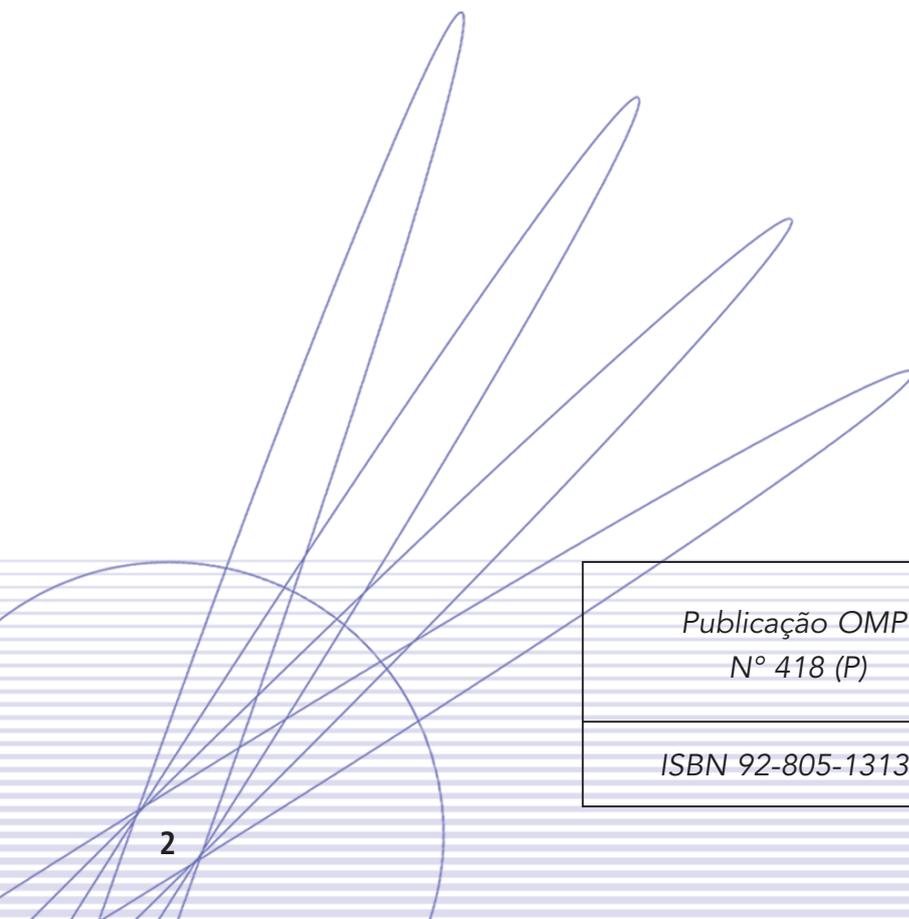


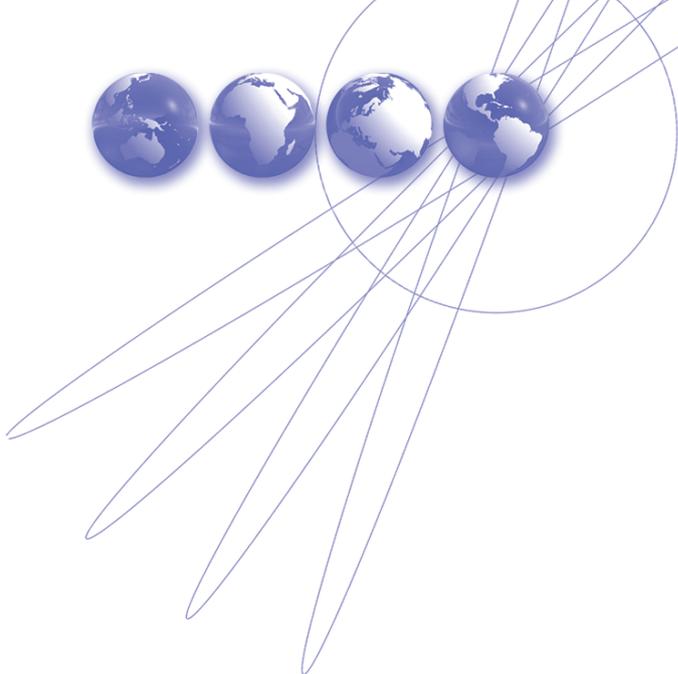


O Acordo de Madrid relativo ao Registro
Internacional de Marcas e o Protocolo
referente a este Acordo: Objetivos,
Principais Características, Vantagens



