Para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades.

Caso seja necessário apresentar documentação que apoie a reivindicação de antiguidade ou caso o pedido contenha irregularidades, o examinador emitirá uma notificação de irregularidades, concedendo ao titular do registo internacional dois meses para sanar as mesmas. Sempre que o titular do registo internacional esteja obrigado a fazer-se representar em processos perante o IHMI e o seu representante junto da OMPI não figure na base de dados de representantes mantida pelo IHMI, será também convidado a nomear um representante junto do IHMI.

Caso a reivindicação de antiguidade seja aceite pelo IHMI, os institutos de PI em questão serão informados desse facto. Não é necessário informar a OMPI, pois não é necessária qualquer alteração do registo internacional. Se a irregularidade não tiver sido sanada e/ou não tiver sido nomeado um representante (se aplicável), perder-se-á o direito de antiguidade relativo a esse registo, nos termos da regra 109, n.º 2, do CTMIR. O titular do registo internacional pode solicitar uma decisão, a qual é passível de recurso. Uma vez definitiva, o IHMI informará a OMPI de qualquer perda, recusa ou anulação do direito de antiguidade ou da renúncia à reivindicação de antiguidade. Essas alterações serão inscritas no registo internacional e publicadas pela OMPI.

Reivindicações de antiguidade apresentadas diretamente ao IHMI

Artigo 153.º, n.º 2, do CTMR Regra 110, n.ºs 1, 2, 4, 5 e 6, do CTMIR Regra 21-bis, n.º 2, do RC
--

O titular de um registo internacional pode também reivindicar diretamente perante o IHMI a antiguidade de uma marca anterior registada num Estado-Membro, após a publicação da aceitação final do registo internacional. Sempre que o titular do registo internacional esteja obrigado a fazer-se representar em processos perante o IHMI e o seu representante perante a OMPI não figure na base de dados de representantes mantida pelo IHMI, este convidá-lo-á a designar um representante em conformidade com os artigos 92.º e 93.º do CTMR.

A resposta à notificação de irregularidades deve ser dirigida ao IHMI.

Qualquer reivindicação de antiguidade apresentada durante o período que decorre entre o depósito do pedido internacional e a publicação da aceitação final do registo internacional será considerada como tendo sido recebida pelo IHMI na data da publicação da aceitação final do registo internacional e, portanto, será examinada pelo IHMI após essa data.

Caso seja necessário apresentar documentação que apoie a reivindicação de antiguidade ou caso o pedido contenha irregularidades, o examinador emitirá uma notificação de irregularidades, concedendo ao titular do registo internacional dois meses para sanar as mesmas. Sempre que o titular do registo internacional esteja obrigado a fazer-se representar em processos perante o IHMI e o seu representante junto da OMPI não figure na base de dados de representantes mantida pelo IHMI, será também convidado a nomear um representante junto do IHMI.

Se a reivindicação de antiguidade for aceite pelo IHMI, este informará a OMPI, a qual procederá à inscrição desse facto no registo internacional e à sua publicação.

Os institutos de PI em questão serão informados nos termos da regra 110, n.º 6, do CTMIR.

Se a irregularidade não tiver sido sanada e/ou não tiver sido nomeado um representante (se aplicável), o direito à antiguidade será recusado e será dado ao titular do registo internacional um prazo de dois meses para interpor recurso. Em tais casos, a OMPI não é informada. O mesmo se aplica em caso de renúncia da reivindicação de antiguidade.

3.4 Motivos absolutos de recusa

Artigo 154.º, n.º 1, do CTMR
Regra 112, n.º 5, e regra 113 do CTMIR

Os registos internacionais que designam a UE serão objeto de exame dos motivos absolutos de recusa da mesma forma que os pedidos diretos de marcas comunitárias (para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa e marcas coletivas).

Caso o IHMI considere que a marca é suscetível de proteção, enviará à OMPI um estatuto provisório de marca, indicando que o exame oficioso se encontra concluído, mas que o registo internacional ainda é passível de oposição ou observações de terceiros. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada na Gazeta Internacional e comunicada ao titular do registo internacional.

Caso o IHMI considere que a marca não é suscetível de proteção, enviará ao titular uma recusa provisória de proteção, dando-lhe um prazo de dois meses a contar da data de envio da recusa provisória, para apresentar as suas observações. Sempre que o titular do registo internacional esteja obrigado a fazer-se representar em processos perante o IHMI e o seu representante perante a OMPI não figure na base de dados de representantes mantida pelo IHMI, a notificação de recusa provisória convidará ainda o titular a designar um representante em conformidade com os artigos 92.º e 93.º do CTMR. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada na Gazeta e comunicada ao titular do registo internacional. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao IHMI.

Se, depois de reexaminar o assunto, a objeção for objeto de renúncia, o examinador enviará à OMPI um estatuto provisório de marca, desde que o prazo de oposição ainda esteja a decorrer.

Se o IHMI não enviar qualquer notificação de recusa provisória antes do início do prazo de oposição (seis meses após republicação), considera-se concluído o exame dos motivos absolutos de recusa. O IHMI enviará, então, à OMPI um estatuto provisório de marca.

Uma vez enviada a notificação de recusa provisória, o exame posterior será idêntico ao aplicado no caso de um pedido direto de marca; serão estabelecidos contactos diretos com o titular ou o seu representante sempre que necessário.

Não serão tramitadas as respostas recebidas pelo titular do registo internacional ou pelo seu representante sempre que ambos se encontrem estabelecidos fora da UE.

