



BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.

AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: **Para publicação no «Boletim da República».**

SUMÁRIO

Conselho de Ministros:

Resolução n.º 52/2017:

Ratifica a Adesão da República de Moçambique ao Protocolo de Banjul sobre Marcas de 1993, e os respectivos regulamentos de implementação.

CONSELHO DE MINISTROS

Resolução n.º 52/2017

de 27 de Novembro

Havendo necessidade de viabilizar o registo regional de marcas, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto n.º 47/2015, de 31 de Dezembro, e facilitar o acesso pelos agentes económicos nacionais e mecanismos de extensão territorial de protecção dos seus direitos da propriedade industrial, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 204 da Constituição da República de Moçambique, o Conselho de Ministros determina:

Artigo 1. É ratificada a Adesão da República de Moçambique ao Protocolo de Banjul sobre Marcas de 1993, e os respectivos regulamentos de implementação, cujo texto em anexo, é parte integrante da presente Resolução.

Art. 2. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e da Indústria e Comércio ficam encarregados de realizar as acções necessárias à efectivação desta ratificação.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 19 de Setembro de 2017.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, *Carlos Agostinho do Rosário*.

Protocolo de Banjul Sobre Marcas

(Adoptado pelo Conselho de Administração em Banjul, Gâmbia, em 19 de Novembro de 1993 e revista em 28 de Novembro de 1997, 26 de Maio de 1998, 26 de Novembro de 1999, 21 de Novembro de 2003, 25 de Novembro de 2013 e 17 de Novembro de 2015) e

Normas de Implementação do Protocolo de Banjul sobre Marcas (Adoptadas pelo Conselho de Administração em Kariba, Zimbabwe, em 24 de Novembro de 1995 e revista em 28 de Novembro de 1997, 26 de Maio de 1998, 26 de Novembro de 1999, 21 de Novembro de 2003, 25 de Novembro de 2013 e 17 de Novembro de 2015)

Preâmbulo

Nós, os Estados Contratantes do presente Protocolo:

Tendo em conta o Acordo sobre a Criação da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO), concluído em LUSAKA, Zâmbia, em 9 de Dezembro de 1976;

De acordo com os objectivos da ARIPO em geral e, em particular, o Artigo III (c), que prevê o estabelecimento de serviços ou órgãos comuns que sejam necessários ou desejáveis para a coordenação, harmonização e desenvolvimento de actividades no âmbito da propriedade intelectual que afectem os membros da ARIPO; e

Considerando as vantagens da partilha de recursos em matéria de administração da propriedade industrial:

Por este meio estabelecem o presente Protocolo a ser conhecido como o Protocolo de Banjul sobre marcas no âmbito da Organização Regional Africano da Propriedade Intelectual (ARIPO) e concordam com o seguinte:

SECÇÃO 1

Generalidades

1:1 A Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO) é encarregada do registo de marcas e da administração de tais marcas registradas em nome dos Estados Contratantes, em conformidade com as disposições do presente Protocolo.

1:2 No exercício das suas funções ao abrigo do presente Protocolo, a ARIPO deve actuar através do seu Secretariado, a seguir designado "a ARIPO".

SECÇÃO II

Depósito de Pedidos

2:1 Todos os pedidos de registo de marca devem ser depositados ou directamente junto da ARIPO ou do Escritório de Propriedade Industrial de um Estado Contratante pelo requerente ou pelo seu representante devidamente autorizado.

2:2 O requerente carece de representação quando:

- a) um pedido seja depositado directamente junto da ARIPO, mas a sede principal da empresa ou residência habitual do requerente não seja no país de acolhimento de ARIPO;
- b) um pedido seja depositado junto do Escritório de Propriedade Industrial de um Estado Contratante por um requerente cuja sede principal da empresa ou residência habitual não esteja em um Estado Contratante.

2:3 A representação deve ser feita por um agente de patentes ou marcas ou por um profissional de direito que esteja habilitado a representar os requerentes perante o Escritório de Propriedade Industrial de qualquer dos Estados Contratantes.

2:4 Quando um pedido for depositado no Escritório de Propriedade Industrial de um Estado Contratante, esta repartição deve, no prazo de um mês após a recepção do pedido, transmitir esse pedido à ARIPO.

SECÇÃO III

Conteúdo do Pedido

3:1 O pedido de registo de marca deve identificar o requerente e designar os Estados Contratantes nos quais solicita-se o registo.

3:2 O pedido deve indicar os produtos e / ou serviços relativamente aos quais é reivindicada a protecção de uma marca, incluindo a classe ou as classes correspondentes previstas no Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Bens e Serviços para o Registo de Marcas de 15 de Junho de 1957, e suas revisões. Para este efeito, a ARIPO deve verificar se o requerente procedeu a indicação de classe ou classes e se essa indicação está correcta e caso o requerente não tenha feito essa indicação ou a indicação não esteja correcta, a ARIPO deve classificar os bens ou serviços sob a classe ou classes da última edição da Classificação de Nice, mediante o pagamento de taxa.

3:3 Quando a cor é reivindicada como sendo característica distintiva da marca, o requerente deve fazer uma declaração nesse sentido, bem assim o nome ou os nomes da cor ou cores reivindicadas, incluindo a indicação, relativamente a cada cor, das partes principais da marca que estão naquela cor.

3:4 Quando a marca for uma marca tridimensional, o requerente deve fazer uma declaração nesse sentido e juntar ao pedido uma reprodução da marca constituída por uma reprodução gráfica ou fotográfica bidimensional, consistindo numa única vista ou em diferentes perspectivas da marca.

3:5 O pedido deve conter uma declaração de uso efectivo da marca ou de intenção de uso da marca ou ser acompanhado de um pedido de registo de uma pessoa como utilizador registado da marca.

Desde que exista um pedido para um utilizador registado, o Director-Geral do Escritório estará convencido de que:

- i) O requerente pretende que a marca seja usada por essa pessoa em relação aos bens ou serviços; e
- ii) A pessoa indicada deve ser registada como utilizador imediatamente após o registo da marca.

SECÇÃO III bis

Data de Depósito

A ARIPO considera como data de depósito de pedido, a data em que as seguintes indicações ou elementos foram recebidos pelo Estado Contratante em que o pedido foi depositado ou recebido:

- i) uma indicação expressa ou implícita de que o registo de uma marca é solicitado;
- ii) uma indicação que permita a determinação da identidade do requerente;
- iii) indicações que permitam contactar o requerente ou o seu representante, se houver, por correio;
- iv) uma reprodução clara da marca;
- v) uma lista de bens e / ou serviços para os quais o registo é solicitado; desde que a ARIPO possa considerar, como data de depósito do pedido, a data em que recebeu as indicações ou elementos referidos.

SECÇÃO IV

Direito de Prioridade

4:1 O requerente deve ter o direito de reivindicar os direitos de prioridade, nos termos previstos no Regra 4 da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, e suas revisões.

4:2 O direito de prioridade deve subsistir somente quando o pedido for feito no prazo de 6 meses contados da data do pedido anterior.

