

## **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 1° gennaio 2012)

---

### **Indice<sup>2</sup>**

Capitolo 1: Disposizioni generali

Regola 1: Espressioni abbreviate

Regola 1<sup>bis</sup>: Designazioni dipendenti dall'Accordo e designazioni dipendenti dal Protocollo

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: Domande internazionali

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 fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali

Regola 16 Possibilità di notifica di un rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione secondo l'articolo 5.2)c) del Protocollo

RU **1996** 2810

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> Aggiornato dalle Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001 (RU **2004** 5131), del 1° ott. 2003 (RU **2005** 111), del 3 ott. 2007 (RU **2009** 283) e del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

- Regola 17: Rifiuto provvisorio
- Regola 18: Rifiuti irregolari
- Regola 18<sup>bis</sup>: Situazione provvisoria del marchio in una parte contraente designata
- Regola 18<sup>ter</sup>: Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata
- Regola 19: Invalidazioni in parti contraenti designate
- Regola 20: Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale
- Regola 20<sup>bis</sup>: Licenze
- Regola 21: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
- Regola 21<sup>bis</sup>: Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza
- Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base
- Regola 23: Divisione o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni 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; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione 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: Importo e pagamento degli emolumenti e 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

Regola 41 Istruzioni amministrative

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Regola 1 Espressioni abbreviate

Ai sensi di questo regolamento di esecuzione,

- i)<sup>3</sup> 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 28 settembre 1979<sup>4</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 1989<sup>5</sup>;
- 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)<sup>6</sup> per «domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo<sup>7</sup>» deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Ufficio
  - di uno Stato vincolato dall'Accordo ma non dal Protocollo<sup>8</sup>, oppure

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>4</sup> RS **0.232.112.3**

<sup>5</sup> RS **0.232.112.4**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>7</sup> RS **0.232.112.3**

<sup>8</sup> RS **0.232.112.4**

- di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, quando unicamente degli Stati sono designati nella domanda internazionale e tutti gli Stati designati sono vincolati dall'Accordo ma non dal Protocollo;
- ix)<sup>9</sup> 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 ma non dal Protocollo;
- x)<sup>10</sup> 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 ma non dal Protocollo, e
  - di almeno uno Stato vincolato dal Protocollo, indipendentemente dal fatto che questo Stato sia vincolato o meno anche 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»)

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

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)<sup>11</sup> per «parte contraente designata in virtù dell'Accordo» deve intendersi una parte contraente per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») è stata richiesta in virtù dell'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) dell'Accordo;

xvii<sup>bis</sup>)<sup>12</sup> ...

xviii)<sup>13</sup> per «parte contraente designata in virtù del Protocollo» deve intendersi una parte contraente per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») è stata richiesta in virtù dell'articolo 3<sup>ter</sup>.1) o 2) del Protocollo;

xix)<sup>14</sup> per «notifica di rifiuto provvisorio» deve intendersi una dichiarazione dell'Ufficio di una parte contraente designata, effettuata in conformità dell'articolo 5.1) dell'Accordo o dell'articolo 5.1) del Protocollo;

xix<sup>bis</sup>)<sup>15</sup> per «invalidazione» deve intendersi una decisione dell'autorità competente (amministrativa o giudiziaria) di una parte contraente designata che revoca o annulla gli effetti, sul territorio di questa parte contraente, di una registrazione internazionale per tutti o parte dei prodotti o servizi coperti dalla designazione della 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>16</sup>, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967<sup>17</sup> ed a Ginevra il 13 maggio 1977<sup>18</sup>;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

<sup>12</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001 (RU **2004** 5131). Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>15</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>16</sup> RS **0.232.112.7**

<sup>17</sup> RS **0.232.112.8**

<sup>18</sup> RS **0.232.112.9**

- 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;
- xxvi<sup>bis</sup>)<sup>19</sup> per «parte contraente del titolare» deve intendersi
- la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine, o
  - quando è stato iscritto un cambiamento di titolare o in caso di successione di Stati, la parte contraente, o una delle parti contraenti, nei confronti della quale o delle quali il titolare soddisfa le condizioni degli articoli 1.2) e 2 dell’Accordo o dell’articolo 2 del Protocollo per essere il titolare della registrazione internazionale;
- 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;
- xxxi)<sup>20</sup> per «istruzioni amministrative» deve intendersi istruzioni amministrative di cui alla regola 41.

**Regola 1<sup>bis</sup>**<sup>21</sup> Designazioni dipendenti dall’Accordo e designazioni dipendenti dal Protocollo

1) [Principio generale ed eccezioni] La designazione di una parte contraente dipende dall’Accordo o dal Protocollo a seconda che la parte contraente sia stata designata in virtù dell’Accordo o del Protocollo. Tuttavia,

<sup>19</sup> Introdotta dalla Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131). Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU **2007** 2865).

<sup>20</sup> Introdotta dalla Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>21</sup> Introdotta dalla Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

- i) quando, riguardo a una data registrazione internazionale, l'Accordo non è più applicabile alle relazioni fra la parte contraente del titolare e una parte contraente la cui designazione dipende dall'Accordo, la designazione di quest'ultima dipende dal Protocollo a partire dalla data alla quale l'Accordo non è più applicabile nella misura in cui, a questa data, la parte contraente del titolare e la parte contraente designata siano nello stesso tempo parti al Protocollo, e
  - ii) quando, riguardo a una data registrazione internazionale, il Protocollo non è più applicabile alle relazioni fra la parte contraente del titolare e una parte contraente la cui designazione dipende dal Protocollo, la designazione di quest'ultima dipende dall'Accordo a partire dalla data alla quale il Protocollo non è più applicabile nella misura in cui, a questa data, la parte contraente del titolare e la parte contraente designata siano nello stesso tempo parti all'Accordo.
- 2) [Iscrizione] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale l'indicazione del trattato da cui dipende ogni designazione.

