

---

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO  
EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA**

**INSTITUTO EUROPEU  
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
(EUIPO)**

**Parte M**

**Marcas internacionais**

---

## Índice

<b>1 Introdução.....</b>	<b>1723</b>
<b>2 O EUIPO enquanto Instituto de Origem.....</b>	<b>1723</b>
<b>3 O EUIPO enquanto instituto designado.....</b>	<b>1737</b>
<b>4 Transformação («conversion»), transformação («transformation»), substituição.....</b>	<b>1756</b>
<b>5 Divisão.....</b>	<b>1764</b>

## 1 Introdução

A União Europeia aderiu ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas em 01/07/2004.

A presente parte das Linhas de orientação incide especificamente sobre o exame das marcas internacionais. Para mais informações sobre os aspetos processuais gerais, consultar também as outras partes relevantes das Linhas de orientação (Exame, Oposição, Anulação, etc.).

A presente parte das Linhas de orientação tem por objetivo explicar a forma como, na prática, a relação entre marca da União Europeia («MUE») e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas («Protocolo de Madrid» ou «PM») afeta os procedimentos e os critérios de exame e de oposição no EUIPO. O ponto 2 aborda as funções do EUIPO enquanto instituto de origem, ou seja, os pedidos internacionais «efetuados». O ponto 3 aborda as funções do EUIPO enquanto instituto designado, ou seja, os registos internacionais «recebidos» que designem a UE («RI»). O ponto 4 aborda a transformação («conversion»), a transformação («transformation») e a substituição.

Com as presentes Linhas de orientação não se pretende nem se pode ampliar ou reduzir o conteúdo jurídico do capítulo XIII do RMUE. O EUIPO está igualmente vinculado pelas disposições do Protocolo de Madrid e pelos regulamentos ao abrigo do Protocolo relativos ao Acordo de Madrid. Também se fará referência ao «Guia relativo ao registo internacional de marcas» publicado pela OMPI, uma vez que as presentes Linhas de orientação não visam repetir o que é estabelecido nesses textos.

## 2 O EUIPO enquanto Instituto de Origem

As funções do EUIPO enquanto instituto de origem compreendem:

- o exame e a transmissão dos pedidos internacionais;
- o exame e a transmissão das designações subsequentes;
- o processamento das notificações de irregularidade emitidas pela OMPI;
- a notificação à OMPI de determinados factos que afetam a marca de base durante o prazo de dependência de cinco anos;
- a transmissão de determinados pedidos de alteração no Registo Internacional.

## 2.1 Exame e transmissão de pedidos internacionais

[Artigo 183.º](#) e [artigo 184.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 28.º do RERMUE](#)

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

- pagamento de uma taxa de tramitação;
- existência de registo(s) ou pedido(s) de marca da UE de base [«marca(s) de base»] de uma marca idêntica;
- preenchimento correto do formulário MM2 ou EM2 (eletronicamente ou em papel);
- existência de um direito de depositar o pedido internacional através do EUIPO.

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

### 2.1.1 Identificação dos pedidos internacionais

O pedido internacional será identificado na base de dados do EUIPO pelo número de MUE de base ou pelo número de pedido de MUE, seguido do sufixo **\_01** (por exemplo, 012345678\_01) caso se trate de um primeiro pedido internacional. Os pedidos subsequentes baseados na mesma MUE de base ou pedido de MUE serão identificados como **\_02**, **\_03**, etc. Os pedidos internacionais baseados em mais do que uma MUE de base ou pedido de MUE serão identificados pelo número da MUE de base ou do pedido de MUE indicados em primeiro lugar.

Aquando da apresentação de um pedido internacional, o Instituto emitirá um recibo com o número do processo.

### 2.1.2 Taxas

#### 2.1.2.1 Taxa de tramitação

[Artigo 184.º, n.º 4 e 8., e artigo 188.º do RMUE](#)

[Anexo I A, n.º 34, do RMUE](#)

Os pedidos internacionais só se consideram depositados depois de paga a taxa de tramitação de 300 EUR.

O pagamento da taxa de tramitação deverá ser efetuado junto do EUIPO por qualquer dos meios de pagamento aceites (ver Linhas de orientação, [Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos, ponto 2](#)).

Caso o requerente opte por basear o pedido internacional num pedido de MUE já registada, considera-se que o pedido de RI foi recebido na data de registo da MUE. Neste caso, a taxa de tramitação deverá ser paga na data de registo da MUE.

Se o pedido não for depositado eletronicamente, o meio de pagamento usado pode ser comunicado ao EUIPO através da marcação dos respetivos campos no formulário EM2 ou da prestação dessa informação na carta que acompanha o formulário MM2.

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

#### 2.1.2.2 Taxas internacionais

Todas as taxas internacionais devem ser pagas diretamente à OMPI. O EUIPO não cobrará nenhuma taxa que deva ser paga diretamente à OMPI. Quaisquer taxas pagas por engano ao EUIPO serão reembolsadas ao remetente.

Se o requerente usar a ferramenta de depósito eletrónico, será possível indicar diretamente no pedido o montante das taxas internacionais e o respetivo método de pagamento. Se o requerente utilizar o formulário EM2, a Folha de Cálculo das Taxas (anexa ao formulário MM2 da OMPI) deverá ser apresentada na língua em que o pedido internacional deve ser transmitido à OMPI. Em alternativa, o requerente pode anexar uma cópia do comprovativo do pagamento à OMPI. Porém, o EUIPO não verificará se a Folha de Cálculo das Taxas foi 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. No sítio Web da OMPI está disponível uma calculadora de taxas.

### 2.1.3 Formulários

[Artigos 184.º, n.º 1 a 3, e n.º 5, alínea a\), do RMUE](#)

[Artigo 28.º do RERMUE](#)

[Artigo 65.º, n.º 2, alínea b\), do RDMUE](#)

O pedido internacional deve ser depositado numa das línguas oficiais da União Europeia, preferencialmente mediante a ferramenta de depósito eletrónico fornecida pelo EUIPO, uma vez que fornece orientações ao requerente e irá, por conseguinte, reduzir o número de deficiências e tornar o exame mais célere.

Sempre que o pedido internacional for depositado mediante a ferramenta de depósito eletrónico, este é preenchido com os dados do(s) pedido(s) ou registo(s) de MUE a fim de limitar ao máximo a introdução manual de dados.

O Instituto fornece igualmente formulários EM2 em papel (uma adaptação pelo Instituto do formulário MM2 da OMPI) em todas as línguas oficiais. Os requerentes não poderão utilizar outros formulários nem alterar o conteúdo ou o formato dos formulários disponibilizados.

Se o pedido for depositado numa língua que não seja uma das línguas do PM (inglês, francês e espanhol), o requerente deverá indicar em qual destas três línguas o pedido deve ser transmitido à OMPI. Em tal caso, será pedido ao requerente que escolha entre autorizar o EUIPO a fornecer uma tradução ou fornecer uma tradução própria dos produtos e serviços e de qualquer outro elemento de texto que faça parte do pedido internacional, na língua escolhida para a transmissão do pedido à Secretaria Internacional (espanhol, inglês ou francês).

Se tiver sido nomeado um representante junto da Secretaria Internacional, as comunicações da Secretaria Internacional apenas serão enviadas para o representante em questão.

É obrigatório um endereço de correio eletrónico tanto para o requerente como para o representante. Toda a correspondência da Secretaria Internacional apenas será enviada por via eletrónica e não será emitida qualquer correspondência em papel.

Todos os pontos do formulário devem 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 184.º, n.º 5, alínea f\), do RMUE](#)

Artigo 2.º, n.º 1, alínea ii), do PM

A referência ao direito do requerente de depositar um pedido internacional é obrigatória. Um requerente tem legitimidade para depositar um pedido junto do EUIPO, enquanto instituto de origem, se possuir a nacionalidade de um Estado-Membro da UE ou se nele tiver domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo. O requerente poderá selecionar o(s) critério(s) em que 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 na nacionalidade ou no domicílio. Um cidadão francês domiciliado na Suíça só tem legitimidade para efetuar o depósito com base na nacionalidade (neste caso, porém, terá de nomear um representante junto do EUIPO). Uma empresa suíça que não esteja domiciliada nem possua um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo num Estado-Membro da UE não tem legitimidade para depositar um pedido internacional através do EUIPO. Caso existam vários requerentes, cada um deve satisfazer, pelo menos, um dos critérios de legitimidade.

A expressão «estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo num Estado-Membro da UE» deve ser interpretada da mesma forma que noutros contextos, como, por exemplo, no contexto da representação profissional (ver Linhas de orientação, [Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Partes no Processo e Representação Profissional, ponto 4.4.2 Emprego indireto](#)).

Um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na UE é uma sucursal, agência ou qualquer outro tipo de estabelecimento comercial (incluindo filiais) na UE que possa ser considerado uma extensão da pessoa coletiva de um país terceiro.

O conceito de «sucursal, agência ou outro estabelecimento» implica um local de atividade que tem o aspeto de permanência, como a extensão de uma entidade-mãe, possui um sistema de gestão e está materialmente equipado para negociar operações com terceiros, de modo que estes últimos, embora sabendo que haverá, se necessário, uma ligação jurídica com a entidade-mãe, cujo instituto se encontra no estrangeiro, não têm de tratar diretamente com a referida entidade-mãe, mas podem realizar operações no local de atividade que constitui a extensão (ver definição no acórdão de 22 de novembro de 1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, n.º 12; acórdão de 22 de setembro de 2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, n.º 30).

Todos os argumentos e elementos de prova que o requerente considere necessários para sustentar a sua reivindicação de direito, incluindo quaisquer elementos de prova que demonstrem a existência e a natureza da ligação entre as diferentes entidades, devem ser apresentados juntamente com o pedido. Se estes elementos de prova não forem apresentados, o Instituto emitirá uma notificação de irregularidade.

### 2.1.3.2 Marca de base

#### [Artigo 184.º, n.º 5, alíneas b\) a e\), do RMUE](#)

Regra 9, n.º 4, alínea a), subalíneas v), vii) e vii *bis* ) a xii), e regra 11, n.º 2, do Regulamento no âmbito do Protocolo

O Sistema de Madrid assenta na exigência de um pedido ou registo de marca nacional ou regional de base. De acordo com o PM, o pedido internacional deve basear-se numa marca já registada («registo de base») ou num 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 ou o titular de todos os pedidos de MUE e de todas as MUE de base, mesmo nos casos em que os pedidos ou as MUE, embora contenham marcas idênticas, abrangem produtos e serviços diferentes.

É necessário que tenha sido atribuída uma data de depósito a todos os pedidos de MUE ou MUE de base e que estes estejam em vigor.

O requerente internacional deve ser idêntico ao titular da MUE ou ao requerente do pedido de MUE. O pedido internacional não pode ser depositado por um licenciado ou por uma empresa associada do titular da(s) marca(s) de base. Qualquer 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](#) ). Caso existam vários titulares ou requerentes de MUE de base ou de pedido(s) de base, o pedido internacional deve ser apresentado pelas mesmas pessoas.