SECÇÃO V

Exame Forma e Notificação

5:1 A ARIPO deve verificar se os requisitos formais previstos na Secção 3 foram cumpridos.

5:2 Se a ARIPO considerar que o pedido não cumpre os requisitos formais, deve notificar o requerente, convidando-o a cumprir os requisitos dentro de um prazo prescrito. Se o requerente não cumprir os requisitos dentro do referido prazo, a ARIPO deve recusar o pedido.

5:3 Se o pedido cumprir todos os requisitos formais, a ARIPO notifica, dentro do prazo prescrito, a cada Estado designado.

5:4 Nos casos em que a ARIPO recusar um pedido, ou recusar um pedido de reconsideração nos termos da Secção 5bis: 1, ou quando um recurso apresentado nos termos da Secção 5bis: 2 for considerado improcedente, o requerente poderá, no prazo de 3 meses a contar da data em que receber notificação de tal recusa ou resultado de recurso solicitar que o seu pedido seja tratado, em qualquer Estado designado, como um pedido apresentado de acordo com as leis nacionais desse Estado.

SECÇÃO V bis

Recursos

5bis: 1 Quando, nos termos da Secção 5: 4 do Protocolo, a ARIPO recusar qualquer pedido, o requerente pode, no prazo fixado, solicitar à ARIPO que reconsidere o assunto.

5bis: 2 Se, depois de ter reconsiderado o pedido, ainda assim a ARIPO o recusar, o requerente pode interpor recurso contra a decisão para a Câmara de Recurso, estabelecida nos termos da Secção 4bis do Protocolo sobre Patentes e Desenhos Industriais dentro do Quadro da Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO) (o Protocolo de Harare).

SECÇÃO VI

Exame Substantivo Pelo Estado Designado

6:1 Todo pedido de registo de marca deve ser examinado de acordo com as leis nacionais de cada Estado designado.

6:2 Antes do prazo de 9 meses a contar da data da notificação referida na Secção 5: 3, cada Estado designado pode efectuar uma comunicação escrita à ARIPO segundo a qual, se uma marca for registada pela ARIPO, esse registo não terá efeito sobre o seu território, com base em qualquer fundamento, tanto absoluto quanto relativo, incluindo a existência de direitos de terceiros.

6:3 Quando um Estado designado recusar o pedido nos termos da Secção 6: 2, deve expor as razões fundadas na respectiva legislação nacional que justificam a recusa do pedido. Estas razões devem, no prazo de um mês a contar da decisão tomada, ser comunicadas à ARIPO, que, sem demora, as notificará ao requerente.

6:4 O requerente deve ter a oportunidade de responder, directamente ao Estado designado em causa, à recusa do pedido. A decisão deve poder ser sujeita a recurso ou revisão nos termos da legislação nacional do Estado designado em questão.

6:5 Uma comunicação à ARIPO nos termos da Secção 6: 2, ou uma recusa por parte de um Estado designado não prejudicará a emissão pela ARIPO de um certificado de registo que tenha efeito nos Estados designados em relação aos quais o pedido não tenha sido objecto de uma comunicação nos termos da Secção 6: 2 ou não foi recusado.

6:6 Quando um Estado designado tiver feito uma comunicação nos termos da Secção 6: 2, subsequentemente a retira ou quando o Estado designado inicialmente recuse o pedido, mas subsequentemente o concede, o mesmo deve, no prazo de um mês, comunicar este facto à ARIPO. Nesse caso, a ARIPO deve estender o registo para o referido Estado designado.

SECÇÃO VI bis

Publicação e Registo da Marca Pela Aripo

6bis: 1 Um pedido de registo de Marca que tenha sido aceite por qualquer Estado designado ou relativamente ao qual nenhum Estado designado tenha efectuado a comunicação referida na Secção 6: 2 deve ser publicado no Boletim de Marcas como tendo sido aceite pelo Estado designado Ou Estados designados em causa.

6bis: 2 Sujeito às disposições da Secção 6bis.4, 3 meses após a publicação do Boletim referido na Secção 6bis.1, a ARIPO deve, mediante pagamento das taxas, registar a marca. O referido registo deve ser cadastrado no ficheiro de registo de marcas e a ARIPO deve emitir ao requerente um certificado de registo.

6bis: 3 A concessão de registo de marca é publicada no Boletim.

6bis: 4 Em qualquer momento, após a publicação no Boletim de Marcas de um pedido aceite pelo Estado ou Estados designados nos termos da Secção 6bis: 1, mas antes do registo da marca nos termos da Secção 6bis: 2, qualquer pessoa pode deduzir oposição ao pedido num Estado designado ou Estados designados. Posteriormente, o pedido deve ser tratado de acordo com os procedimentos de oposição previstos na legislação nacional do Estado designado ou dos Estados designados em causa.

SECÇÃO VII

Duração e Renovação do Registo

7: 1 O registo de uma marca é válido por um período de 10 anos, contados da data de depósito.

7: 2 O registo de uma marca pode ser renovado por outros períodos de 10 anos, mediante o pagamento da taxa de renovação prescrita.

7: 3 A renovação do registo deve ser efectuada até à data de caducidade do registo original ou da última renovação do registo, sendo permitido um período de graça de 6 meses, em ambos os casos, mediante o pagamento de uma sobretaxa.

7: 4 O registo de uma marca que não tenha sido renovada devido ao não pagamento de taxas de renovação dentro do prazo estipulado na Secção 7: 3 será considerado caducado e será retirado da base de dados.

7: 5 Uma marca removida do Registo para o não pagamento de taxas de renovação pode ser restaurada a pedido do proprietário mediante o pagamento da taxa de restauração prescrita dentro do prazo.

SECÇÃO VIII

Efeitos do Registo

8:1 O registo de uma marca pela ARIPO tem os mesmos efeitos em cada Estado designado, no que diz respeito aos direitos conferidos pela marca, como se tivesse sido depositado e registado de acordo com as leis nacionais de cada um desses estados.

8:2 A legislação nacional de cada Estado Contratante aplica-se ao cancelamento de um registo, seja por falta de uso ou por qualquer outro motivo. Quando o registo for cancelado, o Estado Contratante em causa notifica a ARIPO no prazo de 1 mês a contar da data de anulação. A ARIPO deve publicar esse facto no Boletim de Marcas e actualizar o Cadastro.

8:3 A indicação de classes de bens ou serviços previstos não vincula os Estados Contratantes no que se refere à determinação do alcance da protecção da marca.

SECÇÃO IX

Designação Subsequente

9:1 Quando uma marca tiver sido registada pela ARIPO ou estiver pendente de registo, o titular ou requerente ou, se for caso disso, o seu sucessor, tem o direito de designar qualquer outro Estado que se torne parte do presente Protocolo após o registo ou o depósito do pedido de registo da marca.

9:2 Quando, nos termos da Secção 9:1, o titular de uma marca registada ou requerente de registo de uma marca designa qualquer outro Estado que se torne parte do presente Protocolo, essa designação posterior será considerada um pedido de registo de marca em relação ao Estado assim designado e, portanto, estará sujeita a exame nos termos da legislação nacional desse Estado designado, conforme previsto na Secção 6 do Protocolo. Nesse caso, a data de depósito do pedido no Estado assim designado será a data em que o pedido de designação posterior for recebido.

