Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições

►**B**

REGULAMENTO (CE) N.º 2868/95 DA COMISSÃO
de 13 de Dezembro de 1995
relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária

(JO L 303 de 15.12.1995, p. 1)

Alterado por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
►**M1**	Regulamento (CE) n.º 782/2004 da Comissão de 26 de Abril de 2004	L 123	88	27.4.2004

NB: Esta versão consolidada contém referências à unidade de conta europeia e/ou ao ecu, que a partir de 1 de Janeiro de 1999 devem ser interpretadas como referências ao euro — Regulamento (CEE) n.º 3308/80 do Conselho (JO L 345 de 20.12.1980, p. 1) e Regulamento (CE) n.º 1103/97 do Conselho (JO L 162 de 19.6.1997, p. 1).

▼B

REGULAMENTO (CE) N.º 2868/95 DA COMISSÃO

de 13 de Dezembro de 1995

relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária ([1]), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 ([2]), e, nomeadamente, o seu artigo 140.º,

Considerando que o Regulamento (CE) n.º 40/94 (a seguir designado «regulamento»), cria um novo sistema de marcas que permite obter uma marca válida em todo o território da Comunidade mediante a apresentação de um pedido no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), a seguir designado por «Instituto»,

Considerando que, para o efeito, o regulamento inclui, nomeadamente, normas relativas ao processo que conduz ao registo de uma marca comunitária, bem como à gestão das marcas comunitárias, ao processo de recurso contra as decisões do Instituto e ao processo de declaração de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária;

Considerando que o artigo 140.º do regulamento prevê que as regras de execução do regulamento sejam fixadas por regulamento de execução;

Considerando que o regulamento de execução deve ser adoptado nos termos do processo previsto no artigo 141.º do regulamento;

Considerando que o presente regulamento de execução prevê, por conseguinte, as regras necessárias à execução das disposições do regulamento sobre a marca comunitária;

Considerando que estas regras deverão assegurar o bom e eficaz desenrolar dos processos relativos a marcas perante o Instituto;

Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 116.º do regulamento, todos os elementos do pedido de marca comunitária especificados no n.º 1 do seu artigo 26.º, bem como quaisquer outras informações cuja publicação esteja prevista no presente regulamento de execução, deverão, quando apropriado, ser publicados em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia;

Considerando todavia que não é apropriado que a marca propriamente dita, os nomes, os endereços, as datas e quaisquer outros dados semelhantes sejam traduzidos e publicados em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia;

Considerando que o Instituto fornecerá formulários uniformizados em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia para utilização nos processos perante o Instituto;

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité criado pelo artigo 141.º do regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

As regras de execução do Regulamento são as seguintes:

([1]) JO n.º L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.
([2]) JO n.º L 349 de 31. 12. 1994, p. 83.

▼B

TÍTULO I

PROCESSO DE PEDIDO DE REGISTO

Regra 1

Conteúdo do pedido

1. O pedido de registo como marca comunitária deve incluir:

a) Um requerimento de registo da marca como marca comunitária;

b) A menção do nome, endereço e nacionalidade do requerente, bem como do Estado em que se encontra domiciliado ou em que tem a sua sede ou estabelecimento. As pessoas singulares serão designadas pelo nome e apelido. As pessoas colectivas, bem como as entidades abrangidas pelo artigo 3.º do Regulamento, serão designadas pela sua denominação oficial, que pode ser abreviada da forma habitual; deve além disso ser indicada a legislação do Estado por que são regidas. Podem ser indicados o endereço telegráfico e de telex, os números de telefone e de telecopiadora e quaisquer outras ligações que permitam a transmissão de comunicações. De preferência, deve ser indicado apenas um endereço para cada requerente; quando sejam indicados vários endereços, só será tido em conta o endereço mencionado em primeiro lugar, excepto no caso de o requerente designar um dos outros endereços como endereço para notificação;

c) Um lista dos produtos e serviços relativamente aos quais a marca deve ser registada, em conformidade com a regra 2;

d) A representação da marca em conformidade com a regra 3;

e) No caso de ter sido designado um mandatário, a menção do seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto na alínea b); se o mandatário tiver mais do que um endereço profissional, ou se existirem dois ou mais mandatários com endereços profissionais diferentes, o pedido deve indicar qual o endereço a utilizar para notificação; na falta dessa indicação, só o endereço mencionado em primeiro lugar será tido em conta para efeitos de notificação;

f) No caso de ser reivindicada a prioridade de um pedido anterior nos termos do artigo 30.º do Regulamento, uma declaração nesse sentido mencionando a data do pedido anterior e o Estado em que foi ou para o qual foi apresentado;

g) No caso de ser reivindicada a prioridade de apresentação numa exposição nos termos do artigo 33.º do regulamento, uma declaração nesse sentido mencionando o nome da exposição e a data da primeira apresentação dos produtos ou serviços;

h) No caso de ser reivindicada a antiguidade de uma ou mais marcas anteriores registadas num Estado-membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux ou as marcas objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-membro (a seguir designadas por «marcas registadas anteriores, na acepção do artigo 34.º do regulamento»), nos termos do artigo 34.º do regulamento, uma declaração nesse sentido mencionando o Estado-membro ou os Estados-membros nos quais ou para os quais a marca anterior se encontra registada, a data em que o correspondente registo começou a produzir efeitos, o número atribuído a esse registo e os produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada;

i) Quando aplicável, a indicação de que o pedido tem como objectivo o registo de uma marca comunitária colectiva nos termos do artigo 64.º do regulamento;

j) A indicação da língua em que o pedido foi apresentado e da segunda língua, nos termos do n.º 3 do artigo 115.º do regulamento;

k) A assinatura do requerente ou do seu mandatário.

2. O pedido de uma marca comunitária colectiva pode incluir as normas que regem a sua utilização.

3. O pedido pode incluir uma declaração em que o requerente renuncie a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca

▼B

desprovido de carácter distintivo, que deverá ser especificado pelo requerente.

4. No caso de serem vários os requerentes, o pedido deve conter, de preferência, a designação de um requerente ou de um mandatário como representante comum.

Regra 2

Lista dos produtos e serviços

1. Para a classificação dos produtos e serviços, aplicar-se-á a classificação comum referida no artigo 1.º do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na sua versão revista e alterada.

2. A lista dos produtos e serviços deve ser redigida de forma a fazer ressaltar claramente a sua natureza e a permitir a classificação de cada produto e de cada serviço numa só classe da classificação de Nice.

3. Os produtos e serviços devem de preferência, ser agrupados de acordo com as classes da classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe dessa classificação a que esse grupo de produtos e serviços pertence a apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação.

4. A classificação dos produtos e serviços obedece exclusivamente a razões de ordem administrativa. Consequentemente, não se poderá considerar que determinados produtos ou serviços são semelhantes pelo facto de constarem da mesma classe da classificação de Nice, como não se poderá considerar que são distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação.

Regra 3

Representação da marca

1. Se o requerente não pretender reivindicar uma representação gráfica ou cor especial, a marca será reproduzida no pedido em escrita normal, por exemplo em letras, números e sinais de pontuação dactilografados. É permitida a utilização de minúsculas e maiúsculas, que será respeitada nas publicações da marca e no seu registo por parte do Instituto.

2. Em todos os outros casos não referidos no n.º 1, a marca será reproduzida numa outra folha, separada daquela em que figura o texto do pedido. As dimensões da folha em que a marca é reproduzida não podem ultrapassar o formato DIN A4 (29,7 cm × 21 cm) e a superfície utilizada para a reprodução (formato da composição) não deverá ultrapassar 26,2 cm × 17 cm. À esquerda deve prever-se uma margem de pelo menos 2,5 cm. Nos casos em que tal não seja claro, deve ser indicada a posição correcta da marca através da inclusão da menção «parte superior» em cada reprodução. A reprodução da marca deve apresentar qualidade suficiente para permitir a sua redução ou ampliação para o formato de publicação no *Boletim de Marcas Comunitárias*, ou seja, no máximo 16 cm × 8 cm. A folha separada deve igualmente indicar o nome e endereço do requerente. Devem ser apresentados quatro exemplares da folha separada que contém a reprodução.

3. Nos casos em que se aplique o disposto no n.º 2, será feita a menção correspondente no pedido. O pedido pode incluir uma descrição da marca.

4. No caso de ser requerido o registo de uma marca tridimensional, o pedido deve incluir uma indicação nesse sentido. A representação consistirá numa reprodução fotográfica ou numa representação gráfica da marca. A representação pode incluir um máximo de seis perspectivas diferentes da marca.

5. No caso de ser requerido o registo a cores, o pedido deve incluir uma indicação nesse sentido. As cores que compuserem a marca devem igualmente ser indicadas. A reprodução referida no n.º 2 deve consistir na reprodução da marca a cores.

▼B

6. Relativamente aos requisitos previstos no n.º 2, o presidente do Instituto pode autorizar que a marca seja reproduzida no texto do próprio pedido e não em folha separada e que o depósito da reprodução da marca seja efectuado num número de exemplares inferior a quatro.

Regra 4

Taxas relativas ao depósito do pedido

A apresentação do pedido dará lugar ao pagamento das seguintes taxas:

a) Uma taxa de base;

e

b) Uma taxa de classificação por cada classe acima de três a que os produtos e serviços pertençam, em conformidade com o disposto na regra 2.

Regra 5

Apresentação do pedido

1. O Instituto aporá nos documentos que constituem o pedido a data de recepção e o número do respectivo processo. O Instituto fornecerá sem demora ao requerente um recibo incluindo, pelo menos, o número de processo, uma representação, descrição ou outra identificação da marca, a natureza, o número e a data de recepção dos documentos.

2. Se o pedido for apresentado no serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou no Instituto de Marcas do Benelux, em conformidade com o artigo 25.º do regulamento o organismo que o receber deve numerar todas as páginas do pedido com algarismos árabes. Antes da respectiva transmissão, o organismo receptor deve indicar nos documentos que compõem o pedido a data de recepção e o número de páginas. O organismo receptor enviará sem demora ao requerente um recibo com a indicação, pelo menos, da natureza e do número dos documentos, bem como da respectiva data de recepção.

3. Ao receber um pedido por intermédio do serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou do Instituto de Marcas do Benelux, o Instituto aporá no pedido a data de recepção e o número de processo e enviará sem demora ao requerente, em conformidade com o disposto no segundo trecho do n.º 1, um recibo com a indicação da data de recepção no Instituto.

Regra 6

Reivindicação da prioridade

1. No caso de ser reivindicada no pedido a prioridade de um ou mais pedidos anteriores nos termos do artigo 30.º do regulamento, o requerente deve indicar o número de processo do pedido anterior e apresentar uma cópia no prazo de três meses a contar da data de apresentação. A cópia deve ser autenticada pela entidade que recebeu o pedido anterior e ser acompanhada de certificado emitido por essa entidade indicando a data de apresentação do pedido anterior.

2. Se o requerente pretender prevalecer-se da prioridade de um ou mais pedidos anteriores nos termos do artigo 30.º do regulamento posteriormente à apresentação do pedido, a correspondente declaração de prioridade, com indicação da data e do país em que foi ou para o qual foi apresentado o pedido anterior, deve ser apresentada num prazo de dois meses a contar da data de apresentação. As indicações e os elementos comprovativos exigidos por força do disposto no n.º 1 devem ser apresentados no Instituto no prazo de três meses a contar da data de recepção da declaração de prioridade.

3. Se a língua do pedido anterior não for uma das línguas do Instituto, o Instituto exigirá ao requerente que apresente, no prazo por ele definido e nunca inferior a três meses, uma tradução do pedido anterior numa dessas línguas.

▼B

4. O presidente do Instituto pode autorizar que os comprovativos a fornecer pelo requerente consistam em menos elementos do que os previstos no n.º 1, desde que o Instituto tenha acesso às informações exigidas a partir de outras fontes.

Regra 7

Prioridade de exposição

1. No caso de a prioridade de exposição nos termos do artigo 33.º do regulamento ter sido reivindicada no pedido, o requerente dispõe de três meses a contar da data de apresentação para apresentar certificado emitido durante a exposição pela entidade responsável pela protecção da propriedade industrial na exposição. Do certificado deve constar que a marca foi efectivamente utilizada para os produtos ou serviços correspondentes, a data de inauguração da exposição e a data da primeira utilização pública, caso esta não coincida com a data da inauguração. O certificado deve ser acompanhado de uma exposição sobre a utilização efectiva da marca, autenticada pela referida entidade.

2. No caso de o requerente pretender prevalecer-se de uma prioridade de exposição posteriormente à apresentação do pedido, a correspondente declaração de prioridade, com indicação do nome da exposição e da data da primeira apresentação dos produtos ou servicos, deve ser apresentada num prazo de dois meses a contar da data de apresentação do pedido. As indicações e elementos comprovativos exigidos por força do disposto no n.º 1 devem ser apresentados no Instituto num prazo de três meses a contar da data de recepção da declaração de prioridade.

Regra 8

Reivindicação da antiguidade de uma marca nacional

1. No caso de ter sido reivindicada no pedido a antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores, nos termos do artigo 34.º do regulamento, o requerente dispõe do prazo de três meses a contar da data de apresentação do pedido para apresentar uma cópia do registo correspondente. A cópia deve ser autenticada pela autoridade competente.

2. No caso de o requerente pretender prevalecer-se da antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores, nos termos do artigo 34.º do regulamento, posteriormente à apresentação do pedido, a declaração de antiguidade, com indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros nos quais ou para os quais a marca se encontra registada, da data em que o correspondente registo começou a produzir efeitos, do número atribuído a esse registo e dos produtos e serviços para os quais a marca foi registada, deve ser apresentada num prazo de dois meses a contar da data de apresentação. O comprovativo exigido por força do disposto no n.º 1 deve ser apresentado no Instituto num prazo de três meses a contar da data de recepção da declaração de antiguidade.

3. O Instituto informará o Instituto de Marcas do Benelux e o serviço central da propriedade industrial do Estado-membro em causa da reivindicação efectiva da antiguidade.

4. O presidente do Instituto pode autorizar que os comprovativos a fornecer pelo requerente consistam em menos elementos do que os previstos no n.º 1, desde que o Instituto tenha acesso às informações exigidas a partir de outras fontes.

Regra 9

Exame no que respeita às condições de atribuição de uma data de apresentação aos requisitos formais

1. Se o pedido não preencher as condições de atribuição de uma data de apresentação pelo facto de:

a) O pedido não incluir:

   i) um requerimento de registo da marca como marca comunitária,

   ii) informações que identifiquem o requerente,

▼B

iii) uma lista dos produtos e serviços para os quais a marca deverá ser registada,

ou

iv) uma representação da marca;

b) A taxa relativa à apresentação do pedido não ter sido paga no prazo de um mês a contar da apresentação no Instituto ou, no caso de o pedido ter sido apresentado no serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou do Instituto de Marcas do Benelux, a contar da apresentação no organismo respectivo,

o Instituto notificará o requerente de que estas irregularidades impedem a atribuição de uma data de apresentação.

2. Se as irregularidades referidas no n.º 1 forem corrigidas, num prazo de dois meses a contar da data de recepção da notificação, a data de apresentação será aquela em que forem corrigidas todas as irregularidades. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo estabelecido, não será dado seguimento ao pedido como pedido de registo de marca comunitária. Todas as taxas pagas serão restituídas.

3. No caso de, apesar de ter sido atribuída uma data de apresentação, a análise revelar que:

a) As condições enunciadas nas regras 1 a 3 ou os restantes requisitos formais aplicáveis aos pedidos previstos no regulamento ou nas presentes regras não foram cumpridos;

b) O montante total das taxas de classificação devidas por força do disposto na alínea b) da regra 4, em articulação com o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão [1] (a seguir denominado «regulamento relativo às taxas»), não foi recebido pelo Instituto;

c) No caso de ter sido reivindicada uma prioridade nos termos das regras 6 e 7, quer no pedido, quer no prazo de dois meses a contar da data de apresentação, os restantes requisitos previstos nessas regras não foram cumpridos;

ou

d) No caso de ter sido reivindicada uma antiguidade nos termos da regra 8, quer no pedido, quer no prazo de dois meses a contar da data de apresentação, os restantes requisitos previstos nessa regra não foram cumpridos,

o Instituto convidará o requerente a corrigir as irregularidades detectadas num prazo por ele definido.

4. Se as irregularidades referidas na alínea a) do n.º 3 não forem corrigidas dentro do prazo estabelecido, o Instituto rejeitará o pedido.

5. Se as taxas de classificação em dívida não forem pagas dentro do prazo estabelecido, considerar-se-á que o pedido foi retirado, a menos que esteja claramente indicado qual a classe ou as classes que o montante pago se destina a cobrir. Na falta de outros critérios para determinar quais as classes que devem ser cobertas, o Instituto tomará em conta as classes pela ordem da classificação. Considerar-se-á que o pedido foi retirado para as classes em relação às quais as taxas de classificação não tenham sido pagas ou não tenham sido pagas na totalidade.

6. Se as irregularidades referidas no n.º 3 estiverem relacionadas com a reivindicação de prioridade, fica perdido o direito de prioridade em relação ao pedido.

7. Se as irregularidades referidas no n.º 3 estiverem relacionadas com a reivindicação de antiguidade, fica perdido o direito de antiguidade em relação a esse pedido.

8. Se as irregularidades referidas no n.º 3 estiverem relacionadas com apenas alguns dos produtos e serviços, a rejeição do pedido pelo Insti-

[1] Ver página 33 do presente Jornal Oficial.

▼B

tuto, ou a perda do direito de prioridade ou do direito de antiguidade, só afectarão esses produtos e serviços.

Regra 10

Exame no que respeita às condições relativas à qualidade de titular

No caso de, por força do disposto no artigo 5.º do regulamento, o requerente não poder ser titular de uma marca comunitária, o Instituto informá-lo-á desse facto, concedendo-lhe um prazo para retirar o pedido ou apresentar as suas observações. Se o requerente não eliminar os impedimentos que obstam ao registo, o Instituto rejeitará o pedido.

Regra 11

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. No caso de, por força do disposto no artigo 7.º do regulamento, a marca não poder ser registada para todos ou parte dos produtos ou serviços a que o pedido se refere, o Instituto comunicará ao requerente os motivos de recusa do registo, concedendo-lhe um prazo para retirar ou alterar o pedido ou para apresentar as suas observações.

2. No caso de, por força do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do regulamento, o registo da marca comunitária estar subordinado à condição de o requerente declarar que renuncia a qualquer direito exclusivo sobre elementos da marca desprovidos de carácter distintivo, o Instituto informará desse facto o requerente, mencionando os motivos e convidando-o a apresentar a correspondente declaração num prazo por ele definido.

3. Se o requerente não eliminar os motivos de recusa do registo ou não satisfizer à condição referida no n.º 2 dentro do prazo estabelecido, o Instituto recusará o pedido na totalidade ou em parte.

