

I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.º 1992/2003 DO CONSELHO**de 27 de Outubro de 2003**

que altera o Regulamento (CE) n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a fim de ter em conta a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 308.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão ⁽¹⁾,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ⁽²⁾,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu ⁽³⁾,

Considerando o seguinte:

- (1) O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho ⁽⁴⁾, a seguir designado por «regulamento sobre a marca comunitária», baseado no artigo 308.º do Tratado, tem por objectivo a criação de um mercado que funcione adequadamente e ofereça condições semelhantes às existentes num mercado nacional. Com vista à criação de um mercado desse tipo e ao reforço da sua unidade, o citado regulamento instituiu o sistema da marca comunitária, através do qual as empresas podem, por um processo único, obter marcas comunitárias que beneficiam de protecção uniforme e produzem efeitos em todo o território da Comunidade Europeia.
- (2) A Conferência Diplomática para a celebração de um protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas aprovou em Madrid, em 27 de Junho de 1989, o Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas (a seguir designado por «Protocolo de Madrid»).
- (3) Com a aprovação do Protocolo de Madrid, pretendeu-se introduzir alguns novos elementos no sistema vigente de registo internacional de marcas criado pelo Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, de 14 de Abril de 1891, com as alterações entretanto introduzidas (a seguir designado por «Acordo de Madrid») ⁽⁵⁾.
- (4) Uma das principais inovações introduzidas pelo Protocolo de Madrid em relação ao Acordo de Madrid consiste em dar a possibilidade, prevista no seu artigo 14.º, a uma organização intergovernamental que tenha um

serviço regional encarregado de registar marcas que produzam efeitos no território da organização de aderir ao Protocolo de Madrid.

- (5) O Protocolo de Madrid entrou em vigor em 1 de Dezembro de 1995 e começou efectivamente a ser aplicado em 1 de Abril de 1996, data em que também o sistema da marca comunitária passou a funcionar em pleno.
- (6) O sistema da marca comunitária e o sistema de registo internacional instituído pelo Protocolo de Madrid são complementares. A fim de dar às empresas a possibilidade de beneficiar das vantagens da marca comunitária através do Protocolo de Madrid e vice-versa, é necessário autorizar os requerentes de marcas comunitárias e os titulares dessas marcas a solicitar a protecção internacional das suas marcas por meio do depósito de um pedido internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid e, reciprocamente, autorizar os titulares de registos internacionais ao abrigo do Protocolo de Madrid a requerer a protecção das suas marcas ao abrigo do sistema da marca comunitária.
- (7) A articulação do sistema da marca comunitária com o sistema de registo internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid deverá promover o desenvolvimento harmonioso das actividades económicas, eliminar distorções da concorrência, permitir a redução dos custos e aumentar o nível de integração e funcionamento do mercado interno. A adesão da Comunidade ao Protocolo de Madrid é, por conseguinte, necessária para tornar mais atractivo o sistema da marca comunitária.
- (8) Pelas razões atrás referidas, o Conselho, sob proposta da Comissão ⁽⁶⁾, aprovou o Protocolo de Madrid e autorizou o presidente do Conselho a depositar o instrumento de adesão junto do director-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a partir da data em que o Conselho adopte as medidas necessárias para tornar efectiva a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid. Essas medidas constam do presente regulamento.

⁽¹⁾ JO C 300 de 10.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ JO C 127 de 2.6.1997, p. 251.

⁽³⁾ JO C 89 de 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ JO L 11 de 14.1.1994, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1653/2003 (JO L 245 de 29.9.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, com a última redacção que lhe foi dada em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967, e alterado em 2 de Outubro de 1979.

⁽⁶⁾ Proposta de decisão do Conselho que aprova a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989, apresentada pela Comissão (JO C 293 de 5.10.1996, p. 11).