SECÇÃO X

Regulamentação

10:1 O Conselho de Administração estabelecerá os regulamentos para a implementação do presente Protocolo e poderá alterá-los, quando se mostrar necessário.

10:2 Sem derrogação da generalidade da Secção 10:1, o Regulamento deverá:

- i) estipular quaisquer requisitos administrativos ou quaisquer detalhes necessários para a implementação das disposições deste Protocolo e de quaisquer tratados internacionais pertinentes;
- ii) prescrever taxas a serem cobradas pela ARIPO e os detalhes da distribuição de parte dessas taxas entre os Estados Contratantes; e

iii) fornecer a relação dos formulários a serem usados nos procedimentos de registo.

SECÇÃO XI

Entrada em Vigor

11:1 Qualquer Estado que seja membro da ARIPO ou de qualquer Estado ao qual a adesão à ARIPO esteja aberto pode tornar-se parte do presente Protocolo, mediante:

- i) assinatura seguida do depósito do instrumento de ratificação; ou
- ii) depósito de um instrumento de adesão.

11:2 Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados junto do Director-Geral da ARIPO.

11:3 O presente Protocolo entrará em vigor 3 meses após 3 Estados terem depositado os seus instrumentos de ratificação ou de adesão.

11:4 Qualquer Estado que não seja parte deste Protocolo na data da sua entrada em vigor ficará vinculado pelo mesmo 3 meses após a data em que tal Estado tiver depositado o seu instrumento de ratificação ou adesão.

11:5 Qualquer Estado que ratifique ou adira ao presente Protocolo deve, pelo instrumento de ratificação ou adesão, ter indicado que aceita estar vinculado pelas disposições do Acordo sobre a Criação da Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO) e tal Estado se tornará membro da ARIPO na data em que depositar o seu instrumento de ratificação ou adesão ao presente Protocolo.

SECÇÃO XII

Denúncia do Protocolo

12:1 Qualquer Estado Contratante pode denunciar o presente Protocolo, mediante notificação dirigida ao Director-geral da ARIPO.

12:2 A denúncia produz efeitos 6 meses após o recebimento da referida notificação pelo Director-Geral da ARIPO e não afectará qualquer pedido depositado antes da prescrição do referido prazo de 6 meses ou registo de uma marca efectuado após o referido pedido.

SECÇÃO XIII

Revisão do Protocolo

13:1 Este Protocolo pode ser revisto a pedido de qualquer Estado Contratante ou sob proposta do Director-Geral durante as sessões do Conselho Administrativo da ARIPO.

13:2 A adopção de emendas de qualquer disposição do presente Protocolo exige a maioria de dois terços dos votos de todos os Estados Contratantes.

SECÇÃO XIV

Assinatura do Protocolo

14:1 O Protocolo deve ser assinado em uma única cópia e depositado junto do Director-Geral da ARIPO.

14:2 O Director-Geral da ARIPO deve enviar cópias autenticadas do presente Protocolo aos Estados Contratantes, aos outros Estados membros da ARIPO e aos Estados aos quais a adesão à ARIPO esteja aberta de acordo com o Regra IV do Acordo sobre a Criação da Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO).

Regulamento de Implementação do Protocolo de Banjul

REGRA 1

Definições

Para efeitos do presente Regulamento, excepto quando o contexto ditar o contrário, entende-se por:

"*Instruções Administrativas*" as instruções estabelecidas pelo Director-Geral da ARIPO nos termos da Regra 15 n.º 4;

"*Pedido*" o pedido para o registo de marca;

"*Cessão*" a transferência por acordo das partes;

"*Câmara de Recurso*" a instância de recurso estabelecida nos termos da Secção 4bis do Protocolo de Harare sobre Patentes e Desenhos Industriais no âmbito da estrutura da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO) adoptado em Harare, Zimbabwe, a 10 de Dezembro de 1982.

"*Protocolo*" o Protocolo sobre Marcas no âmbito da estrutura da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual adoptado em Banjul, Gambia, a 19 de Novembro de 1993.

"*Estado Contratante*" o Estado que Adere ao Protocolo de Banjul;

"*Estado Designado*" qualquer Estado designado no pedido nos termos da Regra 4;

"*Escritório*" o Escritório da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO);

"*Convenção de Paris*" a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris a 20 de Março de 1983, e suas sucessivas revisões e alterações;

"*Classificação Internacional*" a Classificação estabelecida pelo Acordo de Nice para a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o efeito de registo de marcas, assinado em Nice, França a 15 de Junho de 1957 e suas sucessivas revisões e alterações;

"*Marca pendente*" a marca objecto de um pedido de registo;

"*Registo*" o registo de marca efectuado nos termos das provisões do Protocolo e do presente Regulamento;

"*Marca Registada*" a marca que se encontra no registo;

"*Utilizador registado*" a pessoa que é registada como tal nos termos do Regra 15 n.º 1;

"*Transmissão*" a transferência efectuada por Lei, devolução da representatividade ao representante de pessoa falecida e qualquer outro modo de transferência que não seja cessão.

REGRA 2

Requisitos de Registo, Independência da Protecção

O pedido de registo de marca não pode ser recusado, nem pode ser invalidado o seu registo com fundamento no facto de não ter sido efectivo o pedido, o registo ou a renovação no país de origem nos termos definidos pela Regra 6 *quinquies* A (2) da Convenção de Paris.

REGRA 3

Classificação

3.1. Sempre que os produtos e/ou serviços incluídos num mesmo pedido pertençam a múltiplas classes da Classificação de Nice, tal pedido deve resultar num único registo.

3.2. Porém, qualquer Estado designado pode declarar que, não obstante o número anterior, o pedido com múltiplas classes pode resultar em um ou mais registos, desde que, cada um dos referidos registos faça alusão aos outros também resultantes do mesmo pedido.

3.3. Por cada pedido de registo será aceite um máximo de 50 palavras na lista de produtos ou serviços. Por cada palavra adicional será cobrada uma sobretaxa de 5 dólares americanos.

REGRA 4

Requisitos do Pedido

4.1. O pedido de registo de marca no Formulário N.º M1 deve conter o seguinte:

- a) O pedido de registo;
- b) O nome e endereço do requerente;
- c) A designação de um ou mais Estados Contratantes para os quais se pretende a protecção;
- d) 4 Cópias da representação da marca; e
- e) A lista detalhada dos produtos ou serviços para os quais o registo de marca é solicitado, com a indicação da classe ou classes correspondentes da Classificação Internacional.

4.2. Quando aplicável, a transliteração da marca ou de partes da marca, ou a tradução da marca ou de partes da marca devem acompanhar o pedido.

REGRA 5

Procedimentos do Pedido

5.1. O pedido de registo de marca deve ser apresentado no Formulário N.º M1; Nos casos em que o requerente seja representado por um terceiro, a procuração deve ser apresentada por meio do Formulário N.º M2 juntamente com o pedido ou até dois meses contados da data da apresentação do pedido.