**Regola 2<sup>22</sup>** Comunicazioni con l'Ufficio internazionale

Le comunicazioni indirizzate all'Ufficio internazionale devono essere effettuate secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative.

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

- 1) [Mandatario; numero di mandatar]
  - a) Il depositante o il titolare può avere un mandatario presso l'Ufficio internazionale.
  - b) Il depositante o il titolare può avere un solo mandatario. Quando l'atto di costituzione indica più mandatar, soltanto quello che è indicato per primo è considerato mandatario ed iscritto come tale.
  - c) Quando uno studio od un ufficio legale, oppure un ufficio di consulenza per brevetti o marchi, è stato indicato all'Ufficio internazionale come mandatario, esso è considerato come unico mandatario.
  - d) [*abrogata*]<sup>23</sup>
- 2) [Costituzione del mandatario]
  - a) La costituzione di un mandatario può essere fatta nella domanda internazionale o in una designazione successiva o una domanda di cui alla regola 25.
  - b) La costituzione di un mandatario 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 del medesimo

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

depositante o titolare. Tale comunicazione deve essere presentata all'Ufficio internazionale

- i) dal depositante, titolare o mandatario costituito, o
- ii) dall'Ufficio della parte contraente del titolare.

La comunicazione deve essere firmata dal depositante o dal titolare, o dall'Ufficio tramite il quale è stata presentata.<sup>24</sup>

3) [Costituzione irregolare]

- a) Quando l'Ufficio internazionale considera che la costituzione di un mandatario fatta in virtù dell'alinea 2) è irregolare, esso ne dà notifica al depositante o titolare, al mandatario presunto e, se è stato un Ufficio ad inviare o a trasmettere l'atto di costituzione, a tale Ufficio.
- b) Fintantoché i requisiti applicabili in conformità dell'alinea 2) non sono soddisfatti, l'Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni pertinenti al depositante od al titolare medesimo.
- c) [*abrogata*]<sup>25</sup>

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'alinea 4)a) 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'alinea 4)a) qualsiasi invito, notifica od altra comunicazione che, in assenza di mandatario, avrebbe dovuto essere indirizzata al depositante o titolare; qualsiasi invito, notifica od altra comunica-

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).



zione 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'alinea 4)a) 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'alinea 4)a) 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'e-

vento 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<sup>26</sup>** Lingue

- 1) [Domanda internazionale]
- a) La domanda internazionale dev'essere redatta in francese, inglese o spagnolo secondo quanto prescritto dall'Ufficio d'origine, fermo restando che l'Ufficio d'origine può consentire ai depositanti di scegliere fra il francese, l'inglese e lo spagnolo.
- 2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale] Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta
- i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è inviata all'Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare, o da un Ufficio;
  - ii) nella lingua applicabile in conformità della regola 7.2) quando la comunicazione consiste in una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio annesso alla domanda internazionale in virtù della regola 9.5)f) 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, in inglese o in spagnolo; 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 tito-

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2009 591).

lare, a meno che tale depositante o titolare non abbia espresso il desiderio di ricevere tali notifiche in francese, in inglese o in spagnolo.

3) [Iscrizione e pubblicazione]

- a) L'iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione sul bollettino della registrazione internazionale 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, in inglese e in spagnolo. L'iscrizione e la pubblicazione della registrazione internazionale recano l'indicazione della lingua nella quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale.
- b) Se una prima designazione successiva è fatta per quanto riguarda una registrazione internazionale che, in virtù delle versioni anteriori della presente regola, è stata pubblicata unicamente in francese, o unicamente in francese e in inglese, l'Ufficio internazionale effettua, contemporaneamente alla pubblicazione di tale designazione successiva sul bollettino, o una pubblicazione della registrazione internazionale in inglese e in spagnolo ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in francese o una pubblicazione della registrazione internazionale in spagnolo ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in inglese e in francese, a seconda del caso. Detta designazione successiva è iscritta nel registro internazionale in francese, in inglese e in spagnolo.

4) [Traduzione]

- a) Le traduzioni necessarie per le notifiche in virtù dell'alinea 2) iii) e iv), e per le iscrizioni e le pubblicazioni effettuate in virtù dell'alinea 3), 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 9.4b)iii) o della regola 24.3c), una o più traduzioni del marchio, l'Ufficio internazionale non controlla l'esattezza di tale traduzione o di tali traduzioni.

**Regola 7** Notifica di talune esigenze particolari

1) ...<sup>27</sup>

2) [Intenzione di utilizzare il marchio] Quando una parte contraente pretende, in quanto parte contraente designata in virtù del Protocollo, una dichiarazione di inten-

<sup>27</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto al 4 ott. 2001 (RU 2004 5131).

zione 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, in inglese o in spagnolo, la notifica deve precisare la lingua richiesta.<sup>28</sup>

### 3) [Notifica]

- a) Qualsiasi notifica di cui all'alinea 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 dell'alinea 1), così come era in vigore prima del 4 ottobre 2001, o dell'alinea 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.<sup>29</sup>

## Capitolo 2: Domande internazionali

### 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

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2005 111).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 4 ott. 2001 (RU 2004 5131).

