

## **Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo**

Adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 18 gennaio 1996

Entrato in vigore il 1° aprile 1996

(Stato 6 luglio 2004)

---

### **Indice**

#### Capitolo 1: Disposizioni generali

- Regola 1: Espressioni abbreviate
- Regola 2: Comunicazioni con l'Ufficio internazionale; firma
- Regola 3: Rappresentanza dinnanzi all'Ufficio internazionale
- Regola 4: Calcolo dei termini di scadenza
- Regola 5: Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e consegna della corrispondenza
- Regola 6: Lingue
- Regola 7: Notifica di talune esigenze speciali

#### Capitolo 2: Domanda internazionale

- Regola 8: Pluralità di depositanti
- Regola 9: Requisiti relativi alla domanda internazionale
- Regola 10: Emolumenti e tasse relativi alla domanda internazionale
- Regola 11: Irregolarità diverse da quelle relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi od alla loro indicazione
- Regola 12: Irregolarità relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi
- Regola 13: Irregolarità relative all'indicazione dei prodotti e dei servizi

#### Capitolo 3: Registrazione internazionale

- Regola 14: Registrazione del marchio nel registro internazionale
- Regola 15: Data della registrazione internazionale in casi speciali

#### Capitolo 4: Fatti sopravvenuti nelle parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali

- Regola 16: Termine di scadenza del rifiuto in caso di opposizione
- Regola 17: Notifica di rifiuto
- Regola 18: Rifiuti irregolari
- Regola 19: Invalidazioni in parti contraenti designate

RU 1996 2810

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- Regola 20: Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale
- Regola 21: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
- Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base
- Regola 23: Divisione della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base
- Capitolo 5: Designazioni successive; modifiche
- Regola 24: Designazione successiva alla registrazione internazionale
- Regola 25: Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione
- Regola 26: Irregolarità nelle domande di iscrizione di una modifica o di iscrizione di una radiazione
- Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare è privo di effetto
- Regola 28: Rettifiche apportate al registro internazionale
- Capitolo 6: Rinnovi
- Regola 29: Avviso ufficioso di scadenza
- Regola 30: Precisazioni relative al rinnovo
- Regola 31: Iscrizione del rinnovo; notifica e certificato
- Capitolo 7: Bollettino e base dati
- Regola 32: Bollettino
- Regola 33: Base dati informatizzata
- Capitolo 8: Emolumenti e tasse
- Regola 34: Pagamento degli emolumenti e delle tasse
- Regola 35: Valuta di pagamento
- Regola 36: Esenzione dalle tasse
- Regola 37: Ripartizione degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari
- Regola 38: Iscrizione dell'ammontare delle tasse individuali portato a credito delle parti contraenti interessate
- Capitolo 9: Disposizioni diverse
- Regola 39: Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori
- Regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie

## Capitolo 1

### Disposizioni generali

#### Regola 1 Espressioni abbreviate

Ai sensi di questo regolamento di esecuzione,

- i) per «Accordo» deve intendersi l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 2 ottobre 1979<sup>2</sup>;
- ii) per «Protocollo» deve intendersi il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1983;
- iii) per «parte contraente» deve intendersi qualsiasi paese parte dell'Accordo o qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa parte del Protocollo;
- iv) per «Stato contraente» deve intendersi una parte contraente che è uno Stato;
- v) per «organizzazione contraente» deve intendersi una parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa;
- vi) per «registrazione internazionale» deve intendersi la registrazione di un marchio effettuata in virtù dell'Accordo, del Protocollo o di entrambi, a seconda del caso;
- vii) per «domanda internazionale» deve intendersi una domanda di registrazione internazionale depositata in virtù dell'Accordo, del Protocollo o di entrambi, a seconda del caso;
- viii) per «domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo» deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Ufficio
  - di uno Stato vincolato dall'Accordo ma non dal Protocollo, oppure
  - di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, quando tutti gli Stati designati nella domanda internazionale sono vincolati dall'Accordo (indipendentemente dal fatto che questi Stati siano vincolati o meno anche dal Protocollo);
- ix) per «domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo» deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Ufficio
  - di uno Stato vincolato dal Protocollo ma non dall'Accordo, oppure
  - di un'organizzazione contraente, oppure
  - di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, quando la domanda internazionale non contiene la designazione di alcuno Stato vincolato dall'Accordo;

<sup>2</sup> RS 0.232.112.3

<sup>3</sup> RS 0.232.112.4

- x) per «domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo» deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, e che è fondata su una registrazione e contiene la designazione
- di almeno uno Stato vincolato dall'Accordo (a prescindere dal fatto che questo Stato sia vincolato o meno dal Protocollo), e
  - di almeno uno Stato vincolato dal Protocollo ma non dall'Accordo, o di almeno un'organizzazione contraente;
- xi) per «depositante» deve intendersi la persona fisica o giuridica a nome della quale è depositata la domanda internazionale;
- xii) per «persona giuridica» deve intendersi una società, un'associazione o qualsiasi altro gruppo od organizzazione che, in virtù della legislazione ad essa applicabile, ha capacità per acquisire diritti, assumere obblighi ed agire in giudizio;
- xiii) per «domanda di base» deve intendersi la domanda di registrazione di un marchio che è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente e che costituisce la base della domanda di registrazione internazionale di tale marchio;
- xiv) per «registrazione di base» deve intendersi la registrazione di un marchio che è stata effettuata dall'Ufficio di una parte contraente e che costituisce la base della domanda internazionale di registrazione di tale marchio;
- xv) per «designazione» deve intendersi la richiesta di estensione della protezione («estensione territoriale») di cui all'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) dell'Accordo o all'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) del Protocollo, a seconda del caso; con questo termine deve intendersi altresì un'estensione quale è iscritta nel registro internazionale;
- xvi) per «parte contraente designata» deve intendersi una parte contraente per la quale è stata richiesta l'estensione della protezione («estensione territoriale») di cui all'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) dell'Accordo o all'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) del Protocollo, a seconda del caso, o nei confronti della quale tale estensione è stata iscritta nel registro internazionale;
- xvii) per «parte contraente designata in virtù dell'Accordo» deve intendersi una parte contraente designata per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») richiesta in virtù dell'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) dell'Accordo è stata iscritta nel registro internazionale;
- xviii) per «parte contraente designata in virtù del Protocollo» deve intendersi una parte contraente designata per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») richiesta in virtù dell'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) del Protocollo è stata iscritta nel registro internazionale;
- xix) per «rifiuto» deve intendersi una notifica dell'Ufficio di una parte contraente designata, effettuata in conformità dell'articolo 5.1) dell'Accordo o dell'articolo 5.1) del Protocollo ed in base alla quale la protezione non può essere concessa nella suddetta parte contraente;

- xx) per «bollettino» deve intendersi il bollettino periodico oggetto della regola 32;
- xxi) per «titolare» deve intendersi la persona fisica o giuridica a nome della quale la registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;
- xxii) per «classificazione internazionale degli elementi figurativi» deve intendersi la classificazione fissata dall'Accordo di Vienna del 12 giugno 1973 il quale istituiva una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi;
- xxiii) per «classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi» deve intendersi la classificazione fissata dall'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi del 15 giugno 1957<sup>4</sup>, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967<sup>5</sup> ed a Ginevra il 13 maggio 1977<sup>6</sup>;
- xxiv) per «registro internazionale» deve intendersi la raccolta ufficiale –curata dall'Ufficio internazionale –dei dati relativi alle registrazioni internazionali, dati la cui iscrizione è richiesta o autorizzata dall'Accordo, dal Protocollo o da questo regolamento di esecuzione, a prescindere dal mezzo sul quale tali dati sono conservati;
- xxv) per «Ufficio» deve intendersi l'Ufficio di una parte contraente incaricato della registrazione dei marchi, o l'Ufficio comune di cui all'articolo 9<sup>quater</sup> dell'Accordo o all'articolo 9<sup>quater</sup> del Protocollo, o di entrambi, a seconda del caso;
- xxvi) per «Ufficio d'origine» deve intendersi l'Ufficio del paese d'origine precisato all'articolo 1.3) dell'Accordo o all'articolo 2.2) del Protocollo o di entrambi, a seconda del caso;
- xxvii) per «modulo ufficiale» deve intendersi un modulo fissato dall'Ufficio internazionale o qualsiasi modulo che abbia il medesimo contenuto e la medesima presentazione;
- xxviii) per «emolumento prescritto» o «tassa prescritta» deve intendersi l'emolumento o la tassa stabiliti nella tabella degli emolumenti e tasse;
- xxix) per «Direttore generale» deve intendersi il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- xxx) per «Ufficio internazionale» deve intendersi l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

**Regola 2** Comunicazioni con l'Ufficio internazionale; firma

- 1) [Comunicazioni per iscritto; invio di più documenti in un unico plico]
- a) Fatto salvo l'alinea 6), le comunicazioni indirizzate all'Ufficio internazionale devono essere effettuate per iscritto tramite una macchina da scrivere o

4 RS 0.232.112.7

5 RS 0.232.112.8

6 RS 0.232.112.9

qualsiasi altra macchina e, ad eccezione di comunicazioni effettuate per telex o telegramma, devono essere firmate.

- b) Se più documenti sono inviati in un medesimo plico, occorre allegarvi un elenco che permetta l'identificazione di ognuno di essi.
- 2) [Firma] Una firma deve essere manoscritta, stampata od impressa per mezzo di un bollo; essa può essere sostituita dall'apposizione di un sigillo oppure, per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche di cui all'alinea 6), da un modo di identificazione convenuto tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato.
- 3) [Comunicazioni per telecopia]
- a) Qualsiasi comunicazione può essere inviata all'Ufficio internazionale per telecopia, a condizione che
    - i) quando la comunicazione deve essere presentata su un modulo ufficiale, tale modulo sia utilizzato per la comunicazione a mezzo telecopia, e
    - ii) quando la comunicazione consiste nella domanda internazionale, l'originale della pagina del modulo ufficiale contenente la riproduzione e le riproduzioni del marchio, firmato dall'Ufficio d'origine e contenente indicazioni sufficienti a permettere l'identificazione della domanda internazionale a cui si riferisce, sia inviato all'Ufficio internazionale.
  - b) Se l'originale di cui al punto a)ii) è ricevuto dall'Ufficio internazionale entro un mese a partire dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione per telecopia, tale originale è considerato essere stato ricevuto dall'Ufficio internazionale alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione per telecopia.
  - c) Se una domanda internazionale è inviata all'Ufficio internazionale per telecopia, l'esame da parte dell'Ufficio internazionale della conformità di tale domanda nei confronti delle prescrizioni applicabili ha inizio
    - i) alla ricezione dell'originale di cui al punto a)ii) se tale originale è ricevuto entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione per telecopia, oppure
    - ii) allo spirare del termine di un mese di cui al punto b) se l'originale non è ricevuto dall'Ufficio internazionale entro tale termine.
- 4) [Comunicazioni per telex o telegramma]
- a) Le comunicazioni diverse dalla domanda internazionale o dalla designazione effettuata successivamente alla registrazione internazionale possono essere indirizzate all'Ufficio internazionale per telex o per telegramma; ciononostante, quando è richiesto l'uso di un modulo ufficiale, tale modulo ufficiale, doverosamente firmato ed il cui contenuto corrisponde a quello del telex o del telegramma, deve essere ricevuto dall'Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione per telex o per telegramma.
  - b) Se le condizioni stabilite al punto a) sono soddisfatte, il modulo ufficiale è considerato essere stato ricevuto dall'Ufficio internazionale il giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione per telex o per telegramma. Se le condizioni

stabilite al punto a) non sono soddisfatte, la comunicazione per telex o per telegramma è considerata non essere stata effettuata.

5) [Ricevuta o data di ricezione delle comunicazioni per telecopia da parte dell'Ufficio internazionale]

- a) L'Ufficio internazionale informa, senza indugio e per telecopia, il mittente di qualsiasi comunicazione per telecopia della ricezione di tale comunicazione e lo informa anche quando la telecopia ricevuta è incompleta o illeggibile, a condizione che il mittente possa essere identificato e raggiunto per telecopia.
- b) Quando una comunicazione viene trasmessa per telecopia e, a causa della differenza di fuso orario tra la località da dove tale comunicazione è trasmessa e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale, la data che precede, tra le due date, è considerata essere la data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

6) [Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione di una trasmissione elettronica da parte dell'Ufficio internazionale]

- a) Se un Ufficio lo desidera, le comunicazioni tra tale Ufficio e l'Ufficio internazionale, compresa la presentazione della domanda internazionale, saranno effettuate attraverso mezzi elettronici in base alle modalità convenute tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato.
- b) L'Ufficio internazionale informa, senza indugio e tramite una trasmissione elettronica, il mittente di qualsiasi trasmissione elettronica della ricezione di tale trasmissione e lo informa anche quando la trasmissione elettronica ricevuta è incompleta o inutilizzabile per qualsiasi altro motivo, a condizione che il mittente possa essere identificato e raggiunto.
- c) Quando una comunicazione è effettuata attraverso mezzi elettronici e, a causa della differenza di fuso orario tra la località da dove la comunicazione è trasmessa e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale, la data che precede, tra le due date, è considerata essere la data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

### **Regola 3** Rappresentanza dinnanzi all'Ufficio internazionale

1) [Mandatario; indirizzo del mandatario; numero di mandatarî]

- a) Il depositante o il titolare può avere un mandatario presso l'Ufficio internazionale.
- b) Il mandatario deve avere il proprio indirizzo,
  - i) per quanto riguarda una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo, sul territorio di una parte contraente vincolata dall'Accordo;
  - ii) per quanto riguarda una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo, sul territorio di una parte contraente vincolata dal Protocollo;

- iii) per quanto riguarda una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, sul territorio di una parte contraente;
  - iv) per quanto riguarda una registrazione internazionale, sul territorio di una parte contraente.
- c) Il depositante o il titolare può avere un solo mandatario. Quando una costituzione indica più mandatarî, soltanto quello che è indicato per primo è considerato mandatario ed iscritto come tale.
- d) Quando uno studio od un ufficio legale, oppure un ufficio di consulenza per brevetti o marchi, è stato indicato all'Ufficio internazionale come mandatarîo, esso è considerato come unico mandatarîo.
- 2) [Costituzione del mandatarîo]
- a) La costituzione di un mandatarîo può essere fatta nella domanda internazionale o in una designazione successiva o una domanda di cui alla regola 25 se questa designazione successiva o questa domanda è fatta tramite un Ufficio.
  - b) La costituzione di un mandatarîo può anche essere fatta in una comunicazione separata che può riferirsi ad una o a più domande internazionali specifiche o ad una o più registrazioni internazionali specifiche, o a tutte le domande internazionali future e a tutte le registrazioni internazionali future, del medesimo depositante o titolare. Tale comunicazione deve essere presentata all'Ufficio internazionale
    - i) dal depositante, titolare o mandatarîo costituito,
    - ii) dall'Ufficio d'origine, o
    - iii) da un altro Ufficio interessato se il depositante, il titolare o il mandatarîo costituito chiede tale presentazione ed essa viene accolta dall'Ufficio.

La comunicazione deve essere firmata dal depositante o dal titolare, o dall'Ufficio tramite il quale è stata presentata.

3) [Costituzione irregolare]

- a) Quando l'indirizzo del mandatarîo presunto non è sul territorio pertinente in conformità dell'alinea 1)b, l'Ufficio internazionale tratta tale costituzione come se non fosse stata fatta e ne dà informazione al depositante o titolare, al mandatarîo presunto e, quando è stato un Ufficio ad inviare o trasmettere l'atto di costituzione, a tale Ufficio.
- b) Quando l'Ufficio internazionale considera che la costituzione di un mandatarîo fatta in virtù dell'alinea 2) è irregolare, esso ne dà notifica al depositante o titolare, al mandatarîo presunto e, se è stato un Ufficio ad inviare o a trasmettere l'atto di costituzione, a tale Ufficio.
- c) Fintantoché i requisiti applicabili in conformità degli alinea 1)b) e 2) non sono soddisfatti, l'Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni pertinenti al depositante od al titolare medesimo.