REGRA 5bis

Pedido Electrónico de Marcas

5bis:1 Uma marca pode ser depositada e tramitada na forma eletrónica ou por meios eletrónicos nos termos das Instruções Administrativas, desde que, o Escritório da ARIPO ou de qualquer Estado contratante aceite pedidos eletrónicos.

5bis:2 Estas Regras aplicam-se *mutatis mutandis* a todos os pedidos depositados na forma eletrónica ou por meios eletrónicos, sujeitas a disposições especiais das Instruções Administrativas.

5bis:3 As Instruções Administrativas devem fixar as disposições e os requisitos para o depósito e tramitação dos pedidos depositados, no todo ou em parte na forma eletrónica ou por meios eletrónicos incluindo, mas não limitados a disposições e requisitos relativos a acusação de recepção, procedimentos relativos a atribuição de data do pedido, requisitos físicos e consequências de não observância dos requisitos, assinatura de documentos, meios de autenticação de documentos e de identidade das partes que comunicam com o Escritório e os requerentes.

5bis:4 Nenhum Estado contratante pode ser obrigado a receber ou tramitar pedidos de registo de marcas da ARIPO depositados na forma eletrónica ou por meios eletrónicos, excepto quando o Estado contratante tenha notificado a ARIPO que estava preparado para o efeito nos termos das disposições aplicáveis das Instruções Administrativas.

5bis:5 Nenhum Estado contratante que tenha notificado o Escritório da ARIPO nos termos do parágrafo 4 pode recusar-se a tramitar pedidos depositados na forma eletrónica ou por meios eletrónicos que estejam de acordo com os requisitos aplicáveis nos termos das Instruções Administrativas.

5bis:6 A Regra 5bis aplica-se *mutatis mutandis* a outros documentos correspondentes relacionados com todos os pedidos da ARIPO.

REGRA 6

Exame Formal Pela Aripo

6.1. A ARIPO deve verificar se os requisitos formais do pedido estão preenchidos. Se a ARIPO constatar que o pedido não satisfaz os requisitos formais deve notificar o requerente para suprir as irregularidades no prazo de dois meses. A referida notificação deve ser emitida no Formulário N.º M4. Se o requerente não regularizar o pedido no prazo estabelecido, a ARIPO deve recusar o pedido.

6.2. No caso em que o pedido é apresentado no Escritório de um dos Estados Contratantes, o referido Estado contratante deve transmitir o pedido à ARIPO o mais rapidamente possível. A transmissão do pedido para a ARIPO deve ser efectuada por meio do Formulário N.º M5.

6.3. Se a ARIPO recusar um pedido de registo, o requerente pode, dentro de três meses contados da data da recusa, requerer que o pedido seja tratado em qualquer Estado Designado, como um pedido nos termos da Lei nacional local desse Estado. O pedido de conversão do pedido de registo para pedido nacional deve ser efectuada através do Formulário N.º M7.

REGRA 6 bis

Prazos

6bis:1 O prazo referido na Secção 5bis:1 do Protocolo, dentro do qual o requerente pode solicitar a ARIPO para alterar a decisão, é de dois meses contados da data de notificação da decisão de recusa do pedido pela ARIPO.

6bis:2 O requerente pode submeter uma reclamação contra as decisões da ARIPO à Camara de Recurso no prazo de três meses a contar da data da notificação da decisão.

REGRA 7

Representação da Marca

7.1. A representação da marca deve ser afixada no Formulário N.º M1.

7.2. Se a marca consistir em letras, palavras, números ou sinais de pontuação e não sejam reivindicadas características gráficas especiais, os referidos elementos podem ser representados por caracteres normais no espaço apropriado para o efeito. Se o sinal for bi-dimensional, a cópia da representação deve ser efectuada no espaço apropriado no formulário.

7.3. Se a marca for tridimensional, o pedido deve conter indicação clara nos termos da Secção 3 do Protocolo.

7.4. A representação da marca deve ser de natureza clara e durável. Ela deve ser capaz de reprodução directa por meio de fotografia, processos electrostáticos, efeito de foto, microfilmagem e qualquer outro meio eletrónico de reprodução.

REGRA 8

Direito de Prioridade

8.1. O requerente de uma marca que pretenda reivindicar a prioridade de um pedido anterior depositado num país membro da Convenção de Paris, pode, dentro de três meses contados da data de depósito, anexar uma declaração escrita com indicação da data de depósito e número do pedido anterior, o nome do requerente e do país para o qual o seu antecessor no título depositou o pedido e fornecer a cópia devidamente certificada pela autoridade competente do país em que o pedido anterior foi depositado.

REGRA 9

Designações Subsequentes

9.1. O pedido de designação subsequente, conforme previsto na Secção 9 do Protocolo, será feito através do Formulário N.º M3 e estará sujeito ao pagamento da taxa prescrita.

9.2. O Estado Contratante sujeito a uma designação subsequente examinará o pedido de registo, que deverá constar do Formulário N.º M3, nos termos da sua legislação nacional.

REGRA 10

Taxas

10.1. O pedido de registo estará sujeito ao pagamento da taxa prescrita. As taxas pagas pelo pedido de registo, renovação e outros assuntos incidentais estão contidos na tabela de taxas.

10.2. A distribuição das taxas entre o Escritório e os Estados designados no pedido será de 50% para o Escritório e de 50% para os Estados designados. A partilha de taxas entre os Estados designados e o Escritório será aplicado apenas aos Estados designados que optarem por este método.

10.3. Qualquer Estado Contratante poderá declarar que, em conexão com cada pedido apresentado ao abrigo do Protocolo de Banjul e em conexão com a renovação de tal registo, quer receber, em vez de uma partilha da taxa cobrada pelo Escritório de ARIPO, uma taxa (a seguir denominada "taxa individual") cujo montante deve ser indicado em uma declaração e pode ser alterado através de declarações subsequentes.

10.4. Um Estado contratante que faz ou fez uma declaração nos termos da Secção 10.3 do Protocolo deve notificar o Director-Geral da taxa individual a cobrar.

10.5. A taxa individual recebida pelo Estado Contratante não pode ser superior ao equivalente ao montante que o referido órgão do Estado Contratante teria direito em um pedido nacional.

REGRA 11

Exame por Um Estado Designado

11.1. Um pedido que cumpra os requisitos formais será transmitido sem demora pelo Escritório a todos os Estados Designados para exame de acordo com as leis nacionais de cada Estado Designado. A transmissão dos pedidos deve ser feita através do Formulário N.º M8 e o requerente deve ser notificado de tal transmissão aos Estados Designados através do mesmo formulário.

11.2. A comunicação referida nos termos da Secção 6 do Protocolo deve ser feita através do Formulário n.º M9.

11.3. O requerente tem 2 meses para responder ao Formulário N.º M9 que a ARIPO deve notificar imediatamente aos Estados designados.

O Estado designado tem 2 meses para responder à notificação, sob cominação de ao fim do, não respondendo, a ARIPO proceder o registo da marca.