Se o titular não superar as objeções nem convencer o examinador de que estas são infundadas, ou se abster de responder à objeção, a recusa será confirmada em função dos elementos identificados na recusa provisória. Por outras palavras, se a recusa provisória apenas disser respeito a uma parte dos produtos e serviços, só serão recusados esses produtos e serviços, sendo aceites os restantes. O titular do registo internacional disporá de um prazo de dois meses para interpor recurso.

Sempre que a decisão seja definitiva e a recusa seja total, o IHMI informará a OMPI da confirmação da recusa provisória. Se a recusa por motivos absolutos for apenas parcial, a respetiva comunicação será enviada à OMPI assim que todos os outros procedimentos (oposições) estiverem concluídos ou o prazo de oposição tiver expirado sem que tenha sido recebida qualquer oposição (ver ponto 3.9 *infra*).

3.5 Observações de terceiros

Artigo 40.º do CTMR
Regra 112, n.º 5, do CTMIR

Podem ser apresentadas ao IHMI, de forma válida, observações de terceiros a partir da data da notificação do registo internacional ao IHMI pelo menos até ao final do prazo de oposição e, caso tenha sido apresentada oposição, enquanto esta se encontrar pendente, mas nunca para além do prazo de 18 meses de que o IHMI dispõe para informar a OMPI de todos os eventuais motivos de recusa (ver ponto 3.1 *supra*).

Se receber observações de terceiros antes de comunicar o resultado do exame dos motivos absolutos à OMPI e considerar que as mesmas são fundamentadas, o IHMI emitirá uma recusa provisória sem mencionar as observações de terceiros.

Se receber observações de terceiros após a emissão da recusa provisória por motivos absolutos em relação a produtos e serviços diferentes daqueles a que as observações dizem respeito e considerar que estas são fundamentadas, o IHMI emitirá uma nova recusa provisória sem mencionar as observações de terceiros.

Se receber observações de terceiros após a emissão de um estatuto provisório de marca e considerar que as mesmas são fundamentadas, o IHMI emitirá uma recusa provisória na sequência das observações de terceiros. As observações serão anexadas à de recusa provisória.

O processo de exame posterior é idêntico ao descrito nas Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, ponto 3.1, Aspectos processuais relativos às observações de terceiros e revisão dos motivos absolutos.

Se o IHMI considerar que as observações carecem de fundamento, limitar-se-á a enviá-las ao requerente, sem informar a OMPI.

3.6 Oposição

Artigo 156.º do CTMR
Regras 114 e 115 do CTMIR

3.6.1 Prazos

Podem ser apresentadas oposições contra o registo internacional entre o sexto e o nono meses após a data da primeira republicação. Por exemplo, se a primeira

republicação tiver ocorrido em 15/02/2012, o prazo de oposição começará em 16/08/2012 e terminará em 15/11/2012.

O prazo de oposição é fixo e independente do resultado do procedimento por motivos absolutos. No entanto, o início do processo de oposição depende do resultado do exame dos motivos absolutos de recusa na medida em que o processo de oposição pode ser suspenso caso seja emitida uma recusa com base em motivos absolutos.

As oposições apresentadas após a republicação do registo internacional, mas antes do início do prazo de oposição, ficarão pendentes e serão consideradas como tendo sido apresentadas no primeiro dia do prazo de oposição. Caso a oposição seja retirada antes dessa data, a taxa de oposição é reembolsada.

Para mais informações sobre o processo de oposição, ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.

3.6.2 Receção e informação do titular do registo internacional

Regra 16 e regra 114, n.º 3, do CTMIR

O IHMI emitirá um recibo ao opositor. Se a oposição tiver sido recebida antes do início do prazo de oposição, enviará uma carta ao opositor, informando-o de que a oposição será considerada como tendo sido recebida no primeiro dia do período de oposição e que, até essa data, permanecerá pendente.

O IHMI enviará igualmente, a título informativo, uma cópia do ato de oposição para o titular do registo internacional, ou, caso este tenha designado um representante perante a OMPI e o IHMI disponha de dados de contacto suficientes, para esse representante, independentemente da sua localização.

3.6.3 Taxas

Artigo 156.º, n.º 2, do CTMR
Regra 54 do CTMIR

A oposição não será tratada como devidamente apresentada até que a taxa de oposição tenha sido paga. Se não for possível comprovar o pagamento da taxa dentro do prazo de oposição, esta será considerada como não tendo sido apresentada.

Se o opositor não concordar com esta conclusão, assiste-lhe o direito de solicitar uma decisão formal sobre a perda de direitos. Se o IHMI decidir confirmar as conclusões, ambas as partes serão informadas desse facto. Caso o opositor recorra desta decisão, o IHMI transmitirá à OMPI uma recusa provisória, mesmo que incompleta, unicamente para cumprir o prazo de 18 meses. Se a decisão se tornar definitiva, a recusa provisória será revogada. Caso contrário, o processo de oposição terá início da forma habitual.

3.6.4 Verificação da admissibilidade

Artigo 92.º, n.º 2, do CTMR
Regras 17 e 115 do CTMIR

O IHMI verificará se a oposição é admissível e se contém as informações exigidas pela OMPI.

Caso considere que a oposição é inadmissível, o IHMI informará desse facto o titular do registo internacional e não enviará à OMPI qualquer recusa provisória com base em oposição.

Para mais informação sobre o processo de oposição, ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.