- 4) [Iscrizione e notifica della costituzione di un mandatario; data di entrata in vigore della costituzione]
- a) Quando l'Ufficio internazionale constata che la costituzione di un mandatario soddisfa i requisiti stabiliti, esso iscrive nel registro internazionale il fatto che il depositante o titolare ha un mandatario, nonché il nome e l'indirizzo del mandatario. In questo caso, la data di entrata in vigore della costituzione è la data in cui l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale, la designazione successiva, la domanda o la comunicazione separata con la quale il mandatario è costituito.
  - b) L'Ufficio internazionale notifica l'iscrizione di cui al punto a) sia al depositante che al titolare ed al mandatario. Quando la costituzione è stata fatta tramite una comunicazione separata presentata attraverso un Ufficio, l'Ufficio internazionale notifica anche l'iscrizione a tale Ufficio.
- 5) [Effetti della costituzione di un mandatario]
- a) Salvo esplicita disposizione contraria contenuta in questo regolamento di esecuzione, la firma di un mandatario iscritto in conformità dell'alea 4a) sostituisce la firma del depositante o titolare.
  - b) Salvo quando questo regolamento di esecuzione fa esplicita richiesta a che un invito, una notifica od altra comunicazione sia inviata sia al depositante o titolare che al mandatario, l'Ufficio internazionale invia al mandatario iscritto in conformità dell'alea 4a) qualsiasi invito, notifica od altra comunicazione che, in assenza di mandatario, avrebbe dovuto essere indirizzata al depositante o titolare; qualsiasi invito, notifica od altra comunicazione in tal modo inviata al suddetto mandatario ha i medesimi effetti che se fosse stata inviata al depositante o titolare.
  - c) Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio internazionale dal mandatario iscritto in conformità dell'alea 4a) ha i medesimi effetti che se fosse stata inviata a tale Ufficio dal depositante o titolare.
- 6) [Radiazione dell'iscrizione; data di entrata in vigore della radiazione]
- a) Qualsiasi iscrizione fatta in conformità dell'alea 4a) è radiata quando la radiazione è richiesta tramite una comunicazione firmata dal depositante, dal titolare o dal mandatario. L'iscrizione è radiata d'ufficio dall'Ufficio internazionale quando è nominato un nuovo mandatario o, nel caso in cui sia stato iscritto un cambiamento di titolare, quando il nuovo titolare della registrazione internazionale non costituisce un mandatario.
  - b) Fatto salvo il punto c), la radiazione entra in vigore alla data in cui l'Ufficio internazionale riceve la comunicazione corrispondente.
  - c) Quando la radiazione è richiesta dal mandatario, essa entra in vigore alla data che sopravviene per prima, fra le date che seguono:
    - i) la data in cui l'Ufficio internazionale riceve una comunicazione in cui è costituito un nuovo mandatario;

- ii) la data di scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione con la quale il mandatario chiede la radiazione dell'iscrizione.

Fino alla data in cui la radiazione entra in vigore, l'Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni di cui all'alinea 5)b) sia al depositante o titolare che al mandatario.

- d) Quando riceve una domanda di radiazione fatta dal mandatario, l'Ufficio internazionale notifica tale fatto al depositante o titolare, ed allega alla notifica una copia di tutte le comunicazioni che sono state inviate al mandatario, o che sono state ricevute dal mandatario tramite l'Ufficio internazionale, durante i sei mesi che precedono la data di notifica.
- e) Non appena è nota la data di entrata in vigore della radiazione, l'Ufficio internazionale notifica la radiazione e la data in cui essa entra in vigore al mandatario la cui iscrizione è stata radiata, al depositante o titolare e, se la costituzione del mandatario è stata presentata attraverso un Ufficio, a tale Ufficio.

#### **Regola 4**      Calcolo dei termini di scadenza

1) Qualunque termine di scadenza espresso in anni spira, nell'anno successivo a quello considerato, nel mese che ha lo stesso nome e nel giorno che ha lo stesso numero del mese e del giorno dell'evento da cui tale periodo ha inizio; tuttavia, se l'evento ha avuto luogo un 29 febbraio e se nell'anno successivo da prendere in considerazione il mese di febbraio termina il 28, il termine scade il 28 febbraio.

2) Qualsiasi termine di scadenza espresso in mesi spira, nel mese successivo da prendere in considerazione, nel giorno che ha lo stesso numero del giorno dell'evento da cui tale periodo ha inizio; tuttavia, se il mese successivo da prendere in considerazione non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese.

3) Qualsiasi termine di scadenza espresso in giorni ha inizio il giorno successivo al giorno in cui l'evento considerato ha luogo ed il termine scade di conseguenza.

4) Se un termine di scadenza spira un giorno in cui l'Ufficio internazionale o l'Ufficio interessato non è aperto al pubblico, tale termine scade, nonostante gli alinea 1) a 3), il primo giorno successivo al giorno in cui l'Ufficio internazionale o l'Ufficio interessato è aperto al pubblico.

5) In tutti i casi in cui l'Ufficio internazionale comunica un termine di scadenza, esso indica la data in cui tale termine scade in conformità degli alinea 1) a 3).

#### **Regola 5**      Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e consegna della corrispondenza

1) [Comunicazioni inviate tramite un servizio postale] L'inosservanza, effettuata da una parte interessata, di un termine di scadenza per una comunicazione inviata all'Ufficio internazionale e spedita per mezzo di un servizio postale è giustificata se la parte interessata fornisce la prova, tale da soddisfare l'Ufficio internazionale, che

- i) la comunicazione è stata inviata almeno cinque giorni prima della scadenza o, quando il servizio postale è stato interrotto durante uno qualsiasi dei dieci giorni che hanno preceduto la data di scadenza per cause di guerra, rivoluzione, disordini civili, scioperi, calamità naturali od altre cause simili, che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio postale,
  - ii) che l'invio della comunicazione è stato effettuato dal servizio postale in plico raccomandato o che i dati relativi all'invio sono stati registrati dal servizio postale al momento dell'invio, e che,
  - iii) nei casi in cui la corrispondenza, di qualsiasi categoria, non pervenga normalmente all'Ufficio internazionale entro i due giorni che seguono l'invio, la comunicazione è stata inviata tramite una categoria di corrispondenza che perviene normalmente all'Ufficio internazionale entro i due giorni successivi all'invio, od è stata inviata per aereo.
- 2) [Comunicazioni inviate per mezzo di un'agenzia di recapito e consegna della corrispondenza] L'inosservanza, da una parte interessata, di una scadenza riguardante una comunicazione indirizzata all'Ufficio internazionale ed inviata tramite un'agenzia di recapito e consegna della corrispondenza è giustificata se la parte interessata produce la prova, tale da soddisfare l'Ufficio internazionale, che
- i) la comunicazione è stata inviata almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini o, quando il funzionamento dell'agenzia di recapito e consegna della corrispondenza è stato interrotto durante uno qualsiasi dei dieci giorni che precedevano la data di scadenza dei termini a causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, scioperi, calamità naturali o altre cause simili, la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del funzionamento dell'agenzia di recapito e consegna della corrispondenza, e che
  - ii) i dati relativi all'invio della comunicazione sono stati registrati dall'agenzia di recapito e consegna della corrispondenza al momento dell'invio.
- 3) [Limiti alla giustificazione] L'inosservanza di una scadenza è giustificata, in virtù di questa regola, solo se la prova di cui all'alinea 1) o 2) e la comunicazione od un duplicato di essa sono ricevuti dall'Ufficio internazionale al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini.
- 4) [Domanda internazionale e designazione successiva] Quando l'Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale o una designazione successiva dopo il termine di scadenza di due mesi di cui all'articolo 3.4) dell'Accordo, all'articolo 3.4) del Protocollo ed alla regola 24.6)b), e l'Ufficio interessato indica che la ricezione tardiva risulta da circostanze di cui all'alinea 1) o 2), si applicano l'alinea 1) o 2) e l'alinea 3).

## **Regola 6**      Lingue

- 1) [Domanda internazionale]
  - a) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo deve essere redatta in francese.

- b) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve essere redatta in francese o in inglese in conformità di ciò che è prescritto dall'Ufficio d'origine, essendo convenuto che l'Ufficio d'origine può offrire ai depositanti la scelta tra il francese e l'inglese.
- 2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale]
- a)<sup>7</sup> Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo o riguardante la registrazione internazionale che ne risulta deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta in francese; tuttavia, quando la registrazione internazionale che risulta da una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo è o è stata oggetto di una designazione successiva in virtù della regola 24.1)b) si applicano le disposizioni del punto b).
- b) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, o riguardante la registrazione internazionale che ne è seguita deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta
- i) in francese o in inglese quando tale comunicazione è inviata all'Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare, o da un Ufficio;
  - ii) nella lingua applicabile in conformità alla regola 7.2) quando la comunicazione consiste in una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio annesso alla domanda internazionale in virtù della regola 9.6)d)i) o alla designazione successiva in conformità della regola 24.3)b)i);
  - iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è una notifica inviata dall'Ufficio internazionale ad un Ufficio, a meno che tale Ufficio non abbia notificato all'Ufficio internazionale che tutte queste notifiche devono essere redatte in francese o che tutte queste notifiche devono essere redatte in inglese; quando la notifica inviata dall'Ufficio internazionale riguarda l'iscrizione di una registrazione internazionale nel registro internazionale, essa deve indicare la lingua nella quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale corrispondente;
  - iv) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è una notifica inviata dall'Ufficio internazionale al depositante od al titolare, a meno che tale depositante o titolare non abbia espresso il desiderio di ricevere tali notifiche in francese benché la lingua della domanda internazionale sia l'inglese, o in inglese, benché la lingua della domanda internazionale sia il francese.
- 3) [Iscrizione e pubblicazione]
- a) Quando la domanda internazionale dipende esclusivamente dall'Accordo, l'iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione sul bollettino della

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

registrazione internazionale che ne risulta e di qualsiasi dato che debba essere oggetto sia di una iscrizione che di una pubblicazione, in virtù di questo regolamento di esecuzione, per quanto riguarda tale registrazione internazionale sono effettuate in francese.

- b) Quando la domanda internazionale dipende esclusivamente dal Protocollo o dipende sia dall'Accordo che dal Protocollo, l'iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione sul bollettino della registrazione internazionale che ne risulta e di qualsiasi dato che debba essere oggetto sia di una iscrizione che di una pubblicazione, in virtù di questo regolamento di esecuzione, per quanto riguarda tale registrazione internazionale sono effettuate in francese ed in inglese. L'iscrizione e la pubblicazione della registrazione internazionale indicano la lingua nella quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale.
- c)<sup>8</sup> Se una designazione successiva fatta in conformità della regola 24.1)b) è la prima fatta in conformità di tale regola per quanto riguarda una specifica registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale effettua la pubblicazione di tale designazione successiva sul bollettino e, contemporaneamente, una pubblicazione della registrazione internazionale in inglese ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in francese. Detta designazione successiva è in seguito iscritta nel registro internazionale in francese e in inglese. L'iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione nel bollettino di tutti i dati che, in virtù del presente regolamento d'esecuzione, devono essere oggetto contemporaneamente di un'iscrizione e di una pubblicazione, in relazione alla registrazione internazionale in questione sono fatte in francese e in inglese.

#### 4) [Traduzione]

- a) Le traduzioni dal francese in inglese o dall'inglese in francese necessarie per le notifiche in virtù dell'alinnea 2)b)iii) e iv), e per le iscrizioni e le pubblicazioni effettuate in virtù dell'alinnea 3)b) e c), sono redatte dall'Ufficio internazionale. Il depositante o il titolare, a seconda del caso, può allegare alla domanda internazionale, o ad una domanda di iscrizione di una designazione successiva o di una modifica, una proposta di traduzione di qualsiasi testo contenuto nella domanda internazionale o la domanda di iscrizione. Se l'Ufficio internazionale ritiene che la traduzione proposta non è corretta, la corregge dopo aver invitato il depositante o il titolare ad avanzare, entro un mese dall'invito, delle osservazioni relative alle correzioni proposte.
- b) Nonostante il punto a), l'Ufficio internazionale non traduce il marchio. Quando il depositante o il titolare fornisce, in conformità della regola 9.4)b)iii) o della regola 24.3)c), una o più traduzioni del marchio, l'Ufficio internazionale non controlla l'esattezza di tale traduzione o di tali traduzioni.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

**Regola 7** Notifica di talune esigenze particolari

1) [Presentazioni di designazioni successive tramite l'Ufficio d'origine] Quando una parte contraente pretende che, se il proprio Ufficio è l'Ufficio d'origine e se il titolare ha il proprio indirizzo sul territorio di tale parte contraente, le designazioni successive alla registrazione internazionale siano presentate all'Ufficio internazionale da tale Ufficio, essa notifica tale esigenza al Direttore generale.

2) [Intenzione di utilizzare il marchio] Quando una parte contraente pretende, in quanto parte contraente designata in virtù del Protocollo, una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio, essa notifica tale esigenza al Direttore generale. Quando tale parte contraente esige che la dichiarazione sia firmata dal depositante medesimo e sia fatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda internazionale, la notifica deve indicare tale esigenza e precisare la formulazione esatta della dichiarazione richiesta. Quando la parte contraente pretende, inoltre, che la dichiarazione sia redatta in francese anche se la domanda internazionale è in inglese, o in inglese anche se la domanda internazionale è in francese, la notifica deve precisare la lingua richiesta.

3) [Notifica]

- a) Qualsiasi notifica di cui all'alinea 1) o 2) può essere fatta dalla parte contraente al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo o del proprio strumento di adesione al Protocollo, nel qual caso tale notifica entra in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto riguarda la parte contraente da cui proviene. Tale notifica può anche essere fatta in seguito, nel qual caso essa entra in vigore tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, o a qualsiasi altra data successiva che vi sia indicata, per quanto riguarda le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la notifica entra in vigore o è successiva a tale data.
- b) Qualsiasi notifica fatta in virtù degli alinea 1) o 2) può essere ritirata in qualsiasi momento. L'avviso di ritiro deve essere comunicato al Direttore generale. Il ritiro diventa effettivo alla data in cui il Direttore generale riceve l'avviso di ritiro, o a qualsiasi data successiva indicata in tale avviso.

## Capitolo 2

### Domanda internazionale

**Regola 8** Pluralità di depositanti

1) [Più depositanti che inoltrano una domanda dipendente esclusivamente dall'Accordo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo] Più depositanti possono depositare congiuntamente una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo se sono titolari congiuntamente della registrazione di base e se il paese d'origine, come precisato nell'articolo 1.3) dell'Accordo, è il medesimo per ciascuno di loro.

2) [Più depositanti che inoltrano una domanda dipendente esclusivamente dal Protocollo] Più depositanti possono depositare congiuntamente una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo se hanno depositato congiuntamente la domanda di base o se sono congiuntamente titolari della registrazione di base, e se ciascuno di loro ha, nei confronti della parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, i requisiti per depositare una domanda internazionale in virtù dell'articolo 2.1) del Protocollo.