A reprodução da marca deve ser idêntica. Para obter informações pormenorizadas sobre a prática do EUIPO em matéria de identificação das marcas apresentadas em preto e branco e/ou em escala de cinzentos, em comparação com as marcas apresentadas a cores, ver Linhas de orientação, [Parte B, Exame de formalidades, ponto 11.3.2](#) , relativo aos pedidos prioritários, que se aplica por analogia. Os seguintes aspetos devem merecer especial atenção:

- Sempre que a MUE de base ou o pedido de MUE contenha(m) uma indicação de cores, a mesma indicação deve ser feita no pedido internacional (ver Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 2, Exame de Formalidades, ponto 11](#) ). Quando o(s) pedido(s) ou a(s) MUE de base são a cores, mas não contêm uma indicação de cores, o requerente pode optar por indicar as cores no pedido internacional.
- Caso a marca de base seja:
  - uma marca nominativa, o campo relevante deve ser assinalado para solicitar que a marca seja considerada uma marca em caracteres normalizados;
  - uma marca de cor, o campo relevante deve ser assinalado para declarar que a marca é constituída por uma cor ou por uma combinação de cores enquanto tal;

- uma marca de forma, o campo relevante de marca tridimensional deve ser assinalado (só as marcas de forma com representações gráficas podem ser alargadas a nível internacional, pois a OMPI não aceita imagens geradas por computador nem desenhos ou modelos animados);
- uma marca sonora, o campo relevante deve ser assinalado (apenas as marcas sonoras com representações gráficas, nomeadamente as notações musicais, podem ser alargadas a nível internacional, pois a OMPI não aceita ficheiros sonoros eletrónicos).

Se a marca de base for uma marca figurativa, uma marca de posição, uma marca de padrão, uma marca de movimento, uma marca holográfica ou qualquer outro tipo de marca (à exceção das marcas nominativas, das marcas de cor, das marcas de forma e das marcas sonoras acima referidas), não pode ser feita qualquer indicação específica no formulário de pedido internacional. Consequentemente, esses pedidos serão processados sem qualquer indicação de tipo de marca. No entanto, por uma questão de clareza, o EUIPO acrescentará o tipo de marca no campo de descrição do formulário eletrónico a transmitir à OMPI.

Além disso, só as marcas de movimento ou marcas holográficas com representações gráficas podem ser alargadas a nível internacional, pois a OMPI não aceita ficheiros de vídeo. Pelo mesmo motivo, as marcas multimédia não podem ser alargadas a nível internacional (01/02/2023).

Se a marca de base for uma marca coletiva ou uma marca de certificação, o campo pertinente deve ser assinalado.

- Caso a marca de base contenha uma descrição, esta poderá ser incluída no pedido internacional.
- Se a marca de base não incluir uma descrição, pode ser aditada uma descrição voluntária no pedido internacional.
- Pode ser incluída uma declaração de renúncia, mesmo que a(s) marca(s) de base não a incluam.
- A OMPI exige uma transliteração em caracteres latinos caso a marca possua outro tipo de caracteres. Quando não for fornecida qualquer transliteração, a OMPI emitirá uma notificação de irregularidade que deverá ser sanada de imediato pelo requerente. A presente disposição aplica-se a todos os tipos de marcas e não apenas às marcas nominativas.

A lista de produtos e serviços deve ser idêntica ou, pelo menos, estar compreendida na lista contida na(s) marca(s) de base à data do depósito do pedido internacional.

- A lista de produtos e serviços deverá ser apresentada agrupada por classe.

A lista também pode ser limitada para uma, várias, ou todas as partes contratantes designadas. A limitação pode ser diferente em relação a cada parte contratante. É impreterível indicar com clareza e precisão a lista limitada completa de cada parte contratante, sempre que seja solicitada tal limitação.

Se o requerente não apresentar uma tradução na língua da OMPI selecionada (espanhol, inglês ou francês), mas autorizar o EUIPO a fornecer uma tradução ou a

utilizar a tradução disponível para a(s) marca(s) de base, não será consultado sobre a tradução.

### 2.1.3.3 Reivindicação da prioridade

Se a prioridade for reivindicada, 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 indicar-se aqueles a que diz respeito. Quando se reivindica a prioridade relativamente a vários registos anteriores com datas diferentes, deverão ser indicados os produtos e serviços a que cada um se refere.

### 2.1.3.4 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. Este formulário, que contém a declaração de intenção de uso da marca, só está disponível em inglês e deve ser preenchido nessa língua, independentemente da língua do pedido internacional.

## 2.1.4 Exame do pedido internacional pelo EUIPO

[Artigo 184.º do RMUE](#)

Artigo 3.º, n.º 1, do PM

Se o exame do pedido internacional revelar irregularidades, o EUIPO convidará o requerente a corrigi-las dentro do prazo de um mês. Em princípio, este curto prazo deverá permitir que o EUIPO transmita o pedido internacional à OMPI dentro do prazo de dois meses a contar da data de receção e, assim, manter essa data como a data do registo internacional.

Caso as irregularidades não fiquem sanadas, o EUIPO informará o requerente de que a transmissão do pedido internacional à OMPI foi recusada. A taxa de tramitação não será reembolsada.

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

Assim que o EUIPO considerar que o pedido internacional está conforme, transmiti-lo-á à OMPI por via eletrónica, com exceção dos 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 PM.

## 2.1.5 Irregularidades detetadas pela OMPI

Regra 11, n.º 4, e regras 12 e 13 do Regulamento no âmbito do Protocolo

Se a OMPI detetar irregularidades no pedido, emitirá uma notificação de irregularidade, que será transmitida ao requerente e ao EUIPO enquanto instituto de origem. As irregularidades devem ser sanadas pelo EUIPO ou pelo requerente, consoante a sua natureza. As irregularidades relativas ao pagamento das taxas internacionais devem ser sanadas pelo requerente. Todas as irregularidades mencionadas na regra 11, n.º 4, do Regulamento no âmbito do Protocolo devem ser sanadas pelo EUIPO.

Caso existam 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. Em vez disso, devem ser comunicados através do EUIPO, na língua do processo na OMPI. Neste caso, o EUIPO transmitirá à OMPI as observações do requerente, tal como lhe foram comunicadas, uma vez que o EUIPO não exerce a faculdade de expressar uma opinião diferente, nos termos da regra 12, n.º 2, do Regulamento no âmbito do Protocolo, nem de apresentar uma proposta no sentido de sanar a irregularidade, nos termos da regra 13, n.º 2, do Regulamento no âmbito do Protocolo.

## 2.2 Designações posteriores

[Artigo 187.º do RMUE](#)

[Artigo 65.º, n.º 2, alínea b\), do RDMUE](#)

Artigos [30.º](#) e [31.º](#) do RERMUE

Artigo 2.º, n.º 1, alínea ii), do PM

Regra 1, subalínea xxvibis), e regra 24, n.º 2, do Regulamento no âmbito do Protocolo

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 denominado «designação posterior ao registo», que permite estender os efeitos de um registo internacional a outros membros da União de Madrid relativamente aos quais ainda não tenha sido inscrita qualquer designação ou cujas designações anteriores já não produzam efeitos. Uma designação posterior também pode ser usada para alargar o âmbito dos produtos e/ou serviços de uma designação prévia, desde que o âmbito do registo internacional não seja excedido. Isso poderá ser útil nos casos em que tenha sido previamente registada uma limitação.

Ao contrário dos pedidos internacionais, as designações posteriores não têm de ser apresentadas através do instituto de origem, podendo ser entregues diretamente à OMPI. Recomenda-se a apresentação direta à OMPI a fim de tornar o processo mais célere. Se o pedido for apresentado através do EUIPO, deve ser depositado na língua em que o pedido internacional foi apresentado.

Caso um RI seja transmitido a uma pessoa não autorizada a apresentar uma designação posterior através do EUIPO, o pedido de designação posterior não pode ser apresentado através do EUIPO, devendo antes ser apresentado através da OMPI ou do instituto da parte contratante do titular (para mais informações sobre o direito de depositar um pedido, ver [ponto 2.1.3.1](#) supra).

As designações posteriores só podem ser efetuadas 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 EUIPO.

As designações posteriores devem ser apresentadas na mesma língua do pedido internacional inicial, sob pena de o EUIPO se recusar a transmiti-las à OMPI. As designações subsequentes devem ser apresentadas através do formulário oficial: o formulário MM4 da OMPI, em espanhol, inglês ou francês, ou o formulário EM4 do EUIPO, nas outras línguas da UE. Não existe um formulário específico do EUIPO em espanhol, inglês ou francês, porquanto para o EUIPO não são necessárias indicações especiais nessas línguas e, conseqüentemente, o formulário MM4 da OMPI é suficiente.

A Folha de Cálculo das Taxas (em anexo ao formulário MM4 da OMPI) deve ser apresentada na língua em que a designação posterior será transmitida à OMPI. Em alternativa, o requerente pode anexar uma cópia do comprovativo do pagamento à OMPI. Porém, o EUIPO não verificará se a Folha de Cálculo das Taxas foi 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. No sítio Web da OMPI está disponível uma calculadora de taxas.

Os elementos a indicar nos formulários MM4 e EM4 respeitam apenas ao titular, ao representante, à lista de produtos e serviços e à designação de outras Partes Contratantes do PM. Tais elementos devem ser indicados da mesma forma que no formulário MM2. No caso de alteração do titular, o direito de apresentar o pedido também será verificado, nomeadamente se o registo internacional foi transferido para um cidadão de um Estado-Membro da UE ou uma pessoa com domicílio ou estabelecimento na UE (o EUIPO como «Instituto da parte contratante do titular»).

A lista de produtos e serviços pode ser a mesma que consta do registo internacional [ponto 5a) do formulário oficial] ou ser mais reduzida [ponto 5 b) ou c)]. Porém, não pode ser mais ampla do que o âmbito de proteção do registo internacional, mesmo que esteja coberta pela marca de base.

Por exemplo, um RI para as classes 18 e 25 que designe a China para a classe 25 pode subseqüentemente ser alargado à China para a classe 18. No entanto, o mesmo

RI não pode ser posteriormente alargado à China para a classe 9, uma vez que esta classe não está abrangida pelo registo internacional, mesmo que esteja abrangida 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.

Caso o pedido não seja apresentado em espanhol, inglês ou francês, o requerente deverá assinalar o ponto 0.1 no formulário EM4 do EUIPO e indicar a língua em que a designação posterior deverá ser transmitida à OMPI. Os pontos 0.2 e 0.3, relativos à tradução da lista de produtos e serviços e à língua de correspondência entre o requerente e o EUIPO, também devem ser preenchidos.

Sempre que o titular assim o solicitar, a designação posterior pode ter efeito depois de concluído um determinado procedimento, nomeadamente a inscrição de uma alteração ou de uma anulação parcial em relação ao RI em causa ou a renovação do RI.

O EUIPO informa o requerente da extensão territorial da data em que o pedido de extensão territorial foi recebido.

