

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 664-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

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

(GNUTTI)

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

(BERNINI)

(V. Stampato n. 664)

*approvato dal Senato della Repubblica il 13 giugno 1995*

*(V. Stampato Camera n. 2676)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 ottobre 1995*

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

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

## Art. 2.

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

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del Protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale,

e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) stabilire che il termine di un anno previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'articolo 5, comma 2, lettera b), del Protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo.

## 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*.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*



Protócole  
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<sup>bi</sup>: Effet territorial
- Article 3<sup>ter</sup>: Requête en «extension territoriale»
- Article 4: Effets de l'enregistrement international
- Article 4<sup>bi</sup>: 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<sup>bi</sup>: Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
- Article 5<sup>ter</sup>: 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<sup>bi</sup>: Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
- Article 9<sup>ter</sup>: Taxes pour certaines inscriptions
- Article 9<sup>quater</sup>: Office commun de plusieurs Etats contractants
- Article 9<sup>quinqies</sup>: Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Article 9 <sup>ter</sup> :	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<sup>o</sup>

#### 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<sup>o</sup>

#### 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<sup>ter</sup>, 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<sup>bis</sup>

##### 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<sup>ter</sup>.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<sup>m</sup>.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<sup>bis</sup>

##### 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<sup>er</sup>

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 officieux, 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<sup>m</sup>.

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<sup>m</sup>, 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 émoluments supplémentaires 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<sup>m</sup>, et
- ii) aucun complément d'émoluments 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<sup>bis</sup>**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<sup>ter</sup>**Taxes pour certaines inscriptions**

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9<sup>bis</sup> peut donner lieu au paiement d'une taxe.

Article 9<sup>quater</sup>**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<sup>quater</sup> et 9<sup>quater</sup>.

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<sup>quinqnes</sup>**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<sup>ter</sup>.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<sup>sexies</sup>**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<sup>actus</sup>.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

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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<sup>quatrième</sup>.

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<sup>m</sup>.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.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE  
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI  
ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989



**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



## Articolo 1

## Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati membri di questo Protocollo (denominati più avanti "Stati contraenti"), anche se non sono membri dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (più avanti denominato "Accordo di Madrid (Stoccolma)", e le organizzazioni indicate nell'articolo 14.1.b) che sono membri di questo Protocollo (denominate più avanti "organizzazioni contraenti") sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l'espressione "parti contraenti" designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

## Articolo 2

## Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata "domanda di base") o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata "registrazione di base") possono, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, "registrazione internazionale", "registro internazionale", "Ufficio internazionale" e "Organizzazione"), a condizione che:

i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;

ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti "domanda internazionale") deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato "Ufficio di origine"), a seconda del caso.

3. Nel presente Protocollo, il termine "Ufficio" o "Ufficio di una parte contraente" designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine "marchi" designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

4. Nel presente Protocollo, si intende per "territorio di una parte contraente," allorchando la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorchando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

## Articolo 3

**Domanda internazionale**

1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente Protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà,

- i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda,
- ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base.

L'Ufficio d'origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale.

2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarrà il parere di quest'ultimo.

3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

- i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
- ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

4. L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta 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 un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale.

5. Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'articolo 10 (più avanti denominata "Assemblea"). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.



**Articolo 3<sup>bis</sup>****Effetto territoriale**

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

**Articolo 3<sup>ter</sup>****Richiesta di "estensione territoriale"**

1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale.

2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

**Articolo 4****Effetti della registrazione internazionale**

1.a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3<sup>ter</sup>, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell'articolo 5.1. c 2. o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione 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 adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.

**Articolo 4<sup>bis</sup>****Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale  
con una registrazione internazionale**

1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che :

- i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'articolo 3<sup>o</sup> .1. oppure 2.,
- ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente,
- iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

2. L'Ufficio di cui al comma 1. è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

## Articolo 5

**Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti**

1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformità dell'articolo 3<sup>o</sup> .1. oppure 2., della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

2.a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatti salvi i punti b) e c); prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del comma 1. è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.

b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.

c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che :

- i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e
- ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione; se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.

d) Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14.2., e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale dell'Organizzazione (più avanti denominato "Direttore generale"), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale 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 fissato dai punti a) - d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'Assemblea.

3. L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto un'informazione in conformità del comma 2.c)i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.

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

5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei commi 1. e 2., perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al comma 1..

6. L'invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sarà notificata all'Ufficio internazionale.

#### Articolo 5<sup>bis</sup>

##### Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell'Ufficio d'origine.