3.6.5 Língua do processo

Artigo 119.º, n.º 6, do CTMR
Regra 16, n.º 1, do CTMIR

As oposições (à semelhança dos pedidos de anulação) devem ser apresentadas na língua do registo internacional (a primeira língua) ou na segunda língua que o titular internacional tem a obrigação de indicar aquando da designação da UE. O opositor pode escolher uma destas duas línguas como língua do processo de oposição. A oposição pode ainda ser apresentada em qualquer uma das outras três línguas do IHMI, desde que seja facultada uma tradução na língua do processo no prazo de um mês.

O IHMI utilizará:

- a língua do processo de oposição escolhida pelo opositor em todas as comunicações efetuadas diretamente para as partes;
- a língua em que o registo internacional foi registado pela OMPI (primeira língua) em todas as comunicações com a OMPI, por exemplo, a recusa provisória.

3.6.6 Representação do titular do registo internacional

3.6.6.1 Comunicação da oposição

Regra 16A do CTMIR

Se for o caso, na comunicação da oposição, o IHMI informará o titular do registo internacional de que, caso este não nomeie um representante em conformidade com os requisitos estabelecidos nos artigos 92.º, n.º 3, ou 93.º do CTMR no prazo de um mês a contar da receção da comunicação, o IHMI comunicará ao titular do registo internacional o requisito formal de nomear um representante juntamente com os prazos de oposição, assim que a oposição seja considerada admissível.

Sempre que o titular do registo internacional possua, no âmbito da UE, um representante junto da OMPI que não figura na base de dados de representantes mantida pelo Instituto, este informará o representante em causa de que, caso deseje representar o titular do registo internacional junto do IHMI, deverá especificar a qualidade em que o faz (isto é, se é um advogado habilitado ou um mandatário autorizado, na aceção do artigo 93.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do CTMR, ou um empregado de uma pessoa coletiva na aceção do artigo 92.º, n.º 3, do CTMR) (ver também Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional).

3.6.6.2 Notificação do início do processo de oposição

Regra 18, n.º 1, do CTMIR

Caso a oposição seja considerada admissível e, apesar do convite nos termos do ponto 3.6.6.1 *supra*, o titular do registo internacional não tenha nomeado um representante na União Europeia antes de a oposição ter sido notificada como admissível, a prossecução do processo dependerá da obrigatoriedade ou não de o *titular do registo internacional* se fazer representar perante o IHMI, nos termos do artigo 92.º, n.º 2, do CTMR.

- Se o titular do registo internacional *não estiver* obrigado a fazer-se representar perante o IHMI, o processo continuará diretamente com o titular do registo internacional, ou seja, será enviada ao titular do registo internacional uma notificação da admissibilidade da oposição e dos prazos definidos para a sua fundamentação.
- Se o titular do registo internacional *estiver* obrigado a fazer-se representar perante o IHMI, será notificado da admissibilidade da oposição e será formalmente convidado a nomear um representante na UE no prazo de dois meses a contar da receção dessa comunicação (regra 114.º, n.º 4, do CTMIR), sob pena de a proteção do registo internacional ser recusada com direito de recurso. Uma vez que a decisão seja definitiva, o processo de oposição será dado por encerrado e a OMPI será informada. No que se refere à repartição das custas, aplicam-se as regras habituais. Isso significa que não será tomada qualquer decisão sobre custas e que a taxa de oposição não será reembolsada.

3.6.7 Recusa provisória (com base em motivos relativos)

Artigo 156.º, n.º 2, do CTMR Regra 18 e regra 115, n.º 1, do CTMIR Artigo 5.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas a) e b), do PM Regra 17, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea v), do RC

Toda a oposição que seja considerada apresentada e admissível dará lugar ao envio de uma notificação de recusa provisória à OMPI com base na oposição pendente. A OMPI será informada sobre cada oposição admissível que se considere ter sido devidamente apresentada dentro do prazo de oposição, por meio de uma recusa provisória distinta para cada oposição.

A recusa provisória conterà a lista de produtos e serviços contra os quais a oposição é dirigida, os direitos anteriores invocados e a lista pertinente de produtos e serviços em que se baseia a oposição.

O opositor deve fornecer a lista de produtos e serviços em que se baseia a oposição na língua do processo de oposição. O IHMI enviará essa lista à OMPI nessa língua e não a traduzirá para a língua em que o registo internacional foi registado.

Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada na Gazeta e comunicada ao titular do registo internacional. Não indicará, no entanto, qualquer prazo, uma vez que o prazo para o início do processo será definido na notificação direta às partes, feita em paralelo pelo IHMI, à semelhança do que acontece com uma marca comunitária normal.

3.6.8 Suspensão da oposição, sempre que exista uma recusa provisória pendente com base em motivos absolutos

Regra 18, n.º 2, e regra 20, n.º 7, do CTMIR
--

Caso a oposição tenha sido apresentada depois de o IHMI já ter enviado uma notificação de recusa provisória por motivos absolutos em relação aos mesmos produtos e serviços, o IHMI informará a OMPI da recusa provisória e comunicará às partes que, a partir da data dessa comunicação, o processo de oposição se encontra suspenso até que seja tomada uma decisão definitiva sobre os motivos absolutos.

Se a recusa provisória por motivos absolutos conduzir a uma recusa definitiva de proteção para todos os produtos e serviços ou para os que são impugnados pela oposição, o processo de oposição será dado como encerrado sem que seja tomada uma decisão e a taxa de oposição será reembolsada.

Se a recusa por motivos absolutos não for mantida ou for apenas parcialmente mantida, o processo de oposição será retomado para os restantes produtos e serviços.