Regra 12

Publicação do pedido

A publicação do pedido deve incluir:

a) O nome e o endereço do requerente;

b) Quando aplicável, o nome e o endereço profissional do mandatário designado pelo requerente, desde que não seja um mandatário nos termos do n.º 3, primeiro trecho, do artigo 88.º do regulamento; se existirem vários mandatários com o mesmo endereço profissional, apenas serão publicados o nome e o endereço profissional do mandatário mencionado em primeiro lugar, seguidos da expressão «e outros»; se existirem vários mandatários com diferentes endereços profissionais, apenas será publicado o endereço para notificação determinado conforme previsto no n.º 1, alínea e), da regra 1; no caso de ser designado um grupo de mandatários, nos termos do n.º 9 da regra 76, apenas serão publicados o nome e o endereço profissional do grupo;

c) A reprodução da marca, juntamente com as indicações e descrições previstas na regra 3; sempre que seja requerido o registo de uma marca a cores, a publicação deve conter a menção «a cores» e indicar a cor ou cores que compuserem a marca;

d) A lista dos produtos e serviços, agrupados de acordo com as classes da classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe dessa classificação a que esse grupo de produtos e serviços pertença e apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação;

e) A data de apresentação e o número do processo;

f) Quando aplicável, indicações relativas à reivindicação de prioridade;

g) Quando aplicável, indicações relativas à reivindicação da prioridade de exposição nos termos do artigo 33.º do regulamento;

▼B

h) Quando aplicável, indicações relativas à reivindicação de antiguidade nos termos do artigo 34.º do regulamento;

i) Quando aplicável, a menção de que a marca adquiriu um carácter distintivo na sequência da utilização que lhe foi dada, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do regulamento;

j) Quando aplicável, a menção de que se trata de um pedido de marca comunitária colectiva;

k) Quando aplicável, uma declaração pela qual o requerente renuncie a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca, nos termos do n.º 3 da regra 1 ou do n.º 2 da regra 10;

l) A indicação da língua em que o pedido foi apresentado e da segunda língua indicada pelo requerente de acordo com o n.º 3 do artigo 115.º do regulamento;

▼M1

m) quando aplicável, uma declaração de que o pedido resulta de uma transformação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do artigo 156.º do regulamento, juntamente com a data do registo internacional nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid ou a data em que foi registada a extensão territorial à Comunidade Europeia feita posteriormente ao registo internacional nos termos do n.º 2 do artigo 3.º-ter do Protocolo de Madrid e, quando aplicável, a data de prioridade do registo internacional.

▼B

Regra 13

Modificação do pedido

1. O pedido de modificação do pedido de marca comunitária nos termos do artigo 44.º do regulamento deve incluir:

a) O número de processo atribuído ao pedido de marca;

b) O nome e o endereço do requerente, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

c) Se o requerente tiver designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) A indicação do elemento do pedido que deve ser corrigido ou alterado e a indicação desse elemento na sua versão corrigida ou alterada;

e) Se a modificação disser respeito à representação da marca, uma representação da marca na sua forma alterada, em conformidade com a regra 3.

2. Caso o pedido de modificação implique o pagamento de uma taxa, o pedido só será considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável. Se a taxa não tiver sido paga ou não tiver sido paga na totalidade, o Instituto comunicará esse facto ao requerente.

3. Se não estiverem preenchidas as condições para a modificação do pedido, o Instituto comunicará ao requerente as irregularidades existentes. Se essas irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido de modificação.

4. No caso de a modificação ser publicada conforme previsto no n.º 2 do artigo 44.º do regulamento, aplicar-se-á *mutatis mutandis* o disposto nas regras 15 a 22.

5. Pode ser apresentado um único pedido de modificação para a alteração do mesmo elemento em dois ou mais pedidos do mesmo requerente. Caso o pedido de modificação implique o pagamento de uma taxa, a taxa aplicável deve ser paga em relação a cada pedido a ser objecto de alteração.

6. O disposto nos n.ºs 1 a 5 aplicar-se-á *mutatis mutandis* aos pedidos de correcção do nome ou do endereço profissional de um mandatário

▼B

designado pelo requerente. Tais pedidos não implicam o pagamento de taxa.

Regra 14

Correcção de erros nas publicações

1. No caso de a publicação do pedido conter um erro imputável ao Instituto, este corrigi-lo-á oficiosamente ou a pedido do requerente.

2. Se o requerente apresentar um pedido nesse sentido, aplicar-se-á *mutatis mutandis* o disposto na regra 13. Esse pedido não implica o pagamento de taxa.

3. As correcções efectuadas nos termos da presente regra serão objecto de publicação.

4. O disposto no n.º 2 do artigo 42.º do regulamento e nas regras 15 a 22 aplicar-se-á *mutatis mutandis* no caso de a correcção dizer respeito à lista de produtos e serviços ou à representação da marca.

TÍTULO II

PROCESSO DE OPOSIÇÃO E PROVA DA UTILIZAÇÃO

Regra 15

Conteúdo do acto de oposição

1. A oposição pode ser formulada com fundamento na existência de uma ou mais marcas anteriores, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do regulamento («marcas anteriores»), ou de um ou mais direitos anteriores, nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do regulamento («direitos anteriores»).

2. O acto de oposição deve incluir:

a) No que se refere ao pedido contra o qual é formulada a oposição:

   i) o número de processo atribuído ao pedido contra o qual é formulada a oposição;

   ii) a indicação dos produtos e serviços mencionados no pedido de marca comunitária contra os quais é formulada a oposição,

   iii) o nome do requerente da marca comunitária;

b) No que se refere à marca anterior ou ao direito anterior em que se funda a oposição:

   i) no caso de a oposição ter fundamento na existência de uma marca anterior, uma indicação nesse sentido e a menção de que se trata de uma marca comunitária anterior, ou a indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros, incluindo o Benelux quando aplicável, em que a marca anterior foi registada ou pedida, ou, quando se trate de uma marca anterior objecto de um registo internacional, a indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros, incluindo o Benelux quando aplicável, a que foi tornada extensiva a protecção dessa marca anterior,

   ii) quando disponível, o número de processo ou o número de registo e a data de apresentação, bem como a data de prioridade, da marca anterior,

   iii) no caso de a oposição ter fundamento na existência de uma marca anterior notoriamente conhecida, nos termos do n.º 2, alínea c), do artigo 8.º do regulamento, uma indicação nesse sentido e a menção do Estado-membro ou dos Estados-membros em que a marca anterior é notoriamente conhecida,

   iv) no caso de a oposição ter fundamento na existência de uma marca anterior que goze de prestígio, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do regulamento, uma indicação nesse sentido e a menção do local onde foi registada ou pedida essa marca anterior, em conformidade com a subalínea i),

   v) no caso de a oposição ter fundamento na existência de um direito anterior, uma indicação nesse sentido e a menção do

▼B

Estado-membro ou dos Estados-membros em que existe esse direito anterior,

vi) uma representação e, se necessário, uma descrição da marca anterior ou do direito anterior,

vii) os produtos e serviços em relação aos quais a marca anterior foi registada ou pedida, ou em relação aos quais a marca anterior é notoriamente conhecida, nos termos do n.º 2, alínea c), do artigo 8.º do regulamento, ou goze de prestígio, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do regulamento; para além de indicar todos os produtos e serviços aos quais se aplica a protecção da marca anterior, o opositor deve igualmente indicar os produtos e serviços em que a oposição se baseia;

c) No que se refere ao opositor:

i) no caso de a oposição ser formulada pelo titular da marca anterior ou do direito anterior, o seu nome e endereço em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1 e a indicação de que se trata do titular dessa marca ou direito,

ii) no caso de a oposição ser formulada por um licenciado, o seu nome e endereço em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1 e a indicação de que foi autorizado a formular a oposição,

iii) no caso de a oposição ser formulada pelo sucessor do titular registado de uma marca comunitária que não tenha ainda sido inscrito como novo titular, uma indicação nesse sentido, o nome e o endereço do opositor em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1 e a indicação da data em que o pedido de inscrição do novo titular no registo foi recebido pelo Instituto ou, caso esta informação não esteja disponível, da data em que o mesmo foi enviado ao Instituto,

iv) no caso de a oposição ser formulada com fundamento na existência de um direito anterior por uma pessoa que não seja o titular desse direito, o seu nome e endereço em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1 e a indicação de que essa pessoa está habilitada a fazer valer esse direito nos termos da lei nacional aplicável,

v) no caso de o opositor ter designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) A especificação dos fundamentos da oposição.

3. O disposto nos n.ºs 1 e 2 aplica-se *mutatis mutandis* às oposições formuladas em conformidade com o n.º 3 do artigo 8.º do regulamento.

Regra 16

Factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposição

1. O acto de oposição pode incluir indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposição, acompanhadas dos correspondentes documentos justificativos.

2. Se a oposição tiver fundamento na existência de uma marca anterior que não seja uma marca comunitária, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos do registo ou apresentação do pedido da marca anterior, como seja um certificado de registo. Se a oposição tiver fundamento na existência de uma marca notoriamente conhecida, conforme referido no n.º 2, alínea c), do artigo 8.º do regulamento, ou de uma marca que goze de prestígio, conforme referido no n.º 5 do artigo 8.º do regulamento, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos dessa notoriedade ou desse prestígio. Se a oposição for formulada com fundamento na existência de outro direito anterior, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de comprovativos adequados da aquisição desse direito e do respectivo âmbito de protecção.

3. Caso não sejam apresentados juntamente com o acto de oposição ou no período subsequente, as indicações sobre os factos, comprova-

▼B

tivos e argumentos e os correspondentes documentos justificativos referidos no n.º 1, bem como os comprovativos referidos no n.º 2, podem ser apresentados após o início do processo de oposição, dentro de um prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.º 2 da regra 20.

Regra 17

Utilização de línguas no processo de oposição

1. No caso de o acto de oposição não ser apresentado na língua do pedido de registo da marca comunitária, caso essa língua seja uma das línguas do Instituto, ou na segunda língua indicada aquando da apresentação do pedido, o opositor deve apresentar uma tradução do acto de oposição numa dessas línguas no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição.

2. No caso de os comprovativos em apoio da oposição previstos nos n.os 1 e 2 da regra 16 não serem apresentados na língua do processo de oposição, o opositor deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição ou, quando aplicável, no prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.º 3 da regra 16.

3. No caso de o opositor ou o requerente informarem o Instituto, antes da data em que se considere que o processo tem início nos termos do n.º 1 da regra 19, de que ambas as partes acordaram na utilização de outra língua no processo de oposição nos termos do n.º 7 do artigo 115.º do regulamento, o opositor deve, caso o acto de oposição não tenha sido apresentado nessa língua, apresentar uma tradução do mesmo nessa língua no prazo de um mês a contar da referida data.

Regra 18

Rejeição do acto de oposição por inadmissibilidade

1. Se o Instituto verificar que o acto de oposição não respeita o disposto no artigo 42.º do regulamento, ou se o acto de oposição não indicar claramente o pedido contra o qual a oposição é formulada, ou a marca anterior ou direito anterior em que a oposição se funda, rejeitará o acto de oposição por inadmissibilidade, a menos que essas irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo de oposição. Se a taxa de oposição não tiver sido paga dentro do prazo de oposição, considerar-se-á que o acto de oposição não foi apresentado. Se a taxa de oposição tiver sido paga após o termo do prazo de oposição, será restituída ao opositor.

2. Se o Instituto verificar que o acto de oposição não respeita outras disposições do regulamento ou das presentes regras, informará o opositor desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas no prazo de dois meses. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo estabelecido, o Instituto rejeitará o acto de oposição por inadmissibilidade.

3. Qualquer decisão de rejeição de um acto de oposição por inadmissibilidade em conformidade com os n.os 1 ou 2 será notificada ao requerente.

Regra 19

Início do processo de oposição

1. Se o Instituto não rejeitar o acto de oposição em conformidade com a regra 18, notificará o requerente de que a oposição foi formulada, convidando-o a apresentar as suas observações dentro de um prazo por ele definido. O Instituto chamará a atenção do requerente para o facto de se considerar que o processo de oposição tem início dois meses após a recepção da referida notificação, a não ser que o requerente informe o Instituto, antes do termo desse prazo, de que retira o seu pedido ou o limita aos produtos e serviços que não são objecto da oposição.

2. O Instituto pode nos termos da regra 71, conceder uma prorrogação do prazo referido no segundo trecho do n.º 1 da presente regra, caso

▼B

um pedido nesse sentido seja apresentado conjuntamente pelo requerente e pelo opositor.

3. Se o pedido for retirado ou limitado dentro do prazo previsto no segundo trecho do n.º 1, ou dentro do período de prorrogação desse prazo concedido nos termos do n.º 2, o Instituto informará o opositor desse facto e restituirá a taxa de oposição.

Regra 20

Exame da oposição

1. Se o pedido não for retirado ou limitado nos termos da regra 19, o requerente deve apresentar as suas observações dentro do prazo fixado pelo Instituto na notificação referida no n.º 1, primeiro trecho, da regra 19.

2. No caso de o acto de oposição não incluir indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos previstos nos n.os 1 e 2 da regra 16, o Instituto convidará o opositor a apresentar esses elementos num prazo que fixará. Todos os elementos apresentados pelo opositor serão comunicados ao requerente, a quem será dada a possibilidade de se pronunciar no prazo fixado pelo Instituto.

3. Se o requerente não apresentar observações, o Instituto pode pronunciar-se sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe.

4. O Instituto comunicará ao opositor as observações apresentadas pelo requerente, convidando-o, se o considerar necessário, a pronunciar-se a seu respeito num prazo que fixará.

5. Se o requerente limitar a lista dos produtos e serviços nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do regulamento, o Instituto informará o opositor desse facto, convidando-o a comunicar-lhe, no prazo por ele fixado, se mantém a oposição e, em caso afirmativo, contra quais dos produtos e serviços restantes.

6. No caso de a oposição ter fundamento num pedido de registo nos termos do n.º 2, alínea b), do artigo 8.º do regulamento, o Instituto pode suspender qualquer processo de oposição até à adopção de uma decisão final nesse processo, ou caso existam outras circunstâncias que justifiquem a suspensão.

Regra 21

Oposições múltiplas

1. No caso de terem sido formuladas várias oposições relativamente a um mesmo pedido de marca comunitária, o Instituto pode juntá-las num único processo. Posteriormente, o Instituto pode decidir não continuar a tratá-las deste modo.

2. Se a análise preliminar de uma ou várias oposições revelar que a marca comunitária objecto de um pedido de registo pode não ser susceptível de registo em relação à totalidade ou parte dos produtos e serviços para os quais é solicitado o registo, o Instituto pode suspender os restantes processos de oposição. O Instituto informará os restantes opositores das decisões tomadas no decurso dos processos a que tiver sido dado seguimento.

3. Logo que a decisão de recusa do pedido se torne definitiva, considerar-se-ão concluídos os processos de oposição cuja decisão tenha sido suspensa nos termos do n.º 2, sendo os opositores em causa informados desse facto. A conclusão do processo será considerada como constituindo um caso em que não houve lugar a decisão, nos termos do n.º 4 do artigo 81.º do regulamento.

4. O Instituto restituirá 50 % da taxa de oposição paga por cada opositor cujo processo de oposição seja considerado como tendo sido concluído nos termos dos n.os 1 a 3.

▼B

Regra 22

Prova de utilização

1. No caso de, em conformidade com os n.os 2 ou 3 do artigo 43.º do regulamento, o opositor ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

2. As indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.º 3.

3. Os comprovativos devem de preferência limitar-se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas referidas no n.º 1, alínea f), do artigo 76.º do regulamento.

4. No caso de os comprovativos apresentados em conformidade com os n.os 1 a 3 não serem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto pode exigir ao opositor que apresente uma tradução nessa língua no prazo por ele fixado.

TÍTULO III

PROCESSO DE REGISTO

Regra 23

Registo da marca

1. A taxa de registo prevista no artigo 45.º do regulamento é composta por:

a) Uma taxa de base;

e

b) Uma taxa de classificação por cada classe acima de três em relação às quais seja requerido o registo da marca.

2. No caso de não ter sido formulada oposição, ou de as oposições formuladas terem conduzido a retirada, rejeição ou qualquer outra conclusão, o Instituto convidará o requerente a pagar a taxa de registo no prazo de dois meses a contar da recepção do pedido.

3. Se a taxa de registo não for paga dentro do prazo fixado, pode ainda ser paga no prazo de dois meses a contar da notificação de inobservância do prazo, na condição de a sobretaxa prevista no regulamento relativo às taxas ser igualmente paga dentro desse prazo.

4. Após recebimento da taxa de registo, a marca objecto do pedido e as informações referidas no n.º 2 da regra 84 serão inscritas no registo de marcas comunitárias.

5. O registo será publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

6. A taxa de registo será restituída se a marca objecto do pedido não for registada.

Regra 24

Certificado de registo

1. O Instituto fornecerá ao titular da marca um certificado de registo que inclua as inscrições no registo previstas no n.º 2 da regra 84 e uma declaração que confirme a introdução dessas inscrições no registo.

▼B

2. O titular da marca pode requerer que lhe sejam fornecidas cópias do certificado de registo, certificados conforme ou não, mediante pagamento de uma taxa.

Regra 25

Modificação do registo

1. O pedido de modificação do registo nos termos do n.º 2 do artigo 48.º do regulamento deve incluir:

a) O número de registo;

b) O nome e o endereço do titular da marca, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

c) Se o titular tiver designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) A indicação do elemento da representação da marca que deve ser objecto de alteração e esse elemento na sua versão alterada;

e) Uma representação da marca alterada, em conformidade com a regra 3.

2. O pedido só será considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável. Se a taxa não tiver sido paga, ou não tiver sido paga na totalidade, o Instituto dará conhecimento do facto ao requerente.

3. Se as condições aplicáveis à modificação do registo não estiverem preenchidas, o Instituto comunicará essa irregularidade ao requerente. Se a irregularidade não for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido.

4. Se o registo da modificação for contestado nos termos do n.º 3 do artigo 48.º do regulamento, aplicar-se-ão *mutatis mutandis* as disposições em matéria de oposição constantes do regulamento e das presentes regras de execução.

5. Pode ser apresentado um único pedido de modificação do mesmo elemento em dois ou mais registos do mesmo titular. A taxa aplicável deve ser paga em relação a cada registo a ser objecto de modificação.

Regra 26

Modificação do nome ou do endereço do titular da marca comunitária ou do seu mandatário registado

1. Qualquer modificação do nome ou do endereço do titular da marca comunitária que não constitua uma alteração da marca comunitária nos termos do n.º 2 do artigo 48.º do regulamento, e que não resulte de uma transmissão total ou parcial da marca registada, será inscrita no registo a pedido do titular.

2. O pedido de modificação do nome ou do endereço do titular da marca registada deve incluir:

a) O número de registo da marca;

b) O nome e o endereço do titular da marca conforme consta do registo;

c) A indicação do nome e do endereço do titular da marca, na sua versão alterada, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

d) Caso o titular tenha designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1.

3. O pedido não implica o pagamento de taxa.

▼B

4. Pode ser apresentado um único pedido de modificação do nome ou endereço em dois ou mais registos do mesmo titular.

5. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis à inscrição de uma modificação no registo, o Instituto comunicará essa irregularidade ao requerente. Se a irregularidade não for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido.