- (9) Essas medidas devem ser incorporadas no regulamento sobre a marca comunitária através da inclusão do novo título «Registo internacional de marcas». Por esta razão, a presente proposta tem de ter o mesmo fundamento jurídico que o regulamento sobre a marca comunitária, ou seja, o artigo 308.º do Tratado.
- (10) Além disso, é necessário estabelecer as regras aplicáveis ao depósito de pedidos internacionais no secretariado internacional da OMPI por intermédio do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), a seguir designado por «o Instituto».
- (11) Quando um pedido internacional for depositado com base num pedido de marca comunitária numa língua diferente das línguas autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o depósito dos pedidos internacionais, o Instituto deverá envidar todos os esforços para assegurar a tradução da lista dos produtos e serviços na língua indicada pelo requerente, a fim de enviar o pedido em tempo útil ao secretariado internacional, a fim de manter a data de prioridade.
- (12) No Protocolo de Madrid e nos regulamentos aprovados ao abrigo desse protocolo não existe nenhuma disposição que determine o regime linguístico a aplicar pelo Instituto ao tratar um pedido internacional ou um registo internacional.
- (13) Por último, as regras e procedimentos relativos a registos internacionais que designem a Comunidade Europeia devem, em princípio, estar sujeitos às mesmas regras e procedimentos que os pedidos de marca comunitária e as marcas comunitárias registadas. De acordo com este princípio, os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia deverão ser sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa, a investigações no registo de marcas comunitárias e nos registos de marcas dos Estados-Membros que tenham informado o Instituto da sua decisão de efectuar essa investigação, e poderão ser objecto de oposição nos mesmos termos que as marcas comunitárias publicadas. De igual modo, os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia estarão sujeitos às mesmas regras que as marcas comunitárias em matéria de utilização e nulidade. Além disso, a designação da Comunidade Europeia através de registos internacionais pode ser transformada em pedidos de marcas nacionais ou em designação dos Estados-Membros que sejam partes no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid quando a designação da Comunidade Europeia através desses registos internacionais for recusada ou deixar de produzir efeitos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O Regulamento (CE) n.º 40/94 é alterado do seguinte modo:

1. Ao n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, é aditada a subalínea seguinte:
- «iv) marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos na Comunidade;»

2. O n.º 3 do artigo 134.º passa a ter a seguinte redacção:

«3. As receitas do orçamento incluem, sem prejuízo de outras receitas, o produto das taxas devidas por força do regulamento relativo às taxas, o produto das taxas devidas por força do Protocolo de Madrid referido no artigo 140.º para os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia, bem como os restantes pagamentos efectuados às partes contratantes do Protocolo de Madrid e, na medida do necessário, uma subvenção inscrita no orçamento geral das Comunidades Europeias na secção relativa à Comissão, numa rubrica orçamental específica.»

3. Após o título XII, é inserido o seguinte título:

«TÍTULO XIII

REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 140.º

Disposições aplicáveis

Salvo disposição em contrário do presente título, o presente regulamento e todos os regulamentos aprovados em sua aplicação nos termos do artigo 158.º aplicar-se-ão aos pedidos de registo internacional ao abrigo do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (a seguir designados, respectivamente, por “pedidos internacionais” e por “Protocolo de Madrid”), com base num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária, bem como aos registos de marcas no registo internacional mantido pelo secretariado internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir designados, respectivamente, por “registos internacionais” e “Secretariado Internacional”) que designem a Comunidade Europeia.

SECÇÃO 2

REGISTO INTERNACIONAL COM BASE NUM PEDIDO DE MARCA COMUNITÁRIA OU NUMA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 141.º

Depósito do pedido internacional

1. Os pedidos internacionais nos termos do artigo 3.º do Protocolo de Madrid que se baseiem num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária devem ser depositados no Instituto.

2. No caso de um pedido internacional ser depositado antes de a marca em que se irá basear o registo internacional estar registada como marca comunitária, o requerente do registo internacional deve indicar se este se deverá basear num pedido ou num registo de marca comunitária. Caso o registo internacional se deva basear numa marca comunitária depois de registada, considerar-se-á que o pedido internacional foi recebido no Instituto na data de registo da marca comunitária.

Artigo 142.º**Forma e conteúdo do pedido internacional**

1. O pedido internacional deve ser depositado, numa das línguas oficiais da Comunidade Europeia, por meio de um formulário fornecido pelo Instituto. Salvo indicação em contrário no formulário pelo requerente, ao depositar o seu pedido internacional, o Instituto deverá utilizar na correspondência com o requerente a língua em que for depositado o formulário normalizado.

2. Se o pedido internacional for depositado numa língua diferente das autorizadas pelo Protocolo de Madrid, o requerente deve indicar uma segunda língua de entre estas. Esta segunda língua será aquela em que o Instituto apresentará o pedido internacional ao secretariado internacional.