#### Articolo 5<sup>ter</sup>

##### Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale

1. L'ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.

2. L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali.

3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.

#### Articolo 6

##### Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all'articolo 7.

2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.

3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:

i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,

ii) un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base,

iii) un'opposizione alla domanda di base

si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sono oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), (oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.

4. L'Ufficio d'origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al comma 3., e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale; e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

## Articolo 7

## Rinnovazione della registrazione internazionale

1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformità dell'articolo 8.7., degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'articolo 8.2..

2. La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale.

3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficiale.

4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per la rinnovazione della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.

## Articolo 8

Tasse per la domanda internazionale  
e la registrazione internazionale

1. L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale.

2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che fatte salve le disposizioni del comma 7.a), comprenderà:

i) un emolumento di base;

ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;

iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'articolo 3<sup>o</sup>.

3. Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al comma 2.ii) potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.

4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del comma 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all'esecuzione di questo Protocollo.

5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al

numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l'anno trascorso, a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione.

6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al comma 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al comma 5..

7.a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell'articolo 3<sup>me</sup>, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata "tassa individuale"), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio.

Quando questa tassa individuale deve essere pagata,

i) nessun emolumento suppletivo previsto al comma 2, punto ii) è dovuto se, sono menzionate in conformità dell'articolo 3<sup>me</sup>, solo parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma;

ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al comma 2, punto iii) nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma.

b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti nell'articolo 14.2., e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data.

#### Articolo 9

##### Iscrizione di mutamento di titolare della registrazione internazionale

Su richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d'ufficio o su domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell'articolo 2.1., sia abilitata a depositare domande internazionali.

**Articolo 9<sup>bis</sup>****Talune iscrizioni riguardanti  
una registrazione internazionale**

L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale

- i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale,
- ii) designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario.
- iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale,
- iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l'insieme o talune delle parti contraenti,
- v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d'esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.

**Articolo 9<sup>ter</sup>****Tasse per talune iscrizioni**

Ogni iscrizione effettuata in conformità dell'articolo 9 o in conformità dell'articolo 9<sup>bis</sup> può dar luogo al pagamento di una tassa.

**Articolo 9<sup>quater</sup>****Ufficio comune a 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 loro, e
- ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9<sup>quater</sup> e 9<sup>quater</sup>.

2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.

**Articolo 9<sup>quinto</sup>****Trasformazione di una registrazione internazionale  
in domande nazionali o regionali**

Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'articolo 6.4., per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta 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 cui territorio la

registrazione internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3.4. o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3<sup>um</sup>.2. e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che :

- i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,
- ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e
- iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.

#### Articolo 9<sup>um</sup>

##### Salvaguardia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma)

1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo Protocollo non hanno validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

2. L'Assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il comma 1., o limitare la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore di questo Protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo Protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto Accordo e di questo Protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell'Assemblea.

#### Articolo 10

##### Assemblea

1. a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest'Assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell'Unione.

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

- i) tratta tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Protocollo;
- ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione che non sono membri di questo Protocollo;



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo;

iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente Protocollo comporta.

3.a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'Assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto Accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.

b) La metà dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta.

d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5.2.e), 9<sup>paragrafo</sup> 2., 12 nonché 13.2., le risoluzioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata quale voto.

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

4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal Direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propongono d'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. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall'Ufficio internazionale.

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

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

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.

3. L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Protocollo, che gli sono attribuiti.

#### Articolo 12

##### Finanze

Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'articolo 12 dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto Accordo sarà considerato come un rinvio all'articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12.6.b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

#### Articolo 13

##### Modifica di taluni articoli del Protocollo

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al comma 1. sarà adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell'articolo 10 e del presente comma richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3. Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1. entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto le notifiche d'accettazione per iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'Assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata, vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

#### Articolo 14

##### Modalità di adesione al Protocollo; entrata in vigore

1.a) Qualsiasi Stato membro della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può aderire al presente Protocollo.

b) Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti aderire al presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell'organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 9<sup>quinto</sup>.

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

3. Gli strumenti previsti al comma 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, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al comma 1.b).

b) Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al comma 1., il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.

5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al comma 1. ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o del suo strumento di adesione a detto Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un'estensione sul suo territorio.

## Articolo 15

### Denuncia

1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

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

4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.

5.a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3.4. o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3<sup>o</sup>.2. e, se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:

i) la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,

ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e

iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.

b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell'articolo 2.1.

#### Articolo 16

##### Firma; lingue; funzioni del depositario

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

b) Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, 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 della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del 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 e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente Protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente Protocollo.