### **Regola 9**      Requisiti relativi alla domanda internazionale

- 1) [Presentazione] La domanda internazionale è presentata all'Ufficio internazionale dall'Ufficio d'origine.
- 2) [Modulo e firma]
  - a) La domanda internazionale deve essere presentata sul modulo ufficiale in un esemplare.
  - b) La domanda internazionale deve essere firmata dall'Ufficio d'origine e, quando l'Ufficio d'origine lo pretende, anche dal depositante. Quando l'Ufficio d'origine non pretende che la domanda internazionale sia firmata dal depositante ma consente che essa sia firmata anche dal depositante, il depositante può firmare la domanda internazionale.
- 3) [Emolumenti e tasse] Gli emolumenti e tasse prescritti che sono applicabili alla domanda internazionale devono essere pagati in conformità delle regole 10, 34 e 35.
- 4) [Contenuto di tutte le domande internazionali]
  - a) Riservati gli alinea 5), 6) e 7), la domanda internazionale deve contenere o indicare
    - i) il nome del depositante; quando il depositante è una persona fisica, il nome da indicare è il cognome o nome principale ed il o i nomi personali o nomi secondari; quando il depositante è una persona giuridica, il nome da indicare è la denominazione ufficiale completa della persona giuridica; quando il nome del depositante è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale nome deve essere indicato sotto forma di traslitterazione in caratteri latini la quale deve seguire la fonetica della lingua della domanda internazionale; quando il depositante è una persona giuridica ed il suo nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale traslitterazione può essere sostituita da una traduzione nella lingua della domanda internazionale,
    - ii) l'indirizzo del depositante; tale indirizzo deve essere formulato nel modo abitualmente richiesto per soddisfare una celere consegna postale e deve comprendere, per lo meno, tutte le unità amministrative pertinenti fino ad includere il numero civico, se questo esiste; inoltre, possono essere indicati i numeri di telefono e di telecopia nonché un indirizzo diverso per la corrispondenza; quando vi sono più depositanti con indirizzi diversi, deve essere indicato un indirizzo unico per la corrispondenza; quando tale indirizzo non è indicato, l'indirizzo per la corrispondenza è

- l'indirizzo del depositante che è nominato per primo nella domanda internazionale,
- iii) il nome e l'indirizzo del mandatario, se ve ne è uno; inoltre, possono essere indicati i numeri di telefono e di telecopia; quando il nome del mandatario è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale nome deve essere indicato sotto forma di una traslitterazione in caratteri latini la quale deve seguire la fonetica della lingua della domanda internazionale; quando il mandatario è una persona giuridica ed il suo nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale traslitterazione può essere sostituita da una traduzione nella lingua della domanda internazionale,
  - iv) quando il depositante desidera, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale<sup>9</sup>, beneficiare della priorità di un deposito precedente, una dichiarazione con la quale richieda la priorità di tale deposito, integrata dall'indicazione del nome dell'Ufficio presso il quale tale deposito è stato effettuato come pure dalla data e, se disponibile, dal numero di tale deposito e, quando la richiesta di priorità non si applica all'insieme dei prodotti e servizi elencati nella domanda internazionale, dall'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si applica la richiesta di priorità,
  - v) una riproduzione del marchio che deve inserirsi nel riquadro previsto allo scopo nel modulo ufficiale; tale riproduzione deve essere nitida e deve essere in bianco e nero od a colori a seconda che la riproduzione nella domanda di base o la registrazione di base sia in bianco e nero o a colori,
  - vi) quando il depositante desidera che il marchio sia considerato come marchio a caratteri standard, una dichiarazione in tal senso,
  - vii) quando, in conformità dell'articolo 3.3) dell'Accordo o dell'articolo 3.3) del Protocollo, il depositante richiede il colore quale elemento distintivo del marchio, un'indicazione di questo fatto e un'indicazione, espressa in parole, del colore o della combinazione di colori richiesta e, quando la riproduzione fornita come stabilito al punto v) è in bianco e nero, una riproduzione a colori del marchio,
  - viii) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio tridimensionale, l'indicazione «marchio tridimensionale»,
  - ix) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio sonoro, l'indicazione «marchio sonoro»,
  - x) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio collettivo od a un marchio di garanzia, un'indicazione in tal senso,
  - xi) quando la domanda di base o la registrazione di base contiene una descrizione del marchio espressa in parole, la medesima descrizione; quando la suddetta descrizione è in una lingua diversa dalla lingua della domanda internazionale, la descrizione deve essere fornita nella lingua della domanda internazionale,

<sup>9</sup> RS 0.232.01/04



- xii) quando il marchio è formato, in tutto o in parte, da caratteri diversi dai caratteri latini o da cifre diverse dalle cifre arabe o romane, una traslitterazione di tali caratteri in caratteri latini o di tali cifre in cifre arabe; la traslitterazione in caratteri latini deve seguire la fonetica della lingua della domanda internazionale,
  - xiii) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione internazionale del marchio, raggruppati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ogni gruppo preceduto dal numero della classe e presentato nell'ordine delle classi di tale classificazione; i prodotti e servizi devono essere indicati con termini precisi, preferibilmente per mezzo di termini che figurano nell'elenco alfabetico della suddetta classificazione; la domanda internazionale può contenere una limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi per quanto riguarda una o più o l'insieme delle parti contraenti designate; la limitazione può essere diversa per ciascuna parte contraente, e
  - xiv) l'ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamento, o le direttive per addebitare l'ammontare richiesto di emolumenti e tasse su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità di chi effettua il pagamento o dà le direttive.
- b) La domanda internazionale può contenere inoltre,
- i) quando il depositante è una persona fisica, un'indicazione dello Stato di cui il depositante è cittadino;
  - ii) quando il depositante è una persona giuridica, delle indicazioni relative alla forma giuridica di tale persona giuridica nonché relative allo Stato e, all'occorrenza, all'entità territoriale all'interno di tale Stato, in conformità della cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita;
  - iii) quando il marchio è composto, in tutto o in parte, da una o più parole che possono essere tradotte, una traduzione di tale parola o di tali parole, in francese se la domanda internazionale dipende esclusivamente dall'Accordo o, se la domanda internazionale dipende esclusivamente dal Protocollo o dipende sia dall'Accordo che dal Protocollo, in francese, in inglese o in ciascuna di queste due lingue;
  - iv) quando il depositante richiede il colore quale elemento distintivo del marchio, un'indicazione, espressa in parole, per ciascun colore, delle parti principali del marchio che hanno tale colore.
- 5) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo]
- a) Se la domanda internazionale dipende esclusivamente dall'Accordo, essa deve contenere o indicare, oltre agli elementi di cui all'alinea 4)a),
    - i) lo Stato contraente partecipe dell'Accordo, dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo; in mancanza di tale Stato contraente, lo Stato contraente partecipe dell'Accordo dove

- il depositante è domiciliato; in mancanza di tale Stato contraente, lo Stato contraente partecipe dell'Accordo di cui il depositante è cittadino,
- ii) quando l'indirizzo del depositante indicato in conformità dell'alinea 4)a)ii) è in uno Stato diverso dallo Stato il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, l'indirizzo dello stabilimento od il domicilio di cui al punto i),
  - iii) gli Stati che sono designati in virtù dell'Accordo,
  - iv) la data ed il numero della registrazione di base, e
  - v) la dichiarazione dell'Ufficio d'origine come specificata al punto b).
- b) La dichiarazione di cui al punto a)v) deve certificare
- i) la data in cui l'Ufficio d'origine ha ricevuto dal depositante la richiesta per la presentazione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale, o si ritiene che l'abbia ricevuta, come stabilito nella regola 11.1),
  - ii) che il depositante nominato nella domanda internazionale ed il titolare della registrazione di base sono una sola ed unica persona,
  - iii) che qualsiasi indicazione di cui all'alinea 4)a)viii) a xi) e contenuta nella domanda internazionale è la medesima contenuta anche nella registrazione di base,
  - iv) che il marchio oggetto della domanda internazionale è il medesimo marchio anche nella registrazione base,
  - v) che, se nella domanda internazionale sono richiesti dei colori, la richiesta di colore è la medesima che figura nella registrazione di base, e
  - vi) che i prodotti e servizi indicati nella domanda internazionale sono coperti dall'elenco di prodotti e servizi che figurano nella registrazione di base.
- c) Quando la domanda internazionale è fondata su più registrazioni di base dello stesso marchio presso l'Ufficio d'origine, la dichiarazione di cui al punto a)v) è considerata applicarsi a tutte queste registrazioni di base.
- 6) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo]
- a) Se la domanda internazionale dipende esclusivamente del Protocollo, essa deve contenere o indicare, oltre agli elementi di cui all'alinea 4)a),
    - i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente di cui il depositante è cittadino o dove questi è domiciliato o ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, o quando la registrazione di base è stata effettuata dall'Ufficio di tale Stato contraente, questo Stato contraente,
    - ii) quando l'indirizzo del depositante indicato in conformità dell'alinea 4)a)ii) è in uno Stato diverso dallo Stato il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, il domicilio o l'indirizzo dello stabilimento di cui al punto i),

- iii) 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, questa organizzazione e lo Stato membro di questa organizzazione di cui il depositante è cittadino, o una dichiarazione secondo la quale il depositante è domiciliato sul territorio sul quale si applica il trattato che istituisce la suddetta organizzazione, o una dichiarazione secondo la quale il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo su tale territorio,
  - iv) quando l'indirizzo del depositante indicato in conformità dell'alinea 4)a)ii) non è sul territorio sul quale si applica il trattato che istituisce l'organizzazione contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, il domicilio o l'indirizzo dello stabilimento di cui al punto iii),
  - v) le parti contraenti che sono designate in virtù del Protocollo,
  - vi) la data ed il numero della domanda di base, o la data ed il numero della registrazione di base, a seconda del caso, e
  - vii) la dichiarazione dell'Ufficio d'origine come specificata al punto b).
- b) La dichiarazione di cui al punto a)vii) deve certificare
- i) la data in cui l'Ufficio d'origine ha ricevuto dal depositante la richiesta di presentazione della domanda internazionale,
  - ii) che il depositante nominato nella domanda internazionale ed il depositante nominato nella domanda di base od il titolare nominato nella registrazione di base, a seconda del caso, sono una sola ed unica persona,
  - iii) che qualsiasi indicazione di cui all'alinea 4)a)viii) a xi) e contenuta nella domanda internazionale figura anche nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso,
  - iv) che il marchio oggetto della domanda internazionale è il medesimo che figura nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso,
  - v) che, se sono richiesti dei colori nella domanda internazionale, la richiesta di colore è la medesima che figura nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso, e
  - vi) che i prodotti e servizi indicati nella domanda internazionale sono coperti dall'elenco di prodotti e servizi che figurano nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso.
- c) Quando la domanda internazionale è fondata su più domande di base o registrazioni di base relative al medesimo marchio, depositate presso l'Ufficio d'origine o effettuate da questo, la dichiarazione di cui al punto a)vii) è considerata applicarsi a tutte queste domande di base ed a tutte queste registrazioni di base.
- d) La domanda internazionale contiene anche, quando una designazione riguarda una parte contraente che ha effettuato la notifica di cui alla regola 7.2), una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio sul territorio di tale parte contraente; la dichiarazione è considerata come facente parte della

designazione della parte contraente che la richiede e deve, come richiesto da tale parte contraente,

- i) essere firmata dal depositante stesso ed essere redatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda internazionale, oppure
- ii) essere compresa nella domanda internazionale.

7) [Contenuto di una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo] Se la domanda internazionale dipende sia dall'Accordo che dal Protocollo, essa deve contenere o indicare, oltre gli elementi di cui all'alinea 4)a), quelli di cui agli alinea 5) e 6), essendo convenuto che soltanto una registrazione di base, e non una domanda di base, può essere indicata in virtù dell'alinea 6)a)vi), e che tale registrazione di base è la medesima registrazione di base di cui all'alinea 5)a)iv).

#### **Regola 10** Emolumenti e tasse relativi alla domanda internazionale

1) [Domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo] Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo è subordinata al pagamento dell'emolumento di base, dell'emolumento complementare e, all'occorrenza, dell'emolumento suppletivo, indicati al punto 1 della tabella degli emolumenti e tasse. Tali emolumenti sono pagati tramite due versamenti corrispondenti ad un periodo di dieci anni l'uno. Per il pagamento del secondo versamento, si applica la regola 30.

2) [Domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo] Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo è subordinata al pagamento dell'emolumento di base, dell'emolumento complementare o della tassa individuale o di entrambi e, all'occorrenza, dell'emolumento suppletivo, indicati o specificati al punto 2 della tabella degli emolumenti e tasse. Tali emolumenti e tasse sono pagati per un periodo di dieci anni.

3) [Domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo] Una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo è subordinata al pagamento dell'emolumento di base, dell'emolumento complementare e, all'occorrenza, della tassa individuale e dell'emolumento suppletivo, indicati o specificati al punto 3 della tabella degli emolumenti e tasse. Per quanto riguarda le parti contraenti designate in virtù dell'Accordo, si applica l'alinea 1). Per quanto riguarda le parti contraenti designate in virtù del Protocollo, si applica l'alinea 2).

#### **Regola 11** Irregolarità diverse da quelle relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi o alla loro indicazione

1) [Richiesta inviata prematuramente all'Ufficio di origine]

- a) Quando l'Ufficio d'origine ha ricevuto una richiesta di presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo prima della registrazione nel registro del suddetto Ufficio del marchio al quale si riferisce tale richiesta, la suddetta richiesta è considerata essere stata ricevuta dall'Ufficio d'origine, ai sensi dell'articolo 3.4) dell'Accordo, alla data della registrazione del marchio nel registro del suddetto Ufficio.

- b) Fatto salvo il punto c), quando l'Ufficio d'origine riceve una richiesta di presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, prima della registrazione nel registro del suddetto Ufficio del marchio al quale si riferisce tale richiesta, la domanda internazionale è trattata come una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo, e l'Ufficio d'origine sopprime la designazione di qualsiasi parte contraente vincolata dall'Accordo.
  - c) Quando la richiesta di cui al punto b) è accompagnata da una esplicita richiesta a che la domanda internazionale sia trattata come una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo a partire dal momento in cui il marchio è registrato nel registro dell'Ufficio d'origine, il suddetto Ufficio non sopprime la designazione di qualsiasi parte contraente vincolata dall'Accordo e la richiesta di presentazione della domanda internazionale è considerata essere stata ricevuta da tale Ufficio, secondo l'articolo 3.4) dell'Accordo e l'articolo 3.4) del Protocollo, alla data di registrazione del marchio nel registro del suddetto Ufficio.
- 2) [Irregolarità la cui correzione incombe al depositante]
- a) Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale contenga delle irregolarità diverse da quelle oggetto degli alinea 3), 4) e 6) e delle regole 12 e 13, esso notifica l'irregolarità al depositante e ne informa contemporaneamente l'Ufficio d'origine.
  - b) Tali irregolarità possono essere corrette dal depositante entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono state notificate dall'Ufficio internazionale. Se un'irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata dall'Ufficio internazionale, la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente al depositante ed all'Ufficio d'origine.
- 3) [Irregolarità la cui correzione incombe al depositante o all'Ufficio d'origine]
- a) Nonostante l'alinea 2), quando gli emolumenti e tasse che devono essere pagati in virtù della regola 10 sono stati pagati all'Ufficio internazionale dall'Ufficio d'origine e l'Ufficio internazionale ritiene che l'ammontare ricevuto degli emolumenti e tasse sia inferiore all'ammontare dovuto, esso notifica questo fatto contemporaneamente all'Ufficio d'origine ed al depositante. La notifica precisa l'ammontare ancora dovuto.
  - b) L'ammontare ancora dovuto può essere pagato dall'Ufficio d'origine o dal depositante entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica da parte dell'Ufficio internazionale. Se l'ammontare ancora dovuto non è pagato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'irregolarità è stata notificata dall'Ufficio internazionale, la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente all'Ufficio d'origine ed al depositante.
- 4) [Irregolarità la cui correzione incombe all'Ufficio d'origine]
- a) Se l'Ufficio internazionale

- i) constata che la domanda internazionale non soddisfa i requisiti di cui alla regola 2.1)a) o non è stata presentata sul modulo ufficiale prescritto dalla regola 9.2)a),
  - ii) constata che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle irregolarità di cui alla regola 15.1)a),
  - iii) considera che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle irregolarità relative al diritto del depositante di depositare una domanda internazionale,
  - iv) considera che la domanda internazionale contiene delle irregolarità relative alla dichiarazione dell'Ufficio d'origine di cui alla regola 9.5)a)v) oppure 6)a)vii),
  - v) constata che l'originale di cui alla regola 2.3)a)ii) non è stato ricevuto entro il termine di un mese di cui alla regola 2.3)b), o
  - vi) constata che la domanda internazionale non è firmata dall'Ufficio d'origine, lo notifica all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.
- b) Tali irregolarità possono essere corrette dall'Ufficio d'origine entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono state notificate dall'Ufficio internazionale. Se una irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata dall'Ufficio internazionale, la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente all'Ufficio d'origine ed al depositante.
- 5) [Rimborso degli emolumenti e tasse] Quando, in conformità degli alinea 2)b), 3) oppure 4)b), la domanda internazionale è considerata abbandonata, l'Ufficio internazionale rimborsa all'autore del pagamento gli emolumenti e tasse pagati per tale domanda, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà dell'emolumento di base di cui ai punti 1.1.1, 2.1.1 oppure 3.1.1 della tabella degli emolumenti e tasse.
- 6) [Altra irregolarità relativa alla designazione di una parte contraente in virtù del Protocollo]
- a) Quando, in conformità dell'articolo 3.4) del Protocollo, una domanda internazionale è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi dalla data di ricezione di tale domanda internazionale da parte dell'Ufficio d'origine e quando l'Ufficio internazionale considera che una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio è richiesta in conformità della regola 9.6)d)i) oppure 7) ma che essa fa difetto o non soddisfa le prescrizioni applicabili, l'Ufficio internazionale notifica tale fatto senza indugio e contemporaneamente al depositante ed all'Ufficio d'origine.
  - b) La dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio è considerata essere stata ricevuta dall'Ufficio internazionale insieme alla domanda internazionale se la dichiarazione che faceva difetto o la dichiarazione regolarizzata è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro il termine di due mesi di cui al punto a).