3.7 Anulação do registo internacional ou renúncia à designação da UE

Se, para além de uma recusa provisória por motivos absolutos ou relativos, o titular solicitar a anulação do registo internacional ou renunciar à designação da UE, o processo será encerrado após a receção da notificação pela OMPI. Se isso acontecer antes do início da parte contraditória do processo de oposição, as taxas de oposição serão reembolsadas ao opositor, visto que isso equivale à retirada do pedido de marca comunitária. O titular do registo internacional deve apresentar esses pedidos à OMPI (ou através do instituto de origem), utilizando o formulário oficial (MM7/MM8). O IHMI não pode agir como intermediário e não encaminhará esses pedidos para a OMPI.

No entanto, a anulação do registo internacional a pedido do instituto de origem (devido a um «ataque central» durante o período de dependência de cinco anos) é considerada equivalente à rejeição do pedido de marca comunitária em processos paralelos ao abrigo da regra 18, n.º 2, do CTMIR, caso em que a taxa de oposição não é reembolsada.

3.8 Limitações da lista de produtos e serviços

O IHMI não pode comunicar limitações, enquanto tais, à OMPI.

Portanto, na sequência de uma recusa provisória por motivos absolutos ou relativos, o titular do registo internacional pode optar por limitar a lista de produtos ou serviços:

- através da OMPI, utilizando o formulário apropriado (MM6/MM8) (caso em que, desde que a objeção seja levantada, o IHMI comunicará à OMPI a retirada da recusa provisória), ou
- diretamente junto do IHMI. Neste caso, o IHMI comunicará as limitações à OMPI, confirmando a recusa provisória. Por outras palavras, o registo da OMPI refletirá a recusa parcial, não a limitação enquanto tal.

Sempre que não exista uma recusa provisória pendente, todas as limitações devem ser apresentadas exclusivamente através da OMPI.

As limitações serão examinadas de forma idêntica às limitações ou renúncias parciais de um pedido de marca comunitária ou de uma marca comunitária (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação, e Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 1, Alterações num registo). Sempre que a limitação tenha sido apresentada através da OMPI e seja considerada inadmissível pelo IHMI, será emitida uma declaração de que a limitação não produz qualquer efeito no território da União Europeia nos termos da regra 27, n.º 5, do RC. Esta declaração não será objeto de revisão ou recurso.

As anulações parciais a pedido do instituto de origem (na sequência de um «ataque central» durante o período de dependência de cinco anos) serão registadas tal como o são pelo IHMI.

Caso a limitação seja apresentada antes do início da parte contraditória do processo de oposição e permita que o processo de oposição seja dado como encerrado, a taxa de oposição é reembolsada ao opositor.

3.9 Confirmação ou retirada da recusa provisória e emissão da Declaração de Concessão de Proteção

Regra 113, n.º 2, alínea a), regra 115, n.º 5, alínea a), e regra 116, n.º 1, do CTMIR
--

Caso uma ou várias notificações de recusa provisória tenham sido enviadas para a OMPI, o IHMI deve, depois de concluídos todos os procedimentos tenham sido concluídas e quando todas as decisões forem definitivas,

- confirmar a(s) recusa(s) provisória(s) à OMPI,
- ou enviar uma Declaração de Concessão de Proteção à OMPI, indicando que a(s) recusa(s) provisória(s) é/são parcial(ais) ou totalmente retirada(s). A Declaração de Concessão de Proteção deve especificar os produtos e serviços para os quais a marca é aceite.

Se, no termo do prazo de oposição, o registo internacional não tiver sido objeto de uma recusa provisória, o IHMI enviará à OMPI uma Declaração de Concessão de Proteção relativamente à totalidade dos produtos e serviços.

A Declaração de Concessão de Proteção deve incluir a data em que o registo internacional foi republicado na Parte M.3 do Boletim de Marcas Comunitárias.

O IHMI não emitirá qualquer certificado de registo para registos internacionais.

3.10 Segunda republicação

Artigo 151.º, n.ºs 2 e 3, artigo 152.º, n.º 2, e artigo 160.º do CTMR Regra 116, n.º 2, do CTMIR

A segunda republicação pelo IHMI terá lugar quando, após a conclusão de todos os procedimentos, o registo internacional estiver (pelo menos em parte) protegido na UE.

A data da segunda republicação será o ponto de partida para o período de utilização de cinco anos e a data a partir da qual o registo poderá ser invocado contra um infrator.

A partir da data da segunda republicação, o pedido internacional produz os mesmos efeitos que uma marca comunitária registada, o que pode acontecer, portanto, antes de decorrido o prazo de 18 meses.

Apenas os seguintes dados serão publicados na Parte M.3.1 do Boletim de Marcas Comunitárias:

- 111 O número do registo internacional;
- 460 A data de publicação na Gazeta Internacional (se for caso disso);
- 400 A(s) data(s), número(s) e página(s) de publicações anteriores no Boletim de Marcas Comunitárias;
- 450 A data de publicação do registo internacional ou designação posterior no Boletim de Marcas Comunitárias.

3.11 Transmissão da designação da UE

Regra 120 do CTMIR

O registo internacional representa um registo único para fins administrativos, posto que se trata de uma inscrição única no registo internacional. No entanto, na prática, trata-se de um conjunto de marcas nacionais (regionais) no que se refere aos efeitos materiais e à marca enquanto objeto de propriedade. No que respeita à ligação com a marca de base, embora o registo internacional deva inicialmente estar em nome do titular da marca de base, pode posteriormente ser transmitido independentemente da marca de base.

Na verdade, a «transmissão do registo internacional» não passa de uma transmissão da marca, com efeitos para uma, várias ou todas as partes contratantes designadas.