3. Sempre que o pedido internacional seja depositado numa língua diferente das autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o depósito dos pedidos internacionais, o requerente poderá fornecer uma tradução da lista dos produtos ou dos serviços na língua em que o pedido será apresentado à secretaria internacional por força do n.º 2.

4. O Instituto transmitirá o pedido internacional à secretaria internacional o mais brevemente possível.

5. O depósito de um pedido internacional implica o pagamento de uma taxa ao Instituto. Nos casos referidos no n.º 2, segundo período, do artigo 141.º, a taxa é devida na data de registo da marca comunitária. O pedido só será considerado depositado quando a taxa aplicável tiver sido paga.

6. O pedido internacional deve obedecer às condições previstas no regulamento de execução referido no artigo 157.º

Artigo 143.º**Inscrição no processo e no registo**

1. A data e o número de um registo internacional baseado num pedido de marca comunitária serão inscritos no processo desse pedido. Caso o pedido dê origem a uma marca comunitária, a data e o número do registo internacional serão inscritos no registo.

2. A data e o número de um registo internacional baseado numa marca comunitária serão inscritos no registo.

Artigo 144.º**Pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional**

Todo o pedido de extensão territorial apresentado posteriormente ao registo internacional, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* do Protocolo de Madrid, pode ser apresentado por intermédio do Instituto. O pedido deve ser apresentado na língua em que o pedido internacional foi depositado em aplicação do artigo 142.º

Artigo 145.º**Taxas internacionais**

As taxas a pagar ao secretariado internacional nos termos do Protocolo de Madrid serão pagas directamente ao secretariado internacional.

SECÇÃO 3**REGISTOS INTERNACIONAIS QUE DESIGNEM A COMUNIDADE EUROPEIA****Artigo 146.º****Efeitos dos registos internacionais que designem a Comunidade Europeia**

1. Um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária, a partir da data de registo nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid ou da data da posterior extensão à da Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* do Protocolo de Madrid.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid, ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o registo internacional de uma marca que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária a partir da data referida no n.º 1.

3. Para efeitos de aplicação do n.º 3 do artigo 9.º, a publicação dos elementos do registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do n.º 1 do artigo 147.º equivalerá à publicação de um pedido de marca comunitária, e a publicação nos termos do n.º 2 do artigo 147.º equivalerá à publicação do registo de uma marca comunitária.

Artigo 147.º**Publicação**

1. O Instituto publicará a data de registo de uma marca que designe a Comunidade Europeia nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid, ou a data da extensão posterior à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* desse mesmo protocolo, a língua de depósito do pedido internacional e a segunda língua indicada pelo depositante, bem como o número do registo internacional e a data de publicação desse registo no boletim editado pela secretaria internacional, uma reprodução da marca e os números das classes de bens ou serviços a proteger.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa de protecção de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid, ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o Instituto publicará esse facto juntamente com o número do registo internacional e, se for caso disso, a data de publicação desse registo no boletim editado pela secretaria internacional.

Artigo 148.º**Antiguidade**

1. O requerente de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode reivindicar, no pedido internacional, a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 34.º

2. O titular de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode, a partir da data de publicação dos efeitos desse registo nos termos do n.º 2 do artigo 147.º, reivindicar perante o Instituto a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 35.º O Instituto notificará esse facto ao secretariado internacional.

Artigo 149.º**Exame dos motivos absolutos de recusa**

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia serão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária.

2. A protecção resultante de um registo internacional não será recusada sem que tenha sido dada ao respectivo titular a possibilidade de renunciar à protecção relativamente à Comunidade Europeia ou de limitar essa protecção, ou ainda de apresentar as suas observações.

3. A recusa da protecção equivale a recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

Artigo 150.º**Investigação**

1. Após ter recebido a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto elaborará um relatório de investigação comunitária nos termos previstos no n.º 1 do artigo 39.º

2. Logo que receba a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto transmitirá uma cópia da mesma ao serviço central da propriedade industrial de todos os Estados-Membros que tenham comunicado ao Instituto a sua decisão de efectuar uma investigação no seu próprio registo de marcas, nos termos do n.º 2 do artigo 39.º

3. O disposto nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 39.º aplicar-se-á com as necessárias adaptações.

4. O Instituto informará os titulares de marcas comunitárias ou de pedidos de marcas comunitárias anteriores mencionados no relatório de investigação comunitária da publicação nos termos previstos no n.º 1 do artigo 147.º do registo internacional que designa a Comunidade Europeia.

