

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2969-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del  
Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1997

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato sul diritto dei marchi si colloca in un ampio contesto nel quale l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) mira a rendere operativo un progressivo avvicinamento delle varie legislazioni sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

Questo processo era già iniziato, per quanto concerne in particolare la registrazione internazionale dei marchi di impresa, con il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989. Il Trattato in questione, relativo soltanto ad alcuni aspetti procedurali della fase di registrazione dei marchi, ha l'intento di armonizzare i vari aspetti, come, per esempio, la standardizzazione dei formulari da utilizzare presso le amministrazioni nazionali.

In altri termini il Trattato si propone di agevolare la pratica degli uffici e degli ambienti professionali, mediante la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di registrazione e di rinnovazione dei marchi.

In relazione alle modifiche che la ratifica e l'esecuzione del Trattato comporteranno per l'ordinamento nazionale, deve osservarsi che la normativa italiana in materia è stata oggetto di frequenti ammodernamenti. Tra gli ultimi possiamo ricordare: il decreto-legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, ed il connesso regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595, nonché il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, che hanno recepito rispettivamente la direttiva comunitaria n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e il Protocollo «TRIPS» (*Trade related aspects of intellectual property rights*) concernente gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale collegati all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

In altri termini, il nostro paese si è già sostanzialmente adeguato agli aspetti più innovativi del Trattato del quale si chiede la ratifica.

Da sottolineare però che, pur non essendo numerose le modifiche da introdurre nell'ordinamento interno, queste riguardano pur sempre aspetti estremamente tecnici, che, esigendo un coordinamento di una certa complessità con il contesto legislativo nel quale vanno inseriti, debbono essere contemplati in uno specifico decreto legislativo su delega al Governo. È per questo motivo che si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri direttivi, indicati nell'articolo 3 del disegno di legge. Occorre, in estrema sintesi, consentire la presentazione della domanda di marchio mediante formulari standardizzati, tenendo conto di quelli predisposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e adeguando a quella internazionale la disciplina della documentazione di corredo a deposito del marchio; in tale ottica, non essendo la disciplina attuale dell'imposta di bollo sulle domande di marchio e sulla documentazione allegata compatibile con le norme di semplificazione previste dal Trattato, se ne dovrà prevedere la soppressione, trasferendone però il gettito sulle tasse di deposito e di registrazione.

Al contempo, occorrerà disciplinare i contenuti e la documentazione da allegare al deposito di marchi che, come quelli collettivi, non sono compresi nel campo di applicazione del Trattato.

Bisogna, quindi, procedere alla semplificazione dei procedimenti di registrazione, annotazione e trascrizione di dati nel registro dei marchi, in particolare prevedendo la cancellazione di formalismi non necessari, quali legalizzazioni e autenticazioni di atti e documenti, ma sancendo l'impossibi-

lità di atti di rigetto o di rifiuto non preceduti da contestazione delle irregolarità riscontrate all'avente diritto e l'obbligo dell'amministrazione di valutare le eventuali controdeduzioni di quest'ultimo.

Al fine di poter adempiere alle condizioni poste dal legislatore per depositare lo strumento di ratifica del Protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989 e concernente la registrazione internazionale dei marchi, e per completare, inoltre, il processo di convergenza della nostra legislazione su principi internazionalmente accolti, si prevede, infine, con l'articolo 4 del disegno di legge, la proroga del termine di delega per l'adeguamento delle norme sui marchi al Protocollo in questione. Tale termine, previsto nella legge 12 marzo 1996, n. 169, recante ratifica del suddetto Protocollo, non si è potuto rispettare in ragione della complessità della materia e ne occorre il differimento, sino al 31 dicembre 1998, per introdurre le innovazioni necessarie perchè la competente Amministrazione possa gestire

le procedure inerenti alla registrazione internazionale dei marchi.

Vorrei, in conclusione, sottolineare che, in occasione della nostra partecipazione alla recente sessione straordinaria degli organi direttivi dell'OMPI a Ginevra, i responsabili dei servizi giuridici del Segretariato hanno sollecitato nuovamente la ratifica da parte italiana del Regolamento di esecuzione di questo Trattato. A tale proposito, l'Italia è l'unico paese, nell'ambito dell'Unione europea, insieme ad Austria, Grecia e Irlanda, a non avere ancora depositato gli strumenti di ratifica all'OMPI. Per questi motivi sarebbe opportuno pervenire rapidamente alla ratifica, anche in vista della prossima visita in Italia del direttore generale dell'OMPI, Kamil Idris, prevista tra i mesi di maggio e giugno.

In base a tali considerazioni, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

D'URSO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

1° aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul diritto dei marchi ed il Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal Trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la normativa per i marchi ai quali il Trattato non si applica;

*b)* prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del Trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilità;

*c)* adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), di cui al Rego-

lamento dello stesso Trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del Trattato sono da ritenere non più necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico, ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

*d)* prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del Trattato;

*e)* stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del Trattato, e che la domanda di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo può essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;

*f)* stabilire le condizioni e le modalità per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarità, mandatario nonchè per la prova della cessione dei diritti di priorità, abolendo la necessità di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal Trattato, nonchè prevedere la possibilità di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi già registrati e allo stato di domanda, di cui agli articoli 10 e 11 del Trattato;

*g)* prevedere la possibilità, da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del Trattato;

*h)* prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;

*i)* aggiornare la normativa dei marchi verificando l'attualità delle espressioni les-

sicali oramai superate come, ad esempio, «sudditi».

Art. 4.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169, per l'esercizio della delega legislativa al fine dell'emanazione delle norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo relativo all'Accordo di

Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