REGRA 12

Duração e Renovação do Registo

12.1. A protecção de uma marca deve ser por um período de dez anos a partir da data de depósito. A protecção pode ser renovada por mais períodos de dez anos, mediante pagamento da taxa de renovação.

12.2. A taxa de renovação será paga nos doze meses anteriores à data da validade do registo inicial ou da última renovação do registo, desde que seja permitido um período de graça de seis meses, em ambos os casos, mediante o pagamento de uma sobretaxa.

REGRA 13

Alterações nos dados registados

13.1. Os pedidos de averbamento de quaisquer alterações, tais como extensão territorial para um ou mais países em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços, transferência, cessão parcial para alguns dos bens e serviços ou para alguns países, a cancelamento do registo, a renúncia voluntária em relação a alguns dos países em questão, a limitação da lista de produtos e serviços, ou a alteração do nome e endereço do proprietário, devem ser apresentados em uma única cópia, datada e assinada pelo requerente ou seu representante no Formulário N.º M11.

13.2. O pedido de averbamento de alterações deve, em todos os casos, indicar:

- i) o número da marca em causa; e
- ii) o nome e endereço do proprietário do registo ou seu representante.

13.3. Quando a mudança de titular resulta de um contrato, o Escritório pode exigir que o pedido indique esse facto e seja acompanhado, alternativamente, pelo seguinte:

- i) uma cópia do contrato, que deve ser certificada por um notário público ou qualquer outra autoridade pública competente para confirmar a originalidade do contrato;
- ii) uma certidão que atesta a mudança de titular, a qual deve ser passada por um notário público ou qualquer outra autoridade pública competente para confirmar a autenticidade do contrato;
- iii) uma cópia do contrato de cessão não autenticada, assinado pelo antigo e pelo novo titular;
- iv) uma cópia do documento de cessão não certificado, assinado pelo antigo e pelo novo titular.

13.4. O pedido deve ser acompanhado das taxas prescritas ou de uma promessa de pagamento das taxas.

REGRA 13bis

Restabelecimento de Uma Marca

13.bis.1 O registo de uma marca que não tenha sido renovado por falta de pagamento de taxas e caducou, e tenha sido retirado da base de dados pode ser restabelecido mediante pedido do titular.

13.bis.2 Um pedido de restabelecimento de uma marca retirada da base de dados por falta de pagamento de taxas de renovação será feito através do Formulário N.º M15 e será acompanhado de uma taxa de restabelecimento. O pedido deve ser feito no prazo de seis meses após a remoção da marca da base de dados.

REGRA 14

Registo de Licenças, Transmissões e outros Actos Similares

14.1. O Escritório da ARIPO deve registar as transmissões, licenças e outros actos similares relativos a marcas registadas ou cujo registo tenha sido solicitado nos termos do Protocolo.

14.2. Todavia, quando as referidas transmissões, licenças, utilizadores registados ou outros actos similares afectem apenas um Estado Contratante, um pedido de registo desse direito pode ser feito no Escritório do Estado Contratante em questão ou no Escritório da ARIPO. Quando o pedido de registo desse acto tiver sido feito no Escritório do Estado Contratante, a ARIPO deve, no prazo de dois meses após o registo desse direito, fornecer ao Escritório desse Estado, os detalhes desse registo usando o Formulário N.º M13.

14.3. O pedido de registo de cessões, transmissões ou outra forma de transferência de direitos deve ser feito através do Formulário N.º 15. O pedido de registo de uma licença ou outros

actos similares deve ser feito através do Formulário N.º M16, enquanto um pedido de registo de um utilizador registado deve ser feito através do Formulário N.º M17.

REGRA 15

Registo e Publicação

15.1. O pedido de registo de uma marca implica a inscrição na base de dados e a publicação no Boletim da ARIPO. As seguintes informações devem ser inseridas na base de dados de marcas relativamente a cada marca:

- i) o número do pedido;
- ii) o nome e endereço do titular do registo;
- iii) o nome e endereço de qualquer agente autorizado;
- iv) a data e o número do registo;
- v) Estados designados;
- vi) qualquer alteração em relação ao acima; e
- vii) representação da marca.

15.2. Qualquer alteração, pedido de renovação, pedido de averbamento de licenças, cessões e outros actos similares relativos a uma marca devem ser registados na base de dados e publicados no Boletim.

15.3. O requerente receberá um Certificado de Registo, através do Formulário N.º M 12 e uma cópia do certificado será transmitida a cada Estado Designado.

15.4. O Director-Geral da ARIPO pode estabelecer Instruções Administrativas que devem tratar de detalhes sobre a aplicação deste Regulamento. As Instruções Administrativas assim estabelecidas não devem entrar em conflito com as disposições do Protocolo de Banjul e do presente Regulamento.

REGRA 16

Revisão e Sucessivas Alterações

1. O presente Regulamento pode ser revisto, a pedido do Director-Geral ou de qualquer Estado Membro da ARIPO que seja um Estado Contratante, durante as sessões do Conselho de Administração.

2. A decisão de rever este Regulamento será por maioria simples dos Estados Contratantes.

3. Qualquer revisão ao presente Regulamento será notificada aos Estados Contratantes pelo Director-Geral.

REGRA 17

Disposições Gerais

1. As comunicações entre a ARIPO e os Escritórios de Propriedade Industrial dos Estados Contratantes sobre assuntos relacionados ao Protocolo e ao presente Regulamento serão efectuadas directamente e por correio registado.

2. As comunicações entre a ARIPO e os tribunais ou outras autoridades dos Estados Contratantes em matéria de Protocolo e presente Regulamento serão efectuadas por intermédio dos Escritórios da Propriedade Industrial dos Referidos Estados.

3. Em qualquer fase de qualquer processo perante o Escritório, o Director-Geral pode ordenar que os documentos, informações ou provas que ele possa exigir sejam fornecidos dentro do prazo que ele possa fixar.

4. Os prazos prescritos pelo Protocolo e pelo presente Regulamento para a prática de qualquer acto ou procedimento nos termos dos mesmos, podem ser prorrogados pelo Director-Geral quando julgue oportuno, ainda que, o prazo para a prática do acto ou procedimento tenha expirado.

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

Banjul Protocol on Marks

adopted by the Administrative Council at Banjul, The Gambia, on November 19, 1993 and amended on November 28, 1997, May 26, 1998, November 26, 1999, November 21, 2003, November 25, 2013 and November 17, 2015 and

Regulations For Implementing the Banjul Protocol

Adopted by the Administrative Council at Kariba, Zimbabwe, on November 24, 1995 and amended on November 28, 1997, May 26, 1998, November 26, 1999, November 21, 2003, November 25, 2013 and November 17, 2015

Preamble

We, the Contracting States of this Protocol:

Having regard to the Agreement on the Creation of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), concluded in LUSAKA, Zambia on December 9, 1976;

In accordance with, the objectives of ARIPO generally and in particular Article III(c), which provides for the establishment of such common services or organs as may be necessary or desirable for the co-ordination, harmonisation and development of the intellectual industrial property activities affecting the members of ARIPO; and

Considering the advantages of pooling resources in respect of industrial property administration;

Hereby establish this Protocol to be known as the "Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional intellectual Property Organization (ARIPO)" and agree as follows:

SECTION 1

General

1:1 The African Regional intellectual Property Organization (ARIPO) is hereby entrusted with the registration of marks and the administration of such registered marks on behalf of the Contracting States in accordance with the provisions of this Protocol.

