

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2691

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1991

—————

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

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema di registrazione internazionale dei marchi si regge, come è noto, da quasi cento anni sull'Accordo di Madrid stipulato il 14 aprile 1891, più volte poi riveduto ed al quale aderiscono attualmente ventotto Stati, tra i quali l'Italia che lo ha ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424.

Trattasi di un sistema molto apprezzato dagli utenti, essenzialmente per la semplicità di funzionamento e l'economicità in rapporto alla protezione garantita. Si prevede, infatti, che il titolare di un marchio registrato con effetti in uno Stato aderente all'Unione (cosiddetto Paese di origine) possa chiedere al Bureau dell'Unione con sede a Ginevra una registrazione internazionale del proprio marchio, indicando i Paesi di protezione (cosiddette designazioni) e versando una tassa fissa per ciascuna delle predette indicazioni.

La registrazione, pubblicata dal Bureau internazionale, viene quindi notificata alle Amministrazioni nazionali dei Paesi designati, che entro un anno possono opporre un rifiuto motivato alla protezione, avverso il quale ovviamente gli interessati possono agire in giustizia. Nel caso in cui non sia, invece, opposto rifiuto entro il termine in questione, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale effettuata nel Paese designato.

Di tale sistema, mediante il quale attualmente circa 220.000 marchi sono protetti con una media di undici Paesi designati (trattasi perciò di protezioni equivalenti a 2,5 milioni di registrazioni nazionali), non fanno però parte alcuni importanti Paesi industrializzati, quali il Regno Unito, i Paesi scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone, nonché la gran parte dei Paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli emergenti nell'area dell'Estremo Oriente, (Corea, Taiwan, Singapore).

Le motivazioni di tali mancate adesioni sono complesse e varie. Ma, mentre per i Paesi in via di sviluppo hanno prevalso considerazioni legate all'esigenza di favorire le produzioni nazionali rispetto ai prodotti di marca esteri, nei predetti Stati industrializzati la mancata adesione va ricondotta a ben individuabili esigenze di carattere tecnico-finanziario.

Ed infatti, dove (come nel Regno Unito) la registrazione dei marchi è preceduta dall'esame di tutti gli impedimenti previsti dalla legge, anche se correlati a diritti anteriori di terzi, e può essere altresì condizionata all'esito dei procedimenti contenziosi di opposizione avviati dai titolari dei detti diritti anteriori dopo la pubblicazione della domanda di marchio, resta oggettivamente difficile aderire al sistema dell'Accordo di Madrid che, invero, concede un breve termine per opporre il rifiuto motivato all'estensione della protezione e non compensa in modo adeguato i complessi e talora costosi servizi (ricerca di anteriorità, pubblicazioni nazionali e procedure di opposizione) resi dalle predette Amministrazioni nazionali.

In tale contesto, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha opportunamente scelto - da un lato - di mantenere tra i Paesi attualmente aderenti il sistema dell'Accordo di Madrid (di seguito indicato come «Accordo»), stante l'indubbio favore degli utenti dimostrato dal numero delle registrazioni internazionali protette, promuovendo al contempo la creazione di un sistema parallelo ispirato all'Accordo, ma da questi differente per talune rilevanti disposizioni formulate in modo da soddisfare le esigenze dei Paesi sviluppati sinora rimasti estranei, per le ragioni dianzi illustrate, al sistema di registrazione internazionale dei marchi: trattasi del Protocollo che, allegato al disegno di legge, è stato

firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito indicato come «Protocollo»).

Le disposizioni del Protocollo riproducono generalmente, anche nella numerazione e nel contenuto degli articoli, l'Accordo di Madrid, dal quale si discostano tuttavia per i seguenti fondamentali aspetti:

a) la base per la registrazione internazionale può essere costituita da una domanda di marchio nazionale oltre che da una registrazione nazionale (articolo 2);

b) il termine per il rifiuto motivato degli effetti della registrazione internazionale, normalmente di un anno, può essere fissato, a richiesta dello Stato aderente, in diciotto mesi a decorrere dalla data di notifica della registrazione internazionale; in caso di opposizione il rifiuto potrà poi essere validamente esplicitato anche dopo detto termine, ma comunque non oltre sette mesi dall'inizio di decorrenza del termine di opposizione (articolo 5);

c) le tasse di registrazione internazionale e di rinnovo saranno fissate in modo da consentire alle Amministrazioni degli Stati aderenti, che ne facciano specifica richiesta, la percezione di una somma (cosiddetta *tassa individuale*) non inferiore a quella che avrebbero percepito per la registrazione e per il rinnovo decennale di un marchio nazionale, dedotto quanto risparmiato in conseguenza dell'attività espletata dal Bureau internazionale (articolo 8);

d) la registrazione internazionale di un marchio può costituire la base di una nuova registrazione nazionale presso uno degli Stati aderenti quando la precedente registrazione nazionale sia stata annullata o comunque cancellata: in tal modo la registrazione internazionale, che dovrebbe essere «radiata» per effetto del cosiddetto «attacco centrale» alla registrazione nazionale di base, sopravvive mediante la nuova registrazione nazionale che prende effetto dalla data della stessa registrazione internazionale (articolo 9-*quinquies*);

e) l'adesione al Protocollo da parte dei Paesi aderenti all'Accordo non esclude l'applicazione dell'Accordo, se a questo aderiscono tanto il Paese di origine quanto il Paese di designazione (articolo 9-*sexies*);

in tal modo si garantisce la sfera attuale di applicazione dell'Accordo, ma l'Assemblea dell'Unione di Madrid (cui partecipano i Paesi di entrambi i sistemi) potrà, a maggioranza di tre quarti e dopo almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, limitare od abrogare la predetta disposizione di «salvaguardia dell'Accordo»: si può quindi prevedere che, in prospettiva, i sistemi del Protocollo e dell'Accordo si avvicineranno sino a fondersi.