Se o pedido de extensão territorial não cumprir os requisitos acima descritos, o EUIPO convidará o requerente a corrigir as deficiências num prazo mínimo de um mês. Se as deficiências não forem corrigidas dentro deste prazo, o EUIPO poderá recusar a transmissão do pedido à Secretaria Internacional. No entanto, EUIPO não pode recusar a transmissão à Secretaria Internacional antes de o requerente ter tido a possibilidade de corrigir qualquer deficiência detetada no pedido.

O EUIPO enviará o pedido de extensão territorial efetuado depois do registo internacional à Secretaria Internacional logo que os requisitos acima referidos tenham sido satisfeitos.

## 2.3 Notificação de factos que afetam o registo de base

Artigos [49.º](#), [53.º](#), [57.º](#) a [62.º](#) e [128.º](#) do RMUE

[Artigo 29.º do RERMUE](#)

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

No que se refere às MUE, esta disposição abrange os casos em que, total ou parcialmente (ou seja, apenas para alguns produtos ou serviços):

- o(s) pedido(s) de MUE em que o RI se baseia seja(m) retirado(s), considerado(s) retirado(s) ou recusado(s);
- a(s) MUE em que o RI se baseia seja(m) objeto de renúncia, de não renovação, de extinção de direitos ou de declaração de nulidade pelo EUIPO ou por um tribunal de MUE, com base num pedido reconvenicional em sede de processo de infração.

Quando os casos acima expostos ocorrem em virtude de uma decisão (do EUIPO ou de um tribunal de MUE), a decisão deve ser definitiva.

Quando ocorrem dentro do prazo de cinco anos, o EUIPO deve notificar a OMPI.

Antes de notificar a OMPI de que a MUE de base cessou efeitos, o EUIPO deve verificar se o pedido internacional foi efetivamente registado.

A OMPI também deve ser notificada dos casos em que se tenha iniciado um procedimento antes do termo do prazo de cinco anos, mas não exista uma decisão definitiva dentro desse prazo. Tal notificação deve ser feita no termo do período de cinco anos. Esses casos são os seguintes:

- uma recusa do pedido de MUE de base pendente por motivos absolutos (incluindo os recursos perante as Câmaras de Recurso, o TG ou o TJUE);
- um processo de oposição pendente contra o pedido de MUE de base (incluindo os recursos perante as Câmaras de Recurso, o TG ou o TJUE);
- um processo de anulação pendente no EUIPO contra a base territorial básica (incluindo os recursos perante as Câmaras de Recurso, o TG ou o TJUE);
- nos casos em que tenha sido feita menção no Registo de marcas da UE de que foi apresentado um pedido reconvenicional num processo de infração contra a MUE de base num tribunal de marcas da UE, sem que tenha sido feita menção no Registo da decisão do tribunal de marcas da UE sobre o pedido reconvenicional.

Uma vez proferida uma decisão definitiva ou encerrado o processo, deve ser enviada à OMPI uma nova notificação que indique se as marcas de base deixaram de produzir efeitos ou se permanecem válidas.

A OMPI também deverá ser notificada caso, dentro do prazo de cinco anos a contar da data do registo internacional, a(s) MUE de base ou o(s) pedido(s) de MUE seja(m) objeto de divisão ou de transmissão parcial. Nesses casos, porém, a validade do registo internacional não será afetada. O objetivo da notificação consiste apenas na manutenção do número de marca(s) em que o RI se baseia.

O EUIPO não notificará a OMPI de qualquer outra alteração na(s) marca(s) de base. Caso o requerente ou 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**

O Registo Internacional é mantido na OMPI. As eventuais alterações adiante enumeradas só poderão ser inscritas depois de efetuado o registo da marca.

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

Em princípio, a maioria das alterações relacionadas com os registos internacionais pode ser apresentada pelo titular do registo internacional diretamente à OMPI ou através do instituto da parte contratante do titular. No entanto, alguns pedidos de alteração podem ser apresentados por outra parte e através de outro instituto, conforme adiante explicado.

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

Regra 20, regra 20*bis* e regra 25, n.º 1, do Regulamento no âmbito do Protocolo

Os seguintes pedidos de alterações relativas a um registo internacional podem ser apresentados junto do EUIPO enquanto «instituto da parte contratante do titular»:

- Formulário MM5 da OMPI: alteração de titularidade, total ou parcial, apresentada pelo titular do RI inscrito (o que, na terminologia de MUE, 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 de todas);
- Formulário MM8 da OMPI: anulação total ou parcial do registo internacional;
- Formulário MM9 da OMPI: alteração do nome ou endereço do titular e/ou alteração da indicação da natureza jurídica nos casos em que o titular é uma entidade jurídica;
- Formulários MM13 e MM14 da OMPI: nova licença ou alteração de uma licença apresentada pelo titular do RI inscrito;
- Formulário MM15 da OMPI: anulação do registo de uma licença;
- Formulário MM19 da OMPI: limitação do direito de alienação do titular apresentado pelo titular do RI registado (na terminologia das MUE, isso corresponde a um direito real (*in rem*), a uma execução forçada ou a um processo de insolvência, previstos nos artigos [22.º](#), [23.º](#) e [24.º](#) do RMUE).

Esses pedidos apresentados ao EUIPO pelo titular do RI serão simplesmente transmitidos à OMPI, sem qualquer exame. As disposições do RMUE relativas aos procedimentos correspondentes não se aplicam. Concretamente, as regras aplicáveis em matéria de línguas são as regras estabelecidas no Regulamento no âmbito do Protocolo e não há que pagar qualquer taxa ao EUIPO.

Esses pedidos só podem ser apresentados através do EUIPO 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 *xxvibis*), do Regulamento no âmbito do Protocolo). Os pedidos para os quais o EUIPO é competente (enquanto instituto de

origem) serão simplesmente transmitidos à OMPI. Os pedidos para os quais o EUIPO não é competente (ou seja, quando não é o instituto de origem) não serão tratados.

Não serão utilizadas as opções previstas na regra 20, n.º 1, alínea a), do Regulamento no âmbito do Protocolo, que permitem que o instituto da parte contratante do titular notifique oficiosamente a Secretaria Internacional de uma limitação ao direito de alienação do titular.

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

### [Artigo 201.º do RMUE](#)

Regras 20, n.º 1, alínea a), regra 20 *bis*, n.º 1, e regra 25, n.º 1, alínea b), do Regulamento no âmbito do Protocolo

O Regulamento no âmbito do Protocolo estabelece que os pedidos de inscrição de uma alteração de titularidade, de uma licença ou de uma limitação do direito de alienação do titular só podem ser apresentados diretamente à 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 (em virtude de fusão, morte), ou
- o titular não coopera com o seu licenciado ou (mais provavelmente) é o destinatário de uma medida de execução.

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

Para evitar que um terceiro se torne o titular ou licenciado de um registo internacional, é imperioso que o EUIPO examine todos os pedidos apresentados por qualquer pessoa que não seja o titular do RI para verificar a existência da prova de transmissão, da licença ou de outro direito, conforme previsto no [artigo 201.º, do RMUE](#). O EUIPO limita-se a examinar a prova da transmissão, da licença ou de outro direito, aplicando-se por analogia os artigos [20.º](#) e [26.º](#) do RMUE e o [artigo 13.º do RERMUE](#), bem como as partes das Linhas de orientação do EUIPO relativas às transmissões, licenças, direitos reais (*in rem*), execução forçada e processos de insolvência ou processos semelhantes. Quando não for fornecida prova, o EUIPO recusar-se-á a transmitir o pedido à OMPI. Esta decisão é passível de recurso.

As disposições do RMUE não se aplicam a qualquer outro aspeto. Em especial, o pedido deve ser formulado numa das línguas da OMPI e no formulário adequado da OMPI, não havendo qualquer taxa a pagar ao EUIPO.

## 3 O EUIPO enquanto instituto designado

### 3.1 Visão geral

Qualquer pessoa que seja cidadão de um Estado que seja parte no PM ou que aí tenha domicílio ou estabelecimento e seja titular de um pedido ou registo nacional nesse mesmo Estado («marca de base») pode, através do instituto nacional em que a marca de base foi objeto de pedido ou registo («instituto de origem»), apresentar um pedido internacional ou uma designação posterior em que designe a União Europeia.

Depois de ter examinado a classificação e verificado certas formalidades (nomeadamente, o pagamento de taxas), a OMPI publicará o RI no boletim editado pela Secretaria Internacional, emitirá o certificado de registo e notificará os institutos designados do registo internacional. O EUIPO recebe os dados da OMPI exclusivamente em formato eletrónico.

Os registos internacionais que designam a UE são identificados pelo EUIPO 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 da UE para o mesmo RI serão identificadas como **W2**, **W3**, etc. No entanto, ao pesquisar em linha as bases de dados do EUIPO, o «**W**» não deve ser introduzido.

O tipo de marca apresentada por defeito na base de dados do EUIPO variará consoante a indicação figure no Registo Internacional sob o código INID 541 («Reprodução da marca quando esta é representada em caracteres normalizados»), sob o código INID 550 («Indicação relativa à natureza ou ao tipo de marca» das marcas tridimensionais ou sonoras) ou sob o código INID 558 («Marca constituída exclusivamente por uma ou várias cores»). Quando não for pré-selecionada nenhuma das opções acima, a marca será incorporada na base de dados do EUIPO como uma marca figurativa.

O EUIPO tem 18 meses para informar a OMPI de todos os possíveis fundamentos para a recusa da designação da UE. Esse prazo começa a correr na data em que o EUIPO recebe a notificação da designação.

Caso a OMPI envie correções que afetam a própria marca, os produtos e serviços, ou a data de designação, cabe ao EUIPO 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 EUIPO deve voltar a publicar parcialmente o RI no Boletim de MUE e reabrir o prazo de oposição exclusivamente para essa parte dos produtos e serviços.

As principais tarefas executadas pelo EUIPO enquanto instituto designado são:

- a primeira republicação no Boletim de MUE;

- o exame das formalidades, incluindo o exame das listas limitadas para a designação da UE, da clareza e precisão dos termos nas especificações dos produtos e serviços e das reivindicações de antiguidade;
- o exame dos motivos absolutos;
- o exame das oposições;
- a tramitação das comunicações da OMPI em matéria de alterações aos RI;
- a segunda republicação no Boletim de MUE;
- a concessão de proteção ou a prolação de decisões definitivas.

## 3.2 Representação profissional

[Artigo 119.º, n.º 2](#) e [artigo 120.º do RMUE](#)

Em princípio, o titular do RI não tem de nomear um representante junto do Instituto.

Contudo, fora do Espaço Económico Europeu (EEE), os titulares devem ser representados: a) na sequência de uma recusa provisória; b) para apresentação de uma reivindicação de antiguidade diretamente no EUIPO; 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 [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE).

Em qualquer uma das situações acima mencionadas, sempre que um titular de RI tenha nomeado um representante junto da OMPI que também figure na base de dados de representantes mantida pelo Instituto, esse representante será automaticamente considerado como representante do titular do RI junto do Instituto.