Artigo 151.º**Oposição**

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia podem ser objecto de oposição nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária publicados.

2. O acto de oposição deverá ser apresentado num prazo de três meses com início seis meses a contar da data de publicação nos termos do n.º 1 do artigo 147.º Só se considerará que a oposição deu entrada em devida forma quando tiver sido paga a taxa de oposição.

3. A recusa de protecção equivalerá à recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia antes da adopção de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

Artigo 152.º**Substituição de uma marca comunitária por um registo internacional**

O Instituto anotarà no registo, a pedido, o facto de se considerar que uma marca comunitária foi substituída por um registo internacional em conformidade com o disposto no artigo 4.º bis do Protocolo de Madrid.

Artigo 153.º**Declaração de invalidade dos efeitos de um registo internacional**

1. Os efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia podem ser declarados inválidos.

2. O pedido de declaração de invalidade dos efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia equivalerá a um pedido de declaração de anulação nos termos, respectivamente, do artigo 50.º e dos artigos 51.º ou 52.º

Artigo 154.º**Transformação de uma designação da Comunidade Europeia efectuada através de um registo internacional em pedido de marca nacional ou em designação dos Estados-Membros**

1. No caso de uma designação da Comunidade Europeia através de um registo internacional ter sido recusada ou deixar de produzir efeitos, o titular pode requerer a transformação da designação da Comunidade Europeia:

a) Em pedido de marca nacional, nos termos dos artigos 108.º a 110.º; ou

b) Em designação de um Estado-Membro que seja parte contratante no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 14 de Abril de 1891, na sua versão revista e alterada (a seguir designado por "Acordo de Madrid"), na medida em que, à data do pedido de transformação, seja possível designar directamente esse Estado-Membro com base no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid. Aplicar-se-á o disposto nos artigos 108.º a 110.º

2. O pedido de marca nacional ou a designação de um Estado-Membro que seja parte contratante no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid resultantes da transformação da designação da Comunidade Europeia através de um registo internacional beneficiará, relativamente ao Estado-Membro em questão, da data do registo internacional nos termos do n.º 4 do artigo 3.ºter do Protocolo de Madrid, da data da extensão à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.ºter do Protocolo de Madrid, se esta for posterior ao registo internacional, ou da data de prioridade desse registo e, quando aplicável, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 148.º

3. O pedido de transformação será publicado.

Artigo 155.º

Utilização de uma marca que seja objecto de um registo internacional

Para efeitos de aplicação do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 43.º, do n.º 1, alínea a), do artigo 50.º e do n.º 2 do artigo 56.º, a data de publicação nos termos do n.º 2 do artigo 147.º equivalerá à data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que é objecto do registo internacional que designa a Comunidade Europeia deve começar a ser efectivamente utilizada na Comunidade.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito no Luxemburgo, em 27 de Outubro de 2003.

Artigo 156.º

Transformação

1. Sob reserva do disposto no n.º 2, as disposições aplicáveis aos pedidos de marca comunitária aplicar-se-ão, com as necessárias adaptações, aos pedidos de transformação de um registo internacional num pedido de marca comunitária nos termos do artigo 9.ºquinquies do Protocolo de Madrid.

2. Se o pedido de transformação se referir a um registo internacional que designe a Comunidade Europeia cujos elementos tenham sido publicados nos termos do n.º 2 do artigo 147.º, não se aplicará o disposto nos artigos 38.º a 43.º.

4. O título XIII passa a ser o título XIV.

5. Os artigos 140.º, 141.º, 142.º e 143.º são renumerados do seguinte modo:

o artigo 140.º passa a ser o artigo 157.º

o artigo 141.º passa a ser o artigo 158.º

o artigo 142.º passa a ser o artigo 159.º

o artigo 143.º passa a ser o artigo 160.º

6. A referência ao artigo 140.º no n.º 3 do artigo 26.º é substituída por uma referência ao artigo 157.º

7. As referências ao artigo 141.º no n.º 3 do artigo 139.º e no n.º 3 do artigo 140.º são substituídas por uma referência ao artigo 158.º

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor na data em que o Protocolo de Madrid entrar em vigor relativamente à Comunidade Europeia. A data de entrada em vigor do presente regulamento será publicada no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Pelo Conselho

O Presidente

A. MATTEOLI