È, invero, agevole prevedere che le vantaggiose innovazioni recate dal Protocollo saranno apprezzate da molti Paesi attualmente aderenti all'Accordo: si pensi al perfezionamento e rafforzamento della protezione che alla registrazione internazionale deriva dalla non automatica radiazione per effetto della cancellazione della registrazione nazionale di base (vedi precedente punto *d*) ovvero all'interesse che gli Uffici brevettuali più attrezzati non potranno non concepire per gli alti proventi del sistema della «tassa individuale» (vedi punto *c*).

Non può, quindi, non essere difesa la ratifica parlamentare dell'allegato Protocollo, firmato dal Regno Unito e dalla Danimarca, oltre che dagli Stati attualmente aderenti all'Accordo, stante l'indiscusso interesse degli operatori italiani ad estendere il più possibile l'ambito territoriale della protezione internazionale del patrimonio nazionale dei marchi, la cui rilevanza economica non ha certo bisogno di particolare dimostrazione in questa sede.

D'altra parte, i perfezionamenti tecnici delle condizioni e della protezione internazionale previste dal Protocollo sono, come si è detto, rilevanti e giustificano quindi l'entrata del nostro Paese nel predetto sistema che costituisce invero un miglioramento dell'Accordo.

Dall'attuazione inoltre del presente Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende pertanto necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

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 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, nonché 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*.

Protocole
relatif à
l'Arrangement de Madrid
concernant
l'enregistrement international
des marques

adopté à Madrid le 27 juin 1989

**Protocole
relatif à
l'Arrangement de Madrid
concernant
l'enregistrement international
des marques**

Liste des articles du Protocole

- Article premier: Appartenance à l'Union de Madrid
- Article 2: Obtention de la protection par l'enregistrement international
- Article 3: Demande internationale
- Article 3^{bis}: Effet territorial
- Article 3^{ter}: Requête en «extension territoriale»
- Article 4: Effets de l'enregistrement international
- Article 4^{bis}: Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
- Article 5: Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes
- Article 5^{bis}: Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
- Article 5^{ter}: Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international
- Article 6: Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international
- Article 7: Renouvellement de l'enregistrement international
- Article 8: Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
- Article 9: Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
- Article 9^{bis}: Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
- Article 9^{ter}: Taxes pour certaines inscriptions
- Article 9^{quater}: Office commun de plusieurs Etats contractants
- Article 9^{quinquies}: Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article 9 ^{sexies} :	Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
Article 10:	Assemblée
Article 11:	Bureau international
Article 12:	Finances
Article 13:	Modification de certains articles du Protocole
Article 14:	Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur
Article 15:	Dénonciation
Article 16:	Signature; langues; fonctions de dépositaire

Article premier**Appartenance à l'Union de Madrid**

Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après «les Etats contractants»), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé «l'Arrangement de Madrid (Stockholm)»), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression «parties contractantes» désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

Article 2**Obtention de la protection par l'enregistrement international**

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée «la demande de base») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l'enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «l'enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l'Organisation»), sous réserve que,

- i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
- ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après «la demande internationale») doit être déposée auprès du

Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l'Office d'origine»), selon le cas.

3) Dans le présent Protocole, le terme «Office» ou «Office d'une partie contractante» désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

4) Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d'une partie contractante», lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

Article 3

Demande internationale

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,

- i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
- ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

- i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internatio-

nale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

- ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.

5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée «l'Assemblée»). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3^{bis}

Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

Article 3^{ter}

Requête en «extension territoriale»

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau inter-

national, qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

Article 4

Effets de l'enregistrement international

1) a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3^{ies}, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4^{bis}

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

- i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3^{ies}.1) ou 2),
- ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,

iii) l'extension susvisée prene effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

Article 5

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes

1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3^{ter}.1) ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2)a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposi-

tion; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c/i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).

6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

Article 5^{bis}

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons,

portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

Article 5^{er}

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.

2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.

3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si

i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,

ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou

iii) une opposition à la demande de base

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.

Article 7

Renouvellement de l'enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officiel, la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8**Taxes pour la demande internationale
et l'enregistrement international**

1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7)a),

i) un émolument de base;

ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;

iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3^{ter}.

3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.

5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2)ii) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.

6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2)iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).

7)a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mention-

née selon l'article 3^{er}, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,

i) aucun émoulement supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3^{er}, et

ii) aucun complément d'émoulement visé à l'alinéa 2)iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

Article 9^{bis}**Certaines inscriptions concernant
un enregistrement international**

Le Bureau international inscrira au registre international

- i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
- iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
- v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

Article 9^{ter}**Taxes pour certaines inscriptions**

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9^{bis} peut donner lieu au paiement d'une taxe.

Article 9^{quater}**Office commun de plusieurs Etats contractants**

1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général

- i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
- ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9^{quinquies} et 9^{sexies}.

