



# Protocolo de Madri

**MATTOS FILHO** > Mattos Filho, Veiga Filho,  
Marrey Jr e Quiroga Advogados

## Decreto nº 10.033/2019

Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006.

### ARTIGO 1

#### Membros da União de Madri

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

### ARTIGO 2

#### Obtenção da proteção mediante inscrição internacional

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

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

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

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

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

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

### ARTIGO 3

#### Pedido internacional

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

i) no caso de um pedido de base, a data e o número desse pedido;

ii) no caso de um registro de base, a data e o número

desse registro, assim como a data e o número do pedido do qual resultou o registro de base.

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

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

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

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

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

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

outra publicidade poderá ser exigida do titular da inscrição internacional.

#### **ARTIGO 3-BIS**

##### **Efeito territorial**

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

#### **ARTIGO 3-TER**

##### **Pedido de "extensão territorial"**

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

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

#### **ARTIGO 4**

##### **Efeitos da inscrição internacional**

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

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

2. Toda inscrição internacional gozará do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, sem que

seja necessário cumprir as formalidades descritas na seção D daquele artigo.

#### ARTIGO 4-BIS

### Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional

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

- i) a proteção resultante da inscrição internacional estenda-se à referida Parte Contratante segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3ter;
- ii) todos os produtos e serviços enumerados no registro nacional ou regional sejam também enumerados na inscrição internacional com relação à referida Parte Contratante;
- iii) tal extensão se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

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

#### ARTIGO 5

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

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

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

data em que a notificação da extensão a que se refere o parágrafo 1 tenha sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

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

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

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

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

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

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

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

parágrafo 2, deverá transmitir sem demora as referidas informações ao titular da inscrição internacional.

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

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

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

#### **ARTIGO 5-BIS**

##### **Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca**

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

#### **ARTIGO 5-TER**

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

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

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

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

#### **ARTIGO 6**

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

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

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

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

i) um recurso contra uma decisão que recusar os efeitos do pedido de base;

ii) um ato solicitando a retirada do pedido de base ou o cancelamento, a anulação ou nulidade do registro resultante do pedido de base ou do registro de base; ou

iii) uma oposição ao pedido de base;

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

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

## ARTIGO 7

### Prorrogação da inscrição internacional

1. Qualquer inscrição internacional poderá ser prorrogada por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da retribuição de base e, sob reserva do parágrafo 7 do artigo 8, das retribuições suplementares e complementares previstas no parágrafo 2 do artigo 8.
2. A prorrogação não poderá comportar qualquer modificação da inscrição internacional em sua forma mais recente.
3. Seis meses antes da expiração do prazo de proteção, a Secretaria Internacional comunicará oficiosamente ao titular da inscrição internacional e ao seu representante, se houver, a data exata dessa expiração.
4. Mediante o pagamento de uma retribuição adicional fixada pelo Regulamento Comum, um prazo extraordinário de seis meses será concedido para a prorrogação da inscrição internacional.

## ARTIGO 8

### Retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional

1. A Administração de origem poderá fixar, discricionariamente, e cobrar, em seu proveito, uma retribuição a ser exigida do requerente ou do titular da inscrição internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da prorrogação da inscrição internacional.
2. A inscrição de uma marca na Secretaria Internacional estará sujeita ao pagamento prévio de uma retribuição internacional que, sujeito ao disposto na alínea a) do parágrafo 7, inclui:
  - i) uma retribuição de base;
  - ii) uma retribuição suplementar por cada classe da Classificação Internacional, além da terceira, em que forem incluídos os produtos ou serviços a que a marca se aplica;
  - iii) uma retribuição complementar por cada pedido de extensão da proteção nos termos do artigo 3ter.
3. Contudo, a retribuição suplementar mencionada no parágrafo 2 poderá, sem prejuízo da data da inscrição internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo Regulamento Comum se o número de classes de produtos ou serviços tiver sido determinado ou contestado pela Secretaria Internacional. Se, ao expirar esse prazo, a retribuição suplementar não tiver sido paga ou a lista de produtos ou serviços não tiver sido reduzida pelo requerente na medida necessária, o pedido internacional será considerado abandonado.