- c) La domanda internazionale è considerata non contenere la designazione della parte contraente per la quale è richiesta la dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio, se la dichiarazione che faceva difetto o la dichiarazione regolarizzata è ricevuta dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al punto b). L'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente al depositante ed all'Ufficio d'origine, rimborsa la tassa di designazione già pagata per tale parte contraente ed indica che la designazione della suddetta parte contraente può essere effettuata sotto forma di designazione successiva in conformità della regola 24, a condizione che tale designazione sia accompagnata dalla dichiarazione richiesta.
- 7) [Domanda internazionale non considerata tale] Se la domanda internazionale è presentata direttamente all'Ufficio internazionale dal depositante o se essa non soddisfa i requisiti applicabili in conformità della regola 6.1), essa non è considerata tale ed è rinviata al mittente.

**Regola 12** Irregolarità riguardanti la classificazione dei prodotti e dei servizi

- 1) [Proposta di classificazione]
- a) Se l'Ufficio internazionale ritiene che le condizioni stabilite alla regola 9.4a)xiii) non siano soddisfatte, esso presenta una sua proposta di classificazione e di raggruppamento, la notifica all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.
- b) La notifica della proposta indica anche, all'occorrenza, l'ammontare degli emolumenti e tasse da pagare in rapporto alla classificazione ed al raggruppamento proposti.
- 2) [Divergenza di pareri nei confronti della proposta] L'Ufficio d'origine può, entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della proposta, comunicare all'Ufficio internazionale il proprio parere sulla classificazione ed il raggruppamento proposti.
- 3) [Richiamo della proposta] Se, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica di cui all'alinea 1)a), l'Ufficio d'origine non ha comunicato alcun parere sulla classificazione e sul raggruppamento proposti, l'Ufficio internazionale invia all'Ufficio d'origine ed al depositante una comunicazione che ripete tale proposta. L'invio di tale comunicazione non ha incidenza sul termine di tre mesi di cui all'alinea 2).
- 4) [Ritiro della proposta] Se, in considerazione del parere comunicato in conformità dell'alinea 2), l'Ufficio internazionale ritira la sua proposta, esso notifica tale fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.
- 5) [Modifica alla proposta] Se, in considerazione del parere comunicato in conformità dell'alinea 2), l'Ufficio internazionale modifica la sua proposta, esso notifica all'Ufficio d'origine tale modifica nonché qualsiasi cambiamento riguardante l'ammontare indicato all'alinea 1)b) che ne può risultare, e ne informa contemporaneamente il depositante.
- 6) [Conferma alla proposta] Se, nonostante il parere di cui all'alinea 2), l'Ufficio internazionale conferma la sua proposta, esso notifica tale fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.

## 7) [Emolumenti e tasse]

- a) Se non è stato comunicato alcun parere all'Ufficio internazionale in conformità dell'alinea 2), l'ammontare di cui all'alinea 1)b) deve essere pagato entro quattro mesi a decorrere dalla data della notifica di cui all'alinea 1)a), altrimenti la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.
- b) Se un parere è stato comunicato all'Ufficio internazionale in conformità dell'alinea 2), l'ammontare di cui all'alinea 1)b) o, all'occorrenza, all'alinea 5) deve essere pagato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'Ufficio internazionale ha comunicato la modifica o la conferma della sua proposta in virtù dell'alinea 5) o 6), a seconda del caso, altrimenti la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.
- c) Se un parere è stato comunicato all'Ufficio internazionale in virtù dell'alinea 2) e se, considerato tale parere, l'Ufficio internazionale ritira la sua proposta in conformità dell'alinea 4), l'ammontare di cui all'alinea 1)b) non è dovuto.

8) [Rimborso degli emolumenti e tasse] Quando, in conformità dell'alinea 7) la domanda internazionale è considerata abbandonata, l'Ufficio internazionale rimborsa all'autore del pagamento gli emolumenti e tasse pagati per tale domanda, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà dell'emolumento di base di cui ai punti 1.1.1, 2.1.1 o 3.1.1 della tabella degli emolumenti e tasse.

9) [Classificazione indicata nella registrazione] A condizione che la domanda internazionale soddisfi le altre condizioni richieste, il marchio è registrato con la classificazione ed il raggruppamento che l'Ufficio internazionale considera corretti.

### **Regola 13** Irregolarità riguardanti l'indicazione dei prodotti e dei servizi

1) [Comunicazione di un'irregolarità da parte dell'Ufficio internazionale all'Ufficio d'origine] Se l'Ufficio internazionale ritiene che taluni prodotti e servizi siano indicati nella domanda internazionale con un termine che è troppo vago ai sensi della classificazione, o che è incomprensibile, o scorretto dal punto di vista linguistico, esso notifica questo fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante. L'Ufficio internazionale può, nella stessa notifica, suggerire un termine sostitutivo o la soppressione del termine stesso.

#### 2) [Periodo di tempo concesso per correggere l'irregolarità]

- a) L'Ufficio d'origine può presentare una proposta volta a correggere l'irregolarità entro tre mesi a decorrere dalla notifica di cui all'alinea 1).
- b) Se nessuna proposta accettabile è presentata all'Ufficio internazionale per correggere l'irregolarità entro il termine indicato al punto a), l'Ufficio internazionale fa figurare nella registrazione internazionale il termine contenuto nella domanda internazionale, a condizione che l'Ufficio d'origine abbia indicato la classe in cui tale termine dovrebbe essere classificato; la registrazione internazionale contiene un'indicazione in base alla quale, secondo il



parere dell'Ufficio internazionale, il suddetto termine è troppo vago ai sensi della classificazione, o incomprensibile o scorretto dal punto di vista linguistico, a seconda del caso. Quando non è stata indicata nessuna classe da parte dell'Ufficio d'origine, l'Ufficio internazionale sopprime d'ufficio il suddetto termine, notifica questo fatto all'Ufficio d'origine e ne informa contemporaneamente il depositante.

### Capitolo 3 Registrazione internazionale

#### Regola 14 Registrazione del marchio nel registro internazionale

1) [Registrazione del marchio nel registro internazionale] Quando l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale soddisfi le condizioni richieste, esso registra il marchio nel registro internazionale, notifica la registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate e ne informa l'Ufficio d'origine, e invia un certificato al titolare.

2) [Contenuto della registrazione] La registrazione internazionale contiene

- i) tutti i dati iscritti nella domanda internazionale, ad eccezione di qualsiasi richiesta di priorità in conformità della regola 9.4)a)iv) quando la data del deposito antecedente precede di oltre sei mesi la data della registrazione internazionale,
- ii) la data della registrazione internazionale,
- iii) il numero della registrazione internazionale,
- iv) quando il marchio può essere classificato secondo la classificazione internazionale degli elementi figurativi, e a meno che la domanda internazionale non contenga una dichiarazione secondo cui il depositante desidera che il marchio sia considerato come marchio a caratteri standard, i simboli relativi a tale classificazione fissati dall'Ufficio internazionale,
- v) per ogni parte contraente designata, un'indicazione che precisi se si tratta di una parte contraente designata in virtù dell'Accordo o di una parte contraente designata in virtù del Protocollo.

#### Regola 15 Data della registrazione internazionale in casi speciali

1) [Domanda internazionale irregolare]

- a) Quando la domanda internazionale ricevuta dall'Ufficio internazionale non contiene tutti i seguenti elementi:
  - i) le indicazioni che permettano di stabilire l'identità del depositante e che siano sufficienti per entrare in contatto con costui o con il suo mandatario, se ve ne è uno,

- ii)<sup>10</sup> le indicazioni che permettono di concludere che il depositante è legittimato a depositare una domanda internazionale,
- iii)<sup>11</sup> le Parti contraenti designate,
- iv)<sup>12</sup> la data e il numero della domanda di base o della registrazione di base, secondo il caso,
- v)<sup>13</sup> la dichiarazione dell'Ufficio d'origine di cui nella regola 9.5)a)v) o nella regola 9.6)a)vii),
- vi) una riproduzione del marchio,
- vii) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio,

la registrazione internazionale porta la data in cui l'ultimo degli elementi mancanti è pervenuto all'Ufficio internazionale; tuttavia, se l'ultimo degli elementi mancanti perviene all'Ufficio internazionale entro il termine di due mesi di cui all'articolo 3.4) dell'Accordo ed all'articolo 3.4) del Protocollo, la registrazione internazionale porta la data in cui la domanda internazionale in difetto è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine.

- b) Quando la domanda internazionale ricevuta non soddisfa una condizione applicabile diversa dalle condizioni di cui al punto a), ma quando tutte queste irregolarità sono state corrette entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica di cui alla regola 11.2)a), 3)a) oppure 4)a), la registrazione internazionale porta
  - i) la data in cui la domanda internazionale in difetto è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine, se l'Ufficio internazionale ha ricevuto tale domanda internazionale entro il termine di due mesi di cui all'articolo 3.4) dell'Accordo ed all'articolo 3.4) del Protocollo;
  - ii) la data in cui la domanda internazionale in difetto è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale, se l'Ufficio internazionale ha ricevuto tale domanda internazionale dopo lo scadere del termine di due mesi di cui all'articolo 3.4) dell'Accordo ed all'articolo 3.4) del Protocollo.

2) [Classificazione irregolare] Una irregolarità relativa alla classificazione dei prodotti e dei servizi non incide sulla data della registrazione internazionale se l'ammontare di cui alla regola 12.1)b) è pagato all'Ufficio internazionale entro uno dei termini di scadenza di cui alla regola 12.7)a) e b) che è applicabile.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

## Capitolo 4

### Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali

#### Regola 16 Termine di scadenza di rifiuto in caso di opposizione

- 1) [Informazioni relative ad eventuali opposizioni]
  - a) Quando una dichiarazione è stata fatta da una parte contraente in virtù dell'articolo 5.2)b) e c), prima frase, del Protocollo, l'Ufficio di tale parte contraente informa, all'occorrenza, l'Ufficio internazionale del numero della registrazione internazionale nei cui confronti possono essere depositate delle opposizioni dopo la scadenza del termine di 18 mesi oggetto dell'articolo 5.2)b) del Protocollo e del nome del titolare di tale registrazione.
  - b) Quando, al momento della comunicazione delle informazioni di cui al punto a), sono note le date in cui il periodo di opposizione ha inizio e fine, tali date sono indicate nella comunicazione. Se, in quel momento, tali date non sono ancora note, esse sono comunicate all'Ufficio internazionale non appena esse sono note.
  - c) Quando si applica il punto a) e quando l'Ufficio oggetto di questo punto ha informato l'Ufficio internazionale, prima della scadenza del termine di 18 mesi oggetto del medesimo punto, che il termine per il deposito delle opposizioni spirerà entro i 30 giorni che precedono la scadenza del termine di 18 mesi e della possibilità che siano depositate delle opposizioni nel corso di questi 30 giorni, un rifiuto fondato su una opposizione depositata durante questi 30 giorni può essere notificata all'Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dalla data del deposito dell'opposizione.
- 2) [Iscrizione e trasmissione delle informazioni] L'Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale le informazioni ricevute in conformità dell'alinea 1) e le trasmette all'Ufficio d'origine, se tale Ufficio ha informato l'Ufficio internazionale che desidera ricevere tali informazioni e, contemporaneamente, le trasmette al titolare.

#### Regola 17 Notifica di rifiuto

- 1) [Notifica di rifiuto] La notifica di qualsiasi rifiuto di protezione secondo l'articolo 5 dell'Accordo e l'articolo 5 del Protocollo deve riferirsi ad una sola registrazione internazionale, essere datata ed essere firmata dall'Ufficio che effettua tale notifica.
- 2) [Rifiuti non fondati su un'opposizione] Quando il rifiuto di protezione non è fondato su un'opposizione, la notifica oggetto dell'alinea 1) contiene o indica
  - i) l'Ufficio che effettua la notifica,
  - ii)<sup>14</sup> il numero della registrazione internazionale, accompagnato, di preferenza, da altre indicazioni che permettono di confermare l'identità della registrazione

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

internazionale, come gli elementi verbali della marca o il numero della domanda di base o della registrazione di base,

iii) ...<sup>15</sup>

iv) tutti i motivi sui quali è fondato il rifiuto, accompagnati da un rinvio alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge,

v) quando i motivi su cui si fonda il rifiuto si riferiscono ad un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una registrazione e con cui il marchio che è oggetto della registrazione internazionale appare essere in conflitto, la data ed il numero di deposito, la data di priorità (all'occorrenza), la data ed il numero di registrazione (se sono disponibili), il nome e l'indirizzo del titolare ed una riproduzione di questo primo marchio, nonché l'elenco di tutti i prodotti e servizi o dei prodotti e servizi pertinenti che figurano nella domanda o la registrazione riguardante questo primo marchio, essendo convenuto che il suddetto elenco può essere redatto nella lingua della suddetta domanda o della suddetta registrazione,

vi) se il rifiuto non si riferisce alla totalità dei prodotti e servizi, quelli che sono interessati da tale rifiuto o quelli che non lo sono,

vii) il fatto che il rifiuto è suscettibile o meno di riesame o di ricorso e, in caso affermativo, il termine, ragionevole considerate le circostanze, per presentare una richiesta di riesame del rifiuto od un ricorso contro di esso nonché l'autorità competente per giudicare tale richiesta di riesame o tale ricorso, con l'indicazione, all'occorrenza, dell'obbligo di presentare la richiesta di riesame od il ricorso tramite un mandatario che ha l'indirizzo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto, e

viii) la data in cui il rifiuto è stato pronunciato.

3) [Rifiuti fondati su un'opposizione] Quando il rifiuto di protezione è fondato su un'opposizione, o su un'opposizione ed altri motivi, la notifica oggetto dell'alinea 1) deve non soltanto soddisfare le condizioni richieste all'alinea 2) ma altresì indicare questo fatto nonché il nome e l'indirizzo dell'oppositore; tuttavia, nonostante l'alinea 2)v), l'Ufficio che comunica il rifiuto deve, quando l'opposizione è fondata su un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una registrazione, comunicare l'elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione e può, inoltre, comunicare l'elenco completo dei prodotti e servizi di tale domanda precedente o di tale registrazione precedente, essendo convenuto che i suddetti elenchi possono essere redatti nella lingua della domanda precedente o della registrazione precedente.

4) [Iscrizione; riesame o ricorso]

a) L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto sul registro internazionale insieme ai dati che figurano nella notifica e con un'indicazione della data in cui la notifica di rifiuto è stata inviata all'Ufficio internazionale o è considerata esserlo stata in virtù della regola 18.1)c).

<sup>15</sup> Abrogato dalla dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997 (RU 2000 695).