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 della domanda internazionale]<sup>30</sup>

a) La domanda internazionale deve contenere o indicare<sup>31</sup>

i)<sup>32</sup> il nome del depositante, indicato conformemente alle istruzioni amministrative,

ii)<sup>33</sup> l'indirizzo del depositante, indicato conformemente alle istruzioni amministrative,

iii)<sup>34</sup> il nome e l'indirizzo del mandatario, se ve ne è uno, indicati conformemente alle istruzioni amministrative,

iv)<sup>35</sup> quando il depositante desidera, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 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 il deposito precedente non copre l'insieme dei prodotti e servizi elencati nella domanda internazionale, dall'indicazione dei prodotti e servizi coperti dal deposito precedente,

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- 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)<sup>36</sup>quando il colore è richiesto nella domanda di base o nella registrazione di base quale elemento distintivo del marchio, o quando il depositante desidera richiedere il colore quale elemento distintivo del marchio e il marchio contenuto nella domanda di base o la registrazione di base è a colori, un'indicazione che il colore è richiesto 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,
- vii<sup>bis</sup>)<sup>37</sup> quando il marchio che è oggetto della domanda di base o della registrazione di base consiste in un colore o in una combinazione di colori in quanto tali, un'indicazione di questo fatto,
- 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)<sup>38</sup>quando la domanda di base o la registrazione di base contiene una descrizione del marchio espressa in parole e il depositante desidera includere la descrizione o l'Ufficio d'origine esige l'inclusione della descrizione, 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,
- 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,

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>37</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- xiii)<sup>39</sup> 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,
- xiv)<sup>40</sup> 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, e
- xv)<sup>41</sup> le parti contraenti designate.
- 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)<sup>42</sup> 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, in inglese e in spagnolo o in una o due lingue qualsiasi di queste tre 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;
  - v)<sup>43</sup> quando il depositante desidera rinunciare alla protezione di una parte del marchio, un'indicazione di questo fatto e dell'elemento o degli elementi di cui non è richiesta la protezione.

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>41</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>43</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).



- 5) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale]
- a) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve contenere il numero e la data della registrazione di base e una delle indicazioni seguenti:
    - i) l'indicazione che il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio dello Stato contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, o
    - ii) se il depositante non ha alcuno stabilimento del genere sul territorio di uno Stato contraente vincolato dall'Accordo, l'indicazione che ha un domicilio sul territorio dello Stato il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, o
    - iii) se il depositante non ha alcuno stabilimento del genere né un domicilio sul territorio di uno Stato contraente vincolato dall'Accordo, l'indicazione che è cittadino dello Stato il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine.
  - b) Una domanda internazionale che dipende esclusivamente dal Protocollo deve contenere il numero e la data della domanda di base o della registrazione di base e una o più delle indicazioni seguenti:
    - i) se la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine è uno Stato, l'indicazione che il depositante è cittadino di tale Stato;
    - ii) se la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine è un'organizzazione, il nome dello Stato membro di questa organizzazione di cui il depositante è cittadino;
    - iii) l'indicazione che il depositante ha un domicilio sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine;
    - iv) l'indicazione che il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine.
  - c) Quando l'indirizzo del depositante indicato in conformità dell'alinea 4)a)ii) non è sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine ed è stato indicato in conformità del punto a)i) o ii) oppure del punto b)iii) o iv) che il depositante ha un domicilio o uno stabilimento sul territorio di questa parte contraente, tale domicilio o l'indirizzo del suddetto stabilimento deve essere indicato nella domanda internazionale.
  - d) La domanda internazionale deve contenere una dichiarazione dell'Ufficio d'origine che certifichi
    - i) la data in cui l'Ufficio d'origine ha ricevuto o, conformemente alla regola 11.1), si ritiene che abbia ricevuto dal depositante la richiesta per la presentazione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale,
    - ii) che il depositante nominato nella domanda internazionale e il depositante nominato nella domanda di base o il titolare nominato nella registrazione di base sono, a seconda del caso, una sola ed unica persona,
    - iii) che qualsiasi indicazione di cui all'alinea 4)a)vii<sup>bis</sup>) 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 il colore è richiesto quale elemento distintivo del marchio nella domanda di base o nella registrazione di base, la stessa richiesta figura nella domanda internazionale o che, se il colore è richiesto quale elemento distintivo del marchio nella domanda internazionale senza esserlo stato nella domanda di base o nella registrazione di base, il marchio nella domanda di base o nella registrazione di base è proprio del colore o della combinazione di colori richiesta, 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.
- e) Quando la domanda internazionale è fondata su più domande di base o registrazioni di base, la dichiarazione di cui al punto d) è considerata applicarsi a tutte queste domande di base ed a tutte queste registrazioni di base.
- f) Quando la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato la notifica prevista alla regola 7.2), la domanda internazionale deve contenere anche 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.
- g)<sup>44</sup> Quando una domanda internazionale contiene la designazione di una organizzazione contraente, può contenere inoltre le indicazioni seguenti:
- i) se il depositante desidera rivendicare, in virtù della legislazione di questa organizzazione contraente, la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione, una dichiarazione in tal senso con l'indicazione dello Stato o degli Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore, la data da cui la registrazione corrispondente è divenuta effettiva, il numero della registrazione considerata e i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato. Queste indicazioni sono fornite su un modulo ufficiale allegato alla domanda internazionale;
  - ii) se, in virtù della legislazione di questa organizzazione contraente, il depositante deve indicare una seconda lingua di lavoro davanti all'Ufficio di questa organizzazione contraente, oltre a quella della domanda internazionale, un'indicazione di questa seconda lingua.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

6)-7) ...<sup>46</sup>

**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 dall'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)<sup>47</sup> 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 desi-

<sup>46</sup> Abrogati dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

gnazione di qualsiasi parte contraente vincolata dall'Accordo ma non dal Protocollo.