6. O disposto nos n.os 1 a 5 aplica-se *mutatis mutandis* à modificação do nome ou do endereço do mandatário registado.

7. O disposto nos n.os 1 a 6 aplica-se *mutatis mutandis* aos pedidos de marcas comunitárias. A modificação será registada no processo organizado pelo Instituto referente ao pedido de marca comunitária.

Regra 27

Correcção de erros no registo e na publicação da inscrição no registo

1. No caso de o registo da marca ou a publicação desse registo conter um erro imputável ao Instituto, este corrigi-lo-á oficiosamente ou a pedido do titular.

2. No caso de o pedido de correcção ser apresentado pelo titular, aplica-se *mutatis mutandis o* disposto na regra 26. O pedido não implica o pagamento de taxa.

3. O Instituto publicará as correcções efectuadas nos termos da presente regra.

Regra 28

Reivindicação da antiguidade após registo da marca comunitária

1. O pedido nos termos do artigo 35.º do regulamento relativo à reivindicação da antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores, nos termos do artigo 34.º do regulamento, deve incluir:

a) O número de registo da marca comunitária;

b) O nome e o endereço do titular da marca comunitária, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

c) Se o titular tiver designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) A indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros nos quais ou para os quais a marca anterior se encontra registada, da data em que o registo em causa começou a produzir efeitos, do número atribuído a esse registo e dos produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada;

e) A indicação dos produtos e serviços em relação aos quais é reivindicada a antiguidade;

f) Uma cópia do registo em causa; a cópia deve ser certificada conforme autoridade competente;

2. Se as condições aplicáveis à reivindicação de antiguidade não estiverem preenchidas, o Instituto comunicará essa irregularidade ao requerente. Se a irregularidade não for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido.

3. O Instituto informará o Instituto de Marcas do Benelux e o serviço central da propriedade industrial do Estado-membro em causa da reivindicação efectiva da antiguidade.

4. O presidente do Instituto pode autorizar que os elementos a fornecer pelo requerente sejam menos completos do que o previsto na alínea f) do n.º 1, desde que o Instituto tenha acesso às informações exigidas a partir de outras fontes.

▼B

TÍTULO IV

RENOVAÇÃO

Regra 29

Notificação da caducidade

Com uma antecedência de pelo menos seis meses em relação ao termo do prazo de eficácia do registo, o Instituto informará o titular da marca comunitária, bem como todos os titulares de direitos registados sobre a mesma, incluindo licenças, de que se aproxima o termo do prazo. A falta dessa informação não afecta a caducidade efectiva do registo.

Regra 30

Renovação do registo

1. O pedido de renovação deve incluir:

a) No caso de o pedido ser apresentado pelo titular da marca, o seu nome e endereço em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

b) No caso de o pedido ser apresentado por pessoa expressamente autorizada pelo titular da marca, o seu nome e endereço, bem como elementos comprovativos de que está autorizada a apresentar o pedido;

c) Se o requerente tiver designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) O número do registo;

e) A indicação de que a renovação é requerida para todos os produtos e serviços abrangidos pelo registo ou, se a renovação não for requerida em relação a todos os produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada, a indicação das classes ou dos produtos e serviços em relação aos quais é requerida a renovação, ou das classes ou produtos e serviços cuja renovação não é requerida, agrupados de acordo com as classes da classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe dessa classificação a que esse grupo de produtos e serviços pertença e apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação.

2. São as seguintes as taxas aplicáveis à renovação do registo de uma marca comunitária conforme previsto no artigo 47.º do regulamento:

a) Uma taxa de base;

b) Uma taxa de classificação por cada classe acima de três da lista de classes em relação às quais é requerida a renovação, em conformidade com a alínea d) do n.º 1;

e

c) Quando aplicável, a sobretaxa pelo pagamento tardio da taxa de renovação ou pela apresentação tardia do pedido de renovação em conformidade com o n.º 3 do artigo 47.º do regulamento, conforme previsto no regulamento relativo às taxas.

3. No caso de o pedido de renovação ser apresentado dentro dos prazos referidos no n.º 3 do artigo 47.º do regulamento, não estando no entanto preenchidas as restantes condições aplicáveis à renovação do registo previstas no artigo 47.º do regulamento e nas presentes regras, o Instituto comunicará ao requerente as irregularidades detectadas. Se o pedido tiver sido apresentado por pessoa expressamente autorizada pelo titular da marca, este último receberá cópia da notificação.

4. No caso de não ter sido apresentado pedido de renovação ou de o pedido só ter sido apresentado após o termo do prazo previsto no n.º 3, terceiro trecho, do artigo 47.º do regulamento, ou no caso de as taxas não terem sido pagas ou de o seu pagamento só ter sido efectuado após o termo do prazo, ou ainda no caso de as irregularidades detectadas não terem sido corrigidas dentro do prazo, o Instituto declarará caduco o

▼B

registo e informará desse facto o titular da marca comunitária, bem como, se for caso disso, o requerente e os titulares de direitos sobre a marca constantes do registo. Se as taxas pagas forem insuficientes para cobrir todas as classes de produtos e serviços para as quais é requerida a renovação, o Instituto não efectuará a referida declaração caso esteja claramente indicado qual a classe ou as classes que devem ser cobertas. Na falta de outros critérios, o Instituto tomará em conta as classes pela ordem da classificação.

5. No caso de a declaração efectuada em conformidade com o n.º 4 se ter tornado definitiva, o Instituto cancelará o registo da marca. O cancelamento produzirá efeitos a partir do dia seguinte àquele em que tenha caducado o registo existente.

6. Caso as taxas de renovação previstas no n.º 2 tenham sido pagas sem que o registo tenha sido renovado, serão restituídas.

TÍTULO V

TRANSMISSÃO, LICENÇAS E OUTROS DIREITOS, MODIFICAÇÕES

Regra 31

Transmissão

1. O pedido de registo de uma transmissão nos termos do artigo 17.º do regulamento deve incluir:

a) O número de registo da marca comunitária;

b) Dados sobre o novo titular, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

c) A indicação dos produtos e serviços registados que são objecto da transmissão, no caso de esta não abranger todos os produtos e serviços registados;

d) Documentos que comprovem a transmissão nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º do regulamento.

2. O pedido pode incluir, quando aplicável, o nome e o endereço profissional do mandatário do novo titular, que devem ser indicados em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1.

3. Não será inscrita no registo a transmissão para uma pessoa singular ou colectiva que não possa ser titular de marca comunitária nos termos do artigo 5.º do regulamento.

4. O pedido só será considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável. Se a taxa não for paga, ou não for paga na totalidade, o Instituto notificará o requerente desse facto.

5. Constituirá prova suficiente da transmissão para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1:

a) O facto de o pedido de registo da transmissão ser assinado pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário e pelo sucessor ou pelo seu mandatário;

b) O facto de o pedido, caso seja apresentado pelo sucessor, ser acompanhado de uma declaração, assinada pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário, atestando que está de acordo com o registo do sucessor,

c) O facto de o pedido ser acompanhado de um formulário preenchido da declaração de transmissão ou do documento de transmissão previstos no n.º 1, alínea d), da regra 83, assinado pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário e pelo sucessor ou pelo seu mandatário.

6. No caso de não estarem preenchidas as condições aplicáveis ao registo de uma transmissão previstas nos n.ºs 1 a 4 do artigo 17.º do regulamento, nos n.ºs 1 a 4 e nas restantes regras aplicáveis, o Instituto informará o requerente das irregularidades detectadas. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido de registo da transmissão.

▼B

7. Pode ser apresentado um único pedido de registo de uma transmissão em realção a duas ou mais marcas, desde que em cada um dos casos se trate do mesmo titular registado e do mesmo sucessor.

8. O disposto nos n.os 1 a 7 aplica-se *mutatis mutandis* aos pedidos de marcas comunitárias. A transmissão será averbada no processo organizado pelo Instituto referente ao pedido de marca comunitária.

Regra 32

Transmissões parciais

1. No caso de o pedido de registo de uma transmissão se referir a apenas alguns dos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada, o pedido deve indicar quais os produtos e serviços a que se refere a transmissão parcial.

2. Os produtos e serviços constantes do registo inicial devem ser repartidos entre o registo que é mantido e o novo registo de modo a não haver sobreposições entre os produtos e serviços incluídos no registo que é mantido e no novo registo.

3. O disposto na regra 31 aplica-se *mutatis mutandis* aos pedidos de registo de uma transmissão ao abrigo da presente regra.

4. O Instituto organizará um processo separado referente ao novo registo, que consistirá na cópia de todo o processo do registo inicial e no pedido de registo da transmissão parcial; deve ser inserida cópia do pedido no processo do registo que é mantido. O Instituto atribuirá igualmente um novo número de registo ao novo registo.

5. Considerar-se-á qualquer pedido apresentado pelo titular inicial que se encontre pendente em relação ao registo inicial como estando pendente em relação ao registo que é mantido e ao novo registo. Se o pedido implicar o pagamento de taxas e essas taxas tiverem sido pagas pelo titular inicial, o novo titular não fica sujeito ao pagamento de quaisquer taxas adicionais relativamente ao pedido.

Regra 33

Registo de licenças e outros direitos

1. O disposto nos n.os 1, alíneas a) a c), 2, 4 e 7 da regra 31 aplica-se *mutatis mutandis* ao registo da concessão ou transmissão de licenças, da constituição ou transmissão de direitos reais sobre a marca comunitária e de medidas de execução forçada. No entanto, se uma marca comunitária estiver envolvida em processos de falência ou processos análogos, o pedido de inscrição de uma menção nesse sentido no registo, apresentado pela autoridade nacional competente, não implica o pagamento de taxa.

2. No caso de uma licença relativa a uma marca comunitária ser concedida para apenas uma parte dos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada ou para apenas uma parte da Comunidade, ou por um período limitado, o pedido de registo deve especificar os produtos e serviços, a parte da Comunidade ou o período para os quais a licença é concedida.

3. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis ao registo, conforme previsto nos artigos 19.º, 20.º ou 22.º do regulamento, nos n.os 1 e 2 e nas restantes regras aplicáveis, o Instituto comunicará essa irregularidade ao requerente. Se a irregularidade não for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido de registo.

4. O disposto nos n.os 1 a 3 aplica-se *mutatis mutandis* aos pedidos de marcas comunitárias. A licença, o direito real e as medidas de execução forçada serão averbados no processo organizado pelo Instituto referente ao pedido de marca comunitária.

▼B

Regra 34

Indicações específicas para o registo de licenças

1. Uma licença relativa a uma marca comunitárista será inscrita no registo como licença exclusiva se o titular da marca ou o licenciado o requererem.

2. Uma licença relativa a uma marca comunitária será inscrita no registo como sublicença caso seja concedida por um licenciado cuja licença esteja inscrita no registo.

3. Uma licença relativa a uma marca comunitária será inscrita no registo como licença limitada em termos de produtos e serviços ou como licença limitada territorialmente se for concedida para apenas uma parte dos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada ou se for concedida para apenas uma parte da Comunidade.

4. Uma licença relativa a uma marca comunitária será inscrita no registo como licença temporária se for concedida por um período limitado.

Regra 35

Cancelamento ou modificação do registo de licenças e de outros direitos

1. O registo efectuado nos termos do n.º 1 da regra 33 será cancelado a pedido de um dos interessados.

2. O pedido deve incluir:

a) O número de registo da marca comunitária;

e

b) Indicações relativas ao direito cujo registo deve ser cancelado.

3. O pedido de cancelamento do registo de uma licença ou de outro direito só será considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável. Se a taxa não tiver sido paga, ou não tiver sido paga na totalidade, o Instituto dará conhecimento do facto ao requerente. No entanto, se uma marca comunitária estiver envolvida em processos de falência ou processos análogos, o pedido de cancelamento de uma inscrição apresentado pela autoridade nacional competente não implica o pagamento de taxa.

4. O pedido deve ser acompanhado de documentação comprovativa de que o direito registado deixou de existir, ou de uma declaração do licenciado ou do titular de outro direito em que este dê o seu acordo em relação ao cancelamento do registo.

5. Se não estiverem preenchidas as condições para o cancelamento, o Instituto comunicará essa irregularidade ao requerente. Se a irregularidade não for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido de cancelamento do registo.

6. O disposto nos n.os 1, 2, 4 e 5 aplica-se *mutatis mutandis* ao pedido de modificação de um registo efectuado nos termos do n.º 1 da regra 33.

7. O disposto nos n.os 1 a 6 aplica-se *mutatis mutandis* às inscrições averbadas no processo nos termos do n.º 4 da regra 33.

TÍTULO VI

RENÚNCIA

Regra 36

Renúncia

1. A declaração de renúncia nos termos do artigo 49.º do regulamento deve incluir:

a) O número de registo da marca comunitária;

▼B

b) O nome e o endereço do titular, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

c) No caso de ter sido designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

d) No caso de a renúncia ser declarada apenas em relação a alguns dos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada, a indicação dos produtos e serviços em relação aos quais é declarada a renúncia ou dos produtos e serviços para os quais deve ser mantido o registo da marca.

2. No caso de existir um direito de terceiro relativo à marca comunitária inscrito no registo, constituirá prova suficiente do seu acordo em relação à renúncia a assinatura pelo titular desse direito ou pelo seu mandatário de uma declaração de consentimento na renúncia. No caso de ter sido registada licença, a renúncia será registada três meses após a data em que o titular da marca comunitária tenha apresentado provas ao Instituto de que informou o licenciado da sua intenção de renunciar. Se, antes do termo desse prazo, o titular provar ao Instituto que o licenciado deu o seu consentimento, a renúncia será imediatamente registada.

3. Se as condições aplicáveis à renúncia não estiverem preenchidas, o Instituto comunicará essas irregularidades ao declarante. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará a inscrição da renúncia no registo.

TÍTULO VII

EXTINÇÃO E NULIDADE

Regra 37

Pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade

O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao Instituto nos termos do artigo 55.º do regulamento deve incluir:

a) No que se refere ao registo em relação ao qual é pedida a anulação ou declaração de extinção ou nulidade:

   i) o número de registo da marca comunitária em relação à qual é pedida a anulação ou declaração de extinção ou nulidade,

   ii) o nome e o endereço do titular da marca comunitária em relação à qual é pedida a anulação ou declaração de extinção ou nulidade,

   iii) a indicação dos produtos e serviços registados em relação aos quais é pedida a anulação ou declaração de extinção ou nulidade;

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

   i) no caso de pedido apresentado nos termos dos artigos 50.º ou 51.º do regulamento, a indicação dos fundamentos do pedido de declaração de extinção ou nulidade,

   ii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.º 1 do artigo 52.º do regulamento, indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como, se necessário, indicações que comprovem que o requerente está habilitado a invocar o direito anterior como causa de anulação,

   iii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.º 2 do artigo 52.º do regulamento, indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem que o requerente é o titular de um direito anterior referido no n.º 2 do artigo 52.º do regulamento ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável,

   iv) a indicação dos factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio desses fundamentos;

▼B

c) No que se refere ao requerente:

i) o seu nome e endereço, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1,

ii) se o requerente tiver designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1.

Regra 38

Utilização de línguas no âmbito de processos de extinção nulidade, ou anulação

1. No caso de o pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade não ser apresentado na língua do pedido de registo da marca comunitária, caso essa língua seja uma das línguas do Instituto, ou na segunda língua indicada aquando da apresentação do pedido, o requerente da anulação ou da declaração de extinção ou nulidade deve apresentar uma tradução do seu pedido numa dessas duas línguas no prazo de um mês a contar da data de apresentação do pedido.

2. No caso de os comprovativos em apoio do pedido não serem apresentados na língua do processo de extinção nulidade, ou anulação, o requerente deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de dois meses a contar da data de apresentação desses comprovativos.

3. No caso de, antes do termo de um prazo de dois meses a contar da recepção por parte do titular da marca comunitária da comunicação referida no n.º 1 da regra 40, o requerente da declaração de extinção ou de nulidade ou da anulação ou o titular da marca comunitária informarem o Instituto de que ambas as partes acordaram na utilização de outra língua de processo nos termos do n.º 7 do artigo 115.º do regulamento, o requerente deve, caso o pedido não tenha sido apresentado nessa língua, apresentar uma tradução nessa língua no prazo de um mês a contar da referida data.

Regra 39

Rejeição do pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade por inadmissibilidade

1. Se o Instituto verificar que o pedido não respeita o disposto no artigo 55.º do regulamento ou na regra 37, ou outras disposições do regulamento ou das presentes regras, informará o requerente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas o prazo por ele fixado. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará o pedido por inadmissibilidade.

2. Se o Instituto verificar que as taxas aplicáveis não foram pagas, comunicará esse facto ao requerente e informá-lo-á de que o pedido será considerado como não tendo sido apresentado se as taxas aplicáveis não forem pagas no prazo que fixará. Se as taxas aplicáveis forem pagas após o termo do prazo fixado pelo Instituto, serão restituídas ao requerente.

3. Qualquer decisão de rejeição de pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade em conformidade com o n.º 1 será notificada ao requerente. Caso o pedido seja considerado como não tendo sido apresentado nos termos do n.º 2, esse facto será comunicado ao requerente.

Regra 40

Exame do pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade

1. Se o Instituto não rejeitar o pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade em conformidade com a regra 39, comunicará o pedido ao titular da marca comunitária, convidando-o a apresentar as suas observações dentro e um prazo que pode fixar.

▼B

2. Se o titular da marca comunitária não apresentar observações, o Instituo pode tomar uma decisão de extinção nulidade ou anulação com base nos elementos de que dispõe.

3. O Instituto comunicará ao requerente, as observações apresentadas pelo titular da marca comunitária, convidando-o, se o considerar necessário, a pronunciar-se a seu respeito no prazo por ele fixado.

4. Todas as comunicações nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do regulamento, bem como as observações a elas referentes, serão enviadas às partes em questão.

5. Se o requerente tiver de apresentar provas da utilização ou da existência de motivos justificados para a não utilização, em conformidade com os n.os 2 ou 3 do artigo 56.º do regulamento, aplica-se *mutatis mutandis* o disposto na regra 22.

Regra 41

Pedidos múltiplos de anulação, declaração de extinção ou de nulidade

1. No caso de terem sido apresentados vários pedidos de anulação, declaração de extinção ou de nulidade relativamente a uma mesma marca comunitária, o Instituto pode juntá-los num único processo. Posteriormente, o Instituto pode decidir não continuar a tratá-los deste modo.

2. Aplica-se *mutatis mutandis o* disposto nos n.os 2 a 4 da regra 21.

TÍTULO VIII

MARCAS COMUNITÁRIAS COLECTIVAS

Regra 42

Disposições aplicáveis

As disposições das presentes regras são aplicáveis às marcas comunitárias colectivas, sem prejuízo do disposto na regra 43.

Regra 43

Regulamento de utilização de marcas comunitárias colectivas

1. No caso de o pedido de uma marca comunitária colectiva não incluir um regulamento de utilização nos termos previstos no artigo 65.º do regulamento, tal regulamento deve ser apresentado ao Instituto no prazo de dois meses a contar da data de apresentação do pedido.