Publicação OMPI
Nº 418 (P)

ISBN 92-805-1313-7



Índice

	Página
<i>Introdução</i>	4
<i>Objetivos</i>	5
<i>Quem pode usufruir do sistema de Madrid?</i>	5
<i>O pedido internacional</i>	6
<i>Exame feito pela Administração de uma parte contratante designada; recusa de proteção</i>	9
<i>Efeitos do registro internacional</i>	10
<i>Dependência da marca de base</i>	11
<i>Substituição de um registro nacional ou regional por um registro internacional</i>	12
<i>Designação posterior</i>	12
<i>Modificações no registro internacional; cancelamento; licenças</i>	13
<i>Duração do registro; renovação</i>	14
<i>Vantagens do sistema</i>	14

Introdução

1. O sistema de registro internacional de marcas é regido por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, que data de 1981, e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que foi adotado em 1989, entrou em vigor em 1 de dezembro de 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996. O Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo entrou também em vigor nesta data. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que cuida do Registro Internacional e publica a *Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais*.

2. Qualquer Estado que seja parte na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial pode passar a ser parte no Acordo, no Protocolo, ou em ambos. Adicionalmente, as organizações intergovernamentais podem ser parte no Protocolo (mas não no Acordo) desde que cumpridas as seguintes condições: que ao menos um dos Estados membros da organização seja parte na Convenção de Paris e que a organização mantenha uma Administração regional para o registro de marcas com efeito em todo o território da organização.

3. Os Estados partes no Acordo e no Protocolo e as organizações partes no Protocolo são conjuntamente denominados “partes contratantes”. Uma lista atualizada das partes contratantes pode ser encontrada em nossa página na Internet: <http://www.wipo.int>. Juntas, as partes contratantes constituem a União de Madrid, que é uma União especial de acordo com o Artigo 19 da Convenção de Paris.

4. Cada membro da União de Madrid é membro de sua Assembléia (Assembléia de Madrid). Entre as funções mais importantes da Assembléia estão a adoção do programa e orçamento da União, e a adoção e modificação dos regulamentos de aplicação, incluindo a definição das taxas aplicáveis aos usuários do sistema de Madrid.



Objetivos

5. O sistema tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, ele facilita a obtenção de proteção às marcas (marcas de produtos e de serviços). A inscrição de uma marca no Registro Internacional produz, nas partes contratantes designadas pelo titular do pedido de registro internacional, os efeitos descritos mais adiante no parágrafo 28 (além do que, outras partes contratantes podem ser designadas posteriormente). Em segundo lugar, dado que um registro internacional equivale a um conjunto de registros nacionais, a administração subsequente deste tipo de proteção é consideravelmente facilitada. Existe apenas um registro a ser renovado e modificações de titularidade, por exemplo, ou de nome e/ou endereço do titular, ou a introdução de limitações à lista de produtos e serviços, podem ser inscritas na Secretaria Internacional através de um único e simples procedimento administrativo. O sistema é flexível o suficiente para permitir também a transferência do registro com relação apenas a algumas das partes contratantes designadas e alguns dos produtos ou serviços contidos no registro, ou ainda, para limitar a lista de produtos ou serviços com relação a algumas das partes contratantes designadas.

Quem pode usufruir do sistema de Madrid?

6. Só podem apresentar pedidos de registro internacional (“pedidos internacionais”), pessoas físicas ou jurídicas que detenham um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, ou tenham seu domicílio, ou nacionalidade, em um país que seja parte no Acordo ou no Protocolo de Madrid, ou ainda que preencham um destes requisitos no território de uma organização intergovernamental que seja parte no Protocolo ou sejam nacionais de um Estado membro de tal organização.

7. O sistema de registro internacional de Madrid não pode ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas que não tenham a conexão necessária (através de estabelecimento, domicílio ou nacionalidade, mencionado no parágrafo anterior) com um membro da União de Madrid, nem pode ser utilizado para proteger uma marca fora da União de Madrid.