- c)<sup>48</sup> 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 ma non dal Protocollo 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.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2009 591).

- 4) [Irregolarità la cui correzione incombe all'Ufficio d'origine]
- a) Se l'Ufficio internazionale
    - i)<sup>49</sup> constata che la domanda internazionale non soddisfa i requisiti di cui alla regola 2 o non è stata presentata sul modulo ufficiale prescritto dalla regola 9.2)a),
    - ii)<sup>50</sup> constata che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle irregolarità di cui alla regola 15.1),
    - iii) considera che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle irregolarità relative al diritto del depositante di depositare una domanda internazionale,
    - iv)<sup>51</sup> considera che la domanda internazionale contiene delle irregolarità relative alla dichiarazione dell'Ufficio d'origine di cui alla regola 9.5)d),
    - v)<sup>52</sup> ...
    - vi)<sup>53</sup> constata che la domanda internazionale non è firmata dall'Ufficio d'origine,
    - vii)<sup>54</sup> constata che la domanda internazionale non contiene la data e il numero della domanda di base o della registrazione di base, a seconda del caso,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.

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>52</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>54</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

6) [Altra irregolarità relativa alla designazione di una parte contraente in virtù del Protocollo]

- a)<sup>55</sup> 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 9.5)f) 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 9.4)a)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.

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).

- 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'alea 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'alea 2).
- 4) [Ritiro della proposta] Se, in considerazione del parere comunicato in conformità dell'alea 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'alea 2), l'Ufficio internazionale modifica la sua proposta, esso notifica all'Ufficio d'origine tale modifica nonché qualsiasi cambiamento riguardante l'ammontare indicato all'alea 1)b) che ne può risultare, e ne informa contemporaneamente il depositante.
- 6) [Conferma alla proposta] Se, nonostante il parere di cui all'alea 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'alea 2), l'ammontare di cui all'alea 1)b) deve essere pagato entro quattro mesi a decorrere dalla data della notifica di cui all'alea 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'alea 2), l'ammontare di cui all'alea 1)b) o, all'occorrenza, all'alea 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'alea 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'alea 2) e se, considerato tale parere, l'Ufficio internazionale ritira la sua proposta in conformità dell'alea 4), l'ammontare di cui all'alea 1)b) non è dovuto.
- 8) [Rimborso degli emolumenti e tasse] Quando, in conformità dell'alea 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. Il certificato è inviato al titolare per il tramite dell'Ufficio d'origine quando questi lo desidera e quando ha informato l'Ufficio internazionale di questo fatto.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).



- 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,
  - vi)<sup>57</sup> le indicazioni allegate alla domanda internazionale, conformemente alla regola 9.5)g)i), relative allo Stato membro o agli Stati membri in cui o per cui è registrato un marchio anteriore di cui si rivendica la preesistenza, alla data da cui la registrazione di questo marchio anteriore è divenuta effettiva e al numero della registrazione corrispondente.

**Regola 15** Data della registrazione internazionale<sup>58</sup>

- 1) [Irregolarità che incidono sulla data della registrazione internazionale]<sup>59</sup>
- 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>60</sup> le parti contraenti designate,
    - iii)<sup>61</sup> una riproduzione del marchio,
    - iv)<sup>62</sup> l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio,

<sup>57</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005 111**).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004 5131**).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004 5131**).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004 5131**).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004 5131**).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004 5131**).

v)<sup>63</sup> ...

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 o, conformemente alla regola 11.1), si ritiene che sia stata ricevuta dall'Ufficio d'origine.<sup>64</sup>

b)<sup>65</sup> ...

2) [Data della registrazione internazionale negli altri casi] In tutti gli altri casi, la registrazione internazionale porta la data che è stabilita conformemente all'articolo 3.4) dell'Accordo e all'articolo 3.4) del Protocollo.<sup>66</sup>

#### **Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali**

**Regola 16<sup>67</sup>** Possibilità di notifica di un rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione secondo l'articolo 5.2)c) del Protocollo<sup>68</sup>

1) [Informazioni relative ad eventuali opposizioni e termine per notificare un rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione]<sup>69</sup>

a)<sup>70</sup> Fatto salvo l'articolo 9<sup>sexies</sup>.1)b) del Protocollo, quando una dichiarazione è stata fatta da una parte contraente in virtù dell'articolo 5.2)b) e c), prima frase, del Protocollo e risulta che per quel che riguarda una data registrazione internazionale che designa tale parte contraente il termine di opposizione spirerà troppo tardi perché un rifiuto provvisorio fondato su una opposizione

<sup>63</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>65</sup> Abrogata dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

possa essere notificato all'Ufficio internazionale entro la scadenza del termine di 18 mesi di cui all'articolo 5.2)b), l'Ufficio di tale parte contraente informa l'Ufficio internazionale del numero, e del nome del titolare, di tale registrazione internazionale.