- b) Quando la notifica di rifiuto in conformità degli alinea 2) o 3) indica che il rifiuto è suscettibile di riesame o di ricorso, l'Ufficio che ha comunicato il rifiuto
- i) deve, se è stata presentata una richiesta di riesame od un ricorso, o se il termine applicabile è scaduto senza che sia stata presentata una richiesta di riesame od un ricorso, e se il suddetto Ufficio è a conoscenza di tali fatti, informarne l'Ufficio internazionale in un modo convenuto tra l'Ufficio internazionale e questo Ufficio;
  - ii) deve, se l'Ufficio che ha comunicato il rifiuto ha informato l'Ufficio internazionale del fatto che è stata presentata una richiesta di riesame od un ricorso oppure se è stata presentata una richiesta di riesame od un ricorso senza che l'Ufficio internazionale ne sia stato informato, notificare non appena possibile all'Ufficio internazionale la decisione definitiva che è stata presa nei confronti della richiesta o del ricorso oppure, se la richiesta od il ricorso sono stati ritirati, informare non appena possibile l'Ufficio internazionale di tale ritiro.
- c) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale i fatti e dati pertinenti oggetto del punto b) di cui è stato informato.
- 5) [Trasmissione di copie di notifica] L'Ufficio internazionale trasmette una copia delle notifiche ricevute in virtù degli alinea 2) a 4) all'Ufficio d'origine, se tale Ufficio ha fatto sapere all'Ufficio internazionale che desidera ricevere tali copie, e contemporaneamente, al titolare.
- 6) [Dichiarazione di concessione della protezione]
- a) Un Ufficio che non ha notificato alcun rifiuto conformemente all'articolo 5 dell'Accordo o all'articolo 5) del Protocollo può, nel termine previsto dall'articolo 5.2) dell'Accordo o dall'articolo 5.2) a) o b) del Protocollo, inviare all'Ufficio internazionale uno dei seguenti documenti:
    - i) una dichiarazione indicante che tutte le procedure davanti all'Ufficio sono concluse e che l'Ufficio ha deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale;
    - ii) una dichiarazione indicante che l'esame d'ufficio è terminato e che l'Ufficio non ha rilevato alcun motivo di rifiuto ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un'opposizione da parte di terzi; l'Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni;
    - iii) se una dichiarazione di cui al sottocomma ii) è stata inviata, una dichiarazione indicante che il termine accordato per fare opposizione è scaduto senza che alcuna opposizione sia stata presentata e che l'Ufficio ha pertanto deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale.
  - b) L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazione ricevuta in virtù del comma a) e ne trasmette una copia al titolare.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2004 3223).

**Regola 18** Rifiuti irregolari

- 1) [Parte contraente designata in virtù dell'Accordo]
- a) Nel caso di un rifiuto riguardante l'effetto della registrazione internazionale in una parte contraente designata in virtù dell'Accordo, la notifica non è considerata tale dall'Ufficio internazionale
    - i) se essa non indica il numero della registrazione internazionale considerata, a meno che altre indicazioni contenute nella notifica non permettano di identificare tale registrazione,
    - ii) se essa non indica alcun motivo di rifiuto, oppure
    - iii) se essa è indirizzata tardivamente all'Ufficio internazionale, cioè dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'iscrizione della registrazione internazionale o l'iscrizione della designazione successiva alla registrazione internazionale, essendo convenuto che tale data è la medesima di quella dell'invio della notifica della registrazione internazionale o della designazione successiva. Nel caso di una notifica di rifiuto inviata per mezzo di un servizio postale, fa fede il timbro postale. Se il timbro postale è illeggibile o se fa difetto, l'Ufficio internazionale tratta la notifica come se essa fosse stata inviata 20 giorni prima della data in cui è stata ricevuta. Tuttavia, se la data di invio così determinata è antecedente alla data in cui il rifiuto è stato pronunciato, l'Ufficio internazionale considera tale notifica come se fosse stata inviata a quest'ultima data. Nel caso di una notifica di rifiuto inviata tramite un'agenzia di consegna e recapito della corrispondenza, la data dell'invio è determinata dall'indicazione fornita da tale agenzia sulla base dei dati registrati riguardanti tale invio.
  - b) Quando si applica il punto a), l'Ufficio internazionale trasmette ciononostante una copia della notifica al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l'Ufficio che ha inviato la notifica di rifiuto del fatto che questa notifica non è considerata come tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.
  - c) Se la notifica di rifiuto
    - i) non è firmata a nome dell'Ufficio che ha comunicato il rifiuto, o non soddisfa le condizioni oggetto della regola 2.1)a) o la condizione stabilita dalla regola 6.2),
    - ii) non contiene, all'occorrenza, indicazioni dettagliate sul marchio con cui il marchio oggetto della registrazione internazionale appare essere in conflitto (regola 17.2)v) e 3)),
    - iii) non contiene, quando il rifiuto indica che esso non si riferisce a tutti i prodotti e servizi, l'indicazione dei prodotti e servizi a cui si riferisce il rifiuto o l'indicazione di quei beni e servizi a cui il rifiuto non si riferisce (regola 17.2)vi)),
    - iv) non contiene, all'occorrenza, l'indicazione dell'autorità competente per giudicare la richiesta di riesame od il ricorso ed il termine, ragionevole

considerate le circostanze, entro il quale tale richiesta o tale ricorso deve essere presentato (regola 17.2)vii)),

- v) non contiene l'indicazione della data in cui il rifiuto è stato pronunciato (regola 17.2)viii), oppure
- vi) non contiene, all'occorrenza, il nome e l'indirizzo dell'opponente e neppure l'indicazione dei prodotti e servizi su cui è fondata l'opposizione (regola 17.3)),

L'Ufficio internazionale invita l'Ufficio che ha comunicato il rifiuto a regolarizzare la sua notifica entro due mesi a decorrere dall'invito e trasmette al titolare copia della notifica irregolare di rifiuto e copia dell'invito inviato all'Ufficio interessato. Se la notifica è regolarizzata entro questi termini, la notifica regolarizzata sarà considerata essere stata inviata all'Ufficio internazionale alla data in cui la notifica irregolare gli era stata inviata. L'Ufficio internazionale trasmette una copia della notifica regolarizzata all'Ufficio d'origine, se tale Ufficio ha comunicato all'Ufficio internazionale che desiderava ricevere tali copie, ed al titolare. Se la notifica non è regolarizzata entro questi termini, essa non è considerata come notifica di rifiuto. In quest'ultimo caso, l'Ufficio internazionale informa contemporaneamente il titolare e l'Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto non è considerata come tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.

2) [Parte contraente designata in virtù del Protocollo]

- a) L'alinea 1) si applica anche nel caso del rifiuto riguardante l'effetto della registrazione internazionale in una parte contraente designata in virtù del Protocollo, essendo convenuto che il termine di scadenza di cui all'alinea 1)a)iii) è il termine applicabile in conformità dell'articolo 5.2)a), b) oppure c)ii) del Protocollo.
- b) L'alinea 1)a) si applica per determinare se il termine prima della cui scadenza l'Ufficio della parte contraente interessata deve fornire all'Ufficio internazionale l'informazione oggetto dell'articolo 5.2)c)i) del Protocollo, è stato rispettato. Se tale informazione è fornita dopo la scadenza di tale termine, essa è considerata come se non fosse stata fornita e l'Ufficio internazionale ne informa l'Ufficio interessato.
- c) Quando la notifica di rifiuto è fatta in virtù dell'articolo 5.2)c)ii) del Protocollo senza che le condizioni dell'articolo 5.2)c)i) siano state soddisfatte, tale notifica di rifiuto non è considerata tale. In questo caso, l'Ufficio internazionale trasmette ciononostante una copia della notifica al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l'Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto non è considerata tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.

**Regola 19** Invalidazioni in parti contraenti designate

1) [Contenuto della notifica di invalidazione] Quando gli effetti di una registrazione internazionale sono invalidati in una parte contraente designata, in virtù dell'articolo 5.6) dell'Accordo o dell'articolo 5.6) del Protocollo, e quando l'invalidazione non

può essere oggetto di ricorso, l'Ufficio della parte contraente di cui l'autorità competente ha pronunciato l'invalidazione, notifica tale fatto all'Ufficio internazionale. La notifica contiene o indica

- i) l'autorità che ha pronunciato l'invalidazione,
- ii) il fatto che l'invalidazione non può più essere oggetto di ricorso,
- iii) il numero della registrazione internazionale,
- iv) il nome del titolare,
- v) se l'invalidazione non concerne la totalità dei prodotti e dei servizi, quei prodotti e servizi per i quali essa è stata pronunciata o quelli per i quali non è stata pronunciata, e
- vi) la data in cui l'invalidazione è stata pronunciata nonché, se possibile, la data in cui essa entra in vigore.

2) [Iscrizione dell'invalidazione ed informazione dell'Ufficio d'origine e del titolare] L'Ufficio internazionale iscrive l'invalidazione nel registro internazionale con i dati che figurano nella notifica di invalidazione e ne informa l'Ufficio d'origine, se tale Ufficio ha comunicato che desidera ricevere queste informazioni, e contemporaneamente, ne informa il titolare.

**Regola 20** Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale

1) [Comunicazione dell'informazione] L'Ufficio di una parte contraente designata può informare l'Ufficio internazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale è stato ristretto sul territorio di tale parte contraente. Tale informazione, se è fornita, deve consistere in un compendio dei fatti principali riguardanti tale restrizione.

2) [Ritiro parziale o totale della restrizione] Quando l'Ufficio internazionale è stato informato, in conformità dell'alinea 1), di una restrizione del diritto da parte del titolare di disporre della registrazione, l'Ufficio della parte contraente che ha comunicato tale informazione informa anche l'Ufficio internazionale di qualsiasi ritiro parziale o totale di tale restrizione.

3) [Iscrizione] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) e ne informa il titolare.

4) [Licenze] La presente regola non si applica alle licenze.

**Regola 21** Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1) [Notifica] Quando, in conformità dell'articolo 4<sup>bis</sup>.2) dell'Accordo o dell'articolo 4<sup>bis</sup>.2) del Protocollo, l'Ufficio di una parte contraente designata ha, in seguito ad una domanda presentata direttamente dal titolare a tale Ufficio, annotato nel proprio registro, il fatto che una registrazione nazionale o regionale è stata sostituita da una registrazione internazionale, tale Ufficio lo notifica all'Ufficio internazionale. Tale notifica indica



- i) il numero della registrazione internazionale considerata,
  - ii) quando la sostituzione riguarda soltanto uno o taluni dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale, tali prodotti e servizi, e
  - iii) la data ed il numero di deposito, la data ed il numero di registrazione e, all'occorrenza, la data di priorità della registrazione nazionale o regionale che è stata sostituita dalla registrazione internazionale.
- 2) [Iscrizione] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù dell'alinea 1) e ne informa il titolare.

**Regola 22** Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base

- 1) [Notifica relativa alla cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base]
- a) Quando l'articolo 6.3) e 4) dell'Accordo o l'articolo 6.3) e 4) del Protocollo, o entrambi questi articoli, si applicano, l'Ufficio d'origine notifica tale fatto all'Ufficio internazionale e indica
    - i) il numero della registrazione internazionale,
    - ii) il nome del titolare,
    - iii) i fatti e le decisioni che incidono sulla registrazione di base o, quando la registrazione internazionale considerata è fondata su una domanda di base che non ha dato luogo ad una registrazione, i fatti e le decisioni che incidono sulla domanda di base o, quando la registrazione internazionale si fonda su una domanda di base che ha dato luogo ad una registrazione, i fatti e le decisioni che incidono su tale registrazione, nonché la data a decorrere dalla quale tali fatti e decisioni entrano in vigore, e
    - iv) quando i suddetti fatti e decisioni incidono sulla registrazione internazionale soltanto nei confronti di taluni dei prodotti e servizi, i prodotti e servizi su cui tali fatti e decisioni incidono o quelli su cui tali fatti e decisioni non incidono.
  - b) Quando un'azione giudiziaria oggetto dell'articolo 6.4) dell'Accordo, od una procedura oggetto del punto i), ii) oppure iii) dell'articolo 6.3) del Protocollo, ha avuto inizio prima della scadenza del periodo di cinque anni ma non si è conclusa, prima della scadenza di tale periodo, col giudizio definitivo oggetto dell'articolo 6.4) dell'Accordo, con la decisione finale oggetto della seconda frase dell'articolo 6.3) del Protocollo o con il ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell'articolo 6.3) del Protocollo, l'Ufficio d'origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto all'Ufficio internazionale non appena possibile dopo la scadenza del suddetto periodo.
  - c) Non appena l'azione giudiziaria o la procedura oggetto del punto b) si è conclusa con un giudizio definitivo oggetto dell'articolo 6.4) dell'Accordo, con la decisione finale oggetto della seconda frase dell'articolo 6.3) del Protocollo o col ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell'articolo 6.3) del Protocollo, l'Ufficio d'origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto

all'Ufficio internazionale e fornisce le indicazioni oggetto del punto a) i) a iv).

2) [Iscrizione e trasmissione della notifica; radiazione della registrazione internazionale]

- a) L'Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale la notifica di cui all'alinea 1) e trasmette una copia di tale notifica agli Uffici delle parti contraenti designate ed al titolare.
- b) Quando una notifica oggetto dell'alinea 1)a) oppure c) richiede la radiazione della registrazione internazionale e soddisfa le condizioni di tale alinea, l'Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale nel registro internazionale.
- c) Quando la registrazione internazionale è stata radiata dal registro internazionale in conformità del punto b), l'Ufficio internazionale notifica agli Uffici delle parti contraenti designate ed al titolare
  - i) la data in cui la registrazione internazionale è stata radiata dal registro internazionale;
  - ii) quando la radiazione riguarda l'insieme dei prodotti e dei servizi, tale fatto;
  - iii) quando la radiazione concerne soltanto taluni dei prodotti e dei servizi, quelli che sono stati indicati in virtù dell'alinea 1)a)iv).

**Regola 23** Divisione della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base

1) [Notifica della divisione della domanda di base] Quando, durante il periodo di cinque anni oggetto dell'articolo 6.3) del Protocollo, la domanda di base è divisa in più domande, l'Ufficio d'origine notifica tale fatto all'Ufficio internazionale e indica

- i) il numero della registrazione internazionale o, se la registrazione internazionale non è stata ancora effettuata, il numero della domanda di base,
- ii) il nome del titolare o del depositante,
- iii) il numero di ogni domanda.

2) [Iscrizione e notifica effettuate dall'Ufficio internazionale] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale la notifica oggetto dell'alinea 1) e ne invia notifica contemporaneamente agli Uffici delle parti contraenti designate ed al titolare.

3) [Divisione della registrazione che risulta dalla domanda di base o dalla registrazione di base] Si applicano gli alinea 1) e 2), *mutatis mutandis*, alla divisione di qualsiasi registrazione che risulti dalla domanda di base di cui all'articolo 6.3) del Protocollo ed alla divisione della registrazione di base di cui all'articolo 6.3) dell'Accordo ed all'articolo 6.3) del Protocollo.

## Capitolo 5

### Designazioni successive; modifiche

#### Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale

##### 1) [Capacità]

- a) Una parte contraente può essere oggetto di una designazione successiva alla registrazione internazionale (in seguito detta «designazione successiva») quando, all'atto di tale designazione, il titolare è abilitato, in virtù degli articoli 1.2) e 2 dell'Accordo o dell'articolo 2 del Protocollo e fatto salvo l'articolo 9<sup>sexies</sup> del Protocollo, a designare tale parte contraente.
- b) Il titolare di una registrazione internazionale che risulta da una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo può designare delle parti contraenti vincolate dal Protocollo ma non dall'Accordo, a condizione che, all'atto di tale designazione, la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine sia vincolata dal Protocollo oppure, quando è stato iscritto un cambiamento di titolare, la parte contraente, o perlomeno una delle parti contraenti, nei cui confronti il nuovo titolare soddisfa le condizioni richieste per essere il titolare di una registrazione internazionale sia vincolata dal Protocollo.
- c)<sup>17</sup> Il titolare di una registrazione internazionale che risulta da una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo può designare delle parti contraenti vincolate dall'Accordo, a prescindere dal fatto che tali parti siano vincolate o meno anche dal Protocollo, a condizione che, all'atto di tale designazione, la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine sia vincolata dall'Accordo oppure che, quando un cambiamento di titolare è stato registrato, la parte contraente, o perlomeno una delle parti contraenti, nei cui confronti il nuovo titolare soddisfa le condizioni richieste per essere il titolare di una registrazione internazionale sia vincolata dall'Accordo, e a condizione che la registrazione internazionale sia fondata su una registrazione di base oppure, se è fondata su una domanda base, che tale domanda si sia conclusa con una registrazione.