2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

Article 9^{quinqes}**Transformation d'un enregistrement international
en demandes nationales ou régionales**

Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{er}.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et
- iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Article 9^{coes}**Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)**

1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

Article 10**Assemblée**

1)a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.

2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),

i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;

iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole;

iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

3)a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la

date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9^{èmes}.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

2)a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant

entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I^(un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du Protocole

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 14

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

1)a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire

de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9^{quater}.

2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.

3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.

4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1) b).

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

Article 15

Dénonciation

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation,

une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{ter}.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
- iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire

1)a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE LA
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTESA DI MADRID SULLA REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Elenco degli articoli del Protocollo

Articolo primo	Appartenenza all'Unione di Madrid
Articolo 2:	Ottenimento della protezione per mezzo della registrazione internazionale
Articolo 3:	Domanda internazionale
Articolo 3 bis:	Effetto territoriale
Articolo 3 ter:	Richiesta in "estensione territoriale"
Articolo 4:	effetti della registrazione internazionale
Articolo 4 bis:	Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
Articolo 5:	Rifiuto e annullamento degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di alcune parti contraenti
Articolo 5 bis:	Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di alcuni elementi del marchio
Articolo 5 ter:	Copie delle menzioni figuranti nel registro internazionale; ricerche di precedenti, estratti dal registro internazionale
Articolo 6:	Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza ed indipendenza della registrazione internazionale
Articolo 7:	Rinnovo della registrazione internazionale
Articolo 8:	Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale
Articolo 9:	Iscrizione di un passaggio di titolarità della registrazione internazionale
Articolo 9 bis:	Alcune iscrizioni concernenti una registrazione internazionale
Articolo 9 ter:	Tasse per alcune iscrizioni
Articolo 9 quater:	Ufficio comune di più Stati contraenti
Articolo 9 quinquies:	Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali
Articolo 9 sexies:	Salvaguardia dell'Intesa di Madrid (Stoccolma)
Articolo 10:	Assemblea
Articolo 11:	Ufficio Internazionale
Articolo 12:	Finanze
Articolo 13:	Modifiche di alcuni articoli del Protocollo
Articolo 14:	Modalità per divenire parte al Protocollo; entrata in vigore
Articolo 15:	Denuncia
Articolo 16:	Firma, lingue, funzioni di depositario

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo primoAppartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati parti al presente Protocollo (in appresso denominati "gli Stati contraenti") anche se non sono parti all'Intesa di Madrid relativa alla registrazione internazionale dei marchi riveduta a Stoccolma nel 1967 e modificata nel 1979 (in appresso denominata l'Intesa di Madrid(Stoccolma)", e le organizzazioni di cui all'articolo 14.1)b che sono parti al presente Protocollo (in appresso denominate "le organizzazioni contraenti" sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono Parti all'intesa di Madrid (Stoccolma). Nel presente Protocollo per parti contraenti, si intendono sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Articolo 2Ottenimento dellaprotezione per mezzo della registrazione internazionale

1) Se una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente oppure se un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente la persona che deposita tale domanda (in appresso denominata "la domanda di base") oppure il titolare di questa registrazione (in appresso denominata "La registrazione di base") può sotto riserva delle disposizioni del presente Protocollo, assicurarsi la protezione del suo marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (in appresso denominate rispettivamente "registrazione internazionale" "il registro internazionale", l'"Ufficio internazionale", "l'Ufficio internazionale" e "l'Organizzazione" sotto riserva che,

i) se la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente oppure se la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che deposita la domanda oppure il titolare della registrazione siano cittadini di tale Stato contraente oppure abbiano il loro domicilio, o una installazione industriale o commerciale seria ed effettiva, in tale Stato Contraente;

ii) se la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di una organizzazione contraente o se la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che deposita questa domanda o il titolare di questa registrazione siano cittadini di uno Stato membro di tale organizzazione contraente oppure abbiano il loro domicilio, o una installazione industriale o commerciale seria ed effettiva sul territorio di tale organizzazione contraente.

2) La domanda di registrazione internazionale (in appresso denominata (la domanda internazionale") deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale tramite l'Ufficio presso il quale la domanda di base è stata depositata o per il quale la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

registrazione di base è stata effettuata (in appresso denominata "l'Ufficio di origine") a seconda dei casi.

3) Nel presente Protocollo, il termine "Ufficio" oppure "Ufficio di una parte contraente" indica l'ufficio incaricato per conto di una parte contraente, della registrazione dei marchi ed il termine "marchio" indica sia i marchi di prodotti che i marchi di servizi.

4) Nel presente Protocollo, per "territorio di una Parte contraente" si intende, se la Parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, se la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio al quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Articolo 3

Domanda internazionale

1) Ogni domanda internazionale effettuata in base al presente Protocollo dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento di esecuzione. L'Ufficio di origine certificherà che le indicazioni che compaiono nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, all'atto della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda dei casi. Inoltre, tale Ufficio indicherà,

i) trattandosi di una domanda di base, la data ed il numero di tale domanda,

ii) trattandosi di una registrazione di base la data ed il numero di tale registrazione nonché la data ed il numero della domanda da cui deriva la registrazione di base.

L'Ufficio di origine indicherà anche la data della domanda internazionale.

