

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 664-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SURIAN)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto col **Ministro delle finanze**

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

e col **Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Al sistema di registrazione internazionale dei marchi (in vigore da più di cento anni con l'Accordo di Madrid del 1891) aderiscono 28 Stati, tra cui l'Italia che ha aderito nel 1951 e ha ratificato l'ultima revisione (Atto di Stoccolma del 1967) con la legge n. 424 del 1976.

Il sistema è caratterizzato dalla semplicità di funzionamento e dall'economicità. Si prevede che il titolare di un marchio registrato in uno Stato aderente all'Unione possa chiedere al *Bureau* dell'Unione, con sede a Ginevra, una registrazione internazionale, indicando i paesi di protezione e versando una tassa fissa per ciascuna delle predette indicazioni. La registrazione viene quindi notificata alle Amministrazioni nazionali che entro un anno possono opporre un rifiuto motivato alla protezione. Nel caso in cui non sia opposto rifiuto entro il termine in questione, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale. I marchi protetti sono 220.000 con una media di 11 Paesi designati (equivalenti a 2,5 milioni di registrazioni nazionali).

L'Accordo di Madrid non è stato sottoscritto da alcuni importanti paesi, quali il Regno Unito, gli Stati scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone, nonché la gran parte dei Paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli emergenti dell'Estremo Oriente, come la Corea, Taiwan e Singapore. Questi ultimi paesi non hanno aderito all'Accordo per favorire le produzioni nazionali, mentre negli Stati industrializzati la mancata adesione va ricondotta ad esigenze di carattere tecnico-finanziario. La registrazione dei marchi è condizionata all'esito dei procedimenti contenziosi di opposizione avviati dai titolari dei detti diritti anteriori; inoltre l'Accordo di Madrid concede un breve termine per opporre il rifiuto motivato all'estensione della protezione e non

compensa in modo adeguato i complessi e costosi servizi, come la ricerca di anteriorità o le pubblicazioni nazionali.

Per queste ragioni l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha promosso la creazione di un sistema parallelo all'Accordo di Madrid, da cui si differenzia per talune rilevanti disposizioni volte a soddisfare le esigenze dei paesi sviluppati sinora rimasti estranei. Peraltro l'adesione al Protocollo da parte dei 28 paesi già aderenti all'Accordo non esclude l'applicazione dell'Accordo stesso, ma l'Assemblea dell'Unione di Madrid potrà a maggioranza dei tre quarti e dopo almeno 10 anni dall'entrata in vigore del Protocollo, limitare o abrogare la predetta disposizione di «salvaguardia dell'Accordo». Le differenze tra l'Accordo e il Protocollo 1989 sono le seguenti: la base per la registrazione internazionale può essere costituita da una domanda di marchio nazionale; il termine per il rifiuto motivato può essere fissato, a richiesta dello Stato aderente, in 18 mesi; in caso di opposizione il rifiuto potrà essere esplicitato dopo detto termine ma non oltre 7 mesi dall'inizio di decorrenza del termine di opposizione; le tasse di registrazione internazionale sono fissate in modo da consentire agli Stati aderenti la percezione di una somma non inferiore a quella che avrebbero percepito per la registrazione e il rinnovo decennale di un marchio nazionale; la registrazione internazionale può costituire la base di una nuova registrazione quando la precedente registrazione nazionale sia stata annullata o comunque cancellata.

In conclusione è agevole prevedere che le vantaggiose innovazioni recate dal Protocollo saranno apprezzate da molti paesi attualmente aderenti all'Accordo. I perfezionamenti tecnici delle condizioni e della protezione internazionale previsti dal Proto-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collo sono rilevanti e giustificano quindi l'entrata del nostro paese nel predetto sistema.

Infine è da segnalare che per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria può richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento auto-

no nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

SURIAN, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

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

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 22 marzo 1995

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 Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Art. 4.

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