- b)<sup>71</sup> 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 appena sono note<sup>72</sup>.
- 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 provvisorio fondato su una opposizione depositata durante questi 30 giorni può essere notificato 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 al titolare.

#### **Regola 17** Rifiuto provvisorio<sup>73</sup>

- 1) [Notifica di rifiuto provvisorio]
- a) Una notifica di rifiuto provvisorio può comprendere una dichiarazione che indica i motivi per cui l'Ufficio che effettua la notifica considera che la protezione non può essere accordata nella parte contraente interessata («rifiuto provvisorio d'ufficio») o una dichiarazione secondo cui la protezione non può essere accordata nella parte contraente interessata poiché è stata depositata un'opposizione oppure entrambe le dichiarazioni.
- b) Una notifica di rifiuto provvisorio deve riferirsi ad una sola registrazione internazionale, essere datata ed essere firmata dall'Ufficio che effettua tale notifica.<sup>74</sup>
- 2) [Contenuto della notifica] Una notifica di rifiuto provvisorio contiene o indica<sup>75</sup>
- i) l'Ufficio che effettua la notifica,

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>72</sup> Quando ha adottato questa disposizione, l'Assemblea dell'Unione di Madrid ha considerato che, se il termine di opposizione è prorogabile, l'Ufficio può comunicare solo la data in cui tale termine inizia a decorrere.

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- ii)<sup>76</sup> il numero della registrazione internazionale, accompagnato, di preferenza, da altre indicazioni che permettono di confermare l'identità della registrazione internazionale, come gli elementi verbali della marca o il numero della domanda di base o della registrazione di base,
- iii)<sup>77</sup> ...
- iv)<sup>78</sup> tutti i motivi sui quali è fondato il rifiuto provvisorio, accompagnati da un rinvio alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge,
- v)<sup>79</sup> quando i motivi su cui si fonda il rifiuto provvisorio 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)<sup>80</sup> sia che i motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio concernono la totalità dei prodotti e servizi, sia un'indicazione dei prodotti e servizi che sono interessati, o che non sono interessati, dal rifiuto provvisorio,
- vii)<sup>81</sup> il termine, ragionevole considerate le circostanze, per presentare una richiesta di riesame o un ricorso riferito al rifiuto provvisorio d'ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione e, all'occorrenza, per presentare una risposta all'opposizione, preferibilmente con un'indicazione della data in cui il suddetto termine spira, nonché l'autorità competente per giudicare tale richiesta di riesame, tale ricorso o tale risposta, con l'indicazione, all'occorrenza, dell'obbligo di presentare la richiesta di riesame, il ricorso o la risposta tramite un mandatario che ha l'indirizzo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto.
- viii)<sup>82</sup> ...
- 3) [Condizioni supplementari riguardanti una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione] Quando il rifiuto provvisorio è fondato su un'opposizione, o su

<sup>76</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>77</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>82</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

un'opposizione ed altri motivi, la notifica deve non soltanto soddisfare le condizioni richieste al punto 2) ma altresì indicare questo fatto nonché il nome e l'indirizzo dell'oppositore; tuttavia, nonostante il punto 2)v), l'Ufficio che fa la notifica 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.<sup>83</sup>

4) [Iscrizione; trasmissione di copie delle notifiche] L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto provvisorio sul registro internazionale insieme ai dati che figurano nella notifica e con un'indicazione della data in cui la notifica è stata inviata all'Ufficio internazionale o è considerata esserlo stata in virtù della regola 18.1)d) e ne trasmette una copia all'Ufficio d'origine, se quest'ultimo ha comunicato all'Ufficio internazionale che desidera ricevere tali copie nello stesso tempo del titolare.<sup>84</sup>

5) [Dichiarazioni relative alla possibilità di un riesame]<sup>85</sup>

a) a c)<sup>86</sup> ...

d) L'Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Direttore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddetta parte contraente,

i) ogni rifiuto provvisorio notificato all'Ufficio internazionale è oggetto di un riesame da parte del suddetto Ufficio, che tale riesame è stato richiesto o meno dal titolare, e

ii)<sup>87</sup> la decisione presa a seguito del suddetto riesame può essere oggetto di un nuovo riesame o di un ricorso dinanzi all'Ufficio.

Quando si applica questa dichiarazione e l'Ufficio non è in grado di comunicare la suddetta decisione direttamente al titolare della registrazione internazionale interessato, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale, nonostante il fatto che tutte le procedure davanti al suddetto Ufficio concernenti la protezione del marchio possano non essere concluse, la dichiarazione di cui alla regola 18<sup>ter</sup>.2) o 3) immediatamente dopo la suddetta decisione. Ogni nuova decisione che incide sulla protezione del marchio è inviata all'Ufficio internazionale conformemente alla regola 18<sup>ter</sup>.4).<sup>88</sup>

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>86</sup> Abrogate dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, con effetto dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

- e) L'Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Direttore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddetta parte contraente, un rifiuto provvisorio d'ufficio notificato all'Ufficio internazionale non è suscettibile di riesame davanti al suddetto Ufficio. Quando si applica questa dichiarazione, ogni notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio emessa dal suddetto Ufficio include una dichiarazione conformemente alla regola 18<sup>ter.2</sup>)ii) o 3).<sup>89</sup>

6)<sup>90</sup> ...