2) La persona che deposita la domanda dovrà indicare i prodotti ed i servizi per i quali si richiede la protezione del marchio, nonché se possibile, la classe oppure le classi corrispondenti secondo la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Se la persona che deposita la domanda non fornisce questa indicazione l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti ed i servizi nelle classi corrispondenti di tale classifica. L'indicazione delle classi data dalla persona che deposita la domanda sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio Internazionale, che lo eserciterà in collegamento con l'Ufficio di origine. In caso di disaccordo tra tali Uffici e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà determinante.

3) Se la persona richiede il colore come elemento distintivo del suo marchio, essa dovrà

i) dichiararlo ed accompagnare la sua domanda internazionale con una menzione che indichi il colore o la combinazione di colori richiesta;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari in colore di tale marchio, che saranno allegati alle notifiche effettuate dall'Ufficio internazionale; il numero di tali esemplari sarà stabilito dal Regolamento di esecuzione.

4) L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità con l'articolo 2. La registrazione internazionale recherà la data alla quale la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio di origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un termine di due mesi a decorrere da questa data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale recherà la data alla quale detta domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in una gazzetta periodica edita dall'Ufficio Internazionale, in base alle indicazioni contenute nella domanda internazionale.

5) In vista della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'Ufficio internazionale un numero di esemplari gratuiti ed un numero di esemplari a prezzo ridotto di detta gazzetta alle condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'articolo 10 (in appresso denominata "l'Assemblea"). Questa pubblicità sarà considerata come sufficiente ai fini di tutte le parti contraenti e nessuna altra pubblicità potrà essere pretesa dal titolare della registrazione internazionale.

Articolo 3bis
Effetto territoriale

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una parte contraente solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tuttavia, tale richiesta non può essere effettuata nei confronti di una parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio di origine.

Articolo 3 ter

Richiesta in estensione territoriale

1) Ogni richiesta in estensione ad una parte contraente della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà essere oggetto di una menzione particolare nella domanda internazionale.

2) Una richiesta in estensione territoriale può anche essere effettuata successivamente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo stabilito dal regolamento di esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale che notificherà senza indugio questa iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Questa iscrizione sarà pubblicata nella gazzetta periodica dell'ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data alla quale sarà stata iscritta nel

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

registro internazionale; essa cesserà di essere valida alla scadenza della registrazione internazionale cui si riferisce.

Articolo 4Effetti della registrazione internazionale

1) a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la stessa come se tale marchio fosse stato depositato direttamente presso l'Ufficio di questa parte contraente. Se nessun rifiuto è stato notificato all'Ufficio internazionale conformemente con l'articolo 5.1) e 2) oppure se un rifiuto notificato in conformità con detto articolo è stato ritirato ulteriormente la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la stessa come se tale marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa Parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi di cui all'articolo 3 non vincola le parti contraenti circa l'apprezzamento dell'estensione della protezione del marchio.

2) Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale senza che sia necessario compiere le formalità previste alla lettera D di tale articolo.

Articolo 4 bisSostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale.

1) Se un marchio che è registrato con una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è anche registrato con una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della stessa persona, si considera che la registrazione internazionale sostituisce la registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti con quest'ultima, sotto riserva che

i) la protezione che risulta dalla registrazione internazionale si estenda alla parte contraente secondo l'articolo 3ter.1) o 2),

ii) tutti i prodotti e servizi enumerati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti numerati nella registrazione internazionale riguardo a tale parte contraente;

iii) detta estensione abbia effetto dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

2) L'Ufficio di cui al capoverso 1) ha l'obbligo, se richiesto, di prendere nota nel suo registro della registrazione internazionale.

Articolo 5Rifiuto ed annullamento degli effetti della registrazione internazionale nei confronti, di alcune parti contraenti

1) Se la legislazione applicabile lo autorizza, l'Ufficio di una parte contraente cui l'Ufficio internazionale ha notificato una estensione a tale parte contraente, secondo l'articolo 3 ter 1) o 2), della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notifica di rifiuto che la protezione non può essere concessa in detta parte contraente al marchio cui si riferisce l'estensione. Tale rifiuto dovrebbe essere basato unicamente sui motivi applicabili in base alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che ne notifica il rifiuto. Tuttavia la protezione non potrà essere rifiutata neanche parzialmente per il solo motivo che la legislazione applicabile autorizzerebbe la registrazione solo per un numero limitato di classi o per un numero ristretto di prodotti o di servizi.

2a) Ogni Ufficio che volesse esercitare questa facoltà dovrà notificare il suo rifiuto all'Ufficio Internazionale con l'indicazione di tutte le motivazioni entro le scadenze previste dalla legge applicabile a questo Ufficio ed al più tardi, sotto riserva dei capoversi b) e c), prima dello scadere di un anno a decorrere dalla data alla quale la notifica dell'estensione di cui al capoverso 1) è stata inviata a questo Ufficio dall'Ufficio internazionale.

b) Nonostante il sotto capoverso a), ogni parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno di cui al sotto-capoverso a) è sostituito da 18 mesi.