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

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

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

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

- i) não é devida qualquer retribuição suplementar prevista no item ii) do parágrafo 2, se apenas forem designadas, nos termos do artigo 3ter, Partes Contratantes que fizeram uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo, e
- ii) não é devida qualquer retribuição complementar prevista no item iii) do parágrafo 2 a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaração nos termos da alínea a) deste parágrafo.

b) Qualquer declaração a respeito da alínea a) poderá ser feita nos instrumentos a que se refere o parágrafo 2 do artigo 14 e a data em que a declaração tornar-se-á efetiva será a mesma data de entrada em vigor do presente Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tenha feito a declaração. Tal declaração também poderá ser feita

posteriormente e, neste caso, a declaração tornar-se-á efetiva três meses depois do recebimento pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer inscrição internacional cuja data é a mesma ou posterior à data em que a declaração se torna efetiva.

#### ARTIGO 9

##### Anotação de cessão de uma inscrição internacional

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

#### ARTIGO 9-BIS

##### Outras anotações relativas a uma inscrição internacional

A Secretaria Internacional anotarà no Cadastro Internacional:

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

#### ARTIGO 9-TER

##### Retribuições relativas a outras anotações

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

#### ARTIGO 9-QUATER

##### Administração comum a vários Estados contratantes

1. Se vários Estados Contratantes decidirem realizar a unificação de suas legislações nacionais em matéria de

marcas, poderão notificar o Diretor-Geral:

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

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

#### ARTIGO 9-QUINQUES

##### Transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais

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

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

#### ARTIGO 9-SEXIES

##### Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)

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

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

## ARTIGO 10 Assembleia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Não obstante as disposições da alínea b), se, em qualquer sessão, o número de membros da Assembleia com direito a voto sobre uma determinada questão que estiverem representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos membros da Assembleia com direito a voto sobre essa questão, a

Assembleia poderá tomar decisões mas, à exceção das decisões sobre seu próprio procedimento, tais decisões só serão executadas se as condições seguintes forem cumpridas. A Secretaria Internacional comunicará as referidas decisões aos membros da Assembleia com direito a voto sobre a referida questão que não foram representados e os convidará a manifestar por escrito o seu voto ou a sua abstenção dentro de um prazo de três meses a contar da data da comunicação. Se, passado esse prazo, o número desses membros que assim manifestaram o seu voto ou sua abstenção for pelo menos igual ao número de membros que faltavam para ser atingido o quórum na sessão propriamente dita, tais decisões produzirão efeitos desde que, ao mesmo tempo, continue a existir a maioria necessária.

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

e) A abstenção não será considerada voto.

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

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

## ARTIGO 11 Secretaria Internacional

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

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

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

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

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

**ARTIGO 12****Finanças**

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

**ARTIGO 13****Emendas a certos artigos do Protocolo**

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

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

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

**ARTIGO 14****Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ARTIGO 15****Denúncia**

1. O presente Protocolo permanecerá em vigor indeterminadamente.

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

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

4. O direito de denúncia previsto neste artigo não

poderá ser exercido por nenhuma Parte Contratante antes de terminar o prazo de cinco anos a contar da data em que o presente Protocolo tiver entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante.

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

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

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

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

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

## ARTIGO 16

### Assinatura; línguas; funções do depositário

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

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

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

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

intergovernamentais que poderão tornar-se partes do presente Protocolo.

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

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

## Nossos sócios



**Fabio Ferreira Kujawski**

✉ [kujawski@mattosfilho.com.br](mailto:kujawski@mattosfilho.com.br)

☎ 55 11 3147 2795



**Paulo Marcos Rodrigues Brancher**

✉ [pbrancher@mattosfilho.com.br](mailto:pbrancher@mattosfilho.com.br)

☎ 55 11 3147 4684



**Thiago Luís Sombra**

✉ [thiago.sombra@mattosfilho.com.br](mailto:thiago.sombra@mattosfilho.com.br)

☎ 55 61 3218 6010