1:2 In the exercise of its functions under this Protocol, ARIPO shall act through its Secretariat, hereinafter referred to as "the Office".

SECTION 2

Filing of Applications

2:1 All applications for the registration of a mark shall be filed either directly with the Office or with the Industrial Property Office of a Contracting State by the applicant or his duly authorized representative.

2:2 Where:

- (a) an application is filed directly with ARIPO but the applicant's principal place of business or ordinary residence is not in the host country of ARIPO; or
- (b) an application is filed with the Industrial Property Office of a Contracting State by an applicant whose principal place of business or ordinary residence is not in a Contracting State;

the applicant shall be represented.

2:3 Representation shall be by a patent or trade mark agent or by a legal practitioner who has a right to represent applicants before the Industrial Property Office of any of the Contracting States.

2:4 Where an application is filed with the Industrial Property Office of a Contracting State, such office shall, within one month of receiving the application, transmit the application to the Office.

SECTION 3

Contents of Application

3:1 An application for the registration of a mark shall identify the applicant and designate the Contracting States in which registration is being requested.

3:2 The application shall indicate the goods and/or services in respect of which protection of a mark is claimed, including the corresponding class or classes provided for under the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957 as revised. For this purpose the ARIPO Office will check that the applicant has made such indication of class or classes and that indication is correct and where the applicant does not give such indication or the indication is not correct, the ARIPO Office shall classify the goods or services under the appropriate class or classes of the Nice Agreement on payment of a classification fee.

3:3 Where colour is claimed to be a distinctive feature of the mark, the applicant shall make a statement to that effect as well as the name or names of the colour or colours claimed and an indication, in respect of each colour, of the principal parts of the mark which are in that colour.

3:4 Where the mark is a three-dimensional mark, the applicant shall make a statement to that effect and attach to the application a reproduction of the mark consisting of a two-dimensional graphic or photographic reproduction either of a single view of the mark or several different views of the mark.

3:5 The application shall contain a declaration of actual use of the mark or intention to use the mark, or be accompanied by an application for the registration of a person as a registered user of the mark;

provided that where there is an application for a registered user the Director General of the Office is satisfied that-

- (i) the applicant intends it to be used by that person in relation to those goods or services; and
- (ii) that person shall be registered as a registered user thereof immediately after registration of the mark.

SECTION 3bis

Filing Date

The Office shall accord as the filing date of an application the date on which the following indications or elements were received by the Contracting State in which the application was filed or were received by the Office:

- (i) an express or implied indication that registration of a mark is sought;
- (ii) an indication allowing the identity of the applicant to be established;
- (iii) indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any, by mail;
- (iv) a clear reproduction of the mark;
- (v) a list of goods and/or services for which the registration is sought;

provided that the Office may accord as the filing date of the application the date on which it received the indications or elements referred to.

SECTION 4

Right of Priority

4:1 An applicant shall have the right to claim priority rights provided under Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 as revised.

4:2 The right to priority shall subsist only when the application is made within 6 months from the date of the earlier application.

SECTION 5

Formalities-Examination and Notification

5:1 The Office shall examine whether the formal requirements provided under Section 3 have been complied with.

5:2 If the Office is of the opinion that the application does not comply with the formal requirements, it shall notify the applicant accordingly, inviting him to comply with the requirements within a prescribed period. If the applicant does not comply with the requirements within the said period, the Office shall refuse the application.

5:3 If the application complies with all the formal requirements, the Office shall within the prescribed period, notify each designated State.

5:4 Where the Office refuses an application or a reconsideration in terms of Section 5bis:1 is refused or an appeal in terms of Section 5bis:2 is unsuccessful, the applicant may within a period of 3 months from the date on which he receives notification of such refusal or result of appeal, request that his application be treated, in any designated State, as an application according to the national laws of that State.

SECTION 5bis

Appeals

5bis.1 Where under Section 5.4 of the Protocol the Office refuses any application, the applicant may, within the prescribed period, request the Office to reconsider the matter.

5bis.2 If after the Office has reconsidered the application, the Office still refuses the application, the applicant may lodge an appeal against the decision of the Office to the Board of Appeal established in terms of Section 4bis of the Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (the Harare Protocol).

SECTION 6

Substantive Examination by a Designated State

6:1 Every application for the registration of a mark shall be examined in accordance with the national laws of a designated State.

6:2 Before the expiration of 9 months from the date of the notification referred to in Section 5.3, each designated State may make a written communication to the Office that, if a mark is registered by the Office, that registration shall have no effect on its territory on the basis of any grounds, both absolute and relative, including the existence of third party rights.

6:3 Where the designated State refuses the application under Section 6.2, it shall give reasons under its national laws for refusing the application. These reasons shall within one month of the decision being made be communicated to the Office which shall without delay communicate the same to the applicant.

6:4 The applicant shall be given an opportunity to respond, directly to the designated State concerned, to the decision to refuse the application. The decision shall be subject to appeal or review under the national laws of the designated State concerned.

6:5 A communication to the Office under Section 6.2 or a refusal by a designated State shall not prejudice the issuance by the Office of a certificate of registration having effect in those designated States in respect of which the application has not been subject to a communication under Section 6:2 or has not been refused.

6:6 Where a designated State which makes a communication under Section 6.2 subsequently withdraws it or where the designated State initially refused the application but subsequently accepts the same, the designated State shall within 1 month communicate this fact to the Office. In this case, the Office shall extend the registration to such designated State.

SECTION 6bis

Publication and Registration of a Mark by the Office

6bis.1 An application for registration of a Mark which has been accepted by any designated State or in respect of which any designated State has not made the communication referred to in Section 6:2 shall be published in the Marks Journal as having been accepted by the designated State or designated States concerned.

6bis.2 Subject to the provisions of Section 6bis.4, 3 months after the publication of the Journal referred to in Section 6bis.1, the Office shall register the mark on payment of registration fees. Such registration shall be recorded in the Marks Register and the Office shall issue to the applicant a certificate of registration.

6bis.3 The fact of registration of a mark shall be published in the Journal.

6bis.4 At any time after the publication in the Marks Journal of an application as accepted by the designated State or designated States in terms of Section 6bis.1 but before the registration of the mark in terms of Section 6bis.2, any person may give a notice of opposition to the application for registration in a designated State or designated States. Thereafter, the application shall be treated according to the opposition procedures laid down under the national laws of the designated State or designated States concerned.

SECTION 7

Duration and Renewal of Registration

7:1 The registration of a mark shall be for a period of 10 years from the filing date.

7:2 The registration of a mark may be renewed for further periods of 10 years on payment of the prescribed renewal fee.

7:3 The renewal of the registration shall be effected on or before the date of expiration of the original registration or of the last renewal of the registration provided that a grace period of 6 months shall be allowed, in either case, on payment of a surcharge.