O pedido internacional

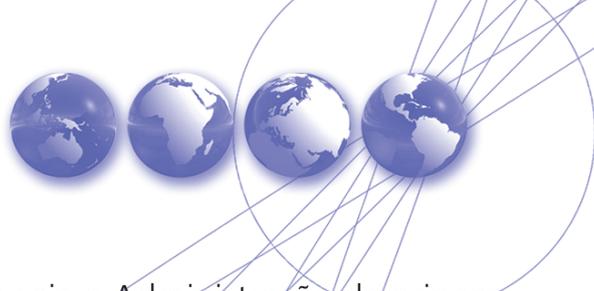
8. Uma marca só pode ser objeto de um pedido internacional se registrada (ou, quando o pedido internacional seja regido exclusivamente pelo Protocolo, se esta marca já houver sido objeto de um pedido) na Administração de Marcas da parte contratante com a qual o titular do pedido (solicitante) tenha a conexão necessária, como mencionado no parágrafo 6, acima. Esta Administração de Marcas é denominada "Administração de origem".

9. Os pedidos internacionais devem ser apresentados à Secretaria Internacional através da Administração de origem. Um pedido internacional apresentado diretamente pelo solicitante à Secretaria Internacional, não será considerado como tal pela Secretaria, que o devolverá ao seu remetente.

10. O pedido internacional deve conter, entre outros elementos: uma reprodução da marca (que deve ser idêntica à reprodução contida no registro ou pedido de base) e uma lista dos produtos e serviços para os quais se reivindica a proteção, classificados de acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice).

11. Os pedidos internacionais podem conter reivindicações de prioridade de acordo com o Artigo 4 da Convenção de Paris, seja com base no pedido de registro apresentado junto à Administração de origem, ou com base em um pedido anterior apresentado junto à Administração de um outro país membro da Convenção de Paris ou da Organização Mundial do Comércio.

12. Um pedido internacional deve designar as partes contratantes onde se queira proteger a marca. Quando a parte contratante (cuja Administração é a Administração de origem) for parte no Acordo mas não no Protocolo, somente poderão ser designados outros Estados que sejam também partes no Acordo. Quando a parte contratante (cuja Administração é a Administração de origem) for parte no Protocolo mas não no Acordo, somente poderão ser designadas outras partes contratantes que sejam também parte no Protocolo. Quando a parte contratante (cuja Administração é a Administração de origem) for parte tanto no Acordo como no Protocolo, poderão ser designadas quaisquer outras partes contratantes da União de Madrid.



13. A parte contratante cuja Administração seja a Administração de origem não pode ser designada nem no pedido internacional, nem posteriormente.

14. A designação de uma parte contratante é feita de acordo com o tratado (Acordo ou Protocolo de Madrid) que seja comum tanto à parte contratante designada quanto à parte contratante cuja Administração é a Administração de origem. Porém, quando ambas as partes contratantes envolvidas sejam partes tanto no Acordo como no Protocolo, a designação será regida pelo Acordo, segundo o previsto pela chamada “cláusula de salvaguarda” contida no Artigo 9^{sexies} do Protocolo.

15. Consequentemente, existem três classes de pedidos internacionais:

- um pedido internacional *regido exclusivamente pelo Acordo*; todas as designações são feitas no âmbito do Acordo;
- um pedido internacional *regido exclusivamente pelo Protocolo*; todas as designações são feitas no âmbito do Protocolo;
- um pedido internacional *regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo*; algumas designações são feitas no âmbito do Acordo e outras do Protocolo.

16. Se o pedido internacional for regido exclusivamente pelo Acordo, ele deve ser apresentado em francês. Se regido exclusivamente pelo Protocolo, ou pelo Acordo e Protocolo, o pedido internacional deverá ser apresentado em inglês, francês ou espanhol. A Administração de origem pode limitar a opção do solicitante a apenas um ou dois desses idiomas, ou, ainda, permitir que o titular do pedido escolha um entre qualquer dos três idiomas.

17. O pedido internacional está sujeito ao pagamento das seguintes taxas:

- uma taxa de base;
- um complemento de taxa por cada parte contratante designada em que não seja cobrada uma taxa individual;