2. O regulamento de utilização de uma marca comunitária colectiva deve indicar:

a) O nome do requerente e o seu endereço social;

b) A finalidade da associação ou o objectivo que presidiu à constituição da pessoa colectiva de direito público;

c) Os órgãos autorizados a representar a associação ou a referida pessoa colectiva;

d) As condições de filiação;

e) As pessoas autorizadas a utilizar a marca;

f) As eventuais condições de utilização da marca, incluindo sanções;

g) Eventualmente, a autorização referida no n.º 2, segundo trecho, do artigo 65.º do regulamento.

▼B

TÍTULO IX

TRANSFORMAÇÃO

Regra 44

Requerimento de transformação

1. O requerimento de transformação de um pedido de marca comunitária ou de uma marca comunitária registada num pedido de marca nacional, em conformidade com o artigo 108.º do Regulamento, deve incluir:

a) O nome e o endereço do requerente da transformação, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

b) No caso de o requerente da transformação ter designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

c) O número de apresentação do pedido de marca comunitária ou o número de registo da marca comunitária;

d) A data de apresentação do pedido de marca comunitária ou da marca comunitária e, quando aplicável, indicações relativas à reivindicação de prioridade para o pedido de marca comunitária ou para a marca comunitária nos termos dos artigos 30.º e 33.º do regulamento e indicações relativas à reivindicação de antiguidade nos temos dos artigos 34.º e 35.º do regulamento;

e) Uma representação da marca conforme constante do pedido ou do registo;

f) A indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros em relação aos quais é requerida a transformação;

g) No caso de o requerimento não se referir a todos os produtos e serviços para os quais o pedido foi apresentado ou a marca foi registada, a indicação dos produtos e serviços em relação aos quais é requerida a transformação e, caso a transformação seja requerida em relação a mais do que um Estado-membro e a lista de produtos e serviços não seja a mesma para todos os Estados-membros, a indicação dos produtos e serviços referentes a cada Estado-membro;

h) No caso de a transformação ser requerida nos termos do n.º 4 do artigo 108.º do regulamento, uma indicação nesse sentido;

i) No caso de a transformação ser requerida nos termos do n.º 5 do artigo 108.º do regulamento na sequência da retirada de um pedido de registo, uma indicação nesse sentido e a data em que foi retirado o pedido de registo;

j) No caso de a transformação ser requerida nos termos do n.º 5 do artigo 108.º do regulamento na sequência da não renovação do registo, uma indicação nesse sentido e a data de expiração do prazo de protecção; o prazo de três meses previsto no n.º 5 do artigo 108.º do regulamento começará a correr no dia seguinte ao último dia em que seja possível apresentar o pedido de renovação nos termos do n.º 3 do artigo 47.º do regulamento;

k) No caso de a transformação ser requerida nos termos do n.º 6 do artigo 108.º do regulamento, uma indicação nesse sentido, a data em que a decisão do órgão jurisdicional nacional transitou em julgado e uma cópia dessa decisão.

2. Caso seja exigida uma cópia da decisão do órgão jurisdicional nos termos da alínea k) do n.º 1, essa cópia pode ser apresentada na língua em que foi tomada a decisão.

Regra 45

Exame do requerimento de transformação

1. O Instituto rejeitará o requerimento de transformação caso este não preencha as condições enunciadas no n.º 1 do artigo 108.º do regulamento ou não tenha sido apresentado dentro do prazo de três meses previsto.

▼B

2. Se a taxa de transformação não tiver sido paga dentro do prazo de três meses previsto, o Instituto informará o requerente de que o requerimento de transformação é considerado como não tendo sido apresentado.

3. Caso não estejam preenchidas as outras condições aplicáveis à transformação previstas na regra 44 e nas restantes regras aplicáveis a esses pedidos, o Instituto comunicará esse facto ao requerente, convidando-o a corrigir a irregularidade num prazo por ele fixado. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará o requerimento de transformação.

Regra 46

Publicação do requerimento de transformação

1. No caso de o requerimento de transformação se referir a um pedido de marca comunitária que já tenha sido publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* nos termos do artigo 40.º do regulamento, ou no caso de se referir a uma marca comunitária será publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

2. A publicação do requerimento de transformação deve incluir:

a) O número de apresentação do pedido ou o número de registo da marca em relação ao qual é requerida a transformação;

b) Uma referência à publicação anterior do pedido ou do registo no *Boletim de Marcas Comunitárias*;

c) A indicação do Estado-membro ou dos Estados-membros em relação aos quais foi requerida a transformação;

d) No caso de o requerimento não se referir a todos os produtos e serviços para os quais o pedido foi apresentado ou a marca foi registada, a indicação dos produtos e serviços em relação aos quais é requerida a transformação;

e) No caso de a transformação ser requerida em relação a mais do que um Estado-membro e a lista de produtos e serviços não ser a mesma para todos os Estados-membros, a indicação dos produtos e serviços referentes a cada Estado-membro;

f) A data do requerimento de transformação.

Regra 47

Transmissão aos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros

No caso de o requerimento de transformação preencher as condições previstas no regulamento e nas presentes regras, o Instituto transmiti-lo-á sem demora aos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros nele mencionadas, incluindo o Instituto de Marcas do Benelux. O Instituto comunicará a data de transmissão ao requerente.

TÍTULO X

PROCESSO DE RECURSO

Regra 48

Conteúdo do acto de recurso

1. O acto de recurso deve incluir:

a) O nome e o endereço do recorrente, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;

b) No caso de o recorrente ter designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;

c) A indicação da decisão recorrida e em que medida é requerida a alteração ou revogação da mesma.

▼B

2. O acto de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão recorrida.

Regra 49

Rejeição do recurso por inadmissibilidade

1. Se o recurso não estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.º a 59.º do regulamento e nos n.ºs 1, alínea c), e 2 da regra 48, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade, a menos que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo aplicável previsto no artigo 59.º do regulamento.

2. Se a Câmara de Recurso verificar que o recurso não respeita outras disposições do regulamento ou outras disposições das presentes regras, nomeadamente o n.º 1, alíneas a) e b), da regra 48, informará o requerente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas no prazo por ela definido. Se o recurso não for corrigido dentro do prazo fixado, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade.

3. Se a taxa de recurso tiver sido paga após o termo do prazo de interposição de recurso nos termos do artigo 59.º do regulamento, considerar-se-á que o recurso não foi interposto e a taxa de recurso será restituída ao recorrente.

Regra 50

Exame do recurso

1. Salvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso.

2. A decisão da câmara deve incluir:

a) A menção de que a decisão foi proferida pela Câmara de Recurso;

b) A data em que a decisão foi tomada;

c) Os nomes do presidente e dos outros membros da câmara de recurso que tenham participado;

d) Os nomes dos funcionários competentes da secretaria;

e) Os nomes das partes e dos seus mandatários;

f) A indicação das questões a decidir;

g) Uma exposição sumária dos factos;

h) Os fundamentos;

i) A decisão propriamente dita, incluindo, se necessário, uma decisão sobre as custas.

3. A decisão deve ser assinada pelo presidente e pelos outros membros da Câmara de Recurso, bem como pelo funcionário da secretaria da câmara.

Regra 51

Restituição da taxa de recurso

Em caso de revisão prejudicial, ou no caso de a Câmara de Recurso considerar que deve ser dado provimento ao recurso, será decidida a restituição da taxa de recurso se tal medida se justificar devido à existência de uma violação processual de carácter substancial. No caso de revisão prejudicial, a restituição deve ser decidida pela instância cuja decisão foi recorrida; nos restantes casos, deve ser decidida pela Câmara de Recurso.

▼B

TÍTULO XI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Secção A

Decisões e comunicações do Instituto

Regra 52

Forma das decisões

1. As decisões do Instituto são escritas e fundamentadas. Em caso de processo oral perante o Instituto, a decisão pode ser proferida oralmente. Posteriormente, a decisão escrita deve ser notificada às partes.

2. As decisões do Instituto que sejam susceptíveis de recurso devem ser acompanhadas de uma comunicação por escrito indicando que o acto de recurso deve ser interposto por escrito no Instituto no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão objecto de recurso. Essa comunicação deve igualmente chamar a atenção das partes para o disposto nos artigos 57.º a 59.º do regulamento. As partes não podem invocar a omissão da comunicação da possibilidade de recurso.

Regra 53

Correcção de erros nas decisões

Nas decisões do Instituto, só podem ser corrigidos erros de carácter linguístico, erros de transcrição e incorrecções manifestas. Esses erros serão corrigidos pela instância que tomou a decisão, oficiosamente ou a pedido de parte.

Regra 54

Verificação da perda de um direito

1. Se o Instituto verificar que a perda de quaisquer direitos resulta do regulamento ou das presentes regras sem que tenha sido tomada qualquer decisão, comunicará o facto ao interessado em conformidade com o disposto no artigo 77.º do Regulamento, chamando a atenção para o teor do n.º 2 da presente regra.

2. Se o interessado considerar inexacta a conclusão do Instituto, pode requerer uma decisão do Instituto sobre o assunto no prazo de dois meses a contar da notificação referida no n.º 1. A decisão só será tomada se o Instituto não concordar com a opinião do requerente; caso contrário, o Instituto corrigirá a sua conclusão e informará o requerente desse facto.

Regra 55

Assinatura, nome, selo

1. Quaisquer decisões, comunicações e avisos emanados do Instituto indicarão o departamento ou divisão do Instituto, bem como o nome do ou dos funcionários responsáveis. Devem ser assinados pelos funcionários responsáveis ou, em vez da assinatura, podem ser validados com o selo do Instituto.

2. O presidente do Instituto pode autorizar a utilização de outros meios de identificação do departamento ou divisão do Instituto e do nome do ou dos funcionários responsáveis, ou de uma outra validação que não seja um selo, no caso de as decisões, comunicações e avisos serem transmitidos por telecopiadora ou qualquer outro meio técnico de comunicação.

▼B

Secção B

Processo oral e instrução

Regra 56

Convocação para o processo oral

1. As partes serão convocadas para o processo oral previsto no artigo 75.º do regulamento, sendo chamada a sua atenção para o disposto no n.º 3 da presente regra. O prazo de envio da convocação será de pelo menos um mês, a menos que as partes acordem em prazo mais curto.

2. Ao elaborar a convocação, o Instituto chamará a atenção para os pontos que, na sua opinião, devem ser discutidos a fim de poder ser tomada uma decisão.

3. Se uma parte regularmente convocada para o processo oral perante o Instituto não comparecer, o processo pode ser prosseguido na sua ausência.

Regra 57

Instrução efectuada pelo Instituto

1. Se o Instituto considerar necessário ouvir as partes, testemunhas ou peritos ou proceder a uma inspecção no local, tomará uma decisão nesse sentido indicando a medida de instrução que tenciona utilizar, os factos que devem ser provados e a data, hora e local da audição ou da inspecção. Se uma parte requerer a audição oral de testemunhas e peritos, a decisão do Instituto determinará o prazo dentro do qual essa parte deverá comunicar ao Instituto os nomes e endereços das testemunhas e peritos que pretende sejam ouvidos.

2. O prazo de envio da convocação para prestar declarações a uma parte, testemunha ou perito será de pelo menos um mês, a não ser que os interessados acordem num prazo mais curto. A convocação deve incluir:

a) Um extracto da decisão referida no n.º 1, indicando nomeadamente a data, hora e local em que se procederá à audição ordenada, bem como os factos sobre os quais serão ouvidas as partes, testemunhas e peritos;

b) Os nomes das partes no processo e informações sobre os direitos que as testemunhas ou peritos podem invocar nos termos do disposto nos n.os 2 a 5 da regra 59.

Regra 58

Designação de peritos

1. O Instituto decidirá sobre a forma de apresentação do relatório elaborado por um perito por ele designado.

2. O mandato do perito deve incluir:

a) Uma descrição exacta da sua tarefa;

b) O prazo estabelecido para a apresentação do relatório do perito;

c) Os nomes das partes no processo;

d) Informações sobre os direitos que pode invocar nos termos dos n.os 2 a 4 da regra 59.

3. As partes receberão cópia do relatório escrito.

4. As partes podem recusar um perito por incompetência ou pelas razões previstas nos n.os 1 e 3 do artigo 132.º do regulamento para a recusa de um examinador ou de um membro de uma divisão ou de uma Câmara de Recurso. A secção do Instituto em questão deliberará sobre a recusa.

▼B

Regra 59

Custas da instrução

1. O Instituto pode subordinar a instrução ao depósito pela parte que a requereu de uma provisão cujo montante será fixado com base numa estimativa das custas.

2. As testemunhas e os peritos convocados pelo Instituto e que compareçam perante ele terão direito a um reembolso adequado das despesas de deslocação e estadia. O Instituto pode conceder-lhes um adiantamento sobre essas despesas. O primeiro trecho aplicar-se-á igualmente às testemunhas e aos peritos que compareçam perante o Instituto sem terem sido convocados por ele e que sejam ouvidos na qualidade de testemunhas ou peritos.

3. As testemunhas que tenham direito a um reembolso, em conformidade com o n.º 2, beneficiarão igualmente de uma indemnização adequada pela perda de rendimento; os peritos terão direito a honorários para remuneração do seu trabalho. Os pagamentos às testemunhas e aos peritos serão feitos após o cumprimento das suas obrigações ou a realização da sua tarefa, caso as testemunhas e os peritos tenham sido convocados pelo Instituto por iniciativa própria.

4. Os montantes das despesas e adiantamentos a pagar nos termos dos números anteriores serão determinados pelo presidente do Instituto e serão publicados no Jornal Oficial do Instituto. Esses montantes serão calculados com base nas despesas e remunerações recebidas por funcionários dos graus A 4 a A 8, conforme previsto no Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e no respectivo anexo VII.

5. A responsabilidade final pelos montantes devidos ou pagos em conformidade com os números anteriores caberá:

a) Ao Instituto, caso este tenha, por sua própria iniciativa, considerado necessário ouvir o depoimento de testemunhas ou peritos;

ou

b) À parte interessada caso tenha requerido a audição oral de testemunhas ou peritos, de acordo com a decisão sobre a repartição e a fixação das custas, nos termos dos artigos 81.º e 82.º do regulamento e da regra 94 do presente regulamento. A parte em causa restituirá ao Instituto quaisquer adiantamentos regularmente pagos.

Regra 60

Acta do processo oral e da instrução

1. Será lavrada acta do processo oral ou da instrução, que deve indicar o essencial da tramitação do processo oral ou da instrução, as declarações relevantes das partes, os depoimentos das partes, testemunhas ou peritos e o resultado de eventuais inspecções no local.

2. A acta do depoimento de uma testemunha, perito ou parte será lida na sua presença ou ser-lhe-á apresentada para análise. O cumprimento desta formalidade será mencionado na acta, que deve igualmente indicar que os seus termos foram aprovados pela pessoa que prestou o depoimento. No caso de a acta não ser aprovada, serão averbadas as objecções.

3. A acta será assinada pelo funcionário que a lavrou e pelo funcionário que dirigiu o processo oral ou a instrução.

4. As partes receberão cópia da acta.

5. Mediante pedido, o Instituto facultará às partes reproduções de registos do processo oral, por escrito à máquina ou sob qualquer outra forma legível por máquina. A divulgação do processo oral nos termos previstos na primeira frase implica o pagamento dos custos incorridos pelo Instituto na elaboração dessas reproduções. A importância a cobrar será determinada pelo presidente do Instituto.

▼B

Secção C

Notificações

Regra 61

Disposições gerais sobre notificações

1. Nos processos perante o Instituto, qualquer notificação a efectuar pelo Instituto revestirá a forma do documento original, de uma cópia certificada conforme desse documento ou validada com o selo do Instituto, ou ainda de um documento produzido por computador validado com o referido selo. As cópias de documentos emanados das próprias partes não necessitam desta autenticação.

2. A notificação deve ser efectuada:

a) Por via postal, em conformidade com a regra 62;

b) Pessoalmente, em conformidade com a regra 63;

c) Por depósito numa caixa postal no Instituto, em conformidade com a regra 64;

d) Por telecopiadora ou outros meios técnicos, em conformidade com a regra 65;

e) Por anúncio público, em conformidade com a regra 66.

Regra 62

Notificação por via postal

1. As decisões que tenham um prazo para recurso, as convocações e quaisquer outros documentos determinados pelo presidente do Instituto serão notificados por carta registada com aviso de recepção. As decisões e comunicações sujeitas a outro prazo serão notificadas por carta registada, a menos que o presidente do Instituto decida em contrário. As restantes comunicações serão notificadas por correio normal.

2. As notificações a destinatários que não tenham domicílio, sede ou estabelecimento na Comunidade e que não tenham designado um mandatário, de acordo com o n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, serão efectuadas mediante envio do documento em causa por correio normal para o último endereço do destinatário conhecido do Instituto. Considerar-se-á que a notificação foi efectuada a partir do momento em que se tenha procedido ao envio do documento por correio.

3. No caso de notificação por carta registada, com ou sem aviso de recepção, considerar-se-á que a mesma foi entregue ao destinatário no décimo dia seguinte ao seu envio, a menos que a carta não tenha sido recebida pelo destinatário ou tenha sido recebida em data posterior; em caso de contestação, cumprirá ao Instituto provar que a carta chegou ao seu destino ou determinar em que data foi entregue ao destinatário, consoante o caso.

4. A notificação por carta registada, com ou sem aviso de recepção, será considerada como efectuada mesmo que o destinatário recuse aceitar a carta.

5. Nos casos em que a notificação por via postal não esteja regulada nos n.ºs 1 a 4, aplica-se a lei do Estado em cujo território a notificação seja efectuada.

Regra 63

Notificação efectuada pessoalmente

A notificação pode ser efectuada pessoalmente nas instalações do Instituto, mediante entrega do documento ao destinatário, que deve acusar a sua recepção no acto de entrega.

▼B

Regra 64

Notificação por depósito numa caixa postal no Instituto

A notificação dos destinatários que disponham de uma caixa postal no Instituto pode igualmente ser efectuada mediante depósito do documento na respectiva caixa postal. Será inserida no processo uma nota escrita comprovativa do depósito. A data do depósito deve ser indicada no documento. Considerar-se-á que a notificação foi efectuada no quinto dia seguinte ao depósito do documento na caixa postal no Instituto.

Regra 65

Notificação por telecopiadora e outros meios técnicos

1. A notificação por telecopiadora será efectuada por meio da transmissão do documento original ou de uma cópia, nos termos previstos no n.º 1 da regra 61. As regras aplicáveis a essa transmissão serão definidas pelo presidente do Instituto.

2. As regras aplicáveis à notificação por outros meios técnicos de comunicação serão definidas pelo presidente do Instituto.

Regra 66

Notificação por anúncio público

1. Se o endereço do destinatário não for conhecido, ou se a notificação de acordo com o n.º 1 da regra 62 se tiver revelado impossível mesmo após uma segunda tentativa por parte do Instituto, a notificação deve ser efectuada por anúncio público. O anúncio será publicado pelo menos no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

2. O presidente do Instituto determinará as modalidades da publicação do anúncio público e a data em que começará a correr o prazo de um mês findo o qual o documento se considerará notificado.

Regra 67

Notificação dos mandatários

1. Se tiver sido designado um mandatário, ou caso o requerente mencionado em primeiro lugar num pedido conjunto seja considerado como representante comum, nos termos do n.º 1 da regra 75, as notificações devem ser dirigidas a esse mandatário ou representante comum.