7:4 The registration of a mark which has not been renewed because of non-payment of renewal fees within the period stipulated in Section 7:3 shall be deemed to have lapsed and shall be removed from the Register.

7:5 A mark removed from the Register for non-payment of renewal fees may be restored at the request of the owner on payment of the prescribed restoration fee within the prescribed period.

SECTION 8

Effect of Registration

8:1 The registration of a mark by the Office shall have the same effect in each designated State, with respect to rights conferred by the mark, as if it was filed and registered under the national law of each such State.

8:2 The national laws of each Contracting State shall apply to the cancellation of a registration, whether based on non-use or any other grounds. Where registration has been cancelled, the

Contracting State concerned shall, within 1 month of cancellation, notify the Office. The Office shall publish this fact in the Marks Journal and record it in the Register.

8:3 The indication of classes of goods or services provided for shall not bind the Contracting States with regard to the determination of the scope of protection of the mark.

SECTION 9

Later Designations

9:1 Where a mark has been registered by the Office or is pending registration in the Office, the owner or applicant or, where applicable, his successor in title, shall have the right to designate any other State which becomes a party to this Protocol subsequent to the registration or filing of the application for registration of the mark.

9:2 Where, under Section 9:1, the owner of a registered mark or applicant for registration of a mark designates any other State which becomes a party to this Protocol, such later designation shall be deemed to be an application for the registration of a mark with respect to the State so designated and shall accordingly be subject to examination under the national law of such designated State as provided for under Section 6 of the Protocol. In such a case, the filing date of the application in the State so designated shall be the date on which the application for later designation is received.

SECTION 10

Regulations

10:1 The Administrative Council shall make Regulations for the implementation of this Protocol and may amend them, as necessary.

10:2 Without derogating from the generality of Sub-section 10:1 the Regulations shall:

- (i) stipulate any administrative requirements or any details necessary for the implementation of the provisions of this Protocol and any relevant international treaties;
- (ii) prescribe fees to be charged by the Office and the details of the distribution of part of those fees among the Contracting States; and
- (iii) provide the schedule of forms to be used in registration procedures.

SECTION 11

Entry into Force

11:1 Any State which is a member of ARIPO or any State to which membership of ARIPO is open may become party to this Protocol by:

- (i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification; or
- (ii) deposit of an instrument of accession.

11:2 Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General of ARIPO.

11:3 This Protocol shall come into force 3 months after three States have deposited their instruments of ratification or accession.

11:4 Any State which is not party to this Protocol upon its entry into force shall become bound by this Protocol 3 months after the date on which such State deposits its instrument of ratification or accession.

11:5 Any State which ratifies or accedes to this Protocol shall, by the instrument of ratification or accession, be deemed to have indicated its acceptance to be bound by the provisions of the Agreement on the Creation of the African Regional Intellectual

Property Organization (ARIPO) and such State shall become a member of ARIPO on the date on which it deposits its instrument of ratification of or accession to this Protocol.

SECTION 12

Denunciation of the Protocol

12:1 Any Contracting State may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General of ARIPO.

12:2 Denunciation shall take effect 6 months after receipt of the said notification by the Director General of ARIPO and shall not affect any application filed prior to the expiration of the said 6 months period or registration of a mark effected upon such an application.

SECTION 13

Amendment to the Protocol

13:1 This Protocol may be amended at the instance of any Contracting State or by the Director General during the sessions of the Administrative Council of ARIPO.

13:2 Adoption of the amendments of any provision of this Protocol shall require a majority of two-thirds of the votes of all the Contracting States.

SECTION 14

Signature of the Protocol

14:1 The Protocol shall be signed in a single copy and shall be deposited with the Director General of ARIPO.

14:2 The Director General of ARIPO shall transmit certified copies of this Protocol to the Contracting States, other member States of ARIPO and the States to which membership of ARIPO is open in accordance with Article IV of the Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

Regulations for Implementing the Banjul Protocol on Marks

(adopted by the Administrative Council of ARIPO at Kariba (Zimbabwe) on November 24, 1995, and amended on November 28, 1997, May 26, 1998 and November 26, 1999)

RULE 1

Definitions

For the purposes of these Regulations, unless the context otherwise requires:

"*Administrative Instructions*" means the Administrative Instructions established by the Director General of the Office in accordance with Rule 15.4;

"*application*" means an application for registration of a mark;

"*assignment*" means transfer by act of parties concerned;

"*Board of Appeal*" means the Board of Appeal established under Section 4*bis* of the Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization

(ARIPO) adopted at Harare, Zimbabwe, on December 10, 1982⁴;

"*the Protocol*" means the Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization adopted at Banjul, The Gambia on November 19, 1993⁵;

"*Contracting State*" means the State that adheres to the Banjul Protocol;

"*designated State*" means any State designated in the application in accordance with Rule 4;

"*Office*" means the Office of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO);

"*Paris Convention*" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1983, as revised and amended⁶;

"*International Classification*" means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957 as revised and amended⁷;

"*pending mark*" means a mark which is the subject of an application for registration;

"*Register*" means the Register of Marks kept under the provisions of the Protocol and these Regulations;

"*registered mark*" means a mark which is actually on the Register;

"*registered user*" means a person who is registered as such under Rule 15.1;

"*transmission*" means transfer by operation of law, devolution on the personal representative of a deceased person and any other mode of transfer not being an assignment.

RULE 2

Conditions of Registration; Independence of Protection

An application for the registration of a mark may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal has not been effected in the country of origin as defined in Article 6*quinquies*. A(2) of the Paris Convention.

RULE 3

Classification

3.1 Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

3.2 However, any designated State may declare that, notwithstanding sub-rule 3.1 where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such application shall result in two or more registrations provided that each and every such registration shall bear a reference to all other such registrations resulting from the said application.

RULE 4

Requirements of Application

4.1 An application for registration of a mark on Form M1 shall contain:

- (a) a request for the registration;
- (b) the name and address of the applicant;

- (c) the designation of the Contracting States for which the registration is requested to have effect;
- (d) four copies of a representation of the mark; and
- (e) a list of the particular goods or services in respect of which registration of the mark is requested, with an indication of the corresponding class or classes in the international classification.

4.2 Where applicable, a transliteration of the mark or of certain parts of the mark, or a translation of the mark or of certain parts of the mark shall accompany the application.

RULE 5

Application Procedure

5.1 The application for registration of a mark shall be made on Form M1; where an applicant is represented, the power of attorney on Form M2 shall be filed together with the application or within two months from the date of filing.

RULE 6

Formalities Examination by the Office

6.1 The Office shall examine whether the formal requirements of an application have been complied with. If the Office finds that the application does not comply with the said requirements, it shall notify the applicant, inviting him to comply with the requirements within two months. Such notification shall be made on Form M3. If the applicant does not comply with the requirements within the specified period, the Office shall refuse the application.

6.2 Where an application is filed with the industrial property office of a Contracting State, such State shall without delay transmit the application to the Office. Transmittal of the application to the Office shall be made on Form M5. The applicant shall be notified of the transmittal on Form M6.