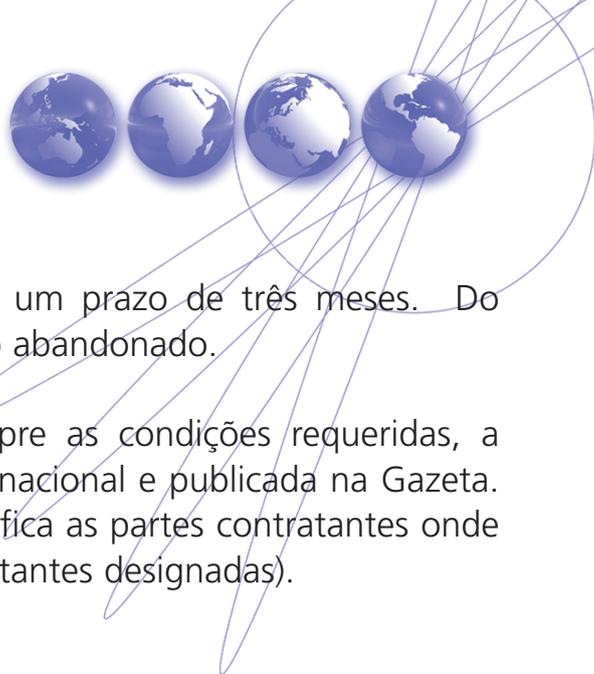
- uma taxa individual por qualquer parte contratante designada no âmbito do Protocolo e que tenha declarado que deseja receber esta taxa. Cada parte contratante determina o valor da sua taxa individual, mas este valor não pode exceder a quantia paga por um registro de uma marca feito diretamente na Administração desta parte contratante. Os valores das taxas individuais de cada país são publicados na Gazeta;
- uma taxa suplementar por cada classe de produtos e serviços que exceda a terceira (não é preciso proceder com o pagamento desta taxa quando efetuado o pagamento da taxa individual em relação a *todas* as designações).

18. Todas essas taxas podem ser pagas diretamente à Secretaria Internacional ou através da Administração de origem, quando esta aceite coletar e repassar estas taxas à Secretaria Internacional.

19. A Administração de origem deve atestar o seguinte: que a marca objeto do pedido internacional é a mesma marca objeto do registro ou pedido de base; que quaisquer indicações, tais como a descrição da marca ou reivindicação de cor como característica distintiva da marca são idênticas às indicações contidas no registro ou pedido de base; e, ainda, que os produtos e serviços indicados no pedido internacional estão também incluídos na lista de produtos e serviços do registro ou pedido de registro de base.

20. A Administração de origem deve também certificar a data em que recebeu a solicitação para apresentar o pedido internacional à Secretaria Internacional. A importância dessa data se deve ao fato de que, caso a Secretaria Internacional receba este pedido dentro de um período de dois meses a contar da data de recebimento da solicitação por parte da Administração de origem (e desde que determinados elementos fundamentais do pedido não estejam faltando), esta será a data do registro internacional.

21. A Secretaria Internacional verifica se o pedido internacional preenche todos os requisitos do Acordo ou Protocolo e do Regulamento de Execução (inclusive aqueles requisitos relativos à indicação dos produtos e serviços e sua classificação) e se as taxas devidas foram pagas, e informa a Administração de origem e o titular sobre eventuais irregularidades. Estas



irregularidades deverão ser corrigidas em um prazo de três meses. Do contrário, o pedido será considerado como abandonado.

22. Quando o pedido internacional cumpre as condições requeridas, a marca é então registrada no Registro Internacional e publicada na Gazeta. Em seguida, a Secretaria Internacional notifica as partes contratantes onde se tenha requerido proteção (partes contratantes designadas).

Exame feito pela Administração de uma parte contratante designada; recusa de proteção

23. A Administração de uma parte contratante designada examina o registro internacional exatamente da mesma maneira que examina um pedido que lhe é apresentado diretamente, ou seja, pela via nacional. Se encontradas razões para objeção durante o exame *ex officio* ou se apresentada uma oposição, a Administração em questão tem o direito de declarar que não concede proteção à marca solicitada em seu território (recusa provisória).

24. Toda recusa provisória deve ser notificada à Secretaria Internacional pelas Administrações de Marcas das partes contratantes dentro do prazo especificado no Acordo ou no Protocolo. Este prazo é geralmente de 12 meses. Entretanto, as partes contratantes podem declarar que, quando designadas no âmbito do Protocolo, este prazo seja substituído por um outro de 18 meses. Toda parte contratante que tenha feito esta declaração pode declarar, também, que uma recusa provisória baseada em uma oposição pode ser notificada à Secretaria Internacional mesmo depois de passado o prazo de 18 meses.

25. As recusas provisórias são inscritas no Registro Internacional e publicadas na Gazeta e uma cópia é enviada ao titular do registro internacional.