Por outras palavras, equivale a uma transmissão do correspondente número de marcas nacionais (regionais).

As transmissões não podem ser apresentadas diretamente ao IHMI na qualidade de instituto designado; devem ser apresentadas à OMPI ou através do instituto da parte contratante do titular, utilizando o formulário MM5 da OMPI. Uma vez registada pela OMPI, a mudança de titularidade da designação da UE será notificada ao IHMI e integrada automaticamente na sua base de dados.

Na sua qualidade de instituto designado, o IHMI nada tem a examinar no que respeita à transmissão. A regra 27, n.º 4, do RC permite que um instituto designado declare à OMPI que, no que se refere à sua designação, a mudança de titularidade não produz qualquer efeito. No entanto, o IHMI não aplica esta disposição, uma vez que não tem competência para reexaminar se a alteração no registo internacional teve por base uma prova da transmissão. Além disso, o IHMI também não reexamina a marca no que respeita à possibilidade de esta induzir o público em erro (artigo 17.º, n.º 4, do CTMR), a menos que a transmissão seja apresentada durante a fase de exame dos motivos absolutos.

3.12 Nulidade, extinção e pedidos reconventionais

Artigos 51.º, 52.º e 53.º, artigo 151.º, n.º 2, artigo 152.º, n.º 2, e artigos 158.º e 160.º do CTMR
Regra 117 do CTMIR

Os efeitos de um registo internacional que designa a UE podem ser declarados nulos; o pedido de nulidade dos efeitos de um registo internacional que designa a UE corresponde, na terminologia das marcas comunitárias, a um pedido de declaração de extinção ou de nulidade.

Não existe prazo para a apresentação de um pedido de nulidade/extinção, com as seguintes exceções:

- Um pedido de nulidade de um registo internacional que designa a UE só é admissível depois de a designação ter sido definitivamente aceite pelo IHMI, nomeadamente, após o envio da Declaração de Concessão de Proteção.
- Um pedido de extinção com base na não utilização de um registo internacional que designe a UE só é admissível se, na data de depósito do pedido, a aceitação definitiva do registo internacional já tiver sido republicada pelo IHMI há pelo menos cinco anos (ver artigo 160.º do CTMR, que refere que a data de publicação nos termos do artigo 152.º, n.º 2, equivalerá à data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que é objeto do registo internacional que designa a UE deve começar a ser efetivamente utilizada na União Europeia).

O IHMI examinará o pedido como se fosse dirigido diretamente contra a uma marca comunitária direta (para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte D, Anulação).

Se o registo internacional que designa a UE for declarado total ou parcialmente nulo/extinto na sequência de uma decisão definitiva ou de um processo reconvenicional, o IHMI notificará a OMPI nos termos do artigo 5.º, n.º 6, do Protocolo de Madrid e da regra 19 do RC. A OMPI registará a nulidade/extinção e publicá-la-á na Gazeta Internacional.

3.13 Gestão das taxas

Como consequência da fixação em zero do equivalente da taxa de registo para as marcas comunitárias diretas e da aplicação desta alteração às taxas de Madrid em 12/08/2009, deixa de haver lugar a qualquer reembolso de parte da taxa individual pelos registos internacionais que designam a UE com uma data de designação posterior à data supramencionada que venham a ser recusados ou relativamente aos quais o titular do registo internacional tenha renunciado à proteção na UE, antes de a decisão de recusa se tornar definitiva nos termos dos artigos 154.º e 156.º CTMR.

Nos termos do artigo 3.º (último parágrafo) do Regulamento (CE) n.º 355/2009 da Comissão, de 31/03/2009, que altera o Regulamento (CE) n.º 2869/95 de 13/12/1995, relativo às taxas a pagar ao IHMI, as designações da UE apresentadas antes de 12/08/2009 continuarão a beneficiar de um reembolso da taxa de registo em caso de recusa ou retirada, nos termos do artigo 13.º do CTMFR, na versão vigente antes da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 355/2009 da Comissão.

4 Transformação (*conversion*), transformação (*transformation*), substituição

4.1 Observações preliminares

Transformação (*conversion*) ou transformação (*transformation*)

Estes dois procedimentos aplicam-se sempre que um registo internacional que designa a UE deixa de produzir efeitos, embora por razões diferentes:

- Sempre que um registo internacional deixe de produzir efeitos pelo facto de a marca de origem ter sido alvo de um «ataque central» durante o período de dependência de cinco anos, é possível proceder à sua **transformação** (*transformation*) num pedido direto de marca comunitária. Essa transformação não é possível se o registo internacional tiver sido anulado a pedido do titular ou se este tiver renunciado parcial ou totalmente à designação da UE. É preciso que a designação da UE ainda produza efeitos no momento em que a transformação é solicitada, ou seja, não deve ter sido definitivamente recusada pelo IHMI; caso contrário, nada haverá a transformar e a única possibilidade que resta será a transformação (*conversion*) da designação.
- Sempre que o registo internacional que designa a UE tenha sido definitivamente recusado pelo IHMI ou deixe de produzir efeitos por razões independentes da marca de base, só poderá ser objeto de **transformação** (*conversion*). É possível proceder a esta transformação (*conversion*) dentro do prazo previsto, ainda que, entretanto, o registo internacional também tenha sido anulado no registo

internacional a pedido do instituto de origem, ou seja, mediante um «ataque central».