6.3 If the Office refuses an application, the applicant may, within three months from the date of refusal, request that the application be treated in any designated State as an application according to the national law of that State. The request for conversion of the application to a national application shall be made on Form M7.

RULE 6bis

Time Limits

6bis.1 The prescribed period referred to in Section 5bis.1 of the Protocol within which the applicant may request the Office to reconsider the matter shall be two months after the date of notification of the decision of the ARIPO Office that the application has been refused.

6bis.2 The applicant may lodge an appeal against decisions of the Office to the Board of Appeal within three months after the date of notification of the decision of the Office.

RULE 7

Representation of the Mark

7.1 The representation of the mark shall be affixed on Form M1.

7.2 Where the mark consists of letters, words, numerals or punctuation signs and no special graphic features are claimed, the said elements may be reproduced by typewriter in the appropriate space on the form. One copy of the representation of any other two-dimensional mark shall be affixed to the appropriate space in the form.

7.3 Where the mark is three-dimensional, the application shall contain an indication to that effect according to Section 3 of the Protocol.

7.4 The representation of the mark shall be clear and of a durable nature. It shall be capable of direct reproduction by photography, electrostatic processes, photo effect, microfilming and other electronic means of reproduction.

RULE 8

Right of Priority

8.1 An applicant for registration of a mark who wishes to avail himself of the priority of an earlier application filed in or for a Convention country shall, within three months of the date of filing, append to his application a written declaration indicating the date and number of the earlier application, the name of the applicant and the country in or for which he or his predecessor in title filed such application and furnish a copy of the earlier application certified as correct by the appropriate authority with which such earlier application was filed.

RULE 9

Later Designations

9.1 The application for a later designation as provided in Section 9 of the Protocol shall be made on Form M3 and shall be subject to payment of the prescribed fee.

9.2 The Contracting State subject to a later designation shall examine the application for registration, which shall be contained in Form M3, under its national law.

RULE 10

Fees

10.1 An application for registration shall be subject to payment of the prescribed fee. The fees payable for application, registration, renewal and other matters incidental thereto are contained in Schedule I to these Regulations.

10.2 The distribution of fees between the Office and the designated States shall be fifty percent to the Office and fifty percent to designated States.

RULE 11

Examination by a Designated State

11.1 An application that complies with the formal requirements shall without delay be transmitted by the Office to all the designated States for examination in accordance with the national laws of a designated State. The transmittal of applications shall be made on Form M8 and the applicant shall be notified of such a transmittal to designated States on the same form.

11.2 The communication referred to under Section 6 of the Protocol shall be made on Form M9.

RULE 12

Duration and Renewal of Registration

12.1 The registration of a mark shall be for a period of ten years from the filing date. The registration may be renewed for further periods of ten years each on payment of the renewal fee.

12.2 The renewal fee shall be paid within twelve months preceding the date of expiration of the original registration or of the last renewal of the registration provided that a grace period of six months shall be allowed, in either case, on payment of a surcharge.

RULE 13

Changes in Registered Particulars

13.1 Request for the recording of change, such as territorial extension to one or more countries in respect of all or some of the goods and services, transfer, partial assignment for some of the goods and services or for some of the countries, cancellation of the registration, voluntary cancellation in respect of some of the countries concerned, limitation of the list of goods and services, or change in the name and address of the owner, shall be presented in a single copy, dated and signed by the applicant or his representative on Form M11.

13.2. The request for recording of change shall in all cases indicate:

- (i) the number of the mark concerned; and
- (ii) the name and address of the owner of the registration or his representative.

13.3 When a change in ownership results from a contract, the Office may require that the request indicate that fact and be accompanied by one of the following:

- (i) a copy of the contract, which shall be certified by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;
- (ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract shall be certified by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;
- (iii) an uncertified certificate of transfer signed by both the holder and the new owner;
- (iv) an uncertified transfer document signed by both the holder and the new owner.

13.4 The request shall be accompanied by the prescribed fees or an undertaking to pay such fee.

RULE 13bis

Restoration of a Mark

13bis.1 The registration of a mark which has not been renewed for non-payment of renewal fees and which has lapsed and been removed from the Register may be restored at the request of the owner.

13bis.2 A request for restoration of a mark removed from the Register for non-payment of renewal fees shall be made on Form M15 and be accompanied by a restoration fee. The request shall be made within six months of the removal of the mark from the Register.

RULE 14

Registration of Licenses, Assignments and Other Similar Rights

14.1 The Office shall register assignments, licenses and other similar rights pertaining to marks registered or applied under the Protocol.

14.2 However, where such assignments, licenses, registered user or other similar rights affect only one Contracting State, an application to register such right may be made to the office of the Contracting State concerned or to the Office. Where the application to register such right has been made to the office of the Contracting State, the office shall, within two months of registration of such right, provide the Office with the particulars of such registration using Form M13.

14.3 The registration of assignments, transmission or other form of transfer shall be made on Form M15. The application to register a license or other similar rights shall be made on Form M16, while an application for registration of a registered user shall be made on Form M17.

RULE 15

Registration and Publication

15.1 Registration of a mark shall entail recordal in the Register and publication of the mark in the *ARIPO Journal*. The following particulars shall be recorded in the Register of Marks in respect of each registered mark:

- (i) the number of the application;
- (ii) the name and address of the owner of the registration;
- (iii) the name and address of any authorized agent;
- (iv) the date and number of registration;
- (v) designated States;
- (vi) any change with respect to the above; and
- (vii) representation of the mark.

15.2 Every alteration, renewal of a registration, registration of licenses, assignments and other similar rights pertaining to a mark shall be recorded in the Register and published in the *Journal*.

15.3 The applicant shall be issued with a Certificate of Registration, on Form M12 and a copy of the certificate shall be transmitted to each designated State.

15.4 The Director General of the Office may establish Administrative Instructions which shall deal with details in respect of the application of these Regulations. Administrative Instructions so established shall not be in conflict with the provisions of the Banjul Protocol and these Regulations.

RULE 16

Amendment

16.1 These Regulations may be amended at the instance of the Director General or any member of a Contracting State during the Administrative Council sessions.

16.2 The decision to amend these Regulations shall be by a simple majority of Contracting States.

16.3 Every amendment to these Regulations shall be notified to the Contracting States by the Director General.

RULE 17

General Provisions

17.1 Communications between the Office and the industrial property offices of Contracting States on matters relating to the Protocol and these Regulations shall be effected direct and by registered mail.

17.2 Communications between the Office and the Courts or other authorities of Contracting States on matters relating to the Protocol and these Regulations shall be effected through the intermediary of the industrial property offices of the said States.

17.3 At any stage of any proceedings before the Office, the Director General may direct that such documents, information or evidence as he may require shall be furnished within such period as he may fix.

17.4 The times or periods prescribed by the Protocol and these Regulations for doing any act or taking any proceeding thereunder may be extended by the Director General if he thinks fit, upon such terms as he may direct, and such extension may be granted although the time or period for doing such act or taking such proceeding has already expired.