26. Os procedimentos que se seguem à recusa como, por exemplo, a revisão, o recurso ou a contestação à oposição são tratados diretamente entre o titular do registro internacional e a Administração da parte contratante que proferiu a recusa, sem nenhuma participação da Secretaria

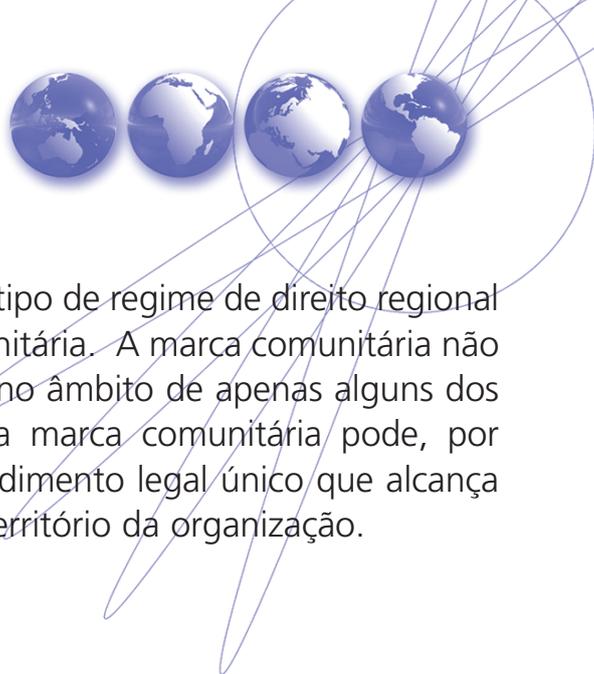
Internacional. Entretanto, uma vez terminados os procedimentos frente à Administração em questão, esta deve enviar uma declaração à Secretaria Internacional informando se a recusa provisória foi confirmada ou retirada (total ou parcialmente). Esta declaração também é registrada no Registro Internacional e publicada na Gazeta.

27. Quando uma Administração não encontra motivos para recusar a proteção, pode emitir uma “declaração de concessão de proteção da marca” antes do fim do prazo aplicável para recusa provisória. Esta declaração é registrada no Registro Internacional, publicada na Gazeta e, uma cópia é enviada ao titular do registro internacional. As Administrações não são, entretanto, obrigadas a enviar à Secretaria Internacional uma decisão de concessão de proteção da marca em seu território, não existindo qualquer consequência jurídica de tal abstenção.

Efeitos do registro internacional

28. A partir da data do registro internacional (ou, no caso de uma parte contratante designada posteriormente, a partir da data dessa designação posterior), a proteção da marca em cada uma das partes contratantes designadas é a mesma concedida à marca objeto de um pedido de registro apresentado diretamente na Administração de Marcas dessas partes contratantes. Se nenhuma recusa provisória for notificada à Secretaria Internacional dentro do prazo pertinente, a proteção auferida à marca internacional em cada uma das partes contratantes designadas será a mesma proteção auferida às marcas registradas pela via nacional.

29. Consequentemente, um registro internacional equivale a um conjunto de registros nacionais. Ainda que se trate de um registro único, a proteção advinda deste tipo de registro pode ser recusada, limitada ou ainda objeto de renúncia com relação a uma ou várias das partes contratantes designadas. Um registro internacional pode ser transferido para um novo titular e invalidado (por falta de utilização, por exemplo) com relação a uma ou mais das partes contratantes designadas. Qualquer ação por infração de um registro internacional deve correr separadamente no território de cada uma das partes contratantes concernentes.



30. Este tipo de regime se contrapõe a um tipo de regime de direito regional unitário como, por exemplo, a marca comunitária. A marca comunitária não pode ser recusada, limitada ou transferida no âmbito de apenas alguns dos seus territórios. O direito proveniente da marca comunitária pode, por exemplo, ser exercido através de um procedimento legal único que alcança infrações ocorridas em qualquer parte do território da organização.

Dependência da marca de base

31. Durante um período de cinco anos, contados a partir da data de registo na Secretaria Internacional, um registo internacional permanece dependente do registo de base (aquele que foi registado na Administração de origem). Se dentro deste período o registo de base perder o seu efeito, seja através de uma ação de cancelamento ou através da falta de renovação, o registo internacional não mais gozará de proteção. Da mesma forma, quando o registo internacional tem como base um pedido de registo, corre o risco de ser anulado caso, dentro do período de dependência de cinco anos, o pedido de base for recusado, retirado, ou, ainda, se o registo resultante deste pedido vir a perder os seus efeitos dentro do prazo de cinco anos.