c) Tale Dichiarazione può inoltre precisare che, quando un rifiuto di protezione può risultare da una opposizione alla concessione della protezione tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale da parte dell'Ufficio di tale parte contraente dopo lo scadere del termine di 18 mesi. Tale Ufficio può, per una determinata registrazione internazionale notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza del termine di 18 mesi ma unicamente se:

i) prima della scadenza del termine di 18 mesi; tale Ufficio ha informato l'Ufficio internazionale riguardo alla possibilità che opposizioni siano depositate dopo lo scadere del termine di 18 mesi,

ii) la notifica del rifiuto basato su una opposizione è effettuato entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data di decorrenza del termine di opposizione; se il termine di opposizione scade prima di sette mesi, la notifica deve essere effettuata entro un termine di un mese a decorrere dalla scadenza di detto termine di opposizione.

d) Ogni dichiarazione in base ai sotto-capoversi b) o c) può essere effettuata negli strumenti di cui all'articolo 14.2) e la data alla quale la dichiarazione avrà effetto sarà la stessa della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato o dell'Organizzazione intergovernativa che ha effettuato la dichiarazione. Tale dichiarazione può altresì essere effettuata in seguito, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo il suo ricevimento dal Direttore Generale della Organizzazione (in appresso denominato "il Direttore generale") o ad ogni data ulteriore indicata nella dichiarazione nei confronti di registrazioni internazionali la cui data è

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

analoga a quella alla quale la dichiarazione ha effetto oppure è successiva a questa data.

e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema stabilito dai capoversi a) a d). Dopo di che le disposizioni di tali capoversi potranno essere modificate da una decisione unanime dell'Assemblea.

3) L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della notifica di rifiuto. Tale titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato direttamente depositato da lui presso l'Ufficio che ha notificato il suo rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto l'informazione secondo il capoverso 2)c)i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.

4) I motivi del rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.

5) Ogni Ufficio che non ha notificato all'Ufficio internazionale per una determinata registrazione internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità con i capoversi 1) e 2), perderà per questa registrazione internazionale il beneficio della facoltà prevista al capoverso 1).

6) Non potrà essere decretato l'annullamento, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di questa parte contraente, di una registrazione internazionale se il titolare di tale registrazione internazionale non sia stato posto in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'annullamento sarà notificato all'Ufficio internazionale.

Articolo 5 bis

Documenti giustificati della legittimità dell'uso di alcuni elementi del marchio

I documenti giustificati della legittimità dell'uso di alcuni elementi contenuti nei marchi, come armi, stemmi, ritratti, distinzioni onorifiche, titoli, denominazioni commerciali o nomi di persone diverse da quello della persona che ha depositato la registrazione oppure altre iscrizioni analoghe che potrebbero essere richiesti dagli Uffici delle parti contraenti saranno dispensati da ogni legalizzazione, nonché da ogni certificazione diversa da quella dell'Ufficio di origine.

Articolo 5 ter

Copia delle menzioni figuranti nel registro internazionale; ricerche di precedenti: estratti dal registro internazionale

L'Ufficio internazionale rilascerà ad ogni persona che ne farà domanda, dietro pagamento di una tassa stabilita dal regolamento di esecuzione, una copia delle menzioni iscritte nel registro internazionale relativamente ad un determinato marchio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, incaricarsi di effettuare ricerche di precedenti tra i marchi registrati con registrazioni internazionali.

3) Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle Parti contraenti saranno dispensati da ogni legalizzazione.

Art. 6Durata della validità della registrazione internazionale:
dipendenza ed indipendenza della registrazione internazionale

1) La registrazione di un marchio presso l'Ufficio Internazionale è effettuato per dieci anni con possibilità di rinnovo alle condizioni stabilite all'articolo 7.

2) Allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, quest'ultima diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne è derivata, oppure dalla registrazione di base, a seconda dei casi, sotto riserva delle seguenti disposizioni.

3) La protezione derivante dalla registrazione internazionale, trasmessa o meno, non potrà più essere invocata se, prima dello scadere di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne è derivata, oppure la registrazione di base, a seconda dei casi, sono state ritirate, sono scadute oppure sono state oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, di revoca, di radiazione o di annullamento, riguardo all'insieme o ad alcuni dei prodotti e servizi enumerati nella registrazione internazionale.

Lo stesso avverrà se:

i) un ricorso contro una decisione che rifiuta gli effetti della domanda di base,
ii) un'azione volta al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'annullamento della registrazione che deriva dalla domanda di base, o della registrazione di base, oppure

iii) una opposizione alla domanda di base, sfociando, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, in una decisione finale di rigetto, di revoca, di radiazione o di annullamento, o che esige il ritiro della domanda di base o della registrazione che ne è derivata, oppure della registrazione di base, a seconda dei casi, a condizione che il ricorso, l'azione, o l'opposizione in questione abbiano iniziato prima della scadenza di tale periodo. Lo stesso avviene se la domanda di base è ritirata, oppure se la registrazione che deriva dalla domanda, o la registrazione di base, sono oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, detta domanda o detta registrazione siano oggetto di una procedura di cui al punto i), ii) oppure iii) e che questa procedura abbia avuto inizio prima dello scadere di tale periodo.

4) L'Ufficio di origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel Regolamento di esecuzione, i fatti e le decisioni pertinenti in virtù del capoverso 3) e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblicazione corrispondente, come stabilito nel regolamento di esecuzione. L'Ufficio di origine chiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nella misura applicabile, la registrazione internazionale, e l'Ufficio Internazionale darà seguito alla sua domanda.