Caso o titular de RI fora do EEE não tenha nomeado um representante ou tenha nomeado um representante junto da OMPI que não figure na base de dados de representantes mantida pelo EUIPO, todas as notificações de recusa provisória ou de objeção incluirão um convite para nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Para mais informações sobre as especificidades da representação em cada um dos processos junto do Instituto, ver pontos [3.3.3](#), [3.4](#) e [3.6.6](#) infra.

## 3.3 Primeira republicação, investigação e formalidades

### 3.3.1 Primeira republicação

[Artigo 190.º do RMUE](#)

Após a receção, os RI serão imediatamente republicados <sup>79</sup> na Parte M.1 do Boletim de MUE, exceto quando não for indicada uma segunda língua.

A publicação limitar-se-á aos dados bibliográficos, à reprodução da marca e aos números de classe, e não incluirá a lista completa de produtos e serviços. Isto significa, em especial, que o EUIPO não traduzirá os registos internacionais nem a lista de produtos e serviços. A publicação também indicará a primeira e segunda línguas do RI e incluirá uma referência à publicação do RI no boletim editado pela Secretaria Internacional, que deve ser consultado para informações adicionais. Para a obtenção de mais pormenores, o sítio Web do EUIPO remete para o Boletim de MUE.

A partir da data da primeira republicação, o registo internacional tem os mesmos efeitos de um pedido de MUE publicado.

### 3.3.2 Investigação

#### [Artigo 195.º do RMUE](#)

A pedido do titular do RI e dentro do prazo de um mês a contar da data em que a OMPI informa o Instituto da designação, o Instituto elabora um relatório de investigação da União Europeia para cada RI, que mencionará as MUE e os RI semelhantes que designem a UE. Os titulares das marcas anteriores mencionadas no relatório receberão uma carta informativa, nos termos do [artigo 195.º, n.º 4, do RMUE](#), a menos que tenham pedido para não receber tais cartas. Além disso, a pedido do titular internacional, o EUIPO enviará o RI 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 ao Instituto. Os titulares de RI que designem a UE devem solicitar a realização das investigações nacionais e pagar a taxa correspondente dentro do prazo de um mês a contar da data em que a OMPI informa o Instituto da designação. Em caso de pagamento tardio ou falta de pagamento das taxas de investigação, o pedido de investigação nacional considerar-se-á não apresentado.

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

O titular não será obrigado a nomear um representante junto do EUIPO com o único propósito de solicitar ou receber o relatório de investigação.

Os relatórios de investigação serão enviados diretamente para o titular do RI ou, caso este tenha nomeado um representante junto do Instituto, para esse representante. Sempre que um representante seja considerado o representante do titular do RI junto do Instituto em qualquer uma das situações descritas no ponto [3.2](#), os relatórios de investigação também serão enviados a esse representante.

---

<sup>79</sup> Os RI começam por ser publicados no boletim editado pela Secretaria Internacional, sendo depois «republicados» pelo Instituto.

### 3.3.3 Exame das formalidades

O exame das formalidades dos RI efetuado pelo EUIPO consiste exclusivamente em determinar se foi indicada uma segunda língua, se o pedido é relativo a uma marca coletiva ou a uma marca de certificação (que deve incluir a apresentação dos regulamentos de utilização da marca), se as listas limitadas para a designação da UE se inserem no âmbito da lista principal dos RI, se existem reivindicações de antiguidade e se a lista de produtos e/ou serviços cumpre os requisitos de clareza e precisão enunciados nas Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#).

#### 3.3.3.1 Línguas

[Artigo 146.º, n.º 3, 4 e 8](#), e artigos [193.º](#) e [206.º](#) do RMUE

Regra 9, n.º 5, alínea g), subalínea ii), do Regulamento ao abrigo do Protocolo

A regra 9, n.º 5, alínea g), subalínea ii), do Regulamento ao abrigo do Protocolo e o [artigo 206.º do RMUE](#) 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 EUIPO através da marcação do campo adequado na secção «partes contratantes» dos formulários MM2 ou MM4 da OMPI.

De acordo com o [artigo 206.º do RMUE](#), a língua da apresentação do pedido internacional será a língua do processo, na aceção do [artigo 146.º, n.º 4, do RMUE](#). 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 dentro do 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 EUIPO.

A segunda língua indicada no pedido internacional será a segunda língua na aceção do [artigo 146.º, n.º 3, do RMUE](#), ou seja, a língua de processo aceite em processos de oposição, extinção ou declaração de nulidade no EUIPO.

Caso não tenha 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 EUIPO emite a referida recusa, nos termos do [artigo 193.º, n.º 5, do RMUE](#), para sanar a irregularidade. Se necessário, a notificação de recusa provisória convidará o titular do RI a nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Esta notificação será inscrita no Registo Internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao EUIPO.

Se o titular do RI sanar a irregularidade e, quando for o caso, cumprir o requisito de nomeação de um representante perante o EUIPO dentro do prazo estabelecido, a republicação do RI prosseguirá.

Caso a irregularidade não seja sanada e/ou, quando for o caso, não seja nomeado um representante, o EUIPO confirmará a recusa ao titular do RI. O titular dispõe de um prazo de dois meses para interpor recurso. Assim que a decisão seja definitiva, o EUIPO informará a OMPI da confirmação da recusa provisória.

### 3.3.3.2 Marcas coletivas e de certificação

Artigos [74.º a 76.º](#), [83.º](#), [84.º](#) e [194.º](#) do RMUE

Artigos [16.º](#), [17.º](#) e [33.º](#) do RERMUE

[Artigo 76.º do RDMUE](#)

No sistema de MUE existem três tipos de marcas: as marcas individuais, as marcas coletivas e as marcas de certificação (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. Consequentemente, um RI que designe a UE e se baseie numa marca nacional de certificação, de garantia ou coletiva, será tratado como uma marca coletiva da UE ou como uma marca de certificação da UE e implicará o pagamento de taxas mais elevadas.

As condições aplicáveis às marcas coletivas da UE e às marcas de certificação da UE serão igualmente aplicáveis aos correspondentes RI que designem a UE. Para mais informações sobre os requisitos de exame, ver Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#) (pontos [9.2](#) e [9.3](#)) e Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa e marcas comunitárias coletivas, [Capítulo 15, Marcas coletivas da União Europeia](#) e [Capítulo 16, Marcas de certificação da União Europeia](#).

De acordo com o [artigo 194.º do RMUE](#), o titular deve apresentar os regulamentos de utilização da marca diretamente ao EUIPO, dentro do prazo de dois meses a contar da data em que a Secretaria Internacional notificar a designação ao EUIPO. Estes regulamentos devem ser apresentados na língua do processo.

Com base no exame dos elementos da marca e do conteúdo dos regulamentos de utilização da marca, o EUIPO determinará se a designação é de uma marca coletiva ou de uma marca de certificação.

Caso os regulamentos de utilização ainda não tenham sido apresentados ou contenham irregularidades, ou caso o titular não cumpra os requisitos do [artigo 74.º](#) ou do [artigo 83.º](#) do RMUE, o examinador emitirá uma recusa provisória de proteção e concederá ao titular um prazo de dois meses, a contar da data em que o EUIPO emite a referida recusa, nos termos do [artigo 33.º do RERMUE](#), para sanar a irregularidade. Se necessário, a notificação de recusa provisória convidará o titular do RI a nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Esta notificação será inscrita no Registo Internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional, e comunicada ao titular do RI. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao EUIPO.

Se o titular do RI sanar a irregularidade e, quando for o caso, cumprir o requisito de nomeação de um representante perante o EUIPO dentro do prazo estabelecido, o registo internacional prosseguirá.

Caso a irregularidade não seja sanada e/ou, quando for o caso, não seja nomeado um representante, o Instituto confirmará a recusa ao titular do RI e concederá um prazo de dois meses para a interposição de recurso. Assim que a decisão seja definitiva, o Instituto informará a OMPI da confirmação da recusa provisória.

### 3.3.3.3 Reivindicações de antiguidade

#### Reivindicações de antiguidade apresentadas juntamente com a designação

##### [Artigo 191.º do RMUE](#)

Regra 9, n.º 5, alínea g), subalínea i), e Regra 21*bis* do Regulamento ao abrigo do Protocolo

Ao designar a UE num pedido internacional ou numa designação posterior, o requerente pode reivindicar a antiguidade de uma marca anterior registada num Estado-Membro. A reivindicação deve ser apresentada através da junção do formulário MM17 ao pedido internacional ou ao pedido de designação posterior, que mencionará, relativamente a 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 nenhuma disposição equivalente ao [artigo 39.º, n.º 2, do RMUE](#) que seja aplicável às apresentações diretas de MUE.

Não devem ser anexados ao formulário MM17 quaisquer certificados ou documentos de apoio às reivindicações de antiguidade, pois a OMPI não os transmitirá ao EUIPO.

As reivindicações de antiguidade apresentadas juntamente com o pedido internacional ou com a designação posterior serão examinadas da mesma forma que as reivindicações de antiguidade apresentadas com o pedido de MUE. Para mais informações, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#).

Caso seja necessário apresentar documentação de apoio da reivindicação de antiguidade ou caso o pedido contenha deficiências, o examinador emitirá uma notificação de irregularidades, concedendo ao titular do RI um prazo de dois meses para proceder à sua sanção. Sempre que necessário, o titular do RI também será convidado a nomear um representante junto do EUIPO.

Caso a reivindicação de antiguidade seja aceite pelo EUIPO, os institutos de PI em causa serão informados. Não é necessário informar a OMPI, pois não se impõe qualquer alteração do Registo Internacional.

Se a irregularidade não tiver sido sanada e/ou se não tiver sido nomeado um representante (quando aplicável), perde-se o direito de antiguidade, nos termos do [artigo 191.º, n.º 4, do RMUE](#). O titular do RI pode solicitar uma decisão, que é passível de recurso. Assim que a decisão seja definitiva, o EUIPO 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.

#### Pedidos de antiguidade apresentados após aceitação da designação da UE pelo EUIPO

[Artigo 192.º do RMUE](#)

[Artigo 32.º do RERMUE](#)

Regra 21*bis*, n.º 2, do Regulamento ao abrigo do Protocolo

Após a publicação da aprovação final do RI no Boletim de MUE, o titular do RI pode reivindicar a antiguidade de uma marca anterior registada num Estado-Membro, através da apresentação de um pedido diretamente ao EUIPO. Caso seja apresentado à OMPI, o pedido considerar-se-á não apresentado.

Qualquer reivindicação de antiguidade apresentada durante o período entre o depósito do pedido internacional e a publicação da aceitação final do RI considerar-se-á recebida pelo EUIPO na data da publicação da aceitação final do RI e, portanto, será examinada pelo EUIPO após essa data.