2. Se uma parte tiver designado mais do que um mandatário, será suficiente a notificação de qualquer um deles, a menos que tenha sido indicado um endereço específico para notificação, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e) da regra 1.

3. Se várias partes tiverem designado um representante comum, será suficiente a notificação de um só exemplar do documento ao representante comum.

Regra 68

Irregularidades na notificação

Nos casos em que um documento tenha sido recebido pelo destinatário, se o Instituto não conseguir provar que o mesmo foi regularmente notificado, ou se as disposições relativas à sua notificação não tiverem sido observadas, considerar-se-á que o documento foi notificado na data determinada pelo Instituto como data de recepção.

Regra 69

Notificação de documentos no caso de haver várias partes

Os documentos emanados das partes que contenham propostas materiais, ou uma declaração de retirada de uma proposta material, devem ser automaticamente notificados às outras partes. Pode dispensar-se a notificação no caso de o documento não conter elementos novos e

▼B

estarem já reunidos os elementos necessários para a tomada de uma decisão sobre a questão.

Secção D

Prazos

Regra 70

Contagem dos prazos

1. Os prazos serão fixados em termos de anos, meses, semanas ou dias completos.

2. O prazo começa a contar no dia seguinte ao da ocorrência do acontecimento relevante, quer se trate de um acto processual quer do termo de outro prazo. No caso de o acto processual em questão ser uma notificação, o acontecimento considerado será a recepção do documento notificado, salvo disposição em contrário.

3. Quando um prazo seja expresso em termos de um ano ou um certo número de anos, expirará no correspondente ano subsequente, no mês com o mesmo nome e no dia com o mesmo número que o mês e o dia em que ocorreu o referido acontecimento; se o correspondente mês subsequente não tiver o dia com o mesmo número, o prazo expirará no último dia desse mês.

4. Quando um prazo seja expresso em termos de um mês ou um certo número de meses, expirará no correspondente mês subsequente, no dia com o mesmo número que o dia em que ocorreu o referido acontecimento, se o dia em que ocorreu o referido acontecimento for o último dia de um mês ou se o correspondente mês subsequente não tiver o dia com o mesmo número, o prazo expirará no último dia desse mês.

5. Quando um prazo seja expresso em termos de uma semana ou um certo número de semanas, expirará na correspondente semana subsequente, no dia com o mesmo nome que o dia em que ocorreu o referido acontecimento.

Regra 71

Duração dos prazos

1. Sempre que o regulamento ou as presentes regras prevejam um prazo a fixar pelo Instituto, esse prazo não pode ser inferior a um mês quando a parte em questão tenha o seu domicílio, sede ou estabelecimento na Comunidade ou, caso estas condições não se verifiquem, não pode ser inferior a dois meses nem superior a seis meses. Quando as circunstâncias o justifiquem, o Instituto pode conceder a prorrogação de um prazo se tal for requerido pela parte em questão e se o requerimento for apresentado antes do termo do prazo inicial.

2. No caso de haver duas ou mais partes, o Instituto pode subordinar a prorrogação de um prazo ao acordo das outras partes.

Regra 72

Termo do prazo em casos especiais

1. Se um prazo expirar num dia em que o Instituto não esteja aberto para recepção de documentos ou em que, por motivos diferente dos referidos no n.º 2, o correio normal não seja distribuído na área em que o Instituto está localizado, o prazo será prorrogado até ao primeiro dia seguinte em que o Instituto esteja aberto para recepção de documentos e em que o correio normal seja distribuído. Os dias referidos na primeira frase serão os definidos e comunicados pelo presidente do Instituto antes do início de cada ano civil.

2. Se um prazo expirar num dia em que se verifique uma interrupção geral ou uma consequente perturbação da distribuição do correio num Estado-membro ou entre um Estado-membro e o Instituto, esse prazo será prorrogado até ao primeiro dia seguinte ao termo do período de interrupção ou perturbação no que se refere às partes que tenham o

▼B

seu domicílio, sede ou estabelecimento no Estado em causa ou que tenham designado mandatários com endereço profissional nesse Estado. Se o Estado-membro em causa for o Estado em que o Instituto está localizado, a presente disposição aplicar-se-á a todas as partes. A duração do período de interrupção será a definida pelo presidente do Instituto.

3. O disposto nos n.os 1 e 2 aplicar-se-á *mutatis mutandis* aos prazos previstos no regulamento ou nas presentes regras no caso de operações a efectuar junto da autoridade competente nor termos do n.º 1, alínea b) do artigo 25.º do regulamento.

4. Caso se verifique a interrupção ou perturbação do funcionamento normal do Instituto na sequência de circunstâncias excepcionais, como sejam uma catástrofe natural ou uma greve, resultando no atraso de qualquer comunicação do Instituto às partes relativa ao termo de um prazo, os actos que deveriam ser realizados dentro desse prazo podem ainda ser validamente realizados no prazo de um mês a contar da notificação da comunicação em atraso. As datas de início e de termo de qualquer interrupção ou perturbação desse género serão as determinadas pelo presidente do Instituto.

Secção E

Interrupção do processo

Regra 73

Interrupção do processo

1. O processo perante o Instituto será interrompido:

a) Em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou titular de uma marca comunitária ou da pessoa habilitada a representá-lo nos termos da lei nacional aplicável. Na medida em que esses acontecimentos não afectem os poderes de um mandatário designado nos termos do artigo 89.º do regulamento o processo só será interrompido a pedido desse mandatário;

b) No caso de o requerente ou titular de uma marca comunitária se encontrar na impossibilidade jurídica de prosseguir o processo perante o Instituto em virtude de uma acção instaurada contra os seus bens;

c) Em caso de morte ou incapacidade legal do mandatário de um requerente ou titular de uma marca comunitária, ou no caso de o mandatário se encontrar na impossibilidade jurídica de prosseguir o processo perante o Instituto em virtude de uma acção instaurada contra os seus bens.

2. Se o Instituto tiver sido informado da identidade da pessoa habilitada a prosseguir o processo perante o Instituto nos casos referidos no n.º 1, alíneas a) e b), comunicará a essa pessoa e aos terceiros interessados que o processo será retomado a partir da data por ele determinada.

3. No caso referido na alínea c) do n.º 1, o processo será retomado logo que o Instituto tenha sido informado da designação de um novo mandatário do requerente ou logo que o Instituto tenha notificado às restantes partes a comunicação da designação de um novo mandatário do titular da marca comunitária. Se, no prazo de três meses a contar do início da interrupção do processo, o Instituto não tiver sido informado da designação de um novo mandatário, comunicará ao requerente ou titular da marca comunitária:

a) Em caso de aplicação do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, que o pedido de marca comunitária será considerado retirado se essa informação não for fornecida no prazo de dois meses a contar da notificação desta comunicação;

ou

b) Em caso de não aplicação do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, que o processo será retomado com o requerente ou titular da marca comunitária a contar da data de notificação desta comunicação.

▼B

4. Os prazos que estejam a correr relativamente ao requerente ou titular da marca comunitária na data de interrupção do processo, com excepção do prazo para pagamento das taxas de renovação, recomeçarão a contar no dia em que o processo for retomado.

Secção F

Renúncia à cobrança forçada

Regra 74

Renúncia à cobrança forçada

O presidente do Instituto poderá renunciar à cobrança forçada de uma quantia devida no caso de o montante em causa ser irrisório ou de a cobrança ser demasiado aleatória.

Secção G

Representação

Regra 75

Designação de um representante comum

1. Se um pedido de marca comunitária for apresentado por vários requerentes e não indicar um representante comum, considerar-se-á como representante comum o requerente mencionado em primeiro lugar no pedido. No entanto, se um dos requerentes for obrigado a designar um mandatário autorizado, considerar-se-á esse mandatário como representante comum, a menos que o requerente mencionado em primeiro lugar no pedido tenha designado um mandatário autorizado. Estas disposições aplicar-se-ão *mutatis mutandis* no caso de terceiros que apresentem conjuntamente um acto de oposição ou um pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade e no caso de co-titulares de uma marca comunitária.

2. Se, no decurso do processo, ocorrer uma transmissão a favor de várias pessoas e essas pessoas não tiverem designado um representante comum, aplicar-se-á o disposto no n.º 1. Se a sua aplicação não for possível, o Instituto convidará as referidas pessoas a designar um representante comum no prazo de dois meses. Se este pedido não for satisfeito, o Instituto designará o representante comum.

Regra 76

Procurações

1. Os mandatários agindo perante o Instituto devem apresentar procuração assinada para inserção no processo. A procuração pode abranger um ou mais pedidos ou uma ou mais marcas registadas.

2. Pode ser apresentada uma procuração geral que habilite um mandatário a actuar em todas as operações em matéria de marcas em que esteja implicada a parte que confere o mandato.

3. A procuração pode ser apresentada em qualquer das línguas do Instituto e na língua do processo, caso esta não seja uma das línguas do Instituto.

4. Se a designação de um mandatário for comunicada ao Instituto, a necessária procuração deve ser apresentada no prazo fixado pelo Instituto. Se a procuração não for apresentada dentro do prazo fixado, o processo prosseguirá com a pessoa representada. Todas as diligências processuais efectuadas pelo mandatário, com excepção da apresentação do pedido de marca, serão consideradas como não tendo sido efectuadas caso a pessoa representada não dê a sua aprovação. A presente disposição não afecta a aplicação do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento.

5. O disposto nos n.ºs 1 a 3 aplicar-se-á *mutatis mutandis* a qualquer documento de revogação de uma procuração.

▼B

6. Um mandatário cujo mandato tenha sido revogado continuará a ser considerado como mandatário enquanto o termo do seu mandato não for comunicado ao Instituto.

7. Salvo disposição em contrário incluída no próprio documento, uma procuração não deixará de produzir efeitos face ao Instituto por morte da pessoa que a concedeu.

8. Se uma parte tiver designado vários mandatários, estes poderão agir separadamente ou em conjunto, não obstante qualquer disposição em contrário nas respectivas procurações.

9. A procuração dada a um grupo de mandatários será considerada válida para qualquer mandatário que prove exercer uma actividade dentro do grupo.

Regra 77

Representação

Qualquer notificação ou outra comunicação dirigida pelo Instituto a um mandatário devidamente autorizado produzirá os mesmos efeitos de uma comunicação dirigida à pessoa representada. Qualquer comunicação dirigida ao Instituto por mandatário devidamente autorizado produzirá os mesmos efeitos de uma comunicação emanada da pessoa representada.

Regra 78

Alteração da lista de mandatários autorizados

1. A inscrição de um mandatário na lista de mandatários autorizados, conforme referido no artigo 89.º do regulamento, será suprimida a seu pedido.

2. A inscrição de um mandatário será suprimida oficiosamente:

a) Em caso de morte ou incapacidade legal do mandatário;

b) No caso de o mandatário deixar de possuir a nacionalidade de um Estado-membro, a não ser que o presidente do Instituto tenha concedido uma derrogação em conformidade com o n.º 4, alínea b), do artigo 89.º do regulamento;

d) No caso de o mandatário deixar de estar habilitado nos termos do primeiro trecho do n.º 2, alínea c), do artigo 89.º do regulamento.

3. A inscrição de um mandatário será suspensa por iniciativa do Instituto caso a sua habilitação para assegurar a representação de pessoas singulares ou colectivas perante o serviço central da propriedade industrial do Estado-membro, conforme referido no primeiro trecho do n.º 2, alínea c), do artigo 89.º, tenha sido suspensa.

4. Uma pessoa cuja inscrição tenha sido suprimida será, mediante requerimento nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do regulamento, reinscrita na lista de mandatários autorizados se deixarem de se verificar as causas da sua exclusão da lista.

5. Caso tenham conhecimento de quaisquer acontecimentos relevantes para efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 3, o Instituto de Marcas do Benelux e os serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros em causa comunicarão sem demora essa informação ao Instituto.

6. As alterações da lista de mandatários autorizados efectuadas nos termos da presente regra serão publicadas no Jornal Oficial do Instituto.

▼B

Secção H

Comunicações escritas e formulários

Regra 79

Comunicação por escrito ou por outros meios

O pedido de registo de uma marca comunitária, bem como qualquer outro pedido previsto no regulamento e todas as outras comunicações dirigidas ao Instituto, devem ser apresentados do seguinte modo:

a) Pela entrega no Instituto do original assinado do respectivo documento, por via postal, pessoalmente ou por qualquer outro meio; os anexos aos documentos apresentados não carecem de assinatura;

b) Pela transmissão do original assinado por telecopiadora, em conformidade com a regra 80;

c) Por telex ou telegrama, em conformidade com a regra 81;

ou

d) Pela transmissão do teor da comunicação por meios electrónicos, em conformidade com a regra 82.

Regra 80

Comunicação por telecopiadora

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido ao Instituto por telecopiadora e o pedido incluir uma reprodução da marca nos termos do n.º 2 da regra 3 que não satisfaça as condições previstas nessa regra, o número necessário de reproduções originais deve ser apresentado no Instituto em conformidade com o disposto na alínea a) da regra 79. Se as reproduções forem recebidas pelo Instituto dentro do prazo de um mês a contar da data de recepção da telecópia, considerar-se-á que o pedido foi recebido pelo Instituto na data de recepção da telecópia. Se as reproduções forem recebidas pelo Instituto após expirado esse prazo e a reprodução for necessária para efeitos de obtenção de uma data de apresentação, considerar-se-á que o pedido foi recebido pelo Instituto na data de recepção das reproduções.

2. No caso de uma comunicação recebida por telecopiadora estar incompleta ou ilegível, ou no caso de o Instituto ter dúvidas fundadas acerca da fidelidade da transmissão, o Instituto dará conhecimento do facto ao remetente e convidá-lo-á a, num prazo por ele definido, retransmitir o original por telecópia ou apresentar o original em conformidade com o disposto na alínea a) da regra 79. Se este pedido for satisfeito dentro do prazo fixado, considerar-se-á como data de recepção da retransmissão ou do original a data de recepção da comunicação inicial, sendo aplicáveis as disposições em matéria de data de apresentação caso a irregularidade diga respeito à atribuição de uma data de apresentação a um pedido de registo de uma marca. Se o pedido não for satisfeito dentro do prazo estabelecido, considerar-se-á que a comunicação não foi recebida.

3. Considerar-se-á que uma comunicação transmitida ao Instituto por telecopiadora está devidamente assinada se a reprodução da assinatura constar da telecópia.

4. O presidente do Instituto pode estabelecer requisitos adicionais para a comunicação por telecopiadora, como sejam o equipamento a utilizar, aspectos técnicos da comunicação e métodos de identificação do remetente.

Regra 81

Comunicação por telex ou telegrama

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido ao Instituto por telex ou por telegrama e o pedido incluir uma reprodução da marca nos termos do n.º 2 da regra 3, aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, o disposto no n.º 1 da regra 80.

▼B

2. No caso de uma comunicação ser transmitida por telex ou telegrama, aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, o disposto no n.º 2 da regra 80.

3. No caso de uma comunicação ser transmitida por telex ou telegrama, considerar-se-á a indicação do nome do remetente como equivalente à assinatura.

Regra 82

Comunicação por meios electrónicos

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido por meios electrónicos e o pedido incluir uma reprodução da marca nos termos do n.º 2 da regra 3, aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, o disposto no n.º 1 da regra 80.

2. No caso de uma comunicação ser transmitida por meios electrónicos, aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, o disposto no n.º 2 da regra 80.

3. No caso de uma comunicação ser transmitida ao Instituto por meios electrónicos, considerar-se-á a indicação do nome do remetente como equivalente à assinatura.

4. O presidente do Instituto estabelecerá os requisitos aplicáveis à comunicação por meios electrónicos, como sejam o equipamento a utilizar, aspectos técnicos da comunicação e métodos de identificação do remetente.

Regra 83

Formulários

1. O Instituto fornecerá gratuitamente formulários para efeitos de:

a) Apresentação do pedido de marca comunitária;

b) Apresentação da oposição ao registo de uma marca comunitária;

c) Apresentação do pedido de modificação de um pedido de marca ou de um registo, de correcção de nomes e endereços e de correcção de erros;

d) Apresentação do pedido de registo de uma transmissão, bem como da declaração de transmissão e do documento de transmissão previstos no n.º 5 da regra 31;

e) Apresentação do pedido de registo de uma licença;

f) Apresentação do pedido de renovação do registo de uma marca comunitária;

g) Apresentação do pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade de uma marca comunitária;

h) Apresentação do requerimento de *restitutio in integrum*;

i) Interposição de um recurso;

j) Concessão de procuração a um mandatário, sob a forma de uma procuração individual ou geral.

2. O Instituto poderá fornecer gratuitamente outros formulários.

3. O Instituto fornecerá os formulários referidos nos n.os 1 e 2 em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia.

4. O Instituto colocará os formulários à disposição do Instituto de Marcas do Benelux e dos serviços centrais da propriedade industriale dos Estados-membros gratuitamente.

5. O Instituto pode igualmente facultar formulários sob forma legível por máquina.

6. As partes em processos perante o Instituto devem utilizar os formulários fornecidos pelo Instituto, cópias desses formulários ou formulários com o mesmo teor e formato, como por exemplo formulários obtidos por meios electrónicos de processamento de dados.

▼B

7. Os formulários devem ser preenchidos de modo a permitir a introdução automatizada do seu conteúdo num computador, por exemplo através do reconhecimento de caracteres ou do varrimento óptico.

Secção I

Informação do público

Regra 84

Registo de marcas comunitárias

1. O registo de marcas comunitárias pode ser mantido sob a forma de uma base de dados electrónica.

2. O registo de marcas comunitárias deve incluir as seguintes inscrições:

a) A data de apresentação do pedido de marca;

b) O número de processo atribuído ao pedido;

c) A data de publicação do pedido;

d) O nome, o endereço e a nacionalidade do requerente, bem como o Estado em que se encontra domiciliado ou possui a sua sede ou estabelecimento;

e) O nome e o endereço profissional do mandatário, desde que não se trate de um mandatário nos termos do n.º 3, primeiro trecho, do artigo 88.º do regulamento; se existirem vários mandatários, só serão inscritos o nome e o endereço profissional do mandatário mencionado em primeiro lugar, seguidos da expressão «e outros», se for designado um grupo de mandatários, só serão inscritos o nome e o endereço do grupo;

f) A reprodução da marca, com indicações quanto à sua natureza, a não ser que se trate de uma marca do tipo referido no n.º 1 da regra 3; se o registo da marca for a cores, a menção «a cores» com a indicação da cor ou cores que compõem a marca; quando aplicável, uma descrição da marca;

g) A indicação dos produtos e serviços pelos respectivos nomes, agrupados de acordo com as classes da classificação de Nice; cada grupo deve ser precedido do número da classe dessa classificação a que esse grupo de produtos e serviços pertence e ser apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação;

h) Indicações relativas à reivindicação de prioridade, nos termos do artigo 30.º do regulamento;

i) Indicações relativas à reivindicação de prioridade de exposição, nos termos do artigo 33.º do regulamento;

j) Indicações relativas à reinvindicação da antiguidade de uma marca nacional anterior, nos termos do artigo 34.º do regulamento;

k) A menção de que a marca adquiriu um carácter distintivo na sequência da utilização que lhe foi dada, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do regulamento;

l) Uma declaração do requerente renunciando a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca, nos termos do n.º 2 do artigo 38.º do regulamento;

m) A menção de que se trata de uma marca colectiva;

n) A menção da língua em que o pedido foi apresentado e da segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido, de acordo com o n.º 3 do artigo 115.º do regulamento;

o) A data de registo da marca e o número de registo;

▼M1

p) uma declaração de que o pedido resulta de uma transformação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do artigo 156.º do regulamento, juntamente com a data do registo internacional nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid ou a data em que foi registada a extensão territorial à Comunidade Europeia feita posteriormente ao registo internacional

▼M1

nos termos do n.º 2 do artigo 3.ºter do Protocolo de Madrid e, quando aplicável, a data de prioridade do registo internacional.