32. A Administração de origem é obrigada a notificar a Secretaria Internacional dos fatos e decisões relacionados à cessação de efeitos ou recusa do registo ou pedido de base e, quando apropriado, solicitar cancelamento (na forma devida) do registo internacional. O cancelamento é então publicado na Gazeta e noticado às partes contratantes designadas.

33. Se, dentro de um período de três meses contados a partir da data deste cancelamento do registo de base, o titular do registo internacional apresentar um novo pedido de registo junto à Administração de uma das partes contratantes designadas no âmbito do Protocolo, este novo pedido terá como data de depósito a data do registo internacional ou, dependendo do caso, a data da designação posterior da parte contratante em questão. Esta opção não está disponível no Acordo de Madrid, portanto, não é válida em casos de partes contratantes designadas no âmbito do Acordo.

34. Uma vez expirado o prazo de cinco anos mencionado no parágrafo 31, acima, o registro internacional passa a ser independente do registro ou pedido de registro de base.

Substituição de um registro nacional ou regional por um registro internacional

35. Um registro internacional substitui um registro nacional ou regional para a mesma marca e os mesmos produtos e serviços que encontram-se registrados no nome da mesma pessoa no território de uma parte contratante designada. Resulta desta substituição que, caso o registro nacional ou regional não seja renovado, o titular do registro internacional poderá seguir gozando dos direitos anteriores adquiridos por razão do registro nacional ou regional mais antigo. Ainda que a substituição seja feita automaticamente, o titular do registro internacional pode solicitar à Administração da parte contratante em que o registro nacional ou regional esteja sendo substituído, que tome nota em seu registro interno do registro internacional.

Designação posterior

36. Os efeitos de um registro internacional podem ser estendidos a partes contratantes que não foram incluídas no pedido internacional, mediante a apresentação de uma designação posterior. Através da designação posterior, o titular de um registro internacional pode ampliar o âmbito geográfico de proteção da sua marca em função, por exemplo, de suas necessidades comerciais. Ademais, é possível efetuar uma designação posterior para estender a proteção da marca a uma parte contratante que não era parte no Acordo ou Protocolo no momento da apresentação do pedido internacional. Os princípios que determinam se tal designação pode ser feita ou não, e se ela é regida pelo Acordo ou pelo Protocolo, estão descritos nos parágrafos 12 e 13, acima.



Modificações no registro internacional; cancelamento; licenças

37. Modificações de nome ou endereço do titular ou do seu mandatário podem ser inscritas no Registro Internacional quando requeridas.

38. Da mesma forma, podem ser inscritas modificações de titularidade de um registro internacional com relação a todos ou alguns dos produtos e serviços cobertos por este registro, e todas ou algumas das partes contratantes nele designadas. Vale ressaltar, porém, que uma pessoa não poderá ser inscrita como nova titular de um registro internacional com relação a uma determinada parte contratante designada, caso ela não esteja habilitada (de acordo com os princípios contidos nos parágrafos 12 e 13, acima) a designar esta parte contratante em um pedido internacional. Por exemplo, uma pessoa que **não** tenha uma conexão com um país que é parte no Acordo, não poderá ser inscrita como titular de um registro internacional com relação a uma parte contratante designada que seja parte apenas no Acordo.

39. São passíveis de inscrição no Registro Internacional:

- uma *limitação* da lista de produtos e serviços em relação a **todas ou algumas** das partes contratantes designadas;
- uma *renúncia* em relação a **algumas** das partes contratantes designadas para **todos** os produtos e serviços;
- um *cancelamento* do registro internacional com relação a **todas** as partes contratantes designadas para **todos ou alguns** dos produtos ou serviços;
- uma licença outorgada para **todas ou algumas** das partes contratantes designadas, e para **todos ou alguns** dos produtos e serviços.

40. As informações relacionadas a essas modificações, ao cancelamento e às licenças, são publicadas na Gazeta e notificadas as partes contratantes designadas.

41. Não é possível modificar a marca objeto de um registro internacional seja no momento da renovação ou em qualquer outro momento. Também não se pode modificar a lista de produtos e serviços de uma maneira que resulte na ampliação do âmbito de proteção do registro internacional.