##### 2) [Presentazione; modulo e firma]

- a) Una designazione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale dal titolare, dall'Ufficio d'origine, o da un altro Ufficio interessato se il titolare chiede tale presentazione e quest'altro Ufficio l'accoglie; tuttavia,
  - i) quando si applica la regola 7.1), la designazione deve essere presentata dall'Ufficio d'origine;
  - ii) quando una o più parti contraenti sono designate in virtù dell'Accordo, la designazione successiva deve essere presentata dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

- b) La designazione successiva deve essere presentata sul modulo ufficiale in un esemplare. Quando essa è presentata dal titolare, deve essere firmata dal titolare. Quando è presentata da un Ufficio, deve essere firmata da tale Ufficio e, quando l'Ufficio lo pretende, anche dal titolare. Quando essa è presentata da un Ufficio e quando questo Ufficio, senza pretendere che la designazione successiva sia firmata dal titolare, consente che sia anche firmata dal titolare, il titolare può firmare la designazione successiva.

3) [Contenuto]

- a) La designazione successiva deve contenere o indicare
- i) il numero di registrazione internazionale considerata,
  - ii) il nome e l'indirizzo del titolare,
  - iii) la parte contraente che è designata,
  - iv) se la designazione successiva si riferisce a tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale considerata, tale fatto, oppure, se la designazione successiva si riferisce soltanto a una parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale considerata, tali prodotti e servizi,
  - v) l'ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamento, o le direttive per prelevare l'ammontare richiesto degli emolumenti e tasse da un conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità dell'autore del pagamento o delle direttive, e,
  - vi) se la designazione successiva è presentata da un Ufficio, la data in cui essa è stata ricevuta da tale Ufficio.
- b) Quando la designazione successiva riguarda una parte contraente che ha effettuato una notifica in virtù della regola 7.2), tale designazione successiva deve anche contenere una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio sul territorio di tale parte contraente; la dichiarazione deve, in conformità di ciò che è richiesto da tale parte contraente,
- i) essere firmata dal titolare stesso e redatta su un modulo ufficiale separato allegato alla designazione successiva, oppure
  - ii) essere inclusa nella designazione successiva.
- c)<sup>18</sup> La designazione successiva può anche contenere
- i) le indicazioni e la o le traduzioni, secondo il caso, di cui nella regola 9.4) b),
  - ii) una richiesta intesa a far sì che la designazione successiva abbia effetto dopo l'iscrizione di una modifica o di una radiazione concernente la registrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registrazione internazionale.
- d)<sup>19</sup> Quando la registrazione internazionale è fondata su una domanda di base, la designazione successiva deve essere accompagnata da una dichiarazione,

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

firmata dall'Ufficio d'origine, certificante che questa domanda si è conclusa con una registrazione e indicante la data e il numero di questa registrazione, a meno che detta dichiarazione non sia già stata ricevuta dall'Ufficio internazionale.

4) [Emolumenti e tasse] La designazione successiva è subordinata al pagamento degli emolumenti e tasse precisati o previsti al punto 5 della tabella degli emolumenti e tasse.

5) [Irregolarità]

a) Se la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste, e fatto salvo l'alinea 9), l'Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio.

b) Se l'irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica dall'Ufficio internazionale, la designazione successiva è considerata abbandonata, e l'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente al titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio, e rimborsa all'autore del pagamento gli emolumenti e tasse pagati, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà dell'emolumento di base di cui al punto 5.1 della tabella degli emolumenti e tasse.

c) Nonostante i punti a) e b), quando una designazione successiva è presentata in virtù dell'alinea 1)b) oppure c) e quando le condizioni stabilite all'alinea 1)b) oppure c), a seconda del caso, non sono soddisfatte nei confronti di una o più delle parti contraenti designate, la designazione successiva è considerata non contenere la designazione di tali parti contraenti, e tutti gli emolumenti complementari o le tasse individuali già pagati a nome di tali parti contraenti sono rimborsati. Se le condizioni dell'alinea 1)b) oppure c) non sono soddisfatte nei confronti di tutte le parti contraenti designate, si applica il punto b).

6) [Data della designazione successiva]

a) Una designazione successiva presentata all'Ufficio internazionale direttamente dal titolare porta, fatto salvo il punto c)i), la data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

b) Una designazione successiva presentata all'Ufficio internazionale da un Ufficio porta, fatto salvo il punto c)i), la data in cui essa è stata ricevuta da tale Ufficio, a condizione che la suddetta designazione sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro il termine di due mesi a decorrere da tale data. Se la designazione successiva non è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro tale termine, essa porta, fatto salvo il punto c)i), la data della sua ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

<sup>19</sup> Introdotta dalla dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

- c) Quando la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste e quando è regolarizzata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica di cui all'alea 5)a),
- i) la designazione successiva, nei casi in cui l'irregolarità riguardi una qualsiasi delle condizioni di cui agli alea 3)a)i), iii) e iv) e b)i), porta la data in cui tale designazione è regolarizzata, a meno che la suddetta designazione non sia stata presentata all'Ufficio internazionale da un Ufficio e non sia stata regolarizzata entro il termine di due mesi di cui al punto b); in tal caso, la designazione successiva porta la data in cui essa è stata ricevuta da tale Ufficio;
  - ii) una irregolarità che poggia su condizioni diverse da quelle oggetto degli alea 3)a)i), iii) e iv) e b)i) non incide sulla data applicabile in virtù del punto a) o del punto b), a seconda del caso.
- d)<sup>20</sup> Nonostante i punti a), b) e c), quando contiene una richiesta presentata conformemente al capoverso 3)c)ii), la designazione successiva può recare una data successiva a quella risultante dall'applicazione del punto a), b) o c).
- 7) [Iscrizione e notifica] Quando l'Ufficio internazionale constata che la designazione successiva soddisfa le condizioni richieste, la iscrive sul registro internazionale e notifica questo fatto all'Ufficio della parte contraente che è stata designata nella designazione successiva, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio.
- 8) [Rifiuto] Le regole 16 a 18 si applicano *mutatis mutandis*.
- 9) [Designazione successiva non considerata tale] Se le condizioni dell'alea 2)a) non sono soddisfatte, la designazione successiva non è considerata tale e l'Ufficio internazionale ne informa il mittente.

**Regola 25** Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione

1) [Presentazione della domanda]

- a) Una domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio internazionale, in un solo esemplare, sul modulo ufficiale pertinente quando tale domanda si riferisce a
  - i) un cambiamento di titolare della registrazione internazionale per la totalità o una parte dei prodotti e servizi e riguardante l'insieme o talune delle parti contraenti designate;
  - ii) una limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi riguardanti l'insieme o talune delle parti contraenti designate;
  - iii) una rinuncia riguardante talune parti contraenti designate per tutti i prodotti e servizi;
  - iv)<sup>21</sup> una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare;

<sup>20</sup> Introdotta dalla dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

- v) la radiazione della registrazione internazionale riguardante tutte le parti contraenti designate per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi.
  - b) La domanda deve essere presentata dal titolare, dall'Ufficio d'origine, o da un altro Ufficio interessato; tuttavia,
    - i) la domanda di iscrizione di una modifica che non sia una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare o del mandatario deve essere presentata dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato quando la modifica riguarda una parte contraente designata in virtù dell'Accordo, e
    - ii) la domanda di iscrizione di una radiazione deve essere presentata dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato quando una qualsiasi delle parti contraenti designate interessate dalla registrazione internazionale che è oggetto della domanda è stata designata in virtù dell'Accordo.
  - c) Quando la domanda è presentata dal titolare, essa deve essere firmata dal titolare. Quando è presentata da un ufficio, deve essere firmata da questo Ufficio e, quando l'Ufficio lo pretende, anche dal titolare. Quando la domanda è presentata da un Ufficio e quando questo Ufficio, senza pretendere che la domanda sia firmata dal titolare, consente che sia firmata anche dal titolare, il titolare può firmare la domanda.
- 2) [Contenuto della domanda]
- a) La domanda di iscrizione di una modifica o la domanda di iscrizione di una radiazione deve contenere o indicare, oltre la modifica o la radiazione richiesta,
    - i) il numero della registrazione internazionale considerata,
    - ii) il nome del titolare, salvo quando la modifica si riferisce al nome o all'indirizzo del mandatario,
    - iii) in caso di cambiamento di titolare della registrazione internazionale, il nome e l'indirizzo, indicati in conformità della regola 9.4a)i) e ii), della persona fisica o giuridica indicata nella domanda come nuovo titolare della registrazione internazionale (più avanti chiamato «nuovo titolare»),
    - iv) in caso di cambiamento di titolare della registrazione internazionale, la parte contraente o le parti contraenti nei cui confronti il nuovo titolare soddisfa le condizioni previste negli articoli 1.2) e 2) dell'Accordo o nell'articolo 2.1) del Protocollo per essere il titolare di una registrazione internazionale,
    - v) in caso di cambiamento di titolare della registrazione internazionale, quando l'indirizzo del nuovo titolare indicato in conformità del punto a)iii) non è sul territorio della parte contraente o di una delle parti contraenti, indicata in conformità del punto a)iv), e a meno che il nuovo titolare non abbia indicato che è cittadino di uno Stato contraente o di

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

- uno Stato membro di un'Organizzazione contraente, l'indirizzo dell'azienda, o il domicilio, del nuovo titolare nella parte contraente o in una delle parti contraenti nei cui confronti costui soddisfa le condizioni richieste per essere titolare della registrazione internazionale,
- vi) in caso di cambiamento di titolare della registrazione internazionale che non riguarda tutti i prodotti e servizi e neppure tutte le parti contraenti designate, i prodotti e servizi e le parti contraenti designate che sono interessate dal cambiamento di titolare, e
- vii) l'ammontare delle tasse pagate e le modalità di pagamento, o le direttive per prelevare l'ammontare richiesto degli emolumenti e tasse da un conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità dell'autore del pagamento o delle direttive.
- b) La domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale può anche contenere,
- i) quando il nuovo titolare è una persona fisica, un'indicazione dello Stato di cui il nuovo titolare è cittadino;
- ii) quando il nuovo titolare è una persona giuridica, delle indicazioni relative alla forma giuridica di tale persona giuridica nonché allo Stato e, all'occorrenza, all'entità territoriale all'interno di questo Stato, in base alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita.
- c)<sup>22</sup> La domanda di iscrizione di una modifica o di una radiazione può anche contenere una richiesta intesa a far sì che questa iscrizione sia effettuata prima o dopo quella di un'altra modifica o radiazione o di una designazione successiva concernente la registrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registrazione internazionale.
- 3) [Irricevibilità della domanda] Un cambiamento di titolare di una registrazione internazionale non può essere iscritto per quanto riguarda una parte contraente designata quando tale parte contraente
- i) è vincolata dall'Accordo ma non dal Protocollo e la parte contraente indicata in virtù dell'alinea 2)a)iv) non è vincolata dall'Accordo, o quando nessuna delle parti contraenti indicate in conformità di quest'alinea è vincolata dall'Accordo;
- ii) è vincolata dal Protocollo ma non dall'Accordo e la parte contraente indicata in virtù dell'alinea 2)a)iv) non è vincolata dal Protocollo o quando nessuna delle parti contraenti indicate in virtù di questo alinea è vincolata dal Protocollo.
- 4) [Pluralità di nuovi titolari] Quando la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale indica una pluralità di nuovi titolari, tale cambiamento non può essere iscritto nei confronti di una parte contraente designata se uno o più dei nuovi titolari non soddisfa le condizioni richieste per essere titolari della registrazione internazionale nei confronti di questa parte contraente.

<sup>22</sup> Introdotta dalla dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).



**Regola 26** Irregolarità nelle domande di iscrizione di una modifica o di iscrizione di una radiazione

1) [Domanda irregolare] Quando la domanda di iscrizione di una modifica, o la domanda di iscrizione di una radiazione, di cui alla regola 25.1a) non soddisfa le condizioni richieste, e fatto salvo l'alinea 3), l'Ufficio internazionale notifica questo fatto al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio.

2) [Periodo di tempo concesso per correggere l'irregolarità] L'irregolarità può essere corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica da parte dell'Ufficio internazionale. Se l'irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica dell'irregolarità da parte dell'Ufficio internazionale, la domanda è considerata abbandonata, e l'Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente al titolare nonché, se la domanda di iscrizione di una modifica o la domanda di iscrizione di una radiazione è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio, e rimborsa tutte le tasse pagate all'autore del pagamento di tali tasse, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà delle tasse pertinenti oggetto del punto 7 della tabella degli emolumenti e tasse.

3) [Domanda non considerata tale] Se le condizioni della regola 25.1b) non sono soddisfatte, la domanda non è considerata tale e l'Ufficio internazionale ne informa il mittente.

**Regola 27** Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione in base alla quale un mutamento di titolare è privo di effetto

1) [Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione]

- a) A condizione che la domanda oggetto della regola 25.1) a) sia regolare, l'Ufficio internazionale iscrive senza indugio la modifica o la radiazione nel registro internazionale e notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate nelle quali la modifica ha effetto o, nel caso di una radiazione, agli Uffici di tutte le parti contraenti designate, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. Quando l'iscrizione riguarda un cambiamento di titolare, l'Ufficio internazionale deve anche informare l'ex titolare, se si tratta di un cambiamento globale di titolare, e il titolare della parte della registrazione internazionale che è stata ceduta o trasmessa, se si tratta di un cambiamento parziale di titolare. Quando la domanda di iscrizione di una radiazione è stata presentata dal titolare o da un Ufficio interessato durante il periodo di cinque anni di cui all'articolo 6.3) dell'Accordo ed all'articolo 6.3) del Protocollo, l'Ufficio internazionale informa anche l'Ufficio d'origine.
- b) La modifica o la radiazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale della domanda d'iscrizione che soddisfa le condizioni richieste; tuttavia, quando è stata presentata conformemente alla regola 25.2)c), una richiesta può essere iscritta a una data ulteriore.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 695).

2) [Iscrizione di cambiamento parziale di titolare] La cessione o qualsiasi altro trasferimento della registrazione internazionale riguardante una parte soltanto dei prodotti e servizi o talune soltanto delle parti contraenti designate è iscritta nel registro internazionale sotto il numero della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita; la parte ceduta o trasferita è radiata sotto il numero di detta registrazione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale separata. Tale registrazione internazionale separata porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

3) [Iscrizione di fusione di registrazioni internazionali] Quando la medesima persona fisica o giuridica è stata iscritta come titolare di due o più registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare in virtù dell'alinnea 2), tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamente o per il tramite dell'Ufficio d'origine o di un altro Ufficio interessato. La registrazione internazionale che risulta dalla fusione porta il numero unito, all'occorrenza, ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.<sup>24</sup>

4) [Dichiarazione di base alla quale un cambiamento di titolare è privo di effetto]

- a) L'Ufficio di una parte contraente designata a cui l'Ufficio internazionale notifica un cambiamento di titolare riguardante tale parte contraente può dichiarare che questo cambiamento di titolare è privo di effetto nella suddetta parte contraente. Questa dichiarazione ha come conseguenza che, nei confronti della suddetta parte contraente, la registrazione internazionale considerata rimane a nome del titolare precedente.
- b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare
  - i) i motivi per i quali il cambiamento di titolare è privo di effetto,
  - ii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge e,
  - iii) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso.
- c) La dichiarazione di cui al punto a) è notificata all'Ufficio internazionale, il quale la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio, nonché al nuovo titolare.
- d) Qualsiasi decisione definitiva riguardante la dichiarazione di cui al punto a) sopraccitato è notificata all'Ufficio internazionale, il quale la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione di cambiamento di titolare sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio, nonché al nuovo titolare.
- e) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichiarazione di cui al punto a) che non può essere oggetto di riesame o di ricorso o qualsiasi decisione definitiva di cui al punto d) e, a seconda del caso, iscrive come registrazione internazionale separata quella parte della registrazione internazionale che è stata oggetto della suddetta dichiarazione o decisione fi-

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

nale. La registrazione internazionale separata porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

### **Regola 28** Rettifiche apportate al registro internazionale

- 1) [Rettifica] Se l'Ufficio internazionale, intervenendo d'ufficio o dietro richiesta del titolare o di un Ufficio, considera che in registro internazionale contiene un errore relativo ad una registrazione internazionale, esso modifica il registro di conseguenza.
- 2) [Notifica] L'Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate in cui tale rettifica ha effetto.
- 3) [Rifiuto degli effetti della rettifica] Qualsiasi Ufficio di cui all'alinea 2) ha il diritto di dichiarare, in una notifica indirizzata all'Ufficio internazionale, che rifiuta di riconoscere gli effetti della rettifica. L'articolo 5 dell'Accordo o l'articolo 5 del Protocollo e le regole 16 a 18 si applicano *mutatis mutandis*, essendo convenuto che la data dell'invio della notifica della rettifica è la data a decorrere dalla quale è calcolato il periodo di tempo previsto per pronunciare un rifiuto.