▼B

3. O registo de marcas comunitárias deve igualmente incluir as seguintes inscrições, sendo cada uma acompanhada da respectiva data de registo:

a) Eventuais alterações do nome, endereço ou nacionalidade do titular da marca comunitária ou do Estado em que se encontra domiciliado ou possui a sua sede ou estabelecimento;

b) Eventuais alterações do nome ou do endereço profissional do mandatário, desde que não se trate de um mandatário, nos termos do n.º 3, primeiro trecho, do artigo 88.º do regulamento;

c) Caso seja designado um novo mandatário, o seu nome e endereço profissional;

d) Eventuais modificações da marca, nos termos do artigo 48.º do regulamento, e correcções de erros;

e) A menção de eventuais alterações do regulamento de utilização da marca colectiva, nos termos do artigo 69.º do regulamento;

f) Indicações relativas à reivindicação da antiguidade de uma marca registada anterior, conforme referido no artigo 34.º do regulamento, nos termos do artigo 35.º do regulamento;

g) A transmissão total ou parcial, nos termos do artigo 17.º do regulamento;

h) A constituição ou cessão de um direito real, nos termos do artigo 19.º do regulamento, e a natureza desse direito;

i) As medidas de execução forçada, nos termos do artigo 20.º do regulamento, bem como os processos de falência ou outros processos análogos, nos termos do artigo 21.º do regulamento;

j) A concessão ou transmissão de uma licença, nos termos do artigo 22.º do regulamento, e, quando aplicável, o tipo de licença, em conformidade com a regra 34;

k) A renovação do registo, nos termos do artigo 47.º do regulamento, a data a partir da qual produz efeitos e eventuais restrições, nos termos do n.º 4 do artigo 47.º do regulamento;

l) A menção relativa ao termo da eficácia do registo, nos termos do artigo 47.º do regulamento;

m) A declaração de renúncia por parte do titular da marca, nos termos do artigo 49.º do regulamento;

n) A data de apresentação de qualquer pedido, nos termos do artigo 55.º do regulamento, ou de qualquer pedido reconvencional, nos termos do n.º 4 do artigo 96.º do regulamento, com vista à obtenção de uma declaração de extinção ou de nulidade ou de anulação;

o) A data e o teor da decisão sobre o pedido ou sobre o pedido reconvencional, nos termos do n.º 6 do artigo 56.º ou do n.º 6, terceira frase, do artigo 96.º do regulamento, respectivamente;

p) A menção da recepção de qualquer requerimento de transformação, nos termos do n.º 2 do artigo 109.º do regulamento;

q) A anulação do registo de um mandatário inscrito, nos termos da alínea e) do n.º 2;

r) A anulação da antiguidade de uma marca nacional;

s) A alteração ou anulação do registo das menções a que se referem as alíneas h) a j);

▼M1

t) a substituição da marca comunitária por um registo internacional nos termos do artigo 152.º do regulamento;

u) a data e número de um registo internacional com base no pedido de marca comunitária que tenha sido registado como uma marca comunitária nos termos do n.º 1 do artigo 143.º do regulamento;

▼M1

v) a data e número de um registo internacional com base na marca comunitária nos termos do n.º 2 do artigo 143.º do regulamento.

▼B

4. O presidente do Instituto pode decidir que sejam inscritas no registo outras menções para além das previstas nos n.ºs 2 e 3.

5. Quaisquer alterações introduzidas no registo serão comunicadas ao titular da marca.

6. O Instituto fornecerá extractos do registo, certificados conforme ou não, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.

Secção J

Boletim de Marcas Comunitárias e Jornal Oficial do Instituto

Regra 85

Boletim de Marcas Comunitárias

1. O *Boletim de Marcas Comunitárias* será publicado em edições periódicas. O Instituto poderá pôr à disposição do público edições do Boletim em CD-ROM ou sob qualquer outra forma legível por máquina.

2. O *Boletim de Marcas Comunitárias* incluirá publicações de pedidos e de inscrições feitas no registo, bem como outas indicações relativas a pedidos ou registos de marcas cuja publicação esteja prevista no regulamento ou nas presentes regras.

3. Sempre que indicações cuja publicação esteja prevista no regulamento ou nas presentes regras sejam publicadas no *Boletim de Marcas Comunitárias*, a data de edição indicada no Boletim será considerada como data de publicação dessas indicações.

4. Se as inscrições relativas ao registo de uma marca não contiverem qualquer alteração em relação à publicação do pedido, a publicação dessas inscrições revestirá a forma de uma referência às indicações incluídas na publicação do pedido.

5. Os elementos do pedido de marca comunitária indicados no n.º 1 do artigo 26.º do regulamento, bem como quaisquer outras informações cuja publicação esteja prevista na regra 12, devem quando apropriado, ser publicados em todas as línguas oficiais das Comunidades Europeias.

6. O Instituto tomará em consideração as traduções eventualmente apresentadas pelo requerente. Se a língua do pedido não for uma das línguas do Instituto, será comunicada ao requerente a tradução para a segunda língua por ele indicada. O requerente pode propor alterações à tradução num prazo definido pelo Instituto. Se o requerente não se pronunciar dentro desse prazo, ou se o Instituto considerar inadequadas as alterações propostas, será publicada a tradução proposta pelo Instituto.

Regra 86

Jornal Oficial do Instituto

1. O Jornal Oficial do Instituto será publicado em edições periódicas. O Instituto poderá pôr à disposição do público edições do Jornal Oficial em CD-ROM ou sob qualquer outra forma legível por máquina.

2. O Jornal Oficial será publicado nas línguas do Instituto. O presidente do Instituto pode determinar que certos elementos sejam publicados em todas as línguas oficiais das Comunidades Europeias.

Regra 87

Banco de dados

1. O Instituto manterá um banco de dados electrónico contendo todas as indicações relativas aos pedidos de registo de marcas e às inscrições

▼B

no registo. O Instituto poderá igualmente pôr à disposição o conteúdo deste banco de dados em CD-ROM ou sob qualquer outra forma legível por máquina.

2. O presidente do Instituto definirá as condições de acesso ao banco de dados e o modo como o conteúdo desse banco de dados poderá ser colocado à disposição sob forma legível por máquina, incluindo as importâncias a cobrar por esses serviços.

Secção K

Exame e conservação dos processos

Regra 88

Partes do processo excluídas do exame

São as seguintes as partes do processo a excluir do exame, nos termos do n.º 4 do artigo 84.º do regulamento:

a) Os documentos relativos à exclusão ou à recusa, nos termos do artigo 132.º do regulamento;

b) Os projectos de decisão e de parecer, bem como quaisquer outros documentos internos utilizados para a preparação de decisões e pareceres;

c) As partes do processo em relação às quais a parte interessada tenha manifestado um interesse especial em que fossem mantidas confidenciais antes da apresentação do requerimento de exame, salvo se o exame dessa parte do processo se justificar pela existência de interesses legítimos preponderantes da parte que requer o exame.

Regra 89

Normas para o exame dos processos

1. O exame dos processos referentes a pedidos de marcas comunitárias ou a marcas comunitárias registadas incidirá sobre o documento original ou uma cópia desse documento, ou sobre o respectivo suporte de conservação caso os processos sejam conservados por meios técnicos. O modo de efectuação do exame será definido pelo presidente do Instituto. O requerimento de exame dos processos só será considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável.

2. No caso de ser requerido o exame do processo referente a um pedido de marca comunitária, o respectivo requerimento deve incluir a indicação e os comprovativos de que o requerente da marca:

a) Deu o seu acordo em relação ao exame

ou

b) Afirmou que, após o registo da marca, faria valer os direitos por ela conferidos contra a parte que requer o exame.

3. O exame dos processos efectuar-se-á nas instalações do Instituto.

4. Mediante pedido nesse sentido, o exame dos processos pode ser efectuado através do fornecimento de cópias de documentos neles contidos, o que implicará o pagamento de taxas.

5. O Instituto fornecerá cópias, certificados conforme ou não, do pedido de marca comunitária ou de documentos constantes dos processos dos quais possam ser fornecidas cópias nos termos do n.º 4, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.

▼M1

6. Os registos mantidos pelo Instituto relativos a registos internacionais que designem a Comunidade Europeia podem ser inspeccionados, a pedido, a partir da data de publicação referida no n.º 1 do artigo 147.º do regulamento, nas condições estabelecidas nos n.ºs 1, 3 e 4 e atendendo à Regra 88.

▼B

Regra 90

Comunicação de informações constantes dos processos

Sem prejuízo das restrições previstas no artigo 84.º do regulamento e na regra 88, o Instituto pode comunicar informações constantes dos processos referentes a pedidos de marcas comunitárias ou a marcas comunitárias registadas mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa. No entanto, o Instituto pode exigir que seja feito uso da possibilidade de exame directo do processo, se o considerar oportuno em virtude da extensão das informações a fornecer.

Regra 91

Conservação dos processos

1. O Instituto conservará os processos referentes a pedidos de marcas comunitárias e a marcas comunitárias registadas durante pelo menos cinco anos a contar do final do ano em que:

a) O pedido seja recusado, retirado ou considerado retirado;

b) Cesse a eficácia do registo da marca comunitária, nos termos do artigo 47.º do regulamento;

c) A renúncia integral à marca comunitária seja registada, nos termos do artigo 49.º do regulamento;

d) A marca comunitária seja integralmente suprimida do registo, nos termos do n.º 6 do artigo 56.º ou do n.º 6 do artigo 96.º do regulamento.

2. O presidente do Instituto definirá a forma de conservação dos processos.

Secção L

Cooperação administrativa

Regra 92

Intercâmbio de informações entre o Instituto e as autoridades dos Estados-membros

1. O Instituto e os serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros comunicarão entre si, mediante pedido, informações sobre a apresentação de pedidos de marcas comunitárias ou de marcas nacionais e sobre os processos referentes a esses pedidos e às marcas registadas. Essas comunicações não estão sujeitas às restrições previstas no artigo 84.º do regulamento.

2. As comunicações entre o Instituto e os tribunais ou autoridades dos Estados-membros decorrentes da aplicação do regulamento ou das presentes regras serão efectuadas directamente entre as entidades envolvidas. Tais comunicações podem igualmente ser efectuadas por intermédio dos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros.

3. As despesas relativas às comunicações, nos termos dos n.ºs 1 e 2, estão a cargo da entidade que as efectue, estando as comunicações isentas de quaisquer taxas.

Regra 93

Inspecção dos processos por tribunais e outras autoridades dos Estados-membros ou por seu intermédio

1. A inspecção dos processos referentes a pedidos de marcas comunitárias ou a marcas comunitárias registadas efectuada por tribunais e outras autoridades dos Estados-membros incidirá sobre os documentos originais ou cópias desses documentos; de outro modo, não se aplicará o disposto na regra 89.

2. Os tribunais e os ministérios públicos dos Estados-membros podem, no decurso de processos que se desenrolem perante eles, facultar o exame por parte de terceiros dos processos transmitidos pelo Instituto

▼B

ou cópias dos mesmos. O exame está sujeito ao disposto no artigo 84.º do regulamento. O Instituto não cobrará qualquer taxa pelo exame.

3. Aquando da transmissão dos processos ou de cópias dos mesmos aos tribunais e aos ministérios públicos dos Estados-membros, o Instituto deve indicar as restrições a que está sujeito o exame de processos referentes a pedidos de marcas comunitárias ou a marcas comunitárias registadas, nos termos do artigo 84.º do regulamento e da regra 88.

Secção M

Custas

Regra 94

Repartição e fixação das custas

1. A repartição das custas, em conformidade com os n.os 1 e 2 do artigo 81.º do regulamento, será definida na decisão sobre a oposição, na decisão sobre o pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade da marca comunitária ou na decisão sobre o recurso.

2. A repartição das custas, em conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 81.º do regulamento, será definida numa decisão sobre as custas tomada pela Divisão de Oposição, pela Divisão de Anulação ou pela Câmara de Recurso.

3. O requerimento de fixação das custas, previsto no n.º 6, primeiro trecho, do artigo 81.º do regulamento, deve ser acompanhado de uma relação das custas com os respectivos comprovativos. O requerimento só é admissível se a decisão em relação à qual é requerida a fixação das custas se tiver tornado definitiva. As custas podem ser fixadas a partir do momento em que se conclua pela sua credibilidade.

4. O requerimento previsto no n.º 6, segundo trecho, do artigo 81.º do regulamento com vista à obtenção de uma revisão da decisão da secretaria sobre a fixação das custas, indicando os respectivos fundamentos, deve ser apresentado no Instituto no prazo de um mês a contar da data de notificação da atribuição das custas. O requerimento só é considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisão do montante das custas.

5. A Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso, consoante o caso, decidirão sobre o requerimento referido no n.º 4, sem recurso a processo oral.

6. As taxas a suportar pela parte vencida, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do regulamento, limitar-se-ão às taxas incorridas pela outra parte no âmbito de uma oposição, de um pedido de anulação ou de declaração de extinção ou de nulidade da marca comunitária ou de um recurso.

7. As custas indispensáveis para efeitos processuais efectivamente incorridas pela parte vencedora serão suportadas pela parte vencida, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do regulamento, dentro do limite dos seguintes montantes máximos:

a) Despesas de deslocação de uma parte, correspondentes à viagem de ida e volta entre o local de residência ou domicílio profissional e o local em que se desenrola o processo oral ou a instrução:

   i) no montante do preço de um bilhete de comboio de 1.º classe, incluindo os suplementos de transporte habituais, caso a distância total por caminho-de-ferro seja igual ou inferior a 800 quilómetros,

   ii) no montante de um bilhete de avião em classe turística, caso a distância total por caminho-de-ferro seja superior a 800 quilómetros ou caso seja necessária uma travessia marítima;

b) Despesas de estadia de uma parte no montante das ajudas de custo diárias fixadas no artigo 13.º do anexo VII do Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias para os funcionários dos graus A 4 a A 8;

▼B

c) Despesas de deslocação dos mandatários, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento, das testemunhas e dos peritos, no montante resultante da aplicação da alínea a);

d) Despesas de estadia dos mandatários, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento, das testemunhas e dos peritos, no montante resultante da aplicação da alínea b);

e) Custas incorridas no âmbito da instrução sob a forma de audição de testemunhas e peritos ou de exame no local:

até ao montante de 300 ecus por processo;

f) Despesas de representação nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento:

i) do opositor no processo de oposição

até ao montante de 250 ecus,

ii) do requerente no processo de oposição

até ao montante de 250 ecus,

iii) do requerente no processo de extenção, de nulidade ou de anulação de uma marca comunitária

até ao montante de 400 ecus,

iv) do titular da marca no processo de extinção, de nulidade ou de anulação de uma marca comunitária

até ao montante de 400 ecus,

v) do recorrente no processo de recurso

até ao montante de 500 ecus,

vi) do recorrido no processo de recurso

até ao montante de 500 ecus.

Caso a instrução, no âmbito de um dos processos acima referidos, inclua a audição de testemunhas e peritos ou o exame no local, será concedido um montante adicional a título de despesas de representação até ao montante de 600 ecus por processo;

g) No caso de a parte vencedora ser representada por mais do que um mandatário, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento, a parte vencida suportará as custas referidas nas alíneas c), d) e f) em relação a apenas uma dessas pessoas;

h) A parte vencida não é obrigada a reembolsar à parte vencedora quaisquer outras custas, despesas ou honorários para além dos referidos nas alíneas a) a g).

Secção N

Línguas

Regra 95

Pedidos ou declarações

Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 115.º do regulamento:

a) Os pedidos ou declarações relativos a um pedido de marca comunitária podem ser apresentados na língua utilizada para a apresentação do pedido de marca comunitária ou na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca;

b) Os pedidos ou declarações relativos a uma marca comunitária registada podem ser apresentados numa das línguas do Instituto. No entanto, se o pedido for apresentado por meio de qualquer dos formulários fornecidos pelo Instituto, nos termos da regra 83, poderá ser utilizado um formulário em qualquer das línguas oficiais da Comunidade Europeia, desde que esse formulário seja prenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

▼B

Regra 96

Processo escrito

1. Sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 7 do artigo 115.º do regulamento, e salvo disposição em contrário nas presentes regras, as partes podem utilizar qualquer das línguas do Instituto nos processos escritos perante esta instância. Se a língua escolhida não for a língua de processo, a parte em questão deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar da data de apresentação do documento original. No caso de o requerente de uma marca comunitária ser o único interessado no processo perante o Instituto e a língua utilizada para a apresentação do pedido de marca comunitária não ser uma das línguas do Instituto, a tradução pode igualmente ser apresentada na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca.

2. Salvo disposição em contrário nas presentes regras, os documentos a utilizar nos processos perante o Instituto podem ser apresentados em qualquer língua oficial da Comunidade Europeia. Caso esses documentos não estejam redigidos na língua de processo, o Instituto pode exigir a apresentação, num prazo por ele fixado, de uma tradução nessa língua ou em qualquer das línguas do Instituto, à escolha da parte no processo em questão.

Regra 97

Processo oral

1. Cada uma das partes num processo oral perante o Instituto pode utilizar, em vez da língua de processo, uma das outras línguas oficiais da Comunidade Europeia, sob condição de assegurar a interpretação para a língua de processo. Caso o processo oral se desenrole no âmbito de um processo relativo ao pedido de registo de uma marca, o requerente pode utilizar indistintamente quer a língua do pedido quer a segunda língua por ele indicada.

2. Nos processos orais relativos ao pedido de registo de uma marca, os funcionários do Instituto podem utilizar quer a língua do pedido quer a segunda língua indicada pelo requerente. Em todos os restantes processos orais, os funcionários do Instituto podem utilizar, em vez da língua de processo, uma das outras línguas do Instituto, sob condição de a ou as partes no processo concordarem com essa utilização.

3. No que diz respeito à instrução, as partes a ouvir, testemunhas e peritos que não dominem suficientemente a língua de processo podem utilizar qualquer das línguas oficiais das Comunidades Europeias. Se a instrução for ordenada a pedido de uma parte no processo, as partes a ouvir, as testemunhas e os peritos que se exprimam numa língua diferente da língua de processo só podem ser ouvidos caso a parte que requereu a instrução assegure a interpretação para a língua de processo. Nos processos relativos ao pedido de registo de uma marca, pode ser utilizada, em vez da língua do pedido, a segunda língua indicada pelo requerente. Nos processos que se desenrolem com apenas um interessado, o Instituto pode, a pedido do interessado em questão, autorizar derrogações ao disposto no presente número.