Caso seja necessário apresentar documentação de apoio da reivindicação de antiguidade, caso o pedido contenha deficiências ou caso seja necessária a nomeação de um representante perante o EUIPO, o examinador emitirá uma notificação de irregularidades, concedendo ao titular do RI um prazo de dois meses para proceder à sua sanção.

Se a reivindicação de antiguidade for aceite pelo Instituto, este informará a OMPI, que procederá à inscrição desse facto no Registo Internacional e à sua publicação.

Os institutos de PI em causa serão informados nos termos do [artigo 35.º, n.º 4, do RMUE](#).

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

### 3.3.3.4 Termos pouco claros e imprecisos

Artigos [33.º](#), [41.º](#), [182.º](#) e [193.º](#) do RMUE

[Artigo 33.º do RERMUE](#)

Os registos internacionais que designam a UE são analisados com vista à identificação de termos pouco claros e imprecisos na lista de produtos e serviços, tal como acontece com os pedidos diretos de MUE (ver Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#)).

Antes da apresentação de um RI que designe a UE, o conteúdo da Base de Dados Harmonizada (BDH) pode ser pesquisado através da TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). A BDH reúne os termos que são aceites para efeitos de classificação em todos os institutos da União. Os utilizadores podem selecionar estes termos pré-aprovados, desde que estejam abrangidos pelo âmbito da marca de base, para criar a sua lista de produtos e serviços e, em simultâneo, verificar se também estão incluídos no MGS – Gestor de produtos e serviços de Madrid (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Todos os termos da BDH serão automaticamente aceites pelo Instituto. A verificação antecipada de que os produtos e/ou serviços estão incluídos tanto na TMclass como na base de dados do MGS ajudará a simplificar o processo de registo da marca para os RI que designem a UE.

Caso a lista de produtos e/ou serviços do RI contenha termos pouco claros ou imprecisos, o EUIPO emitirá uma recusa provisória de proteção e dará ao titular um prazo de dois meses, a contar da data da emissão da recusa provisória pelo EUIPO nos termos do [artigo 33.º do RMUE](#) e do [artigo 33.º do RERMUE](#), para corrigir a deficiência. Se necessário, a notificação de recusa provisória convidará o titular do RI a nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Esta notificação será inscrita no Registo Internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao EUIPO.

Uma vez comunicada a recusa provisória, o exame subsequente é o mesmo que é efetuado em relação ao pedido direto de MUE. Sempre que necessário, será mantido um intercâmbio de informações direto com o titular do RI ou com o seu representante. Os termos que devam ser clarificados pelo titular do RI devem sempre pertencer à mesma classe do texto original no Registo Internacional.

Se, após o reexame do processo, a objeção for levantada ou o titular do RI corrigir a deficiência e, quando aplicável, cumprir o requisito de nomeação de um representante junto do EUIPO dentro do prazo fixado, o EUIPO informará a OMPI da situação transitória da marca, desde que não esteja pendente nenhuma outra recusa provisória oficiosa (*ex officio*) e o prazo de oposição ainda não tenha expirado.

As respostas do titular do RI ou do seu representante não serão consideradas se ambos estiverem estabelecidos fora da UE.

Se o titular não sanar as objeções ou se não responder a uma objeção, a recusa provisória será confirmada. Por outras palavras, se a recusa provisória apenas disser respeito a uma parte dos produtos e serviços, só esses produtos e serviços serão recusados, sendo aceites os restantes. O titular do RI disporá de um prazo de dois meses para interpor recurso.

Assim que a decisão seja definitiva, e desde que a recusa seja total, o EUIPO informará a OMPI da confirmação da recusa provisória. Se a recusa for apenas parcial, a comunicação à OMPI será enviada assim que todos os outros procedimentos tenham sido concluídos ou assim que o prazo de oposição tenha expirado sem que tenha sido recebida qualquer oposição (ver [ponto 3.9](#) infra).

### 3.3.3.5 Lista limitada de produtos e serviços para a designação da UE

Sempre que seja solicitada uma lista limitada de produtos e serviços para a designação da UE, o EUIPO determinará se os produtos e serviços pretendidos estão compreendidos na lista principal de produtos e serviços do registo internacional.

Sempre que a lista limitada para a UE contenha termos que não constem da lista principal de produtos e serviços do RI, o EUIPO emitirá uma recusa provisória de proteção e concederá ao titular do RI um prazo de dois meses, a contar da data da emissão da recusa provisória, para corrigir a deficiência. Se necessário, a notificação de recusa provisória convidará o titular do RI a nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Esta notificação será inscrita no Registo Internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao EUIPO.

Uma vez comunicada a recusa provisória, o exame subsequente é o mesmo que é efetuado em relação ao pedido direto de MUE. Sempre que necessário, será mantido um intercâmbio de informações direto com o titular do RI ou com o seu representante.

Se, após o reexame do processo, a objeção for levantada ou o titular do RI corrigir a deficiência e, quando aplicável, cumprir o requisito de nomeação de um representante junto do EUIPO dentro do prazo fixado, o EUIPO informará a OMPI da situação transitória da marca, desde que não esteja pendente nenhuma outra recusa provisória oficiosa (*ex officio*) e o prazo de oposição ainda não tenha expirado, após o que o RI prosseguirá.

As respostas do titular do RI ou do seu representante não serão consideradas se ambos estiverem estabelecidos fora da UE.

Se o titular não sanar as objeções, se não demonstrar ao examinador que as objeções carecem de fundamento ou se não responder a uma objeção, a recusa provisória será confirmada. Por outras palavras, se a recusa provisória apenas disser respeito a uma parte dos produtos e serviços, só esses produtos e serviços serão recusados, sendo aceites os restantes. O titular do RI disporá de um prazo de dois meses para interpor recurso.

Assim que a decisão seja definitiva, e desde que a recusa seja total, o EUIPO informará a OMPI da confirmação da recusa provisória. Se a recusa for apenas parcial, a comunicação à OMPI será enviada assim que todos os outros procedimentos tenham sido concluídos ou assim que o prazo de oposição tenha expirado sem que tenha sido recebida qualquer oposição (ver [ponto 3.9](#) infra).

### 3.4 Motivos absolutos de recusa

[Artigo 193.º do RMUE](#)

[Artigo 33.º do RERMUE](#)

Regra 18*bis*, n.º 1, do Regulamento ao abrigo do Protocolo

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

Caso o EUIPO considere que a marca é suscetível de proteção e não esteja pendente qualquer outra recusa provisória oficiosa, o EUIPO informará a OMPI da situação transitória da marca, indicando que o exame oficioso (*ex officio*) se encontra concluído, mas que o RI ainda é passível de oposição ou de observações de terceiros. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI.

Caso o EUIPO considere que a marca não é suscetível de proteção, enviará ao titular do RI uma recusa provisória de proteção, concedendo-lhe um prazo de dois meses, a contar da data do envio da recusa provisória, para apresentar as suas observações. Se necessário, a notificação de recusa provisória convidará o titular a nomear um representante em conformidade com o disposto nos artigos [119.º](#) e [120.º](#) do RMUE. Esta notificação será inscrita no registo internacional, publicada no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI. A resposta à recusa provisória deve ser dirigida ao EUIPO.

Se, depois do reexame do processo, a objeção for levantada, o examinador informará a OMPI da situação transitória da marca, desde que não esteja pendente qualquer outra recusa provisória e o prazo de oposição ainda não tenha expirado.

No entanto, o EUIPO continua a dispor da faculdade de reabertura oficiosa do exame dos fundamentos absolutos, a todo o tempo antes da última declaração de concessão de proteção, mas não depois do prazo de 18 meses de que dispõe para informar a OMPI de todos os possíveis fundamentos de recusa (ver o [número 3.1](#) supra).

Uma vez comunicada a recusa provisória, o exame subsequente é o mesmo que é efetuado em relação ao pedido direto de MUE. Sempre que necessário, será mantido um intercâmbio de informações direto com o titular do RI ou com o seu representante.

As respostas do titular do RI ou do seu representante não serão consideradas se ambos estiverem estabelecidos fora da UE.

Se o titular não sanar as objeções, se não demonstrar ao examinador que as objeções carecem de fundamento ou se não responder a uma objeção, a recusa provisória será confirmada. Por outras palavras, se a recusa provisória apenas disser respeito a uma parte dos produtos e serviços, só esses produtos e serviços serão recusados, sendo aceites os restantes. O titular do RI disporá de um prazo de dois meses para interpor recurso.

Assim que a decisão seja definitiva, e desde que a recusa seja total, o EUIPO informará a OMPI da confirmação da recusa provisória. Se a recusa por motivos absolutos for apenas parcial, a comunicação será enviada à OMPI assim que todos os outros procedimentos tenham sido concluídos ou o prazo de oposição tenha expirado sem que tenha sido recebida qualquer oposição (ver [ponto 3.9](#) infra).

### 3.5 Observações de terceiros

[Artigo 45.º](#) e [artigo 193.º, n.º 7, do RMUE](#)

Podem ser apresentadas validamente ao EUIPO observações de terceiros, a partir da data da notificação do RI ao EUIPO até, pelo menos, ao termo do prazo de oposição e, caso tenha sido apresentada oposição, durante a sua pendência, mas nunca para além do prazo de 18 meses de que o EUIPO dispõe para informar a OMPI de todos os eventuais motivos de recusa (ver [ponto 3.1](#) supra).

Se o EUIPO receber observações de terceiros antes de comunicar o resultado do exame dos motivos absolutos à OMPI e se considerar que essas observações são fundamentadas, o EUIPO emitirá uma recusa provisória.

Se o EUIPO 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 se considerar que essas observações são fundamentadas, o EUIPO emitirá uma nova recusa provisória.

Se o EUIPO receber observações de terceiros após a comunicação sobre a situação transitória da marca e considerar que essas observações são fundamentadas, o EUIPO emitirá uma recusa provisória na decorrência das observações de terceiros. As observações serão anexadas à recusa provisória.

O procedimento de exame subsequente é idêntico ao procedimento descrito nas Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, ponto 3.1](#).

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

## 3.6 Oposição

[Artigo 196.º do RMUE](#)

Artigos [77.º](#) e [78.º](#) do RDMUE

### 3.6.1 Prazos

Podem ser apresentadas oposições contra o registo internacional entre o primeiro e o quarto mês após a data da primeira republicação. Por exemplo, se a primeira republicação tiver ocorrido a 15/02/2017, o prazo de oposição começará a 15/03/2017 e terminará a 15/06/2017.

O prazo de oposição é fixo e independente do resultado do procedimento por motivos absolutos. Contudo, o início do procedimento de oposição depende do resultado do exame oficioso (*ex officio*), desde que o procedimento de oposição possa ser suspenso se tiver sido emitida uma recusa oficiosa (*ex officio*) em relação aos mesmos produtos e serviços.

As oposições apresentadas após a republicação do RI, 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.

### 3.6.2 Recibo e informação do titular do registo internacional

[Artigos 4.º e 77.º, n.º 3, do RDMUE](#)

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

O EUIPO enviará também, a título informativo, uma cópia do ato de oposição ao titular do RI, ou, caso este tenha designado um representante perante a OMPI e o EUIPO disponha de suficientes dados de contacto, a esse representante, mesmo que esteja estabelecido fora do EEE.