## **Capitolo 6** **Rinnovi**

### **Regola 29** Avviso ufficioso di scadenza

Il fatto che l'avviso ufficioso di scadenza di cui all'articolo 7.4) dell'Accordo e all'articolo 7.3) del Protocollo non sia ricevuto non costituisce una giustificazione per l'inosservanza di uno qualsiasi dei termini di scadenza previsti nella Regola 30.

### **Regola 30** Precisazioni relative al rinnovo

- 1) [Emolumenti e tasse]
  - a) La registrazione internazionale è rinnovata per mezzo di un pagamento, al più tardi alla data in cui il rinnovo della registrazione internazionale deve essere effettuato,
    - i) dell'emolumento di base,
    - ii) all'occorrenza, dell'emolumento suppletivo, e
    - iii) dell'emolumento complementare o della tassa individuale, a seconda del caso, per ciascuna parte contraente designata per la quale nessun rifiuto né invalidazione sono iscritti nel registro internazionale per l'insieme dei prodotti e servizi considerati,

come specificati o elencati al punto 6 degli emolumenti e tasse. Tuttavia, questo pagamento può essere fatto entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il rinnovo della registrazione deve essere effettuato, a condizione che la sovrattassa specificata al punto 6.5 della tabella degli emolumenti e tasse sia pagata contemporaneamente.

- b) Qualsiasi pagamento per il rinnovo che è ricevuto dall'Ufficio internazionale oltre tre mesi prima della data in cui il rinnovo della registrazione internazionale deve essere effettuato è considerato essere stato ricevuto tre mesi prima di tale data.
- 2) [Precisazioni ulteriori]
- a) Quando il titolare non desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata per la quale nessun rifiuto è iscritto nel registro internazionale per l'insieme dei prodotti e servizi considerati, il pagamento delle tasse richieste deve essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale non deve essere iscritto nel registro internazionale nei confronti di questa parte contraente.
- b) Quando il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che un rifiuto è iscritto nel registro internazionale per questa parte contraente per l'insieme dei prodotti e servizi considerati, il pagamento delle tasse richieste, compresi l'emolumento complementare o la tassa individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale deve essere iscritto nel registro internazionale nei confronti di tale parte contraente.
- c) La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata nei cui confronti è stata iscritta un'invalidazione per tutti i prodotti e servizi in virtù della regola 19.2) o nei cui confronti è stata iscritta una rinuncia in virtù della regola 27.1)a). La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata per i prodotti e servizi per i quali una invalidazione degli effetti della registrazione internazionale in questa parte contraente è stata iscritta in virtù della regola 19.2) o per i quali una limitazione è stata iscritta in virtù della regola 27.1)a).
- d) Il fatto che la registrazione internazionale non sia rinnovata nei confronti di tutte le parti contraenti designate non è considerato costituire una modifica ai sensi dell'articolo 7.2) dell'Accordo o dell'articolo 7.2) del Protocollo.
- 3) [Pagamento insufficiente]
- a) Se l'ammontare degli emolumenti e tasse ricevuto è inferiore all'ammontare degli emolumenti e tasse richiesto per il rinnovo, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto senza indugio e contemporaneamente al titolare e all'eventuale mandatario. La notifica precisa l'ammontare ancora dovuto.
- b) Se, alla scadenza del termine di sei mesi di cui all'alinea 1)a), l'ammontare degli emolumenti e tasse ricevuto è inferiore all'ammontare richiesto in virtù dell'alinea 1), l'Ufficio internazionale, fatto salvo il punto c), non iscrive il rinnovo, notifica tale fatto al titolare e all'eventuale mandatario e rimborsa l'ammontare ricevuto all'autore del pagamento.
- c) Se la notifica di cui al punto a) è stata spedita entro i tre mesi che precedono la scadenza del termine dei sei mesi di cui all'alinea 1)a) e se l'ammontare

degli emolumenti e tasse ricevuto è, alla scadenza di questo termine, inferiore all'ammontare richiesto in virtù dell'alinea 1) ma pari ad almeno il 70% di tale ammontare, l'Ufficio internazionale procede conformemente alle disposizioni della regola 31.1) e 3). Se l'ammontare richiesto non è integralmente pagato entro un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica, l'Ufficio internazionale annulla il rinnovo, notifica questo fatto al titolare, all'eventuale mandatario e agli Uffici ai quali era stato notificato il rinnovo, e rimborsa l'ammontare ricevuto all'autore del pagamento.

4) [Periodo per il quale sono pagati gli emolumenti e tasse di rinnovo] Gli emolumenti e tasse richiesti per ciascun rinnovo sono pagati per un periodo di dieci anni, a prescindere dal fatto che la registrazione internazionale contenga, nell'elenco delle parti contraenti, unicamente delle parti contraenti designate in virtù dell'Accordo, unicamente delle parti contraenti designate in virtù del Protocollo, o delle parti contraenti designate sia in virtù dell'Accordo che in virtù del Protocollo. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in virtù dell'Accordo, il pagamento per dieci anni sarà considerato costituire un versamento per un periodo di dieci anni.

### **Regola 31** Iscrizione del rinnovo; notifica e certificato

1) [iscrizione e data di entrata in vigore del rinnovo] Il rinnovo è iscritto nel registro internazionale e porta la data in cui doveva essere effettuato, anche se le tasse richieste sono pagate durante il periodo di tolleranza di cui all'articolo 7.5) dell'Accordo e all'articolo 7.4) del Protocollo.

2) [Data di rinnovo in caso di designazione successiva] La data di entrata in vigore del rinnovo è la stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a prescindere dalla data in cui queste designazioni sono state iscritte nel registro internazionale.

3) [Notifica e certificato] L'Ufficio internazionale notifica il rinnovo agli Uffici delle parti contraenti designate che sono interessate e invia un certificato al titolare.

4) [Notifica in caso di mancato rinnovo]

- a) Quando una registrazione internazionale non è rinnovata, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto agli Uffici di tutte le parti contraenti designate in questa registrazione internazionale.
- b) Quando una registrazione internazionale non è rinnovata nei confronti di una parte contraente designata, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'Ufficio di questa parte contraente.

## **Capitolo 7** **Bollettino e base dati**

### **Regola 32** Bollettino

1) [Informazioni riguardanti le informazioni internazionali]

- a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti

- i) registrazioni internazionali effettuate in virtù della regola 14;
  - ii) informazioni comunicate in virtù della regola 16.1);
  - iii)<sup>25</sup> rifiuti iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se vi è la possibilità di riesame o di ricorso, ma senza pubblicare i motivi di rifiuto, e dichiarazioni di concessione della protezione iscritte in virtù della regola 17.6) b);
  - iv) rinnovi iscritti in virtù della regola 31.1);
  - v) designazioni successive iscritte in virtù della regola 24.7);
  - vi) la continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in virtù della regola 39;
  - vii) cambiamenti di titolare, limitazioni, rinunce e modifiche del nome o dell'indirizzo del titolare iscritti in virtù della regola 27;
  - viii) radiazioni effettuate in virtù della regola 22.2) o iscritte in virtù della regola 27.1);
  - ix) rettifiche effettuate in virtù della regola 28;
  - x) invalidazioni iscritte in virtù della regola 19.2);
  - xi) informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 21, 22.2)a), 23, 27.4) e 40.3);
  - xii) registrazioni internazionali non rinnovate.
- b) La riproduzione del marchio è pubblicata come figura nella domanda internazionale. Quando il depositante ha fatto una dichiarazione di cui alla regola 9.4)a)vi), la pubblicazione indica tale fatto.
- c) Quando una riproduzione a colori è fornita in virtù della regola 9.4)a)v) o vii), il bollettino contiene sia una riproduzione del marchio in bianco e nero che la riproduzione a colori.
- 2) [Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali] L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino
- i) qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 7;
  - ii) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5.2)b) o dell'articolo 5.2)b) e c), prima frase, del Protocollo;
  - iii) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 8.7) del Protocollo;
  - iv) qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 34.1)b);
  - v) l'elenco dei giorni in cui è previsto che l'Ufficio internazionale non sarà aperto al pubblico durante l'anno civile in corso e l'anno civile successivo, nonché un elenco analogo per ciascun Ufficio che ne ha comunicato uno all'Ufficio internazionale.
- 3) [Indice annuale] L'Ufficio internazionale pubblica per ciascun anno un indice alfabetico dei nomi dei titolari delle registrazioni internazionali che sono state oggetto

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2004 3223).

di una pubblicazione sul bollettino durante l'anno considerato. Il nome di ciascun titolare è accompagnato dal numero della registrazione internazionale, dall'indicazione della pagina del numero del bollettino su cui è stata effettuata la pubblicazione riguardante la registrazione internazionale e dall'indicazione della natura di tale pubblicazione, quale la registrazione, il rinnovo, il rifiuto, l'invalidazione, la radiazione o la modifica.

4) [Numero di esemplari per gli Uffici delle parti contraenti]

- a) L'Ufficio internazionale invia all'Ufficio di ciascuna parte contraente esemplari del bollettino. Ciascun Ufficio ha diritto, gratuitamente, a due esemplari e quando, durante un dato anno civile, il numero delle designazioni iscritte nei confronti della parte contraente considerata è superiore a 2000, ad un ulteriore esemplare l'anno successivo, più un esemplare supplementare ogni 1000 designazioni oltre le 2000. Ciascuna parte contraente può acquistare ogni anno, alla metà del prezzo d'abbonamento, un numero di esemplari pari a quello a cui ha diritto gratuitamente.
- b) Se il bollettino è disponibile sotto più di una forma, ciascun Ufficio può scegliere la forma sotto cui desidera ricevere qualsiasi esemplare a cui ha diritto.

### **Regola 33** Base dati informatizzata

1 [Contenuto della base dati] I dati che sono iscritti sia nel registro internazionale che pubblicati sul bollettino in virtù della regola 32 sono incorporati in una base dati informatizzata.

2) [Dati riguardanti le domande internazionali e le designazioni successive pendenti] Se una domanda internazionale o una designazione di cui alla regola 24 non è iscritta nel registro internazionale entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla sua ricezione da parte dell'Ufficio internazionale, questo Ufficio incorpora nella base dati informatizzata tutti i dati contenuti nella domanda internazionale o la designazione così come è stata ricevuta, nonostante le irregolarità che può presentare.

3) [Accesso alla base di dati informatizzata] La base dati informatizzata è messa a disposizione degli Uffici delle parti contraenti, e del pubblico tramite il pagamento della tassa prescritta all'occorrenza, sia attraverso l'accesso in linea sia attraverso altri mezzi adatti stabiliti dall'Ufficio internazionale. Il costo di accesso è a carico dell'utilizzatore. I dati di cui all'alea 2) sono integrati da un avvertenza in base alla quale l'Ufficio internazionale non ha ancora preso una decisione nei confronti della domanda internazionale o della designazione di cui alla regola 24.

## Capitolo 8 Emolumenti e tasse

### Regola 34 Pagamento di emolumenti e tasse

#### 1) [Pagamenti]

- a) Gli emolumenti e tasse che figurano nella tabella degli emolumenti e tasse possono essere pagati all'Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare o, quando l'Ufficio d'origine o un altro Ufficio interessato accetta di percepirli e trasferirli ed il depositante o il titolare lo desidera, da tale Ufficio.
- b) Qualsiasi parte contraente il cui Ufficio accetti di percepire e trasferire gli emolumenti e tasse notifica questo fatto al Direttore generale.

#### 2) [Modalità di pagamento] Gli emolumenti e tasse che figurano nella tabella degli emolumenti e tasse possono essere pagati all'Ufficio internazionale

- i) per mezzo di un prelievo da un conto corrente aperto presso l'Ufficio internazionale,
- ii) per mezzo di un versamento sul conto corrente postale svizzero dell'Ufficio internazionale o su qualsiasi conto bancario dell'Ufficio internazionale indicato allo scopo,
- iii) per mezzo di assegno bancario,
- iv) per mezzo di un versamento in contanti all'Ufficio internazionale.

#### 3) [Indicazioni che corredano il pagamento] Al momento del pagamento di un emolumento o di una tassa all'Ufficio internazionale, occorre indicare,

- i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositante, il marchio considerato e l'oggetto del pagamento;
- ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione internazionale considerata e l'oggetto del pagamento.

#### 4) [Data del pagamento]

- a) Fatta salva la regola 30.1)b) ed il punto b), un emolumento o una tassa sono considerati essere stati pagati all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ammontare richiesto.
- b) Quando l'ammontare richiesto è disponibile su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale e quando l'Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le direttive per effettuare un prelievo, l'emolumento o la tassa sono considerati essere stati pagati all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale, una designazione successiva, una domanda di iscrizione di modifica, o le direttive per rinnovare una registrazione internazionale.

#### 5) [Modifica dell'ammontare di emolumenti e tasse]

- a) Quando l'ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il deposito di una domanda internazionale è modificato tra, da un lato, la data in cui la richiesta di presentazione di una domanda internazionale



all'Ufficio internazionale è ricevuta o è considerata essere stata ricevuta dall'Ufficio d'origine in virtù della regola 11.1)a) oppure c) e, d'altro lato, la data della ricezione da parte dell'Ufficio internazionale della domanda internazionale, gli emolumenti e tasse applicabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date.

- b) Quando una designazione in conformità della regola 24 è presentata dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato e quando l'ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per questa designazione è modificato tra, da un lato, la data di ricezione da parte dell'Ufficio della richiesta del titolare per la suddetta designazione e, d'altro lato, la data in cui la designazione è ricevuta dall'Ufficio internazionale, gli emolumenti e tasse applicabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date.
- c) Quando l'ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il rinnovo di una registrazione internazionale è modificato tra la data del pagamento e la data in cui il rinnovo deve essere effettuato, l'ammontare che è applicabile è quello che era in vigore alla data del pagamento, o alla data considerata essere quella del pagamento in conformità della regola 30.1)b). Quando il pagamento avviene dopo la data in cui il rinnovo doveva essere effettuato, l'ammontare che è applicabile è quello che era in vigore a tale data.
- d) Quando l'ammontare di qualsiasi emolumento o di qualsiasi tassa diversi dagli emolumenti e tasse di cui ai punti a), b), e c) è modificato, l'ammontare applicabile è quello che era in vigore alla data in cui l'emolumento o la tassa sono stati ricevuti dall'Ufficio internazionale.

### **Regola 35** Valuta di pagamento

1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti dovuti in conformità di questo regolamento d'esecuzione devono essere fatti all'Ufficio internazionale in valuta svizzera nonostante il fatto che, se gli emolumenti e tasse sono pagati dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato, questo Ufficio abbia potuto percepirli in valuta diversa.

2) [Determinazione dell'ammontare delle tasse individuali in valuta svizzera]

- a) Quando una parte contraente fa, in virtù dell'articolo 8.7)a) del Protocollo, una dichiarazione in base alla quale desidera ricevere una tassa individuale, tale parte indica all'Ufficio internazionale l'ammontare di questa tassa espresso nella valuta utilizzata dal suo Ufficio.
- b) Quando, nella dichiarazione di cui al punto a), la tassa è indicata in una valuta diversa dalla svizzera, il Direttore generale stabilisce l'ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, dopo una consultazione con l'Ufficio della parte contraente interessata, sulla base del tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite.