### **Regola 18** Notifiche irregolari di rifiuto provvisorio<sup>91</sup>

1) [Parte contraente designata in virtù dell'Accordo]

- a) Una notifica di rifiuto provvisorio comunicata dall'Ufficio di una parte contraente designata in virtù dell'Accordo non è considerata tale dall'Ufficio internazionale<sup>92</sup>
- i)<sup>93</sup> se essa non contiene nessun numero di registrazione internazionale, a meno che altre indicazioni contenute nella notifica non permettano di identificare la registrazione internazionale alla quale si riferisce il rifiuto provvisorio,
- ii) se essa non indica alcun motivo di rifiuto, oppure
- iii)<sup>94</sup> 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.
- b)<sup>95</sup> 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 provvisorio del fatto che questa notifica non è considerata come tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>90</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, con effetto dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- c) Se la notifica<sup>96</sup>
- i)<sup>97</sup> non è firmata a nome dell'Ufficio che l'ha comunicata, o non soddisfa le condizioni oggetto della regola 2 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)<sup>98</sup> non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vi),
  - iv)<sup>99</sup> non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii), o,
  - v)<sup>100</sup> ...
  - 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, salvo quando si applica il punto d), iscrive ciononostante il rifiuto provvisorio nel registro internazionale. L'Ufficio internazionale invita l'Ufficio che ha comunicato il rifiuto provvisorio a inviare una notifica regolarizzata entro due mesi a decorrere dall'invito e trasmette al titolare una copia della notifica irregolare di rifiuto e dell'invito inviato all'Ufficio interessato.<sup>101</sup>

- d)<sup>102</sup> Quando la notifica non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii), il rifiuto provvisorio non è iscritto nel registro internazionale. Ciononostante, se una notifica regolarizzata è inviata entro il termine previsto al punto c), essa sarà considerata, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo, essere stata inviata all'Ufficio internazionale alla data in cui la notifica irregolare gli era stata inviata. Se la notifica non è regolarizzata entro questi termini, essa non è considerata come notifica di rifiuto provvisorio. 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 provvisorio non è considerata come tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.
- e)<sup>103</sup> Ogni notifica regolarizzata indica, quando lo permette la legislazione applicabile, un nuovo termine, ragionevole considerate le circostanze, per presen-

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>100</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>101</sup> Nuovo testo del par. giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>102</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>103</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

tare una richiesta di riesame o un ricorso in relazione al rifiuto provvisorio pronunciato d'ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione e, all'occorrenza, per presentare una risposta all'opposizione, preferibilmente con un'indicazione della data di scadenza del termine.

- f)<sup>104</sup> L'Ufficio internazionale trasmette una copia di ogni notifica regolarizzata al titolare.
- 2) [Parte contraente designata in virtù del Protocollo]
- a)<sup>105</sup> L'alinea 1) si applica anche nel caso di una notifica di rifiuto provvisorio comunicata dall'Ufficio di una parte contraente designata in virtù del Protocollo, essendo convenuto che il termine di cui all'alinea 1)a)iii) è il termine applicabile in conformità dell'articolo 5.2)a) o, fatto salvo l'articolo 9<sup>sexies</sup>.1)b) del Protocollo, in conformità dell'articolo 5.2)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)<sup>106</sup> Quando la notifica di rifiuto provvisorio 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 provvisorio 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 provvisorio non è considerata tale dall'Ufficio internazionale e ne indica i motivi.

**Regola 18<sup>bis</sup>**<sup>107</sup> Situazione provvisoria del marchio in una parte contraente designata

- 1) [Esame d'ufficio terminato, ma opposizione o osservazioni da parte di terzi ancora possibili]
- a) Un Ufficio che non ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio può, entro il termine applicabile in virtù dell'articolo 5.2) dell'Accordo o dell'articolo 5.2)a) o b) del Protocollo, trasmettere all'Ufficio internazionale 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 o di osservazioni da parte di terzi;

<sup>104</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

<sup>107</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).



l'Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni o osservazioni<sup>108</sup>.

- b) Un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio può trasmettere all'Ufficio internazionale una dichiarazione indicante che l'esame d'ufficio è terminato ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un'opposizione o di osservazioni da parte di terzi; l'Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni o osservazioni.
- 2) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazione ricevuta in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, quando la dichiarazione è stata comunicata o può essere riprodotta sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare.

**Regola 18<sup>ter</sup>**<sup>109</sup> Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata

- 1) [Dichiarazione di concessione della protezione quando non è stata comunicata alcuna notifica di rifiuto provvisorio]<sup>110</sup> Quando, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 5.2) dell'Accordo o all'articolo 5.2a), b) o c) del Protocollo, tutte le procedure dinanzi a un Ufficio sono concluse e non sussiste alcun motivo per cui tale Ufficio debba rifiutare la protezione, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale, non appena possibile e prima della scadenza di tale termine, una dichiarazione indicante che la protezione del marchio oggetto della registrazione internazionale è concessa nella parte contraente interessata<sup>111</sup>.
- 2) [Dichiarazione di concessione della protezione a seguito di un rifiuto provvisorio] Quando tutte le procedure concernenti la protezione del marchio davanti all'Ufficio sono concluse, un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio invia all'Ufficio internazionale, a meno che non abbia inviato una dichiarazione in virtù del punto 3)
  - i) una dichiarazione indicante che il rifiuto provvisorio è ritirato e che la protezione del marchio è concessa nella parte contraente interessata per tutti i prodotti e i servizi per cui la protezione è stata richiesta; oppure
  - ii) una dichiarazione indicante i prodotti e i servizi per cui la protezione del marchio è concessa nella parte contraente interessata.