4. Se houver acordo nesse sentido entre as partes e o Instituto, qualquer língua oficial das Comunidades Europeias pode ser utilizada nos processos orais.

5. Se necessário, o Instituto assegurará a expensas próprias a interpretação para a língua de processo, ou eventualmente para as suas outras línguas, a não ser que a interpretação seja da responsabilidade de uma das partes no processo.

6. As declarações proferidas no decurso de um processo oral pelos funcionários do Instituto, pelas partes no processo e pelas testemunhas e peritos numa das línguas do Instituto serão transcritas na acta na língua utilizada. As declarações proferidas em qualquer outra língua serão transcritas na língua de processo. As alterações do texto do pedido ou do registo de uma marca comunitária serão transcritas na acta na língua de processo.

▼B

Regra 98

Certificação de traduções

1. Sempre que deva ser apresentada a tradução de um documento, o Instituto pode exigir a apresentação, num prazo por ele fixado, de um certificado atestando que a tradução está conforme com o original. No caso de o certificado se referir à tradução de um pedido anterior, nos termos do artigo 30.º do regulamento, esse prazo não pode ser inferior a três meses a contar da data de apresentação do pedido. Se o certificado não for apresentado dentro do prazo estabelecido, considerar-se-á que o documento não foi recebido.

2. O presidente do Instituto poderá definir o modo de certificação das traduções.

Regra 99

Autenticidade jurídica das traduções

Na falta de prova em contrário, o Instituto pode presumir que a tradução está conforme com o correspondente texto original.

Secção O

Organização do Instituto

Regra 100

Atribuição de funções

1. O presidente do Instituto designará os examinadores e determinará o seu número, designará os membros das Divisões de Oposição e das Divisões de Anulação e os membros da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas. O presidente procederá à atribuição de funções aos examinadores e às divisões.

2. O presidente do Instituto pode determinar que os examinadores possam simultaneamente ser membros das Divisões de Oposição, das Divisões de Anulação e da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas, e que os membros destas divisões possam igualmente ser examinadores.

3. Para além da competência que lhe é atribuída por força do regulamento, o presidente do Instituto pode atribuir outras funções aos examinadores e aos membros das Divisões de Oposição, das Divisões de Anulação e da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas.

4. O presidente do Instituto pode confiar a outros funcionários do Instituto que não sejam examinadores ou membros de qualquer das divisões mencionadas no n.º 1 a execução de determinadas funções da competência dos examinadores, das Divisões de Oposição, das Divisões de Anulação ou da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas que não apresentem especiais dificuldades.

TÍTULO XII

RECIPROCIDADE

Regra 101

Publicação da reciprocidade

1. Se necessário, o presidente do Instituto solicitará à Comissão que averigue se um Estado que não seja parte na Convenção de Paris ou no Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio concede reciprocidade de tratamento, nos termos do n.º 1, alínea d), e do n.º 3 do artigo 5.º do regulamento, e do n.º 5 do seu artigo 29.º

2. Se a Comissão concluir que é concedida reciprocidade de tratamento de acordo com o n.º 1, publicará uma comunicação nesse sentido no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

▼B

3. O disposto no n.º 1, alínea d), e no n.º 3 do artigo 5.º do regulamento, bem como no n.º 5 do seu artigo 29.º, produz efeitos em relação aos nacionais dos Estados em causa a partir da data da publicação da comunicação referida no n.º 2 no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, a menos que essa comunicação indique uma data anterior como data de início da sua aplicabilidade. As referidas disposições deixam de produzir efeitos a partir da data de publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias* de uma comunicação da Comissão dando a conhecer que deixou de ser concedida a reciprocidade de tratamento, a menos que essa comunicação indique uma data anterior como data de início da sua aplicabilidade.

4. As comunicações referidas nos n.os 2 e 3 serão igualmente publicadas no Jornal Oficial do Instituto.

▼M1

TÍTULO XIII

PROCESSOS RELATIVOS AO REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS

Parte A

Registo internacional com base nos pedidos de marca comunitária e nas marcas comunitárias

Regra 102

Depósito de um pedido internacional

1. O formulário previsto pelo Instituto para o depósito de um pedido internacional, conforme referido no n.º 1 do artigo 142.º do regulamento, será uma adaptação do formulário oficial previsto pelo Secretariado Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, adiante designado por «Secretariado Internacional», com o mesmo formato, mas incluindo algumas indicações e elementos adicionais, conforme seja necessário ou adequado nos termos das presentes regras. Os requerentes podem também usar o formulário oficial fornecido pelo Secretariado Internacional.

2. O n.º 1 aplica-se *mutatis mutandis* ao formulário para um pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional, nos termos do artigo 144.º do regulamento.

3. O Instituto informará o requerente que deposita o pedido internacional acerca da data em que os documentos que constituem o pedido internacional são recebidos pelo Instituto.

4. Se o pedido internacional for depositado numa língua oficial da Comunidade Europeia que não uma língua permitida pelo Protocolo de Madrid para o depósito de um pedido internacional e se o pedido internacional não incluir, ou não for acompanhado por, uma tradução da lista de produtos e serviços e de qualquer outro bloco de texto que faça parte do pedido internacional na língua em que o pedido vai ser apresentado ao Secretariado Internacional nos termos do n.º 2 do artigo 142.º do regulamento, o requerente autorizará o Instituto a incluir no pedido internacional a tradução da dita lista de produtos e serviços e de qualquer outro bloco de texto na língua em que o pedido vai ser apresentado ao Secretariado Internacional nos termos do n.º 2 do artigo 142.º do regulamento. Se a tradução não estiver ainda feita durante o processo de registo do pedido de marca comunitária em que se baseia o pedido internacional, o Instituto deverá tratar imediatamente da tradução.

Regra 103

Exame de pedidos internacionais

1. Se o Instituto receber um pedido internacional e a taxa referida no n.º 5 do artigo 142.º do regulamento para o pedido internacional não

▼M1

tiver sido paga, o Instituto informará o requerente de que o pedido internacional será considerado como não tendo sido depositado, até a taxa ser paga.

2. Se o exame do pedido internacional revelar qualquer das irregularidades a seguir indicadas, o Instituto convidará o requerente a corrigir as irregularidades detectadas, dentro de um prazo a fixar pelo Instituto:

a) o pedido internacional não foi apresentado num dos formulários referidos no n.º 1 da regra 102 e não contém todas as indicações e informações requeridas por esse formulário;

b) a lista de produtos e serviços incluída no pedido internacional não está coberta pela lista de produtos e serviços que consta do pedido de base de marca comunitária ou da marca comunitária de base;

c) a marca que é submetida ao pedido internacional não é idêntica à marca que aparece no pedido de base de marca comunitária ou na marca comunitária de base;

d) qualquer indicação no pedido internacional quanto à marca, salvo uma declaração nos termos do n.º 2 do artigo 38.º do regulamento ou uma referência à cor, não aparece também no pedido de base de marca comunitária ou na marca comunitária de base;

e) se a cor for reclamada no pedido internacional como característica distintiva da marca, o pedido de base de marca comunitária ou a marca comunitária de base não são da mesma cor ou cores; ou

f) segundo as indicações feitas no formulário internacional, o requerente não está habilitado a depositar um pedido internacional através do Instituto, nos termos da alínea (ii) do n.º 1 do artigo 2.º do Protocolo de Madrid.

3. Se o requerente não autorizar o Instituto a incluir a tradução prevista no n.º 4 da regra 102, ou se, por outra razão, não for claro em que lista de produtos e serviços o pedido internacional se baseará, o Instituto convidará o requerente a apresentar as indicações exigidas, dentro de um prazo a fixar pelo Instituto.

4. Se as irregularidades referidas no n.º 2 não forem remediadas ou se as indicações necessárias referidas no n.º 3 não forem dadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, o Instituto tomará uma decisão recusando a transmissão do pedido internacional para o Secretariado Internacional.

Regra 104

Transmissão do pedido internacional

O Instituto transmitirá o pedido internacional ao Secretariado Internacional juntamente com a certificação prevista no n.º 1 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid logo que o pedido internacional satisfaça os requisitos estabelecidos nas regras 102 e 103, assim como nos artigos 141.º e 142.º do regulamento.

Regra 105

Designações posteriores

1. Se um pedido de extensão territorial feito posteriormente ao registo internacional, como referido no artigo 144.º do regulamento, contiver qualquer das irregularidades a seguir indicadas, o Instituto convidará o requerente a corrigir qualquer dessas irregularidades dentro de um prazo a fixar pelo Instituto:

a) o pedido de extensão territorial não foi apresentado num dos formulários referidos nos n.ºs 1 e 2 da regra 102 e não contém todas as indicações e informações requeridas por esse formulário;

b) o pedido de extensão territorial não indica o número do registo internacional a que se refere;

c) a lista de produtos e serviços não está coberta pela lista de produtos e serviços incluída no registo internacional; ou

d) de acordo com as indicações dadas no formulário internacional, o requerente que pede a extensão territorial não está habilitado a fazer

▼M1

uma designação posterior ao registo internacional através do Instituto, nos termos do artigo 2.º 1) ii) e do artigo 3.º-ter 2) do Protocolo de Madrid.

2. Se as irregularidades referidas no n.º 1 não forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, o Instituto tomará uma decisão recusando a transmissão ao Secretariado Internacional do pedido de extensão territorial feito posteriormente ao registo internacional.

3. O Instituto informará o requerente que pede a extensão territorial da data em que o pedido de extensão territorial é recebido pelo Instituto.

4. O Instituto transmitirá ao Secretariado Internacional o pedido de extensão territorial feito posteriormente ao registo internacional logo que estejam remediadas as irregularidades referidas no n.º 1 desta regra e estejam cumpridos os requisitos do artigo 144.º do regulamento.

Regra 106

Dependência do registo internacional do pedido ou registo de base

1. O Instituto notificará o Secretariado Internacional, se, no prazo de cinco anos a partir da data do registo internacional,

a) o pedido de marca comunitária em que o registo internacional se baseou tiver sido retirado, for considerado retirado ou tiver sido recusado por uma decisão transitada em julgado;

b) a marca comunitária em que o registo internacional se baseou tiver cessado efeitos em virtude de renúncia, de não renovação, de perda de direitos ou de declaração de nulidade pelo Instituto, em virtude de uma decisão transitada em julgado, ou por um tribunal de marcas comunitárias, com base num pedido reconvencional em acção de contrafacção;

c) o pedido de marca comunitária ou a marca comunitária em que o registo internacional se baseou se tiver dividido em dois pedidos ou registos.

2. A notificação referida no n.º 1 incluirá:

a) o número do registo internacional;

b) o nome do titular do registo internacional;

c) os factos e decisões relativos ao pedido ou registo de base, assim como a data efectiva desses factos e decisões;

d) no caso referido nas alíneas a) ou b) do n.º 1, o pedido de extinção do registo internacional;

e) se o acto referido nas alíneas a) ou b) do n.º 1 afectar o pedido de base ou o registo de base apenas no que respeita a alguns dos produtos e serviços, esses produtos e serviços, ou os produtos e serviços que não são afectados;

f) no caso referido na alínea c) do n.º 1, o número de cada pedido de marca comunitária ou registo em questão.

3. O Instituto notificará o Secretariado Internacional, se, no final de um período de cinco anos a partir da data do registo internacional,

a) estiver pendente um recurso contra uma decisão de um examinador de recusar o pedido de marca comunitária em que o registo internacional se baseou nos termos do artigo 38.º do regulamento;

b) estiver pendente uma oposição contra o pedido de marca comunitária em que o registo internacional se baseou;

c) estiver pendente um pedido de revogação ou um pedido de declaração de nulidade contra a marca comunitária em que o registo internacional se baseou;

d) tiver sido feita menção no Registo de Marcas comunitárias de que foi apresentado um pedido reconvencional de revogação ou de declaração de nulidade num tribunal de marcas comunitárias contra a marca comunitária em que o registo internacional se baseou, mas

▼M1

não tiver sido ainda feita qualquer menção no Registo da decisão do tribunal de marcas comunitárias sobre o pedido reconvencional.

4. Uma vez que os processos referidos no n.º 3 estejam concluídos, através de uma decisão transitada em julgado ou uma inscrição no registo, o Instituto notificará o Secretariado Internacional em conformidade com o n.º 2.

5. Qualquer referência nos n.ºs 1 e 3 a uma marca comunitária em que o registo internacional se baseou incluirá um registo de marca comunitária resultante de um pedido de marca comunitária em que o pedido internacional se baseou.

Regra 107

Renovações

O registo internacional será renovado directamente no Secretariado Internacional.

Parte B

Registos internacionais que designem a Comunidade Europeia

Regra 108

Antiguidade reivindicada num pedido internacional

1. Se a antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores, conforme referido no artigo 34.º do regulamento, tiver sido reivindicada num pedido internacional nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do regulamento, o titular apresentará uma cópia do registo em questão ao Instituto, no prazo de três meses a partir da data em que o Secretariado Internacional notifica o registo internacional ao Instituto. A cópia tem de estar certificada pela autoridade competente como sendo uma cópia exacta do registo em questão.

2. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, a comunicação referida no n.º 1 incluirá a indicação de um representante na acepção do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento.

3. O Presidente do Instituto pode determinar que as provas a apresentar pelo titular sejam menos exigentes do que as enunciadas no n.º 1, desde que as informações requeridas estejam disponíveis para o Instituto a partir de outras fontes.

Regra 109

Análise de reivindicações de antiguidade

1. Se considerar que a reivindicação de antiguidade ao abrigo do n.º 1 da Regra 108 não está em conformidade com o artigo 34.º do regulamento ou não está em conformidade com os outros requisitos da Regra 108, o Instituto convidará o titular a corrigir as irregularidades, num prazo a determinar pelo Instituto.

2. Se os requisitos referidos no n.º 1 não forem satisfeitos dentro do prazo, perder-se-á o direito de antiguidade relativo a esse registo internacional. Se as irregularidades apenas disserem respeito a alguns dos produtos e serviços, o direito de antiguidade apenas se perderá no que diga respeito a esses produtos e serviços.

3. O Instituto informará o Secretariado Internacional de qualquer declaração de perda do direito de antiguidade nos termos do n.º 2. Informará também o Secretariado Internacional de qualquer desistência ou limitação da reivindicação de antiguidade.

4. O Instituto informará o Instituto de Marcas do Benelux ou o serviço central da propriedade industrial do Estado-Membro em questão da reivindicação de antiguidade, salvo se o direito de antiguidade for considerado perdido nos termos do n.º 2.

▼M1

Regra 110

Antiguidade reivindicada perante o Instituto

1. O titular de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode reivindicar, directamente perante o Instituto, a antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores, conforme referido no artigo 35.º do regulamento, a partir da data em que o Instituto, nos termos do n.º 2 do artigo 147.º do regulamento, tenha publicado o facto de nenhuma recusa da protecção do registo internacional que designe a Comunidade Europeia ter sido notificada ou se nenhuma recusa desse tipo tiver sido retirada, conforme previsto no n.º 2 do artigo 148.º do regulamento.

2. Se a antiguidade for reivindicada perante o Instituto antes da data referida no n.º 1, a reivindicação de antiguidade será considerada como tendo sido recebida pelo Instituto na data referida no n.º 1.

3. Um pedido de reivindicação de antiguidade nos termos do n.º 2 do artigo 148.º do regulamento e do n.º 1 incluirá:

a) uma indicação de que a reivindicação de antiguidade é feita para um registo internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid;

b) o número de registo do registo internacional;

c) o nome e endereço do titular do registo internacional em conformidade com a Regra 1 1) b);

d) se o titular tiver nomeado um representante, o nome e endereço comercial do representante em conformidade com a Regra 1 1) e);

e) uma indicação do Estado-Membro ou Estados-Membros no qual ou para o qual a marca anterior esteja registada, a data a partir da qual o registo em questão produziu efeitos, o número do registo relevante e os produtos e serviços para os quais a marca anterior está registada;

f) se a antiguidade não for reclamada para a totalidade dos produtos e serviços contidos no registo anterior, a indicação dos produtos e serviços relativamente aos quais se reivindica a antiguidade;

g) uma cópia do registo relevante, autenticada pela autoridade competente como sendo uma cópia exacta;

h) se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, a nomeação de um representante na acepção do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento.

4. Se os requisitos aplicáveis à reivindicação de antiguidade referida no n.º 3 não estiverem preenchidos, o Instituto convidará o titular do registo internacional remediar as irregularidades. Se as irregularidades não forem sanadas dentro de um período estabelecido pelo Instituto, o Instituto rejeitará o pedido.

5. Se tiver aceite o pedido de reivindicação de antiguidade, o Instituto informará o Secretariado Internacional em conformidade, comunicando

a) o número do registo internacional em questão,

b) o nome do Estado-Membro ou Estados-Membros nos quais ou para os quais a marca anterior está registada,

c) o número do registo relevante e

d) a data a partir da qual o registo correspondente produziu efeitos.

6. O Instituto informará o Instituto de Marcas do Benelux ou o serviço central da propriedade industrial do Estado-Membro em questão acerca do pedido de reivindicação de antiguidade, uma vez que o mesmo tenha sido aceite pelo Instituto.

7. O Presidente do Instituto pode determinar que as provas a apresentar pelo titular do registo internacional sejam menos exigentes do que as enunciadas no n.º 1 g), desde que as informações requeridas estejam disponíveis para o Instituto a partir de outras fontes.

▼M1

Regra 111

Decisões que afectam as reivindicações de antiguidade

Se uma reivindicação de antiguidade feita em conformidade com o n.º 1 do artigo 148.º do regulamento, ou comunicada nos termos da Regra 110 5), tiver sido retirada ou anulada pelo Instituto, o Instituto informará o Secretariado Internacional em conformidade.

Regra 112

Análise dos motivos absolutos de recusa

1. Se, durante o exame nos termos do n.º 1 do artigo 149.º do regulamento, o Instituto considerar que, nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do regulamento, a marca que é objecto de extensão territorial à Comunidade Europeia não é susceptível de protecção para todas ou qualquer parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada pelo Secretariado Internacional, o Instituto emitirá uma notificação automática de recusa provisória para o Secretariado Internacional, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid e da Regra 17 1) do Regulamento Comum.

Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do regulamento, a notificação incluirá um convite para a nomeação de um representante na acepção do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento.

A notificação de recusa provisória indicará as razões em que se baseia e especificará um prazo no qual o titular do registo internacional poderá apresentar as suas observações e, se for o caso, terá de nomear um representante.

O prazo começará no dia em que o Instituto emitir a recusa provisória.

2. Se, durante o exame nos termos do n.º 1 do artigo 149.º do regulamento, o Instituto considerar que, nos termos do n.º 2 do artigo 38.º do regulamento, o registo da marca deve estar sujeito a uma declaração pelo titular do registo internacional em que o mesmo renuncie a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca desprovido de carácter distintivo, a notificação de recusa automática da protecção provisória nos termos do n.º 1 indicará que será recusada protecção ao registo internacional, se a declaração em questão não for apresentada dentro do prazo especificado.