4.2 Transformação (*Conversion*)²

Artigos 112.º a 114.º e artigo 159.º do CTMR
Regra 24, n.º 2, alínea a), subalínea iii), do RC

A possibilidade legal de proceder a uma transformação (*conversion*) tem a sua origem no sistema de marca comunitária, que foi adaptado a fim de tornar possível a transformação (*conversion*) de uma designação da UE num pedido de marca nacional, por intermédio de um registo internacional, à semelhança do que acontece com uma marca comunitária direta. O sistema da marca comunitária e o sistema de Madrid foram ainda adaptados a fim de permitir a transformação (*conversion*) numa designação dos Estados partes do sistema de Madrid (conhecida por «*opting back*»). Malta não é parte do sistema de Madrid.

Esta última é transmitida à OMPI como um pedido de designação posterior do(s) Estado(s)-Membro(s). Este tipo de designação posterior é o único que, em vez de ser apresentado ao instituto de origem ou diretamente à OMPI, tem de ser apresentado por intermédio do instituto designado.

Para informações mais circunstanciadas sobre a transformação (*conversion*), ver Linhas de orientação, Parte E, Registo de operações, Secção 2, Transformação.

4.3 Transformação (*Transformation*)

Artigo 6.º, n.º 3, e artigo 9.º-quinquies do PM
Artigo 161.º do CTMR
Regra 84, n.º 1, alínea p), e regra 124 do CTMIR

4.3.1 Observações preliminares

A transformação (*transformation*) tem as suas origens exclusivamente no Protocolo de Madrid. Foi introduzida a fim de atenuar as consequências do período de dependência de cinco anos já estabelecido no Acordo de Madrid. Sempre que um registo internacional seja parcial ou totalmente anulado pelo facto de a marca de base ter deixado de produzir efeitos e o titular deposite um pedido para a mesma marca e os mesmos produtos e serviços do registo anulado junto do instituto de qualquer das partes contratantes nas quais o registo internacional produziu efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional ou, caso as partes contratantes tivessem sido designadas posteriormente, na data da designação posterior; gozará igualmente da mesma prioridade, se for o caso.

² Em inglês, utiliza-se o termo «*conversion*» para descrever uma disposição jurídica específica do sistema da marca comunitária (artigo 112.º e seguintes) enquanto o termo «*transformation*» é utilizado para descrever a situação prevista no artigo 9.º-quinquies do Protocolo de Madrid. Nas restantes línguas, utiliza-se um único termo para descrever ambas as disposições jurídicas (por exemplo, em espanhol: «*transformación*»). A fim de evitar a confusão, será conveniente utilizar a palavra inglesa «*conversion*» entre parêntesis, enquanto a palavra espanhola «*transformación*» é utilizada na aceção do artigo 112.º do CTMR.

Este depósito não é regido pelo Protocolo, nem a OMPI tem qualquer participação no processo. Ao contrário da transformação (*conversion*), a transformação (*transformation*) da designação da UE em pedidos nacionais não é possível. De igual modo, não é possível transformar uma designação da UE em designações dos Estados-Membros individuais. Se a UE tiver sido designada, o registo internacional produzirá efeitos na UE e não em cada um dos Estados-Membros considerados individualmente.

É preciso que a designação da UE ainda produza efeitos no momento em que a transformação (*transformation*) é solicitada, ou seja, não deve ter sido objeto de recusa definitiva pelo IHMI; caso contrário, nada haverá para transformar e a transformação (*conversion*) da designação será a única possibilidade.

4.3.2 Princípio e efeitos

Artigo 27.º do CTMR

Após a **anulação total ou parcial de um registo internacional que designe a UE a pedido do instituto de origem** nos termos do artigo 9.º-quinquies do Protocolo (ou seja, na sequência de um «ataque central» durante o período de dependência de cinco anos), o titular pode depositar um pedido de marca comunitária «direto» para a mesma marca e os mesmos produtos e serviços da marca anulada.

O pedido resultante da transformação (*transformation*) será tratado pelo IHMI como se tivesse sido depositado na data do registo internacional original ou, caso a UE tenha sido designada posteriormente ao registo internacional, a partir da data da designação posterior; gozará igualmente da mesma prioridade, se for o caso.

A data do registo internacional ou da designação posterior não se tornará a data de depósito do pedido de marca comunitária. O artigo 27.º do CTMR, que se aplica *mutatis mutandis*, estabelece condições claras para a atribuição da data de depósito, sujeita também ao pagamento da taxa de pedido no prazo de um mês. No entanto, a data do registo internacional ou da designação posterior será a data que determina o «efeito do direito anterior» da marca comunitária para fins de investigação da prioridade, oposição, etc.

Ao contrário das reivindicações de prioridade e antiguidade (regra 9, n.º 8, do CTMIR), não é possível dispor de uma data «fracionada» ou «parcial», com uma data válida apenas para os produtos contidos no registo internacional e a data de depósito do pedido de marca comunitária como a data relevante para os produtos e serviços suplementares. Nem o artigo 9.º-quinquies do Protocolo de Madrid nem o artigo 161.º do CTMR preveem qualquer efeito da transformação (*transformation*) parcial.

A renovação começa a correr a partir da data de depósito da marca comunitária transformada.

4.3.3 Procedimento

As condições para invocar um direito de transformação nos termos do artigo 9.º-quinquies do Protocolo de Madrid são as seguintes:

- O pedido deve ser depositado no prazo de três meses a contar da data em que o registo internacional foi total ou parcialmente anulado, e
- Os produtos e serviços abrangidos pelo pedido devem estar efetivamente cobertos pela lista de produtos e serviços da designação da UE.