### 3.6.3 Taxas

[Artigo 99.º](#) e [artigo 196.º, n.º 2, do RMUE](#)

A oposição não se considerará devidamente apresentada enquanto a taxa de oposição não for paga. Quando não for possível comprovar o pagamento da taxa dentro do prazo de oposição, a oposição considerar-se-á não 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 EUIPO decidir pela confirmação dessa conclusão, ambas as partes serão informadas. Caso o opositor recorra desta decisão, o EUIPO transmitirá à OMPI uma recusa provisória, ainda que incompleta, exclusivamente para efeitos do cumprimento do 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 119.º, n.º 2, do RMUE](#)

Artigos [5.º](#) e [78.º](#) do RDMUE

O EUIPO verificará se a oposição é admissível e se contém os elementos exigidos pela OMPI.

Caso considere que a oposição é inadmissível, o EUIPO informará o titular do RI e não enviará à OMPI uma recusa provisória com base em oposição.

Para obter mais informações sobre o processo de oposição, ver Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de Oposição](#).

### 3.6.5 Língua do processo

[Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

[Artigo 3.º do RDMUE:](#)

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 de indicar aquando da designação da UE. O opositor pode escolher uma destas duas línguas como língua do processo de oposição. A oposição pode também ser apresentada em qualquer das outras três línguas do EUIPO, desde que, dentro do prazo de um mês, seja facultada uma tradução na língua do processo.

O EUIPO utilizará:

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

### 3.6.6 Representação do titular do RI

#### 3.6.6.1 Comunicação da oposição

##### [Artigo 4.º do RDMUE:](#)

Quando aplicável, na comunicação da oposição o EUIPO informará o representante junto da OMPI de que, caso o titular do RI não nomeie um representante que preencha os requisitos estabelecidos nos artigos [119.º, n.º 3](#), ou [120.º](#) do RMUE dentro do prazo de um mês a contar da receção da comunicação, o EUIPO notificará o titular do RI do requisito formal de nomear um representante, bem como dos prazos de oposição, assim que esta seja considerada admissível.

Quando o representante do titular do RI junto da OMPI **no território** da UE não figura na base de dados de representantes mantida pelo EUIPO, este informará o representante em causa de que, caso deseje representar o titular do RI junto do EUIPO, deverá indicar a qualidade em que o faz [isto é, se é um profissional de justiça habilitado ou um mandatário autorizado, na aceção do [artigo 120.º, n.º 1, alíneas a\) ou b\), do RMUE](#), ou um empregado de uma pessoa coletiva na aceção do [artigo 119.º, n.º 3, do RMUE](#)] (ver também Linhas de orientação, [Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional](#)).

#### 3.6.6.2 Notificação do início do processo de oposição

##### [Artigo 6.º, n.º 1, do RDMUE](#)

Caso a oposição seja considerada admissível e o titular do RI não tenha nomeado um representante antes de a oposição ter sido considerada admissível, não obstante ter recebido o convite previsto no [ponto 3.6.6.1](#) supra, a subsequente tramitação do processo dependerá de o **titular do RI** estar ou não obrigado a fazer-se representar perante o EUIPO, nos termos do [artigo 119.º, n.º 2, do RMUE](#).

- Se o titular do RI **não** estiver obrigado a fazer-se representar perante o EUIPO, o processo prosseguirá diretamente com o titular do RI, ou seja, este será notificado da admissibilidade da oposição e dos prazos fixados para a sua fundamentação.
- Se o titular do RI **estiver** obrigado a fazer-se representar perante o EUIPO, será notificado da admissibilidade da oposição e será formalmente convidado a nomear um representante dentro do prazo de dois meses a contar da receção dessa comunicação ([artigo 77.º, n.º 4, do RDMUE](#)), sob pena de o RI ser recusado, sendo essa decisão passível de recurso. Assim que a decisão seja definitiva, o processo

de oposição será dado por encerrado e a OMPI será informada. Relativamente 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 78.º do RDMUE](#)

Artigos 5.º, n.º 1, e 5.º, n.º 2, alíneas a) e b), do PM

Regra 17, .º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea v), do Regulamento ao abrigo do Protocolo

Qualquer 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 através de uma recusa provisória distinta para cada oposição.

A recusa provisória pode ser parcial ou total e contém os direitos anteriores invocados, a lista pertinente de produtos e serviços em que a oposição se baseia e, no caso de recusa parcial, a lista de produtos e serviços que são objeto da oposição.

O opositor fornece a lista de produtos e serviços em que se baseia a oposição na língua do processo de oposição. O EUIPO enviará a 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 no boletim editado pela Secretaria Internacional e comunicada ao titular do RI. Porém, não indicará qualquer prazo, uma vez que o prazo para o início do processo será definido na notificação direta às partes, feita paralelamente pelo EUIPO, à semelhança do que acontece com uma MUE normal.

### 3.6.8 Suspensão da oposição quando existe uma recusa provisória oficiosa (*ex officio*) pendente

Artigos [6.º, n.º 2](#), e [77.º, n.º 5](#), do RDMUE

Se a oposição tiver sido apresentada depois de o EUIPO já ter emitido uma ou mais recusas provisórias oficiosas (*ex officio*) para os mesmos produtos e serviços, o EUIPO informa a OMPI da recusa provisória com base na oposição e comunica às partes que, a partir da data da comunicação, o procedimento de oposição fica suspenso até que tenha sido emitida uma decisão definitiva relativamente às recusas oficiosas (*ex officio*).

Se a(s) recusa(s) provisória(s) oficiosa(s) (*ex officio*) conduzir(em) a uma recusa definitiva de proteção para todos os produtos e serviços ou para aqueles que são contestados pela oposição, o processo de oposição é encerrado sem que seja tomada uma decisão e a taxa de oposição é reembolsada.

Se a(s) recusa(s) provisória(s) oficiosa(s) (*ex officio*) não for(em) mantida(s) ou for(em) mantida(s) apenas parcialmente, 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, além de uma recusa provisória oficiosa (*ex officio*) ou de uma recusa provisória por motivos relativos, o titular solicitar a anulação do RI no Registo Internacional ou renunciar à designação da UE, o processo será encerrado após a receção da notificação pela OMPI. Consequentemente, recomenda-se vivamente que o titular informe o Instituto simultaneamente com a apresentação do seu pedido à OMPI. Seguidamente, o Instituto suspenderá o procedimento de recusa até à receção da notificação de anulação ou renúncia pela OMPI.

Se isso acontecer antes do início da fase contraditória do processo de oposição, a taxa de oposição será reembolsada ao opositor, tendo em conta que isso equivale à retirada do pedido de MUE. O titular do RI deve apresentar esses pedidos à OMPI (ou através do instituto de origem), utilizando o formulário oficial (MM7/MM8). O EUIPO 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 prazo de dependência de cinco anos) é considerada equivalente à rejeição do pedido de MUE em processos paralelos nos termos do [artigo 6.º, n.º 2, do RDMUE](#). Neste caso, a taxa de oposição não será reembolsada.

### **3.8 Limitações da lista de produtos e serviços**

Artigo 9.º *bis*, alínea iii), do PM

Regra 25 do Regulamento ao abrigo do Protocolo

Quando não existe uma recusa provisória pendente, todas as limitações devem ser apresentadas exclusivamente através da OMPI. O mesmo se aplica às limitações levantadas durante procedimentos de declaração de nulidade ou de extinção. A OMPI regista a limitação e envia-a à base de dados do EUIPO para análise.

Após uma recusa provisória, podem ser apresentadas limitações através da OMPI ou diretamente ao EUIPO.

O titular de um registo internacional deve informar o Instituto logo que apresente o pedido de limitação (MM6/MM8) à OMPI. O procedimento de recusa é suspenso até à

receção da notificação da limitação da OMPI (ou seja, a inscrição da limitação no registo da OMPI). Se a limitação permitir que a objeção seja levantada, o EUIPO comunicará à OMPI a retirada da recusa provisória.

Se, na decorrência de uma recusa provisória, o titular do RI decidir limitar a lista de produtos e serviços, apresentando o seu pedido de limitação ao EUIPO, em vez de o fazer através da OMPI, o EUIPO confirmará simplesmente a recusa provisória. Por conseguinte, o registo da OMPI refletirá a recusa parcial e não a limitação enquanto tal.

Em todos os casos, as limitações serão examinadas pelo EUIPO da mesma forma que as limitações ou renúncias parciais de uma MUE ou de um pedido de MUE (ver Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#), e [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 EUIPO, será emitida uma declaração de que a limitação não produz efeitos no território da União Europeia nos termos da regra 27, n.º 5, do Regulamento ao abrigo do Protocolo. Esta declaração não será objeto de revisão ou recurso.

**O pedido de limitação deve ser apresentado através da OMPI, sempre que o titular do RI desejar apresentar um pedido de transformação («conversion»).**

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

Caso a limitação seja apresentada antes do início da fase contraditória do processo de oposição, permitindo que o processo de oposição seja dado como encerrado, a taxa de oposição será reembolsada ao opositor.

### **3.9 Confirmação ou retirada da recusa provisória e emissão da declaração de concessão de proteção**

[Artigo 33.º, n.º 2, do RERMUE](#)

Artigos [78.º, n.º 5](#), e [79.º, n.º 1](#), do RDMUE

Regra 18ter, n.ºs 1 a 3, do Regulamento ao abrigo do Protocolo

Caso uma ou várias notificações de recusa provisória tenham sido enviadas à OMPI, depois de concluídos todos os procedimentos e de todas as decisões se terem tornado definitivas, o EUIPO praticará um dos seguintes atos:

- confirmará a(s) recusa(s) provisória(s) à OMPI;
- enviará uma declaração de concessão de proteção à OMPI, referindo que a(s) recusa(s) provisória(s) é/são parcial 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 nenhuma recusa provisória, o EUIPO enviará à OMPI uma declaração de concessão de proteção relativamente à totalidade dos produtos e serviços.

A declaração de concessão de proteção incluirá a data em que o RI foi republicado na parte M.3 do Boletim de MUE.

O EUIPO não emitirá qualquer certificado de registo para os RI.

### **3.10 Segunda republicação**

Artigos [189.º, n.º 2 e 3](#), [190.º, n.º 2](#), e [203.º, do RMUE](#)

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

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

A partir da data da segunda republicação, o RI produz os mesmos efeitos que uma MUE registada. Consequentemente, pode produzir esses efeitos antes de decorrido o prazo de 18 meses.

Apenas os seguintes dados serão publicados na parte M.3.1 do Boletim de MUE:

111 número do registo internacional;

460 data de publicação no boletim editado pela Secretaria Internacional (quando for o caso);

400 data(s), número(s) e página(s) de publicações anteriores no Boletim de MUE;

450 data de publicação do registo internacional ou designação posterior no Boletim de MUE.