<sup>108</sup> Dichiarazione interpretativa approvata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid: «Alla regola 18<sup>bis</sup>, il riferimento alle osservazioni da parte di terzi si applica esclusivamente alle parti contraenti la cui legislazione prevede questa possibilità».

<sup>109</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2015 3959).

<sup>110</sup> Quando ha adottato questa disposizione l'Assemblea dell'Unione di Madrid ha considerato che una dichiarazione di concessione della protezione può riferirsi a più registrazioni internazionali e assumere le sembianze di un elenco, comunicato elettronicamente o in forma cartacea, che consente di identificare queste registrazioni internazionali.

<sup>111</sup> Quando ha adottato i punti 1) e 2) di questa regola l'Assemblea dell'Unione di Madrid ha considerato che quando la regola 34.3) sarà applicabile, la protezione sarà concessa previo pagamento della seconda parte della tassa.

3) [Conferma di rifiuto provvisorio totale] Un Ufficio che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio totale, quando tutte le procedure concernenti la protezione del marchio davanti all'Ufficio sono concluse e l'Ufficio ha deciso di confermare il rifiuto della protezione del marchio nella parte contraente interessata per tutti e prodotti e i servizi invia all'Ufficio internazionale una dichiarazione in questo senso.

4) [Nuova decisione] Quando, dopo l'invio di una dichiarazione in virtù del punto 2) o del punto 3) una nuova decisione influisce sulla protezione del marchio, l'Ufficio, nella misura in cui è a conoscenza di tale decisione, invia all'Ufficio internazionale una nuova dichiarazione indicante i prodotti e i servizi per cui il marchio è protetto nella parte contraente interessata<sup>112</sup>.

5) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazioni ricevuta in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, quando la dichiarazione è stata comunicata o può essere riprodotta sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare.

#### **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 e informazione del titolare e dell'Ufficio interessato]
- a) L'Ufficio internazionale iscrive l'invalidazione nel registro internazionale con i dati che figurano nella notifica di invalidazione, e ne informa il titolare.

<sup>112</sup> Dichiarazione interpretativa approvata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid:  
«Nella regola 18<sup>ter</sup>.4), il riferimento a una nuova decisione che influisce sulla protezione del marchio si estende anche alle nuove decisioni prese dall'Ufficio, ad esempio in caso di *restitutio in integrum*, anche nei casi in cui lo stesso ha già dichiarato che le procedure davanti all'Ufficio sono concluse».

L'Ufficio internazionale informa anche l'Ufficio che ha comunicato la notifica di invalidazione della data in cui l'invalidazione è stata iscritta nel registro internazionale se tale Ufficio ha chiesto di ricevere queste informazioni.

- b) L'invalidazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una notifica che soddisfi le condizioni richieste.<sup>113</sup>

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

1) [Comunicazione dell'informazione]

- a) Il titolare di una registrazione internazionale o l'Ufficio della parte contraente del titolare può informare l'Ufficio internazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale è stato ristretto, indicando, se è il caso, le parti contraenti interessate.
- b) 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.
- c) L'informazione data conformemente al punto a) o b) deve consistere in un compendio dei fatti principali riguardanti tale restrizione.<sup>114</sup>

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, la parte che ha comunicato tale informazione informa anche l'Ufficio internazionale di qualsiasi ritiro parziale o totale di tale restrizione.<sup>115</sup>

3) [Iscrizione]

- a) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) e ne informa il titolare, l'Ufficio della parte contraente del titolare e gli Uffici delle parti contraenti designate interessate.
- b) Le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) sono iscritte alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale, a condizione che la comunicazione soddisfi le condizioni richieste.<sup>116</sup>

4) ...<sup>117</sup>

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

<sup>117</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

**Regola 20<sup>bis</sup> 118** Licenze

- 1) [Domanda d'iscrizione di una licenza]
  - a) Una domanda d'iscrizione di una licenza deve essere presentata all'Ufficio internazionale tramite l'apposito formulario ufficiale, dal titolare o, se l'Ufficio ammette tale presentazione, dall'Ufficio della parte contraente del titolare o dall'Ufficio di una parte contraente nei confronti della quale la licenza è accordata.
  - b) La domanda deve indicare
    - i) il numero della registrazione internazionale considerata,
    - ii) il nome del titolare,
    - iii) il nome e l'indirizzo del titolare della licenza indicati conformemente alle istruzioni amministrative,
    - iv) le parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza,
    - v) il fatto che la licenza è accordata per tutti i prodotti e servizi coperti dalla registrazione internazionale, o i prodotti e servizi per i quali è accordata la licenza, raggruppati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.
  - c) La domanda può anche indicare
    - i) quando la persona cui è concessa la licenza è una persona fisica, lo Stato di cui il titolare della licenza è cittadino,
    - ii) quando il titolare della licenza è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica nonché lo Stato e, all'occorrenza, l'entità territoriale all'interno di tale Stato, in conformità della cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita,
    - iii) il fatto che la licenza concerne solo una parte del territorio di una parte contraente determinata,
    - iv) quando il titolare della licenza ha un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandatario, indicati conformemente alle istruzioni amministrative,
    - v) quando la licenza è una licenza esclusiva o una licenza unica, questo fatto,
    - vi) all'occorrenza, la durata della licenza.
  - d) La domanda deve essere firmata dal titolare o dall'Ufficio tramite il quale è stata presentata.
- 2) [Domanda irregolare]
  - a) Se la domanda d'iscrizione di una licenza non soddisfa le condizioni previste all'alinea 1)a), b) e d), l'Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio.
  - b) 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

<sup>118</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).

considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio e rimborsa tutte le tasse pagate all'autore del pagamento di queste tasse, dopo aver dedotto un importo corrispondente alla metà delle relative tasse di cui al punto 7 della tabella degli emolumenti e tasse.