Articolo 7Rinnovo della registrazione internazionale

1) Ogni registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dallo scadere del periodo precedente, unicamente dietro pagamento dell'emolumento di base e, sotto riserva dell'articolo 8.7) degli emolumenti supplementari e dei complementi di emolumenti previsti all'articolo 8.2).

2) Il rinnovo non potrà apportare alcuna modifica alla registrazione internazionale nella sua ultima stesura.

3) Sei mesi prima dello scadere del termine di protezione, l'Ufficio internazionale ricorderà al titolare della registrazione internazionale, e, se del caso, al suo mandatario, mediante invio di un avviso non-ufficiale, la data esatta di tale scadenza.

4) Dietro versamento di una sovratassa fissata dal regolamento di esecuzione, sarà concesso un termine di grazia di sei mesi per il rinnovo della registrazione internazionale.

Articolo 8Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

1) L'Ufficio di origine avrà la facoltà di fissare a suo piacimento e di percepire a suo profitto una tassa che reclamerà al depositante o al titolare della registrazione internazionale in occasione del deposito della domanda internazionale, o in occasione del rinnovo della registrazione internazionale.

2) La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà sottoposto al saldo preliminare di un emolumento internazionale che includerà, sotto riserva delle disposizioni dell'alinea 7)a):

i) un emolumento di base;

ii) un emolumento supplementare per ogni classe della classificazione internazionale oltre alla terza, in cui saranno collocati i prodotti o servizi cui si applica il marchio;

iii) un complemento di emolumento per ogni domanda di estensione di protezione in conformità con l'articolo 3 ter.

3) Tuttavia, l'emolumento supplementare specificato al capoverso 2)ii) potrà essere saldato entro un termine stabilito dal regolamento di esecuzione, se il numero delle classi di prodotti o di servizi è stato fissato o contestato dall'Ufficio internazionale e senza che ciò pregiudichi la data della registrazione internazionale. Se, allo scadere di tale termine, l'emolumento supplementare non è stato pagato o se la lista dei prodotti o dei servizi non è stata ridotta entro i limiti necessari dal depositante, si riterrà che vi è stata rinuncia alla domanda internazionale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Il prodotto annuo dei vari profitti della registrazione internazionale, ad eccezione dei proventi provenienti dagli emolumenti di cui al capoverso 2)ii) e iii) sarà ripartito in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, dopo deduzione delle spese e degli oneri resi necessari dall'esecuzione del presente Protocollo.

5) Le somme provenienti dagli emolumenti supplementari di cui al capoverso 2)ii) saranno ripartite, allo scadere di ciascun anno tra le parti contraenti interessate in proporzione al numero di marchi per i quali una protezione è stata richiesta in ciascuna di tali Parti durante l'anno trascorso, con l'assegnazione a tale numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono allo esame, di un coefficiente che sarà determinato dal regolamento di esecuzione.

6) Le somme provenienti dai complementi di emolumenti di cui al capoverso 2)iii) saranno suddivise secondo le stesse regole di quelle previste al capoverso 5)

7)a/ Ogni parte contraente può dichiarare che per quanto riguarda ciascuna registrazione internazionale nella quale essa è menzionata secondo l'articolo 3ter, nonché nei confronti del rinnovo di tale registrazione internazionale, essa desidera ricevere, in luogo di una parte del reddito proveniente dagli emolumenti supplementari e dei complementi di emolumenti una tassa (in appresso denominata "tassa individuale") il cui importo è indicato nella dichiarazione e che può essere modificato in dichiarazioni successive ma che non può essere superiore ad un importo equivalente all'importo - dopo deduzione dei risparmi risultanti dalla procedura internazionale-, che l'Ufficio di tale parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per un rinnovo di dieci anni di tale registrazione del marchio nel registro di tale Ufficio. Se tale tassa individuale deve essere pagata,

i) nessun emolumento supplementare di cui all'alinea 2)ii) sarà dovuto se sono menzionate, in base all'articolo 3ter, unicamente delle parti contraenti che hanno fatto una dichiarazione in base al presente sotto capoverso, e

ii) nessun complemento di emolumento di cui all'alinea 2)iii) sarà dovuto nei confronti di ogni parte contraente che ha reso una dichiarazione secondo il presente sotto capoverso.

b) Ogni dichiarazione in base al sotto capoverso a) può essere effettuata negli strumenti di cui all'articolo 14.2), e la data alla quale la dichiarazione avrà effetto sarà la stessa della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato o dell'Organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può altresì essere fatta successivamente, nel qual caso essa avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione dal Direttore generale, oppure in ogni successiva data indicata nella dichiarazione, per quanto riguarda registrazioni internazionali la cui data è la stessa di quella alla quale la dichiarazione ha effetto oppure è posteriore a tale data.

Articolo 9Iscrizione di un passaggio di titolarità di una registrazione internazionale

A richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, oppure dietro richiesta d'ufficio di un Ufficio interessato, o dietro domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni passaggio di titolarità di tale registrazione nei confronti dell'insieme o di alcune delle parti contraenti sul di cui territorio tale registrazione ha effetto e nei confronti di tutti o di parte di prodotti e dei servizi enumerati nella registrazione, sotto riserva che il nuovo titolare sia una persona che sia abilitata a depositare domande internazionali secondo l'articolo 2.1).