3. Se, durante o exame nos termos do n.º 1 do artigo 149.º do regulamento, o Instituto considerar que o registo internacional que designe a Comunidade Europeia não contém a indicação de uma segunda língua nos termos da Regra 126 do presente regulamento e da Regra 9 5) g) ii) do Regulamento Comum, o Instituto emitirá uma notificação automática de recusa provisória, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid e da Regra 17 1) do Regulamento Comum, para o Secretariado Internacional. Serão aplicáveis a segunda, terceira e quarta frases do n.º 1.

4. Se o titular do registo internacional não corrigir o motivo da recusa de protecção dentro do prazo ou não satisfizer a condição estabelecida no n.º 2 ou, se for o caso, não nomear um representante ou não indicar uma segunda língua, o Instituto tomará uma decisão recusando a protecção, no todo ou em parte, dos produtos e serviços para os quais foi feito o registo internacional. A decisão é susceptível de recurso nos termos dos artigos 57.º a 63.º do regulamento.

5. Se, até ao início do período de oposição referido no n.º 2 do artigo 151.º do regulamento, o Instituto não tiver emitido uma notificação automática de recusa provisória nos termos do n.º 1, o Instituto enviará uma declaração de concessão da protecção ao Secretariado Internacional, indicando que a análise dos motivos absolutos de recusa nos termos do artigo 38.º do regulamento foi concluída, mas que o registo internacional está ainda sujeito a oposições ou observações de terceiros.

▼M1

Regra 113

Notificação de recusas provisórias automáticas ao Secretariado Internacional

1. A notificação de recusa provisória automática da protecção do Registo internacional, no todo ou em parte, nos termos da Regra 112, será enviada ao Secretariado Internacional e incluirá:

a) o número do registo internacional;

b) todos os motivos em que a recusa provisória se baseia, juntamente com uma referência às disposições correspondentes do regulamento;

c) a indicação de que a recusa provisória da protecção será confirmada por uma decisão do Instituto, se o titular do registo internacional não ultrapassar os motivos de recusa, apresentando as suas observações ao Instituto num prazo de dois meses a partir da data em que o Instituto emitir a recusa provisória;

d) se a recusa provisória disser respeito apenas a parte dos produtos e serviços, a indicação desses produtos e serviços.

2. Relativamente a cada notificação de recusa provisória automática emitida nos termos do n.º 1, e caso o prazo para apresentação de uma oposição tenha expirado e não tenha sido emitida nenhuma recusa provisória com base numa oposição nos termos da Regra 115 1), o Instituto comunicará ao Secretariado Internacional o seguinte:

a) no caso de a recusa provisória ter sido retirada, em consequência de procedimentos encetados perante o Instituto, o facto de que a marca está protegida na Comunidade Europeia;

b) caso uma decisão de recusa de protecção da marca tenha transitado em julgado, quando aplicável, após um recurso ao abrigo do artigo 57.º do regulamento ou um recurso ao abrigo do artigo 63.º do regulamento, o facto de que a protecção da marca é recusada na Comunidade Europeia;

c) caso a recusa ou renúncia nos termos das alíneas a) ou b) apenas digam respeito a parte dos produtos e serviços, os produtos e serviços relativamente aos quais a marca está protegida na Comunidade Europeia.

Regra 114

Processos de oposição

1. Se for apresentada oposição contra um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do artigo 151.º do regulamento, o acto de oposição incluirá:

a) o número do registo internacional contra o qual foi apresentada oposição;

b) uma indicação dos produtos e serviços que constam do registo internacional contra o qual é apresentada oposição;

c) o nome do titular do registo internacional;

d) as indicações e elementos referidos na Regra 15 2) b), c) e d) e 3).

2. Serão aplicáveis as Regras 15 1) e 16 a 22, sem prejuízo do seguinte:

a) qualquer referência a um pedido de registo de marca comunitária será entendida como uma referência a um registo internacional;

b) qualquer referência a uma desistência do pedido de registo de marca comunitária será entendida como uma referência à renúncia do registo internacional no que respeita à Comunidade Europeia;

c) qualquer referência ao requerente será entendida como uma referência ao titular do registo internacional.

3. Se for depositado antes de expirar o período de seis meses referido no n.º 2 do artigo 151.º do regulamento, o acto oposição será considerado com tendo sido depositado no primeiro dia após a expiração do período de seis meses. A aplicação do disposto na segunda frase do n.º 3 do artigo 42.º do regulamento não será afectada.

▼M1

4. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do regulamento, e se não tiver ainda nomeado um representante na acepção do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento, a comunicação da oposição ao titular do registo internacional nos termos da Regra 19 incluirá o convite para nomear um representante, na acepção do n.º 1 do artigo 89.º do regulamento, num período de dois meses a partir da data de notificação da comunicação.

Se o titular do registo internacional não nomear um representante dentro desse período, o Instituto tomará uma decisão recusando a protecção do registo internacional.

5. O processo de oposição será suspenso se uma recusa provisória automática da protecção for ou tiver sido emitida nos termos da Regra 112. Se a recusa provisória automática levar a uma decisão de recusa de protecção da marca transitada em julgado, o Instituto não tomará decisões quanto à oposição e restituirá a taxa de oposição, não sendo tomada qualquer decisão sobre a repartição das custas.

Regra 115

Notificação de recusas provisórias com base numa oposição

1. Se uma oposição contra um registo internacional for apresentada no Instituto, nos termos do n.º 2 do artigo 151.º do regulamento, ou for considerada como tendo sido apresentada, nos termos da Regra 114 3), o Instituto enviará ao Secretariado Internacional uma notificação de recusa provisória da protecção com base numa oposição.

2. A notificação de recusa provisória da protecção com base numa oposição incluirá:

a) o número do registo internacional;

b) a indicação de que a recusa é baseada no facto de ter sido depositada uma oposição, juntamente com uma referência às disposições do artigo 8.º do regulamento em que a oposição se fundamenta;

c) o nome e o endereço da parte que apresenta a oposição.

3. Se a oposição for baseada num pedido ou registo de marca, a notificação referida no n.º 2 conterá as seguintes indicações:

i) a data do depósito, a data do registo e, se a houver, a data de prioridade,

ii) o número do depósito e, caso seja diferente, o número do registo,

iii) o nome e endereço do titular,

iv) uma reprodução da marca, e

v) a lista de produtos e serviços em que a oposição se baseia.

4. Se a recusa provisória se referir apenas a parte dos produtos e serviços, a notificação referida no n.º 2 indicará esses produtos e serviços.

5. O Instituto comunicará ao Secretariado Internacional o seguinte:

a) no caso de, em resultado de um processo de oposição, a recusa provisória ter sido retirada, o facto de que a marca está protegida na Comunidade Europeia;

b) no caso de uma decisão de recusar a protecção da marca ter transitado em julgado, quando aplicável, após um recurso nos termos do artigo 57.º do regulamento ou de uma acção ao abrigo do artigo 63.º do regulamento, o facto de que protecção da marca é recusada na Comunidade Europeia;

c) no caso de a recusa nos termos da alínea a) ou b) se referir apenas a parte dos produtos e serviços, os produtos e serviços para os quais a marca está protegida na Comunidade Europeia.

6. Se, para um mesmo registo internacional, tiver sido emitida mais do que uma recusa provisória, nos termos da Regra 112 1), 2) ou do n.º 1 desta regra, a comunicação referida no n.º 5 do presente artigo referir-se-á à recusa de protecção total ou parcial da marca conforme

▼M1

resulte do conjunto de processos ao abrigo dos artigos 149.º e 151.º do regulamento.

Regra 116

Declaração de concessão de protecção

1. Se o Instituto não tiver emitido uma notificação automática de recusa provisória nos termos da Regra 112 e nenhuma oposição tiver sido recebida pelo Instituto dentro do período de oposição referido no n.º 2 do artigo 151.º do regulamento e o Instituto não tiver emitido uma notificação automática de recusa provisória em resultado de observações de terceiros registadas, o Instituto enviará uma [nova] declaração de concessão de protecção ao Secretariado Internacional, indicando que a marca está protegida na Comunidade Europeia.

2. Para os fins do n.º 2 do artigo 146.º do regulamento, a nova declaração de concessão de protecção referida no n.º 1 terá os mesmos efeitos que uma declaração pelo Instituto de que foi retirado um acto de recusa.

Regra 117

Notificação de nulidade ao Secretariado Internacional

1. Se, nos termos do artigo 56.º ou 96.º e do artigo 153.º do regulamento, os efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia tiverem sido declarados nulos e se essa decisão tiver transitado em julgado, o Instituto notificará o Secretariado Internacional em conformidade.

2. A notificação será datada e incluirá:

a) a indicação de que a nulidade foi pronunciada pelo Instituto, ou a indicação do tribunal de marcas comunitárias que pronunciou a nulidade;

b) a indicação sobre se a nulidade foi pronunciada sob a forma de revogação dos direitos do titular do registo internacional, de uma declaração de nulidade da marca com base em motivos absolutos ou de uma declaração de nulidade da marca com base em motivos relativos;

c) a indicação de que a decisão que pronunciou a nulidade já não é susceptível de recurso;

d) o número do registo internacional;

e) o nome do titular do registo internacional;

f) caso a nulidade não diga respeito a todos os produtos e serviços, os produtos e serviços relativamente aos quais a nulidade foi pronunciada ou aqueles relativamente aos quais a nulidade não foi pronunciada;

g) a data em que a nulidade foi pronunciada, juntamente com a indicação sobre se a nulidade tem efeitos a partir dessa data ou *ex tunc*.

Regra 118

Efeito legal do registo de transmissões

Para efeitos do artigo 17.º, e também em combinação com os n.ºs 1 ou 2 do artigo 23.º e com o artigo 24.º do regulamento, a inscrição de uma mudança da titularidade do registo internacional no registo internacional substituirá a inscrição de uma transmissão no registo de marcas comunitárias.

Regra 119

Efeitos jurídicos do registo de licenças e outros direitos

Para efeitos dos artigos 19.º, 20.º, 21.º e 22.º, e também em combinação com o artigo 23.º e o artigo 24.º do regulamento, a inscrição de uma licença ou uma limitação do direito de disposição do titular relativamente ao registo internacional no registo internacional substituirá o

▼M1

registo de uma licença, um direito real, uma execução forçada ou um processo de insolvência no registo de marcas comunitárias.

Regra 120

Exame de pedidos de registos de transmissões, licenças ou limitações do direito de disposição do titular

1. Se um pedido de registo de uma alteração na titularidade, de uma licença ou de uma limitação do direito de disposição do titular for depositado perante o Instituto por uma pessoa que não o titular do registo internacional, o Instituto recusar-se-á a transmitir o pedido ao Secretariado Internacional, caso o pedido não seja acompanhado por uma prova da transmissão, da licença ou da limitação do direito de disposição.

2. Se um pedido de registo da alteração ou cancelamento de uma licença ou a cessação de uma limitação do direito de disposição do titular for depositado através do Instituto pelo titular do registo internacional, o Instituto tomará uma decisão recusando transmitir o pedido ao Secretariado Internacional, caso o pedido não seja acompanhado por uma prova de que a licença já não existe ou foi alterada ou de que a limitação do direito de disposição foi suprimida.

Regra 121

Marcas colectivas

1. Se o registo internacional indicar que se baseia num pedido de base ou num registo de base relativo a uma marca colectiva, marca de certificação ou marca de garantia, o registo internacional que designe a Comunidade Europeia será tratado como uma marca comunitária colectiva.

2. O titular do registo internacional apresentará o regulamento de utilização da marca, conforme previsto no artigo 65.º do regulamento e na Regra 43, directamente ao Instituto num período de dois meses a partir da data em que o Secretariado Internacional notificar o registo internacional ao Instituto.

3. Uma notificação de recusa provisória automática, nos termos da Regra 112, será também emitida:

a) se existir um dos motivos de recusa previstos nos n.os 1 ou 2, em combinação com o n.º 3, do artigo 66.º do regulamento;

b) se o regulamento de utilização da marca não tiver sido apresentado em conformidade com o n.º 2.

Aplicar-se-ão as Regras 112 2), 3), e 113.

4. Será publicado no Boletim das Marcas Comunitárias um anúncio das alterações ao regulamento de utilização da marca, nos termos do artigo 69.º do regulamento.

Regra 122

Transformação de um registo internacional num pedido de marca nacional

1. Um pedido de transformação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia num pedido de marca nacional nos termos dos artigos 108.º e 154.º do regulamento incluirá:

a) o número de registo do registo internacional;

b) a data do registo internacional ou a data da designação da Comunidade Europeia feita posteriormente ao registo internacional nos termos do n.º 2 do artigo 3.º-ter do Protocolo de Madrid e, quando aplicável, pormenores relativos à reivindicação de prioridade do registo internacional, nos termos do n.º 2 do artigo 154.º do regulamento, e pormenores relativos à reivindicação de antiguidade, nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 148.º do regulamento;

c) as indicações e elementos referidos na Regra 44 1) a), b), f) e g) e, quando aplicável, h) e k), e 2).

▼M1

2. Se for pedida transformação nos termos do n.º 5 do artigo 108.º e do artigo 154.º do regulamento, no caso de não se ter procedido à renovação do registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o pedido referido no n.º 1 incluirá uma indicação para esse efeito e a data em que a protecção expirou. O período de três meses previsto no n.º 5 do artigo 108.º do regulamento começará a contar no dia seguinte ao último dia em que a renovação pode ainda ser efectuada nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Protocolo de Madrid;

3. As Regras 45, 46 2) a) e c), e 47 aplicar-se-ão *mutatis mutandis*.

Regra 123

Transformação de um registo internacional numa designação de um Estado-Membro como parte contratante do Protocolo de Madrid ou do Acordo de Madrid

1. Um pedido de transformação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia numa designação de um Estado-Membro que seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou do Acordo de Madrid nos termos do artigo 154.º do regulamento incluirá as indicações e elementos referidos na Regra 122 1) e 2).

2. A Regra 45 aplicar-se-á *mutatis mutandis*. O Instituto rejeitará também o pedido de transformação se as condições para designar o Estado-Membro que seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou do Acordo de Madrid não tiverem sido satisfeitas tanto na data da designação da Comunidade Europeia como na data em que o pedido de transformação foi recebido ou, nos termos da segunda frase do n.º 1 do artigo 109.º do regulamento, for considerado com tendo sido recebido pelo Instituto.

3. A Regra 46 2) a) e c) aplicar-se-á *mutatis mutandis*. A publicação do pedido de transformação incluirá também a indicação de que foi pedida a transformação numa designação de um Estado-Membro que seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou do Acordo de Madrid, nos termos do artigo 154.º do regulamento.

4. Se o pedido de transformação satisfizer os requisitos do regulamento e as presentes regras, o Instituto transmiti-lo-á sem demora ao Secretariado Internacional. O Instituto informará o titular do registo internacional da data da transmissão.

Regra 124

Transformação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia num pedido de marca comunitária

1. Para ser considerado como uma transformação de um registo internacional que foi cancelado a pedido do instituto de origem pelo Secretariado Internacional, nos termos do artigo 9.ºquinquies do Protocolo de Madrid e em conformidade com o artigo 156.º do regulamento, um pedido de marca comunitária tem de incluir uma indicação para esse efeito. Essa indicação tem de ser feita aquando do depósito do pedido.

2. O pedido incluirá, além das indicações e elementos referidos na Regra 1,

a) a indicação do número do registo internacional que foi cancelado;

b) a data em que o registo internacional foi cancelado pelo Secretariado Internacional;

c) conforme o caso, a data do registo internacional, nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid, ou a data de inscrição da extensão territorial à Comunidade Europeia feita posteriormente ao registo internacional, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º-ter do Protocolo de Madrid;

d) quando aplicável, a data da prioridade reivindicada no pedido internacional, tal como inscrita no registo internacional mantido pelo Secretariado Internacional.

▼M1

3. Se, durante o exame previsto na Regra 9 3), o Instituto considerar que o pedido não foi depositado no prazo de três meses a partir da data em que o registo internacional foi cancelado pelo Secretariado Internacional ou que os produtos e serviços para os quais a marca comunitária pretende ser registada não estiverem incluídos na lista de produtos e serviços para os quais o registo internacional foi registado relativamente à Comunidade Europeia, o Instituto convidará o requerente a corrigir as irregularidades detectadas e, em particular, a limitar a lista de produtos e serviços aos produtos e serviços que estavam incluídos na lista de produtos e serviços para os quais o registo internacional foi registado relativamente à Comunidade Europeia, no prazo que esta especificar.

4. Se as irregularidades referidas no n.º 3 não forem corrigidas dentro do prazo, perder-se-á o direito à data do registo internacional ou à data da extensão territorial e, se for o caso, à data da prioridade do registo internacional.

Parte C

Comunicações

Regra 125

Comunicações com o Secretariado Internacional e formulários electrónicos

1. As comunicações com o Secretariado Internacional processar-se-ão do modo e no formato acordado entre o Secretariado Internacional e o Instituto, de preferência através de meios electrónicos.

2. Qualquer referência a formulários será interpretada como incluindo os formatos disponibilizados em formato electrónico.

Regra 126

Uso das línguas

Para efeitos da aplicação do regulamento e das presentes regras aos registos internacionais que designem a Comunidade Europeia, a língua do depósito do pedido internacional será a língua do processo na acepção do n.º 4 do artigo 115.º do regulamento, e a segunda língua indicada no pedido internacional será a segunda língua na acepção do n.º 3 do artigo 115.º do regulamento.

▼B

Artigo 2.º

Disposições transitórias

1. Os pedidos de registo de uma marca comunitária apresentados durante os três meses anteriores à data fixada nos termos do n.º 3 do artigo 143.º do regulamento serão marcados pelo Instituto mediante aposição em cada um deles da data de apresentação estabelecida em conformidade com essa disposição e da data de recepção efectiva do pedido.

2. Relativamente a esses pedidos, o prazo de prioridade de seis meses previsto nos artigos 29.º e 33.º do regulamento será calculado a partir da data fixada nos termos do n.º 3 do artigo 143.º do regulamento.

3. O Instituto pode fornecer um recibo ao requerente antes da data fixada nos termos do n.º 3 do artigo 143.º do regulamento.

4. O Instituto pode examinar esses pedidos antes da data fixada nos termos do n.º 3 do artigo 143.º do regulamento e entrar em contacto com o requerente com vista à correcção de eventuais irregularidades antes dessa mesma data. Qualquer decisão relativa a esses pedidos só pode ser tomada após a referida data.

▼B

5. O Instituto não procederá a qualquer investigação, em conformidade com o n.º 1 do artigo 39.º do regulamento, relativamente a esses pedidos, independentemente de os mesmos terem ou não sido objecto de uma reivindicação de prioridade, nos termos dos artigos 29.º ou 33.º do regulamento.

6. No caso de a data de receppão de um pedido de registo de uma marca comunitária pelo Instituto, pelo serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou pelo Instituto de Marcas do Benelux ser anterior ao início do período de três meses previsto no n.º 4 do artigo 143.º do regulamento, considerar-se-á que o pedido não foi apresentado. O requerente será informado desse facto e o pedido ser-lhe-á devolvido.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

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