O requerente deve reivindicar este direito na secção correspondente do formulário de pedido de marca comunitária ou do sistema de apresentação em linha (*e-filing*). Devem ser dadas as seguintes indicações nessa secção:

1. O número do registo internacional que foi parcial ou totalmente anulado;
2. A data em que o registo internacional foi parcial ou totalmente anulado pela OMPI;
3. A data do registo internacional, nos termos do artigo 3.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid ou a data da extensão territorial à UE feita posteriormente ao registo internacional, nos termos do artigo 3.º-ter, n.º 2, do Protocolo de Madrid;
4. A data da reivindicação de prioridade no RI, se for o caso.

O IHMI convidará o requerente a sanar as irregularidades detetadas no prazo de dois meses. Se as irregularidades não forem sanadas, perder-se-á o direito à data do registo internacional ou da extensão territorial e, se for caso disso, da prioridade do registo internacional. Por outras palavras, em caso de recusa definitiva da transformação, o pedido de marca comunitária será examinado como um pedido «normal».

4.3.4 Exame

4.3.4.1 Pedido de transformação de um registo internacional que designa a UE quando não tenham sido publicadas quaisquer indicações

Sempre que o pedido de transformação se refira a um registo internacional que designe a UE relativamente ao qual não tenham sido publicadas quaisquer indicações nos termos do artigo 152.º, n.º 2, do CTMR (por outras palavras, que não tenha sido aceite definitivamente pelo IHMI), a marca comunitária resultante da transformação será tratada como um pedido de marca comunitária normal; será examinada quanto à classificação, formalidades e motivos absolutos e publicada para fins de oposição. Nada nos regulamentos permite ao IHMI omitir o processo de exame.

No entanto, uma vez que este caso pressupõe a existência prévia de um registo internacional que designe a UE, o IHMI pode aproveitar a classificação da lista de produtos e serviços do registo internacional anulado (desde que em conformidade com as regras do IHMI), bem como os relatórios de investigação comunitária já emitidos para o referido registo internacional (um vez que a data do pedido de marca comunitária é a mesma que a data do registo internacional original, pelo que o relatório de investigação, por definição, obterá os mesmos resultados).

A marca comunitária será publicada na Parte A do Boletim de Marcas Comunitárias para fins de oposição, com um campo adicional sob o código INID 646, mencionando os pormenores da transformação. O resto do procedimento será idêntico ao seguido para uma marca comunitária normal, inclusivamente se já tiver sido iniciado um processo de oposição contra o registo internacional que designa a UE, sem que tenha atingido a fase da decisão definitiva. Nesse caso, o processo de oposição anterior será encerrado, e haverá que apresentar nova oposição.

4.3.4.2 Pedido de transformação de registo internacional que designa a UE quando tenham sido publicadas indicações precisas

Sempre que o pedido de transformação diga respeito a um registo internacional que designe a UE relativamente ao qual tenham sido publicadas indicações precisas nos termos do artigo 152.º, n.º 2, do CTMR, são omitidas as fases de exame e oposição (artigos 37.º a 42.º do CTMR).

No entanto, a lista de produtos e serviços terá de ser traduzida para todas as línguas. A marca comunitária será, então, publicada na Parte B.2 do Boletim de Marcas Comunitárias juntamente com as traduções e o código adicional INID 646, sendo o certificado de registo emitido de imediato.

4.3.5 Transformação (*transformation*) e antiguidade

No caso das reivindicações de antiguidade que tenham sido aceites pelo IHMI e registadas pela OMPI no processo do registo internacional transformado que designa a UE, não há necessidade de nova reivindicação de antiguidade para a marca comunitária resultante da transformação. Esta solução não se encontra explicitamente prevista na regra 124, n.º 2, do CTMIR (apenas se refere a prioridade na alínea d)), mas é alargada, por analogia, à antiguidade, tendo em conta que:

- O IHMI já aceitou as reivindicações e a OMPI já as publicou;
- Se o titular tivesse, entretanto, deixado caducar as marcas anteriores, não seria possível apresentar novas reivindicações ao IHMI (para que uma reivindicação de antiguidade seja válida, o direito anterior tem de se encontrar registado e em vigor quando a reivindicação é feita).

4.3.6 Taxas

Não existe uma taxa específica de «transformação» (*transformation*). O pedido de marca comunitária resultante da transformação do registo internacional que designa a UE está sujeito às mesmas taxas que um pedido de marca comunitária «normal», ou seja, à taxa de base.

A taxa de base para o pedido de marca comunitária deve ser paga ao IHMI no prazo de um mês a contar do depósito do pedido de transformação de marca comunitária de modo a que este cumpra o disposto no artigo 27.º do CTMR e no artigo 9.º-quinquies, alínea iii), e para que a transformação seja aceite. Por exemplo, se o prazo de três meses para a transformação terminar em 01/04/2012 e o pedido de transformação num pedido de marca comunitária foi depositado em 30/03/2012, o prazo para o pagamento da taxa de base é 30/04/2012. Se o pagamento ocorrer após essa data, as

condições para a transformação não são cumpridas, a transformação será recusada e a data de depósito atribuída ao pedido de marca comunitária será a data do pagamento.

