

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2691-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO VITTORINO)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

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

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto **Ministro delle Finanze**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di illustrare meglio i contenuti del Protocollo in oggetto e i motivi che lo hanno indotto, merita ricordare che il sistema di registrazione internazionale dei marchi si regge, da ormai cento anni, sull'Accordo di Madrid del 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.

Di tale sistema - molto apprezzato dagli utenti, essenzialmente per la semplicità di funzionamento e la economicità in rapporto alla protezione garantita - non fanno però parte alcuni importanti Paesi industrializzati, quali il Regno Unito, i Paesi scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada e 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 estera, nei predetti Stati industrializzati la mancata adesione va ricondotta a ben individuabili esigenze di carattere tecnico-finanziario.

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, stante l'indubbio favore degli utenti, 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 sinora rimasti estere. Si tratta appunto del Protocollo in oggetto le cui disposizioni riproducono generalmente quelle dell'Ac-

cordo di Madrid dal quale si discostano tuttavia per taluni 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 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 quanto 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

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 di Protocollo e dell'Accordo si avvicineranno sino a fondersi.

È, quindi, agevole prevedere che le vantaggiose innovazioni recate dal Protocollo saranno apprezzate da molti Paesi precedentemente estranei all'Accordo di Madrid. Esso, infatti, è già stato firmato dal Regno Unito e dalla Danimarca. Nel complesso poi esso rappresenta certamente un miglioramento rispetto allo strumento precedente e per questo motivo la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a volerne autorizzare la ratifica.

COLOMBO Vittorino, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

(Estensore: MURMURA)

Roma, 8 maggio 1991

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

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*.