Articolo 9 bisAlcune iscrizioni concernenti una registrazione internazionale

L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale:

- i) ogni modifica concernente il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale,
- ii) la designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e di ogni altro dato pertinente relativo a tale mandatario,
- iii) ogni limitazione, per l'insieme o alcune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi enumerati nella registrazione internazionale,
- iv) ogni rinuncia, radiazione o annullamento della registrazione internazionale relativa all'insieme o ad alcune delle parti contraenti,
- v) ogni altro dato pertinente, individuato nel regolamento di esecuzione, relativo ai diritti su un marchio registrato con una registrazione internazionale.

Articolo 9 terTasse per alcune iscrizioni

Ogni iscrizione effettuata secondo l'articolo 9 o secondo l'articolo 9bis può dar luogo al pagamento di una tassa.

Articolo 9 quaterUfficio comune di più Stati Contraenti

1) Se più Stati contraenti convengono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi essi potranno notificare al Direttore generale:

- i) che un Ufficio comune si sostituirà all'Ufficio nazionale di ciascuno di essi, e
- ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione integrale o parziale delle disposizioni di cui sopra nonché delle disposizioni degli articoli 9 quinquies e 9 sexies.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Questa notifica avrà effetto solo tre mesi dopo la data della comunicazione che sarà effettuata al riguardo dal Direttore generale alle altre Parti contraenti.

Articolo 9 quinquiesTrasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali

Se, qualora la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell'Ufficio di origine in virtù dell'articolo 6.4), riguardo a tutti i prodotti e servizi o parte di essi enumerati in tale registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul di cui territorio la registrazione internazionale aveva effetto, tale domanda sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale secondo l'articolo 3.4) o alla data dell'iscrizione dell'estensione territoriale secondo l'articolo 3ter.2) e, se la registrazione internazionale dovesse beneficiare di una priorità, tale domanda beneficerà della stessa priorità, sotto riserva:

i) che tale domanda sia depositata entro tre mesi a decorrere dall'adempimento in cui la registrazione internazionale è stata radiata,

ii) che i prodotti e servizi enumerati nella domanda siano inclusi de facto nella lista dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione internazionale riguardo alla parte contraente interessata, e

iii) che tale domanda sia conforme a tutte le esigenze della legislazione applicabile, ivi comprese quelle attinenti alle tasse.

Articolo 9 sextiesSalvaguardia dell'Intesa di Madrid (Stoccolma)

1) Se l'Ufficio di origine di una determinata domanda internazionale o di una determinata registrazione internazionale, è l'Ufficio di uno Stato che è parte sia al presente Protocollo sia all'Intesa di Madrid (Stoccolma), le disposizioni del presente Protocollo non avranno effetto sul territorio di ogni altro Stato che è ugualmente parte sia al presente Protocollo sia all'Intesa di Madrid (Stoccolma).

2) L'Assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il capoverso 1) oppure limitare la portata del capoverso 1), dopo lo scadere di un termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ma non prima dello scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data alla quale la maggioranza dei paesi parti all'Intesa di Madrid (Stoccolma) sono divenuti parti al presente Protocollo. Solo gli Stati che sono parti a tale Intesa ed al presente Protocollo avranno diritto di partecipare al voto dell'Assemblea.

Articolo 10Assemblea

1)a/ le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea degli Stati parti all'Intesa di Madrid (Stoccolma).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in questa Assemblea da un delegato che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata ad eccezione delle spese di viaggio e delle indennità di soggiorno per un delegato di ciascuna parte contraente che sono a carico dell'Unione.

2) L'Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell'Intesa di Madrid (Stoccolma),

i) tratta ogni questione concernente l'attuazione del presente Protocollo;

ii) dà all'Ufficio internazionale direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione del presente Protocollo, tenendo debitamente conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono parti al presente Protocollo;

iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento di esecuzione relative all'applicazione del presente Protocollo;

iv) adempie ad ogni altra funzione prevista dal presente Protocollo.

3)a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'Assemblea; Sulle questioni che concernono unicamente i paesi che sono parti all'Intesa di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono parti a tale Intesa non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni che concernono unicamente le parti contraenti, solo quest'ultime hanno diritto di voto.

b) La metà dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una data questione rappresenta il quorum ai fini del voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni del sottocapoverso b), se, durante una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una data questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma pari o superiore al terzo dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su questa questione, l'Assemblea può prendere decisioni; tuttavia, le decisioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle relative alla sua procedura divengono esecutorie solo se le condizioni enunciate in appresso sono soddisfatte. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su tale questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro un termine di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, alla scadenza di tale termine, il numero di tali membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri mancante necessario per raggiungere il numero legale durante la sessione, le decisioni divengono esecutorie, a condizione che nel contempo la maggioranza necessaria rimanga acquisita.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5.2)e), 9sexies.2), 12 e 13.2), le decisioni dell'Assemblea sono adottate alla maggioranza di due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata come un voto.

f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'Assemblea e può votare solo a nome di quest'ultimo.

4) Oltre alle sue riunioni sessioni ordinarie ed alle sessioni straordinarie in conformità con l'Intesa di Madrid (Stoccolma), l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria dietro convocazione indirizzata dal Direttore Generale, a richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto sulle questioni che si propone di includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal Direttore Generale.

Articolo 11

Ufficio internazionale

1) Le mansioni relativi alla registrazione internazionale secondo il presente Protocollo nonché le altre mansioni amministrative relative al presente Protocollo sono assicurate dall'Ufficio Internazionale.