### **3.11 Transmissão da designação da UE**

[Artigo 201.º do RMUE](#)

O RI 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 RI deva inicialmente estar em nome do titular da marca de base, posteriormente pode ser transmitido, independentemente da marca de base.

Na verdade, a «transmissão do registo internacional» não é mais que uma transmissão da marca, com efeitos em relação a uma, a várias ou a todas as partes contratantes designadas, e em relação à totalidade ou a parte dos produtos e serviços.

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

As transferências não podem ser apresentadas diretamente ao EUIPO, enquanto 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 EUIPO e integrada automaticamente na sua base de dados.

Enquanto instituto designado, o EUIPO nada tem a examinar no que respeita à transmissão. A regra 27, n.º 4, do Regulamento ao abrigo do Protocolo 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 EUIPO não aplica esta disposição, uma vez que não tem competência para reexaminar a alteração no registo internacional e determinar se assentou na prova da transmissão.

### 3.12 Nulidade, extinção e pedidos reconventionais

Artigos [58.º a 60.º](#), [189.º, n.º 2](#), e [190.º, n.º 2](#), [198.º](#) e [203.º](#) do RMUE

[Artigo 34.º do RERMUE](#)

Os efeitos de um RI que designe a UE podem ser declarados inválidos. O pedido de declaração de nulidade dos efeitos de um RI que designe a UE corresponde a um pedido de extinção ou declaração de nulidade na terminologia de MUE.

Não existe prazo para a apresentação de um pedido de extinção ou declaração de nulidade, 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 EUIPO, ou seja, após o envio da declaração de concessão de proteção;
- um pedido de extinção com base na não utilização de um RI que designe a UE só é admissível se, na data de depósito do pedido, a aceitação definitiva do RI já tiver sido republicada pelo EUIPO há pelo menos cinco anos (ver [artigo 203.º do RMUE](#), que refere que a data de publicação nos termos do [artigo 190.º, n.º 2](#), substitui a data de registo para efeitos da determinação da data a partir da qual a marca que é objeto de um RI que designa a UE deve começar a ser efetivamente usada na União Europeia).

O EUIPO examinará o pedido como se fosse dirigido diretamente contra uma MUE direta (ver Linhas de orientação, [Parte D, Anulação](#)).

Se o RI que designa a UE for declarado total ou parcialmente nulo ou extinto na decorrência de uma decisão definitiva ou de um processo reconvenional, o EUIPO notificará a OMPI nos termos do artigo 5.º, n.º 6, do PM e da regra 19 do Regulamento ao abrigo do Protocolo. A OMPI registará a nulidade ou extinção e publicá-la-á no boletim editado pela Secretaria Internacional.

## 4 Transformação («conversion»), transformação («transformation»), substituição

### 4.1 Observações preliminares

Transformação («conversion») ou transformação («transformation»)

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

- Sempre que o RI que designa a UE tenha sido definitivamente recusado pelo EUIPO ou deixe de produzir efeitos por motivos independentes da marca de base, só será possível a **transformação («conversion»)**. É possível proceder à transformação («conversion») dentro do prazo previsto, ainda que, entretanto, o RI também tenha sido anulado no Registo Internacional a pedido do instituto de origem, ou seja, mediante um «ataque central».
- 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 prazo de dependência de 5 anos, é possível proceder à sua transformação («transformation») num pedido direto de registo de MUE. Essa transformação não é possível se o RI tiver sido anulado a pedido do titular ou se este tiver renunciado total ou parcialmente à designação da UE. É necessário que a designação da UE ainda produza efeitos quando a transformação é solicitada, ou seja, não pode ter sido objeto de recusa definitiva pelo EUIPO; caso contrário, nada haverá para transformar e a única possibilidade será a transformação («conversion») da designação.

### 4.2 Transformação («conversion»)

Artigos [139.º a 141.º](#) e [202.º](#) do RMUE

Regra 24, n.º 2, alínea a), subalínea iii), do Regulamento nos termos do Protocolo

A possibilidade legal de proceder a uma transformação («conversion») <sup>80</sup> tem origem no sistema de MUE, que foi adaptado para tornar possível a transformação («conversion») de uma designação da UE num pedido de marca nacional, através de um RI, à semelhança do que acontece com uma MUE direta. O sistema da MUE e o

---

<sup>80</sup> Em inglês, utiliza-se o termo «conversion» para descrever uma disposição jurídica específica do sistema de MUE ([artigo 139.º e seguintes do RMUE](#)), ao passo que o termo «transformation» é usado para descrever a situação prevista no artigo 9.º *quinquies* do PM. Nas restantes línguas, utiliza-se um único termo para descrever ambas as disposições jurídicas (por exemplo, em espanhol: «transformación»). Para evitar confusões, a palavra inglesa «conversion» pode ser usada entre parêntesis, quando, por exemplo, a palavra espanhola «transformación» é usada na aceção do [artigo 139.º do RMUE](#).

sistema de Madrid também foram adaptados para permitir a transformação («conversion») numa designação dos Estados-Membros partes do sistema de Madrid (conhecida por «opting back»). Malta não é parte do sistema de Madrid.

Neste último caso, é enviado à OMPI um pedido de designação subsequente 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 pormenorizadas sobre a transformação («conversion»), ver Linhas de orientação, [Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação \(«conversion»\)](#).

### 4.3 Transformação (“transformation”)

Artigos [111.º, n.º 2, alínea p\)](#), e [204.º do RMUE](#)

[Artigo 36.º do RERMUE](#)

Artigos 6.º, n.º 3, e 9.º *quinquies* do PM

#### 4.3.1 Observações preliminares

A transformação («transformation») tem origem exclusivamente no PM. Foi introduzida para atenuar as consequências do prazo de dependência de cinco anos já estabelecido no Acordo de Madrid. Sempre que um RI 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 para os mesmos produtos e serviços do registo anulado junto do instituto de qualquer das partes contratantes relativamente às quais o RI produziu efeitos, esse pedido será tratado como se tivesse sido depositado na data do RI ou, caso as partes contratantes tenham sido designadas posteriormente, na data da designação posterior. Também beneficiará da mesma prioridade, quando aplicável.

Este depósito não é regido pelo PM e a OMPI não tem qualquer intervenção no processo. Ao contrário da transformação («conversion»), não pode haver transformação («transformation») da designação da UE em pedidos nacionais. De igual modo, não é possível transformar uma designação da UE em designações de Estados-Membros individuais. Se a UE tiver sido designada, o RI produzirá efeitos na UE e não em cada um dos Estados-Membros considerados individualmente.

É necessário que a designação da UE ainda produza efeitos quando a transformação é solicitada, ou seja, não pode ter sido objeto de recusa definitiva pelo EUIPO; caso contrário, nada haverá para transformar e a única possibilidade será a transformação («conversion») da designação.

### 4.3.2 Princípio e efeitos

#### [Artigo 32.º do RMUE](#)

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

O pedido resultante da transformação será tratado pelo EUIPO como se tivesse sido depositado na data do RI original ou, caso a UE tenha sido designada posteriormente ao RI, a partir da data da designação posterior. Também beneficiará da mesma prioridade, quando aplicável.

**A data do RI ou da designação posterior não se converterá na data de depósito do pedido de marca da União Europeia.** O [artigo 32.º do RMUE](#), que se aplica *mutatis mutandis*, estabelece condições claras para a atribuição da data de depósito, sujeita também ao pagamento da taxa de depósito dentro do prazo de um mês. No entanto, a data do RI ou da designação posterior será a data que determina o «efeito do direito anterior» da MUE para efeitos da investigação da prioridade, das oposições, etc.

Ao contrário das reivindicações de prioridade e antiguidade ([artigo 41.º, n.º 8, do RMUE](#)), não é possível dispor de uma data «fracionada» ou «parcial», sendo uma data válida apenas para os produtos contidos no RI e sendo a data de depósito do pedido de marca da União Europeia a data relevante para os restantes produtos e serviços. Nem o artigo 9.º *quinquies* do PM nem o [artigo 204.º do RMUE](#) preveem qualquer tipo de efeito da transformação parcial.

O prazo de renovação começa a correr a partir da data de depósito da MUE transformada.

### 4.3.3 Procedimento

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

- o pedido deve ser depositado dentro do prazo de três meses a contar da data em que o RI 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 Instituto recusará qualquer pedido de MUE resultante de depósito prematuro de uma transformação do RI, ou seja, antes de a anulação do RI ser registada pela OMPI.

O requerente deve reivindicar este direito na secção correspondente do formulário de pedido de MUE. Devem ser fornecidas as seguintes indicações:

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

O Instituto convidará o requerente a sanar quaisquer irregularidades detetadas dentro do prazo de dois meses.

Se as irregularidades não forem sanadas, perder-se-á o direito à data do RI ou da extensão territorial e, quando for o caso, à prioridade do RI. Por outras palavras, em caso de recusa definitiva da transformação, o pedido de MUE será examinado como um pedido «normal».

#### **4.3.4 Exame**

##### **4.3.4.1 Pedido de transformação de um RI que designa a UE quando não tenham sido publicadas quaisquer indicações**

Sempre que o pedido de transformação se refira a um RI que designe a UE relativamente ao qual não tenham sido publicadas quaisquer indicações nos termos do [artigo 190.º, n.º 2, do RMUE](#) (por outras palavras, que não tenha sido aceite definitivamente pelo EUIPO), a MUE resultante da transformação será tratada como um pedido de MUE normal; será examinada quanto à classificação, às formalidades e aos motivos absolutos, e publicada para fins de oposição. Nada nos regulamentos permite ao EUIPO omitir o processo de exame.

No entanto, uma vez que este caso pressupõe a existência prévia de um RI que designe a UE, o EUIPO poderá tirar partido da classificação da lista de produtos e serviços do RI anulado (desde que cumpra as regras do EUIPO).

A MUE será publicada na Parte A do boletim de MUE para fins de oposição, com um campo adicional sob o código INID 646 com referência aos pormenores da transformação. O resto do procedimento será idêntico ao de uma MUE normal, mesmo que já tenha sido iniciado um processo de oposição contra o RI que designa a UE, sem que tenha sido atingida 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 um RI que designa a UE quando tenham sido publicadas indicações**

Sempre que o pedido de transformação diga respeito a um RI que designe a UE relativamente ao qual tenham sido publicadas indicações nos termos do [artigo 190.º, n.º 2, do RMUE](#), as fases de exame e oposição são omitidas (artigos [42.º a 47.º](#) do RMUE).

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

Nos termos do [artigo 204.º, n.º 2, do RMUE](#), em caso de transformação de um RI após a segunda republicação, os direitos integralmente conferidos pelo RI que designe a UE continuarão a aplicar-se sem interrupções à MUE, o que significa que, para efeitos da determinação de uma «marca anterior» na aceção dos artigos [8.º](#) e [9.º](#) do RMUE, a MUE beneficiará da data de apresentação (ou da prioridade) da data do RI ou da designação subsequente.