4.4 Substituição

Artigo 157.º do CTMR Regra 84, n.º 2, do CTMIR Artigo 4.º-bis do PM Regra 21 do RC

4.4.1 Observações preliminares

A substituição tem as suas origens no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid. Considera-se que uma marca que esteja registada no instituto de uma parte contratante é, em certas condições, passível de ser substituída por um registo internacional da mesma marca, sem prejuízo dos direitos já adquiridos (data anterior). A redação do artigo 4.º-bis, n.º 1, do Protocolo de Madrid prevê claramente que a substituição tenha lugar automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte do titular e sem que tenha de ser feito qualquer registo da substituição. No entanto, é possível solicitar ao IHMI que averbe a substituição no seu Registo (regra 21 do RC). O objetivo deste procedimento é garantir que as informações pertinentes relativas à substituição sejam disponibilizadas a terceiros nos registos nacionais ou regionais, bem como no registo internacional. Por outras palavras, ainda que não seja obrigatório registar a substituição para a poder invocar, poderá ser útil fazê-lo.

Para além da qualificação em matéria de direitos adquiridos anteriormente, nem o Acordo nem o Protocolo fornecem mais pormenores sobre a substituição.

4.4.2 Princípio e efeitos

Nos termos do artigo 4.º-bis do Acordo e do Protocolo, o titular **pode** solicitar ao IHMI que averbe no seu Registo que o **registo da marca comunitária é substituído por um registo internacional correspondente. Deve considerar-se que os direitos do titular na UE começam a produzir efeitos a partir da data do registo da marca comunitária anterior.** Por conseguinte, será introduzida no Registo de Marcas Comunitárias uma referência ao facto de uma marca comunitária direta ter sido substituída por uma designação da UE por meio de um registo internacional e ter sido publicada.

4.4.3 Procedimento

O titular internacional pode apresentar um pedido de substituição ao IHMI, em qualquer momento após a notificação da designação da UE pela OMPI.

Depois de receber um pedido de registo de uma substituição, o IHMI procederá a um exame formal, no qual verificará se as marcas são idênticas, se todos os produtos e serviços contemplados pela marca comunitária estão incluídos no registo internacional

que designa a UE, se as partes são idênticas e se a marca comunitária foi registada antes da designação da UE. Não é necessário que o registo internacional contenha uma lista idêntica de produtos e serviços: a lista pode ser de alcance mais alargado. No entanto, este não pode ser mais restrito.

O IHMI considera que para efeitos de averbamento da substituição é suficiente que o registo internacional e a marca comunitária coexistam à data do registo internacional. Mais especificamente, se a designação da UE através de um registo internacional ainda não tiver sido definitivamente aceite, o IHMI não esperará pela aceitação definitiva para registar a substituição. Cabe ao titular internacional decidir quando solicitar a substituição.

Se estiverem cumpridas todas as condições, o IHMI registará a substituição no Registo de Marcas Comunitárias e informará a OMPI de que a marca comunitária foi substituída por um registo internacional nos termos da regra 21 do RC, indicando:

- o número do registo internacional,
- o número da marca comunitária,
- a data de depósito do pedido de marca comunitária,
- a data de registo da marca comunitária,
- a(s) data(s) relevante(s) para efeitos de prioridade,
- o(s) número(s) relativo(s) à antiguidade, a(s) data(s) de depósito e o(s) país(es) (se for o caso),
- a lista de produtos e serviços abrangidos pela substituição (se for caso disso).

Após o registo da substituição, a marca comunitária é mantida normalmente no Registo, desde que o titular a renove. Por outras palavras, há coexistência entre a marca comunitária substituída em vigor e o registo internacional que designa a UE.

Nos termos da regra 21.º, n.º 2, do Regulamento Comum ao abrigo do Acordo e do Protocolo de Madrid, a OMPI averbará no registo internacional as indicações notificadas nos termos do n.º 1 da referida regra, publicá-las-á e informará o titular em conformidade, a fim de garantir que as informações pertinentes sobre a substituição sejam disponibilizadas a terceiros. No entanto, nada obriga a que o IHMI comunique outras alterações que digam respeito à marca comunitária substituída.

4.4.4 Taxas

O pedido de inscrição de uma substituição é gratuito.

4.4.5 Publicação

Regra 84, n.º 2, e regra 85 do CTMIR

A substituição é averbada no Registo de Marcas Comunitárias e publicada na Parte C.3.7 do Boletim de Marcas Comunitárias.

4.4.6 Substituição e antiguidade

Artigo 4.^o-bis, n.^o 1, do PM

Na medida em que a substituição ocorra «sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos» em virtude do registo anterior, o IHMI incluirá informações sobre as reivindicações de antiguidade que constam no registo da marca comunitária substituída na notificação a enviar à OMPI ao abrigo da regra 21 do RC.

4.4.7 Substituição e transformação (*transformation*)

Se o registo internacional que substituiu a marca comunitária direta deixar de produzir efeitos na sequência de um «ataque central» e desde que estejam reunidas as condições previstas no artigo 9.^o-quinqües do Protocolo, o titular poderá solicitar a transformação do registo internacional ao abrigo do artigo 9.^o-quinqües, mantendo os efeitos da substituição da marca comunitária, bem como os seus efeitos relativos à anterioridade da data, incluindo a prioridade ou antiguidade, se for caso disso.

4.4.8 Substituição e transformação (*conversion*)

O registo internacional e a marca comunitária devem coexistir à data do registo internacional, para que a substituição seja efetiva. Por conseguinte, se o registo internacional que substituiu a marca comunitária direta for definitivamente recusado pelo IHMI (por exemplo, na sequência de uma oposição), o titular pode solicitar a transformação (*conversion*) da designação da UE e deverá poder manter os efeitos da substituição da marca comunitária, bem como os seus efeitos em matéria de anterioridade, incluindo a prioridade ou a antiguidade, se for caso disso.