Duração do registro; renovação

42. Os registros internacionais têm um período de duração de 10 anos renováveis por novos 10 anos mediante o pagamento das taxas devidas. Seis meses antes da data de renovação, a Secretaria Internacional envia um lembrete ao titular e seu mandatário (se apontado um mandatário).

43. O registro internacional pode ser renovado com relação a todas ou algumas das partes contratantes designadas, mas não com relação a apenas alguns dos produtos e serviços nele contidos. Se o titular, no momento da renovação, quiser remover alguns dos produtos e serviços contidos no seu registro internacional, ele deve apresentar, separadamente, um pedido de cancelamento com relação a esses produtos e serviços.

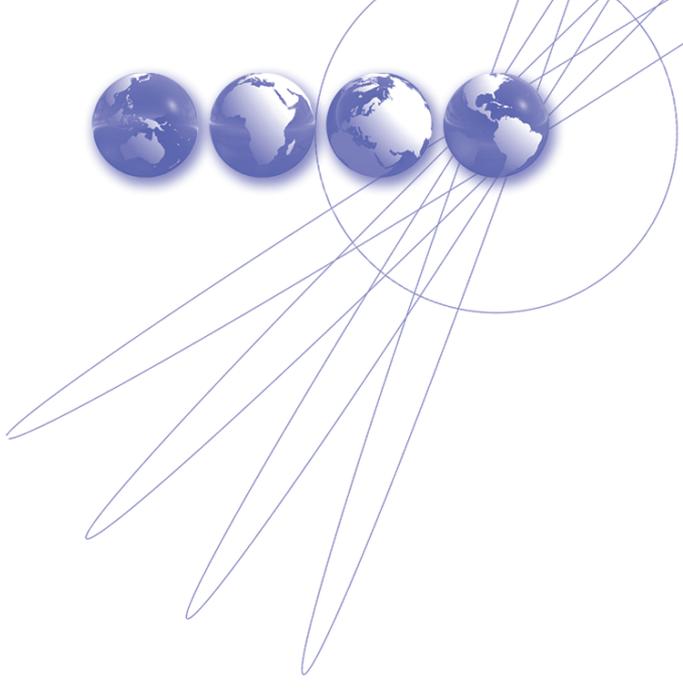
Vantagens do sistema

44. O registro internacional oferece várias vantagens ao titular da marca. Depois de registrar a marca de base ou apresentar um pedido de registro junto à Administração de origem, o titular tem somente que apresentar o seu pedido internacional em um idioma e pagar uma taxa, ao invés de ter de apresentar pedidos independentes em Administrações de Marcas diversas em países e idiomas diferentes e pagando uma taxa distinta (em moedas distintas) à cada Administração. Além disso, o titular de um registro internacional não tem que esperar até que a Administração de cada parte contratante (onde ele tenha solicitado proteção) se decida por registrar a sua marca, pois, se uma Administração não notifica a recusa a um pedido internacional à Secretaria Internacional dentro do prazo aplicável, a marca passa automaticamente a gozar de proteção no território daquela parte contratante. Em alguns casos, o titular não tem sequer de esperar pelo fim deste prazo para saber se sua marca está ou não protegida em uma determinada parte contratante, já que ele pode com certa antecedência receber uma “declaração de concessão de proteção” da Administração desta parte contratante.



45. Outra vantagem importante são as modificações posteriores ao registro, como por exemplo uma modificação de nome ou endereço do titular, uma modificação (total ou parcial) de titularidade ou, ainda, uma limitação da lista de produtos e serviços. Todas estas modificações podem ser inscritas no âmbito de várias partes contratantes designadas, mediante um único e simples procedimento administrativo e pagamento de uma única taxa. Ademais, existe apenas uma data de vencimento e um só registro a renovar.

46. O sistema de registro internacional apresenta também vantagens para as Administrações de Marcas, já que elas não precisam: examinar se os pedidos internacionais cumprem ou não os requisitos formais, classificar os produtos e/ou serviços, ou ainda, publicar as marcas. Além disso, elas recebem uma compensação pelo trabalho que desempenham em forma de taxas individuais coletadas pela Secretaria Internacional e transferidas às devidas partes contratantes. Ao mesmo tempo, os complementos de taxa e as taxas suplementares são distribuídos anualmente entre as partes contratantes que não recebem taxas individuais. Esta distribuição é feita proporcionalmente ao número de vezes que estas partes contratantes tenham sido designadas.



Sistema de Madrid