- c)<sup>26</sup> Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un'altra valuta nella quale l'ammontare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è superiore o inferiore di almeno il 5% in rapporto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, l'Ufficio di questa parte contraente può chiedere al Direttore generale di stabilire un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta svizzera sulla base del tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite applicabile il giorno che precede quello in cui questa domanda è presentata. Il Direttore generale prende le disposizioni necessarie in tal senso. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data fissata dal Direttore generale, essendo convenuto che questa data è situata al più presto un mese ed al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino.
- d)<sup>27</sup> Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un'altra valuta nella quale l'ammontare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è inferiore di almeno il 10 % in rapporto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, il Direttore generale stabilisce un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, sulla base del tasso attuale ufficiale di cambio delle Nazioni Unite. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo convenuto che tale data è situata al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino.

### **Regola 36**      Esenzione dalle tasse

Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse:

- i) la costituzione di un mandatario, qualsiasi modifica riguardante un mandatario e la radiazione dell'iscrizione di un mandatario,
- ii) qualsiasi modifica riguardante i numeri di telefono e di telecopiatrice del titolare,
- iii) la radiazione della registrazione internazionale,
- iv) qualsiasi rinuncia in virtù della regola 25.1)a)iii),
- v) qualsiasi limitazione effettuata nella domanda internazionale stessa in virtù della regola 9.4)a)xiii) o in una designazione successiva in conformità della regola 24.3)a)iv),

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta la dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

- vi) qualsiasi domanda fatta da un Ufficio in virtù della prima frase dell'articolo 6.4) dell'Accordo o in virtù della prima frase dell'articolo 6.4) del Protocollo,
- vii) l'esistenza di un'azione giudiziaria o di una sentenza definitiva che abbia un'incidenza sulla domanda di base, sulla registrazione che ne risulta o sulla registrazione di base,
- viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.8) o della regola 28.3), qualsiasi dichiarazione in conformità della regola 27.4) o qualsiasi notifica in virtù della regola 17.4)b),
- ix) l'invalidazione della registrazione internazionale,
- x) le informazioni comunicate in virtù della regola 20,
- xi) qualsiasi notifica in virtù della regola 21 e della regola 23,
- xii) qualsiasi rettifica del registro internazionale.

**Regola 37** Ripartizione degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari

1) Il coefficiente indicato nell'articolo 8.5) e 6) dell'Accordo e nell'articolo 8.5) e 6) del Protocollo è il seguente:

per le parti contraenti che procedono ad un esame soltanto dei motivi assoluti di rifiuto	due
per le parti contraenti che procedono, inoltre, ad un esame di anteriorità:	tre
a) in seguito a opposizione di terzi	
b) d'ufficio	quattro.

2) Il coefficiente quattro è applicato anche alle parti contraenti che procedono d'ufficio a ricerche di anteriorità con indicazione delle anteriorità più pertinenti.

**Regola 38** Iscrizione dell'ammontare delle tasse individuali portato a credito delle parti contraenti interessate

Qualsiasi tassa individuale pagata all'Ufficio internazionale nei confronti di una parte contraente che ha fatto una dichiarazione in conformità dell'articolo 8.7)a) del Protocollo, è accreditata sul conto di questa parte contraente presso l'Ufficio internazionale nel mese che segue quello dell'iscrizione della registrazione internazionale, della designazione successiva o del rinnovo per il quale tale tassa è stata pagata.

## Capitolo 9

### Disposizioni diverse

#### **Regola 39** Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori

1) Quando uno Stato il cui territorio faceva parte, prima dell'indipendenza di tale Stato, del territorio di un paese contraente («paese predecessore») ha deposto dinanzi al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una dichiarazione di continuazione che ha come effetto l'applicazione dell'Accordo da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nel paese predecessore alla data stabilita in conformità dell'alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti:

- i) deposito presso l'Ufficio internazionale, entro i sei mesi che seguono un parere indirizzato in tal senso dall'Ufficio internazionale al titolare della registrazione considerata, di una domanda affinché tale registrazione internazionale continui ad avere effetto nello Stato successore, e
- ii) pagamento all'Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, di una tassa di 23 franchi svizzeri, che sarà trasferita dall'Ufficio internazionale all'Ufficio nazionale dello Stato successore, e di una tassa di 41 franchi svizzeri a profitto dell'Ufficio internazionale.

2) La data di cui all'alinea 1) è la data notificata dallo Stato successore all'Ufficio internazionale ai sensi di questa regola, a condizione che tale data non sia antecedente alla data dell'indipendenza dello Stato successore.

3) L'Ufficio internazionale, a partire dalla ricezione della domanda e dell'ammontare delle tasse indicate all'alinea 1), notifica questo fatto all'Ufficio nazionale dello Stato successore e procede alla corrispondente iscrizione nel registro internazionale.

4) Per quanto concerne qualsiasi registrazione internazionale per la quale l'Ufficio dello Stato successore ha ricevuto una notifica in virtù dell'alinea 3), questo Ufficio può rifiutare la protezione soltanto se il termine di cui all'articolo 5.2) dell'Accordo non è scaduto nei confronti dell'estensione territoriale al paese predecessore e se la notifica del rifiuto è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro tale termine.

5) Questa regola non si applica alla Federazione russa.

#### **Regola 40** Entrata in vigore; disposizioni transitorie

1) [Entrata in vigore] Questo regolamento d'esecuzione entra in vigore il 1° aprile 1996 e sostituisce, a decorrere da tale data, il regolamento d'esecuzione dell'Accordo<sup>28</sup> così come era in vigore fino al 31 marzo 1996 (più avanti chiamato «regolamento d'esecuzione dell'Accordo»).

2) [Disposizioni transitorie generali]

- a) Nonostante l'alinea 1),

<sup>28</sup> [RU 1989 102, 1994 834]

- i) una domanda internazionale di cui è stata ricevuta la richiesta di presentazione all'Ufficio internazionale, o è considerata essere stata ricevuta in virtù della regola 11.1)a) oppure c), dall'Ufficio d'origine prima del 1° aprile 1996, è considerata, nei limiti in cui essa soddisfa le condizioni richieste dal regolamento d'esecuzione dell'Accordo, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi della regola 14;
  - ii) una domanda di iscrizione di una modifica in virtù della regola 20 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo inviata dall'Ufficio d'origine o da un altro Ufficio interessato all'Ufficio internazionale prima del 1° aprile 1996, o la cui data di ricezione da parte dell'Ufficio d'origine o da parte di un altro Ufficio interessato per la presentazione all'Ufficio internazionale, quando tale data può esser stabilita, è precedente al 1° aprile 1996, è considerata, nei limiti in cui essa soddisfa le condizioni richieste dal regolamento d'esecuzione dell'Accordo, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi della regola 24.7) o essere regolare ai sensi della regola 27;
  - iii) una domanda internazionale, o una domanda di iscrizione di una modifica in virtù della regola 20 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo, la quale, prima del 1° aprile 1996, è stata oggetto di un provvedimento dell'Ufficio internazionale come stabilito dalle regole 11, 12, 13 oppure 21 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo, continua ad essere i-struita dall'Ufficio internazionale in virtù di queste regole; la data di registrazione internazionale o di iscrizione nel registro internazionale che ne risulterà è assoggettata alle regole 15 oppure 22 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo;
  - iv) una notifica di rifiuto o una notifica di invalidazione inviata dall'Ufficio di una parte contraente designata prima del 1° aprile 1996 è considerata, nei limiti in cui soddisfa le condizioni richieste dal regolamento d'esecuzione dell'Accordo, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi della regola 17.4) e 5) o della regola 19.2).
- b) Ai sensi della regola 34.5), gli emolumenti e tasse in vigore a qualsiasi data antecedente al 1° aprile 1996 sono gli emolumenti e tasse prescritti dalla regola 32 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo.
  - c) Nonostante la regola 10.1), quando, in conformità della regola 34.5)a), gli emolumenti e tasse pagati per il deposito di una domanda internazionale sono gli emolumenti e tasse prescritti per 20 anni dalla regola 32 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo, non è dovuto un secondo versamento.
  - d) Quando, in conformità della regola 34.5)b), gli emolumenti e tasse pagati per una designazione successiva sono gli emolumenti e tasse prescritti dalla regola 32 del regolamento di esecuzione dell'Accordo, non si applica l'alinea 3).
- 3) [Disposizioni transitorie applicabili alle registrazioni internazionali per le quali gli emolumenti e tasse richiesti sono stati pagati per 20 anni]
    - a) Quando una registrazione internazionale per la quale gli emolumenti e tasse richiesti erano stati pagati per 20 anni è oggetto di una designazione succes-

siva in virtù della regola 24 e quando il termine di protezione in corso di questa registrazione internazionale scade più di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della designazione successiva quale era stata stabilita in conformità della regola 24.6), si applicano le disposizioni dei punti b) e c).

- b) Sei mesi prima della scadenza del primo periodo di dieci anni del termine di protezione in corso della registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale invia al titolare e, all'occorrenza, al suo mandatario un avviso in cui sono indicate la data esatta di scadenza del primo periodo di dieci anni e le parti contraenti che sono state oggetto di designazioni successive di cui al punto a). La regola 29 si applica *mutatis mutandis*.
- c) Il pagamento di emolumenti complementari e di tasse individuali che corrispondono agli emolumenti e tasse di cui alla regola 30.1)iii) è richiesto per il secondo periodo di dieci anni per quanto riguarda le designazioni successive di cui al punto a). La regola 30.1) e 3) si applica *mutatis mutandis*.
- d) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale il fatto che il pagamento all'Ufficio internazionale è stato effettuato per il secondo periodo di dieci anni. La data di iscrizione è la data di scadenza del primo periodo di dieci anni, anche se gli emolumenti e tasse richiesti sono pagati entro il periodo di tolleranza di cui all'articolo 7.5) dell'Accordo e all'articolo 7.4) del Protocollo.
- e) L'Ufficio internazionale notifica agli Uffici delle parti contraenti designate che sono interessate il fatto che il pagamento è stato effettuato o meno per il secondo periodo di dieci anni e informa contemporaneamente il titolare.

## Tabella degli emolumenti e tasse

### 1. Domande internazionali assoggettate esclusivamente all'Accordo

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni:

	Franchi svizzeri
1.1	Emolumento di base (articolo 8.2)a) dell'Accordo)
1.1.1	quando nessuna riproduzione del marchio è a colori 653
1.1.2	quando una riproduzione del marchio è a colori 903
1.2	Emolumento suppletivo per ogni classe di prodotti e servizi oltre la terza (articolo 8.2)b) dell'Accordo) 73
1.3	Emolumento complementare per la designazione di ogni Stato contraente designato (articolo 8.2)c) dell'Accordo) 73

### 2. Domande internazionali assoggettate esclusivamente al Protocollo

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni:

2.1	Emolumento di base (articolo 8.2)i) del Protocollo
2.1.1	quando nessuna riproduzione del marchio è a colori 653
2.1.2	quando una riproduzione del marchio è a colori 903
2.2	Emolumento suppletivo per ogni classe di prodotti e servizi oltre la terza (articolo 8.2)ii) del Protocollo), salvo quando sono designate soltanto parti contraenti per cui devono essere pagate (vedasi l'articolo 8.7)a)i) del Protocollo) tasse individuali (vedasi il punto 2.4 qui di seguito) 73
2.3	Emolumento complementare per la designazione di ogni parte contraente designata (articolo 8.2)iii) del Protocollo), salvo quando la parte contraente designata è una parte contraente per la quale deve essere pagata una tassa individuale (vedasi il punto 2.4 qui di seguito) (vedasi l'articolo 8.7)a)ii) del Protocollo) 73
2.4	Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un emolumento complementare) deve essere pagata (vedasi l'articolo 8.7)a) del Protocollo) l'ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata

### 3. Domande internazionali assoggettate sia all'Accordo che al Protocollo

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni:

	Franchi svizzeri	
3.1	Emolumento di base	
3.1.1	quando nessuna riproduzione del marchio è a colori	653
3.1.2	quando una riproduzione del marchio è a colori	903
3.2	Emolumento suppletivo per ogni classe di prodotti e servizi oltre la terza	73
3.3	Emolumento complementare per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale nessuna tassa individuale deve essere pagata	73
3.4	Tassa individuale per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale una tassa individuale deve essere pagata (vedasi l'articolo 8.7)a) del Protocollo), salvo quando lo Stato designato è uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo e quando l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo (per tale Stato, deve essere pagato un emolumento complementare): l'ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata	

### 4. Irregolarità riguardanti la classificazione dei prodotti e dei servizi

Le seguenti tasse devono essere pagate (regola 12.1b)):

4.1	Quando i prodotti e servizi non sono raggruppati per classi	77 più 4 per ogni termine oltre i 20
4.2	Quando la classificazione indicata nella domanda per uno o più termini è inesatta	20 più 4 per ogni termine la cui classificazione è inesatta

essendo convenuto che, se l'ammontare totale dovuto in virtù di questo punto nei confronti di una domanda internazionale è inferiore a 150 franchi svizzeri, nessuna tassa dovrà essere pagata



### 5. Designazione successiva alla registrazione internazionale

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono il periodo tra la data in cui la designazione entra in vigore e la scadenza del periodo per il quale la registrazione internazionale è in vigore:

		Franchi svizzeri
5.1	Emolumento di base	300
5.2	Emolumento complementare per ciascuna parte contraente designata che è indicata nella medesima domanda e per la quale non deve essere pagata una tassa individuale (l'emolumento complementare copre il restante dei 10 anni)	73
5.3	Tassa individuale per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un emolumento complementare) deve essere pagata (vedasi l'articolo 8.7)a del Protocollo): l'ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata	

### 6. Rinnovo

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni:

		Franchi svizzeri
6.1	Emolumento di base	653
6.2	Emolumento suppletivo, salvo se il rinnovo è effettuato soltanto per parti contraenti designate per le quali devono essere pagate tasse individuali	73
6.3	Emolumento complementare per una parte contraente designata per la quale una tassa individuale non deve essere pagata	73
6.4	Tassa individuale per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale deve essere pagata una tassa individuale (e non un emolumento complementare) (vedasi l'articolo 8.7)a del Protocollo): l'ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata	
6.5	Sovrattassa per l'uso del periodo di tolleranza	50% dell'ammontare dell'emolumento dovuto in base al punto 6.1

7. *Modifica*

	Franchi svizzeri
7.1	Trasmissione totale di una registrazione internazionale 177
7.2	Trasmissione parziale (per una parte dei prodotti e dei servizi o per una parte delle parti contraenti) di una registrazione internazionale 177
7.3	Limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi chiesta dal titolare successivamente alla registrazione internazionale, a condizione che, se la limitazione riguarda più parti contraenti, essa sia la medesima per tutte 177
7.4	Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di una o di più registrazioni internazionali per le quali è richiesta l'iscrizione di una medesima modifica nella medesima domanda 150

8. *Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali*

8.1	Compilazione di un estratto autentificato del Registro internazionale consistente in un'analisi della situazione di una registrazione internazionale (estratto autentificato specifico), fino a tre pagine 155
	per ogni pagina oltre la terza 10
8.2	Compilazione di un estratto autentificato del Registro internazionale consistente in una copia di tutte le pubblicazioni, e di tutte le notifiche di rifiuto, relative ad una registrazione internazionale (estratto autentificato semplice), fino a tre pagine 77
	per ogni pagina oltre la terza 2
8.3	Dichiarazione singola o informazione singola fornita per iscritto
	per una sola registrazione internazionale 77
	per ciascuna delle successive registrazioni internazionali, se la medesima informazione è richiesta nella medesima domanda 10
8.4	Ristampa o fotocopia della pubblicazione di una registrazione internazionale, per pagina 5

*9. Servizi speciali*

L'ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio medesimo, per le operazioni che devono essere effettuate d'urgenza e per i servizi che non sono coperti da questa tabella degli emolumenti e tasse.