Nos termos do [artigo 182.º do RMUE](#), salvo disposição específica em contrário, as disposições do RMUE e os atos adotados por força das suas disposições aplicam-se, *mutatis mutandis*, aos RI que designem a UE. Isso inclui, nomeadamente, o [artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#), que impõe aos titulares de MUE a obrigação de utilizar a marca dentro do prazo de cinco anos após o registo. Nos termos do [artigo 203.º do RMUE](#), a data da segunda republicação de um RI que designe a UE é a data que é tida em conta para o cálculo do seu prazo de carência. A fundamentação subjacente ao prazo de carência de cinco anos consiste em fornecer ao titular da marca um prazo de cinco anos, a contar do registo, a fim de preparar o uso da marca. Uma vez que a situação de um RI que designe a UE que tenha sido transformado num registo de MUE após a sua segunda republicação não é diferente da situação de um registo de MUE apresentado diretamente ao EUIPO, não existe qualquer razão para que receba um tratamento diferente.

Além disso, do ponto de vista da equidade, sobre um titular de uma marca que beneficie sem interrupção da totalidade dos direitos de proteção da marca também se aplicam as obrigações correspondentes previstas na lei, nomeadamente, a obrigação de utilizar a marca em causa.

Consequentemente, a transformação de um RI que designe a UE após a segunda republicação não tem qualquer impacto no cálculo do período de carência, que começa com a segunda republicação, nos termos do [artigo 203.º do RMUE](#), a saber, na data da segunda republicação da designação original da UE na parte M.3 do Boletim de MUE.

#### **4.3.5 Transformação e antiguidade**

No caso das reivindicações de antiguidade que tenham sido aceites pelo EUIPO e registadas pela OMPI no processo de RI transformado que designa a UE, não é necessária nova reivindicação de antiguidade para a MUE resultante da transformação. Esta solução não se encontra expressamente prevista no [artigo 36.º do RMUE](#) [só a prioridade é referida na alínea d)], mas esta disposição aplica-se por analogia à antiguidade, tendo em conta que:

- o EUIPO já aceitou as reivindicações e a OMPI já as publicou;
- caso o titular tivesse, entretanto, deixado caducar as marcas anteriores, não seria possível apresentar novas reivindicações ao EUIPO (uma das condições para que

uma reivindicação de antiguidade seja válida é que o direito anterior esteja registado e em vigor quando a reivindicação é apresentada).

### 4.3.6 Taxas

Não existe uma taxa específica de «transformação». O pedido de MUE resultante da transformação do RI que designa a UE está sujeito às mesmas taxas que um pedido de MUE «normal».

A taxa de base do pedido de MUE deve ser paga ao EUIPO dentro do prazo de um mês a contar do depósito do pedido de transformação de MUE, de modo a que este cumpra o disposto no [artigo 32.º do RMUE](#) e no artigo 9.º *quinquies*, alínea iii), do PM e a que a transformação seja aceite. Por exemplo, se o prazo de três meses para a transformação terminar em 1/4/2012 e o pedido de transformação num pedido de MUE tiver sido depositado em 30/3/2012, o prazo para o pagamento da taxa de base termina em 30/4/2012. Se o pagamento ocorrer após essa data, as condições para a transformação não são cumpridas, o direito à transformação perder-se-á e a data de depósito atribuída ao pedido de MUE será a data do pagamento.

## 4.4 Substituição

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea t\)](#), e [artigo 197.º do RMUE](#)

Artigo 4.º *bis* do PM

Regra 21 do Regulamento ao abrigo do Protocolo

### 4.4.1 Observações preliminares

A substituição tem origem no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid. Considera-se que uma marca que está registada no instituto de uma parte contratante é, em determinadas 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 PM prevê claramente que a substituição tem 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 EUIPO que averbe a substituição no seu Registo (regra 21 do Regulamento nos termos do Protocolo). 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, o registo não é obrigatório para que a substituição possa ser invocada, mas poderá ser útil.

Além da condição relativa aos direitos adquiridos anteriormente, nem o Acordo de Madrid nem o Protocolo de Madrid fornecem mais pormenores sobre a substituição.

#### **4.4.2 Princípio e efeitos**

Em conformidade com o artigo 4.º *bis* do PM, o titular pode solicitar ao EUIPO que inscreva no seu Registo o registo internacional que substitui uma MUE. Deve considerar-se que os direitos do titular na UE começam a produzir efeitos a partir da data do registo da MUE anterior. Consequentemente, será introduzida no Registo de MUE uma referência ao facto de uma MUE direta ter sido substituída por uma designação da UE através de um RI e de ter sido publicada.

#### **4.4.3 Procedimento**

O titular internacional pode apresentar um pedido de substituição ao EUIPO, a todo o tempo após a notificação da designação da UE pela OMPI.

Depois de receber um pedido de registo de uma substituição, o EUIPO procederá a um exame formal, no qual verificará se as marcas são idênticas, se todos os produtos e serviços enumerados na MUE estão incluídos no RI que designa a UE, se as partes são idênticas e se a MUE foi registada antes da designação da UE. Não é necessário que o RI tenha uma lista idêntica de produtos e serviços. A lista pode ser mais ampla, mas não pode ser mais reduzida. Se a lista for mais reduzida, será declarada uma deficiência. Normalmente, esta deficiência pode ser resolvida através da substituição parcial dos produtos e serviços da MUE que não estejam abrangidos pelo âmbito de aplicação do RI.

O EUIPO considera que para efeitos de averbamento da substituição no Registo é suficiente que o RI e a MUE coexistam à data do RI. Mais especificamente, se a designação da UE através de um RI ainda não tiver sido definitivamente aceite, o EUIPO 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 EUIPO registará a substituição no Registo de MUE e informará a OMPI de que a MUE foi substituída por um RI nos termos da regra 21 do Regulamento nos termos do Protocolo, indicando:

- o número do RI;
- o número da MUE;
- a data de depósito do pedido de MUE;
- a data de registo da MUE;
- a(s) data(s) de prioridade, quando relevante;
- o(s) número(s) relativo(s) à antiguidade, a(s) data(s) de depósito e o(s) país(es), quando for o caso;
- a lista de produtos e serviços abrangidos pela substituição, quando for o caso.

Após o registo da substituição, a MUE é mantida normalmente no Registo, desde que o titular a renove. Por outras palavras, a MUE substituída em vigor e o registo internacional que designa a UE coexistem.

Nos termos da regra 21, n.º 2, do Regulamento nos termos do Protocolo, 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 o EUIPO a comunicar outras alterações que digam respeito à MUE substituída.

#### **4.4.4 Taxas**

O pedido de inscrição de uma substituição é gratuito.

#### **4.4.5 Publicação**

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea t\), e artigo 116.º do RMUE](#)

A substituição é inscrita no Registo de MUE e publicada na Parte C.3.7 do Boletim de MUE.

#### **4.4.6 Substituição e antiguidade**

Artigo 4.º *bis*, n.º 1, do PM

Uma vez que a substituição ocorre «sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos» em virtude do registo anterior, o EUIPO incluirá informações sobre as reivindicações de antiguidade constantes do registo da MUE substituída na notificação a enviar à OMPI nos termos da regra 21 do Regulamento nos termos do Protocolo.

#### **4.4.7 Substituição e transformação**

Se um RI que substitui a MUE direta deixar de produzir efeitos na decorrência de um «ataque central» e desde que estejam reunidas as condições estabelecidas no artigo 9.º *quinquies* do PM, o titular poderá solicitar a transformação do registo internacional ao abrigo do artigo 9.º *quinquies* do PM, mantendo os efeitos da substituição da MUE, bem como os seus efeitos relativos à anterioridade da data, incluindo a prioridade ou antiguidade, quando for o caso.

#### 4.4.8 Substituição e transformação («conversion»)

Para que a substituição seja efetiva, o RI e a MUE devem coexistir à data do RI. Consequentemente, se o RI que substitui a MUE direta for definitivamente recusado pelo EUIPO (por exemplo, na decorrência de uma oposição), o titular pode solicitar a transformação («conversion») da designação da UE e deve poder manter os efeitos da substituição da MUE, bem como os seus efeitos em matéria de anterioridade, incluindo a prioridade ou a antiguidade, quando for o caso.

## 5 Divisão

Artigos [50.º](#) e [56.º](#) do RMUE

Artigos [8.º](#) e [11.º](#) do RERMUE

Regra *27bis* do Regulamento nos termos do Protocolo

### 5.1 Observações preliminares

Em outubro de 2016, a Assembleia da União de Madrid adotou alterações ao Regulamento do Protocolo de Madrid, incluindo a introdução, com efeitos a partir de **1 de fevereiro de 2019**, de uma nova regra *27bis* sobre a divisão dos RI. A partir dessa data, os titulares de RI passaram a ter a mesma opção de dividir as suas marcas como titulares da MUE.

O RI divisional mantém a data de designação e qualquer data de prioridade do RI original. No caso das reivindicações de antiguidade que tenham sido aceites pelo EUIPO e registadas pela OMPI no RI original, não é necessária nova reivindicação de antiguidade no RI divisional.

### 5,2 Procedimento

O pedido tem de ser apresentado ao EUIPO utilizando o formulário oficial MM22 da OMPI no idioma do RI.

Todos os campos relevantes do MM22 têm de ser preenchidos:

- o nome da Parte Contratante do Instituto que está a apresentar o pedido;
- o nome do Instituto que está a apresentar o pedido;
- O número do registo internacional;
- o nome do titular;
- os nomes dos produtos e serviços a separar, agrupados nas classes apropriadas da Classificação Internacional de Produtos e Serviços;

- o método de pagamento da taxa internacional, ou instruções para debitar o valor necessário de uma conta aberta no International Bureau, e a identidade da parte que efetua o pagamento ou dá as instruções.

**Além disso**, a lista de produtos e serviços a permanecer no registo original tem de ser indicada numa página adicional.

O EUIPO irá verificar se o pedido contém todos estes elementos e examinar se o pedido cumpre os requisitos dos artigos [50.º](#) e [56.º](#) do RMUE e dos artigos [8.º](#) e [11.º](#) do RMUE.

Para obter detalhes completos sobre a divisão, consulte as Linhas de orientação, [Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, n.º 5.4, Divisão de um pedido de registo de MUE](#).

Uma vez determinado que o pedido está completo e em conformidade com os regulamentos relevantes, o EUIPO encaminha-o para a OMPI. Se o pedido cumprir os requisitos da regra 27bis do Regulamento nos termos do Protocolo, e quando que a taxa internacional tiver sido paga, a OMPI irá registar a divisão, criar o RI divisional no Registo Internacional e notificar o EUIPO nesse sentido.

O EUIPO irá, então, criar o RI divisional.

### **5.3 Taxas**

O EUIPO não cobrará qualquer taxa pelo exame dos pedidos de divisão dos RI.

No entanto, os pedidos estão sujeitos a uma taxa internacional de 177 CHF, a ser paga diretamente à OMPI. Qualquer taxa paga por engano ao EUIPO será reembolsada.

Obsoleto