2)a/ L'Ufficio internazionale, secondo le direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione di tali conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da esso designate prendono parte senza diritto di voto alle delibere in tali conferenze di revisione.

3) L'Ufficio internazionale esegue ogni altra mansione relativa al presente Protocollo che gli è assegnata.

Articolo 12

Situazione finanziaria

Per quanto riguarda le parti contraenti la situazione finanziaria dell'Unione è gestita dalle stesse disposizioni di quelle che figurano all'articolo 12 dell'Intesa di Madrid (Stoccolma), rimanendo inteso che ogni rinvio all'articolo 8 di detta Intesa è considerata come un rinvio all'articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, ai fini dell'articolo 12.6)b) di detta Intesa, le organizzazioni contraenti sono, sotto riserva di una decisione unanime contraria dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 13

Modifica di alcuni articoli del Protocollo

1) Proposte di modifiche degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direttore generale. Tali proposte sono comunicate da quest'ultimo alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2) Ogni modifica degli articoli di cui al capoverso 1) è adottata dall'Assemblea. Per la loro assemblea sono necessari i tre quarti dei voti espressi ; tuttavia ogni modifica dell'articolo 10 e del presente capoverso richiede i quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modifica degli articoli di cui al capoverso 1) entra in vigore un mese dopo la ricezione da parte del Direttore generale delle notifiche scritte di accettazione, effettuata in conformità con le loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'Assemblea quando la modifica venne accettata e che avevano diritto di votare su detta modifica. Ogni modifica di tali articoli , così accettata,, vincola tutti gli Stati ed organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti all'atto in cui la modifica entra in vigore oppure che lo divengono ad una data ulteriore.

Articolo 14

Modalità per divenire parte al Protocollo: entrata in vigore

1)a) Ogni Stato parte alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può divenire parte al presente Protocollo.

b) Inoltre, ogni organizzazione intergovernativa può altresì divenire parte al presente Protocollo se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i) almeno uno degli Stati membri di questa organizzazione è parte alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

ii) tale organizzazione possiede un Ufficio regionale ai fini della registrazione di marchi aventi effetto sul territorio della Organizzazione, sotto riserva che tale Ufficio non sia oggetto di una notifica in virtù dell'articolo 9 quater.

2) Ogni Stato oppure organizzazione di cui al capoverso 1) può firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al capoverso 1) può, se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo oppure, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo.

3) Gli strumenti di cui al capoverso 2) sono depositati presso il Direttore Generale.

4)a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione sotto riserva che almeno uno di questi strumenti sia stato depositato da un paese parte all'Intesa di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di questi strumenti sia stato depositato da uno Stato non parte all'Intesa di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al capoverso 1) b):

b) Nei confronti di ogni altro Stato o Organizzazione di cui al capoverso 1), il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica, la sua accettazione, la sua approvazione o la sua adesione è stata notificata dal Direttore Generale.

5) Ogni Stato o organizzazione di cui al capoverso 1) può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o del suo strumento di adesione a detto Protocollo, dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in base a detto Protocollo prima della data di entrata in vigore del Protocollo nei suoi confronti non può essere oggetto di una estensione nei suoi confronti.

Articolo 15

Denuncia

1) Il presente Protocollo rimane in vigore senza limiti di durata.

2) Ogni parte contraente può denunciare il presente Protocollo con una notifica indirizzata al Direttore generale.

3) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di questa Parte contraente.

5) a) Se un marchio è stato registrato con una registrazione internazionale avente effetto nello Stato o nell'Organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data alla quale la denuncia diviene effettiva il titolare di detta registrazione può depositare, presso l'Ufficio di tale Stato o di tale Organizzazione, una domanda di registrazione dello stesso marchio, che sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale secondo l'articolo 3.4) oppure alla data di iscrizione dell'estensione territoriale secondo l'art. 3.ter.2) e che, se la registrazione dovesse beneficiare di priorità, beneficerà della stessa priorità, sotto riserva:

i) che detta domanda sia depositata entro due anni a decorrere dalla data in cui la denuncia è divenuta effettiva,

ii) che i prodotti e servizi enumerati nella domanda siano inclusi de facto nella lista dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'Organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo, e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iii) che tale domanda sia conforme a tutte le esigenze della legislazione applicabile, comprese quelle relative alle tasse.

b) Le disposizioni del sotto-capoverso a) si applicano anche nei confronti di ogni marchio registrato con una registrazione internazionale avente effetto in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'Organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data alla quale la denuncia diviene effettiva, ed il cui titolare a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali secondo l'articolo 2.1).

Articolo 16

Firma: lingue; funzioni di depositario

1)a) Il presente Protocollo è firmato in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore generale allorchè non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.

b) Testi ufficiali del presente Protocollo sono stabiliti dal Direttore generale, dopo consultazione con i Governi ed organizzazioni interessati, in lingua araba, cinese, giapponese, italiana, portoghese, russa e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2) Il presente Protocollo rimane aperto alla firma a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.

3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo di Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo a tutti gli Stati ed organizzazioni intergovernative che possono divenire parti al presente Protocollo.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore Generale notifica a tutti gli Stati ed organizzazioni internazionali che possono divenire parti o sono parti al presente Protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché l'entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni modifica di quest'ultimo, ogni notifica di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente Protocollo.