3) [Iscrizione e notifica]

- a) Quando la domanda soddisfa le condizioni previste all'alinea 1) a), b) e d), l'Ufficio internazionale iscrive la licenza nel registro internazionale, con le informazioni contenute nella domanda, notifica questo fatto all'Ufficio delle parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza e informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio.
- b) La licenza è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una domanda che soddisfa le condizioni richieste.<sup>119</sup>

4) [Modifica o radiazione dell'iscrizione di una licenza] Gli alinea 1) a 3) si applicano *mutatis mutandis* a una domanda di modifica o di radiazione dell'iscrizione di una licenza.

5) [Dichiarazione in base alla quale l'iscrizione di una data licenza è priva di effetto]

- a) L'Ufficio di una parte contraente designata a cui l'Ufficio internazionale notifica l'iscrizione di una licenza riguardante tale parte contraente può dichiarare che questa iscrizione è priva di effetto nella suddetta parte contraente.
- b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare
  - i) i motivi per i quali l'iscrizione della licenza è priva di effetto,
  - ii) quando la dichiarazione non riguarda tutti i prodotti e servizi cui si riferisce la licenza, i prodotti e servizi che sono considerati, o quelli che non sono considerati, dalla dichiarazione,
  - iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge, e
  - iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso.
- c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all'Ufficio internazionale prima della scadenza di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui all'alinea 3) è stata inviata all'Ufficio interessato.
- d)<sup>120</sup> L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichiarazione fatta conformemente al punto c), e la notifica, a seconda che la domanda d'iscrizione della licenza sia stata presentata dal titolare o dall'Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. La dichiarazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una comunicazione che soddisfa le condizioni richieste.

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

- e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conformemente al punto a) è notificata all'Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione della licenza sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio.
- 6) [Dichiarazione in base alla quale l'iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in una parte contraente]
- a) L'Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede l'iscrizione di licenze di marchi può notificare al Direttore generale che l'iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in questa parte contraente.
- b) L'Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede l'iscrizione di licenze di marchi può, prima della data in cui questa regola entra in vigore o alla data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall'Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che l'iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in questa parte contraente. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento.

**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.

La notifica può anche includere informazioni su qualsiasi altro diritto acquisito in seguito a questa registrazione nazionale o regionale, in una forma convenuta fra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato.<sup>121</sup>

2) [Iscrizione]

- a) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù dell'alinea 1) e ne informa il titolare.

<sup>121</sup> Par. introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2009 279).

- b) Le indicazioni notificate in virtù dell'alinea 1) sono iscritte alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una notifica che soddisfi le condizioni richieste.<sup>122</sup>

**Regola 21<sup>bis</sup>**<sup>123</sup> Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza

1) [Rifiuto definitivo di una rivendicazione di preesistenza] Quando una rivendicazione di preesistenza è stata iscritta sul registro internazionale nei confronti della designazione di un'organizzazione contraente, l'Ufficio di tale organizzazione notifica all'Ufficio internazionale qualsiasi decisione definitiva che rifiuta, in tutto o in parte, la validità di questa rivendicazione.

2) [Preesistenza rivendicata successivamente alla registrazione internazionale] Quando il titolare di una registrazione internazionale che designa un'organizzazione contraente ha, in virtù della legislazione di tale organizzazione contraente, rivendicato direttamente presso l'Ufficio di tale organizzazione la preesistenza di uno o più marchi anteriori in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione, e quando questa rivendicazione è stata accettata dall'Ufficio interessato, questo Ufficio notifica tale fatto all'Ufficio internazionale. La notifica indica:

- i) il numero della registrazione internazionale considerata, e
- ii) lo Stato o gli Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore, nonché la data da cui la registrazione di questo marchio è divenuta effettiva e il numero della registrazione corrispondente.

3) [Altre decisioni riguardanti una rivendicazione di preesistenza] L'Ufficio di un'organizzazione contraente notifica all'Ufficio internazionale qualsiasi altra decisione definitiva riguardante una rivendicazione di preesistenza che è stata iscritta nel registro internazionale, compresi il suo ritiro o la sua radiazione.

4) [Iscrizione nel registro internazionale] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni notificate in virtù degli alinea 1) a 3).

**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,

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

<sup>123</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

- 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 o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni di base<sup>124</sup>

1) [Notifica della divisione della domanda di base o della fusione delle domande 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, o quando più domande di base sono fuse in una sola domanda, l'Ufficio d'origine notifica questo fatto all'Ufficio internazionale e indica<sup>125</sup>

- 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)<sup>126</sup> il numero di ogni domanda che risulta dalla divisione o il numero della domanda che risulta dalla fusione.

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 o fusione di registrazioni che risultano da domande di base o da registrazioni di base] Si applicano gli alinea 1) e 2), *mutatis mutandis*, alla divisione di qualsiasi registrazione che risulti dalla domanda di base o alla fusione di qualsiasi registrazione che risulti da domande di base se tale divisione o tale fusione è intervenuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell'articolo 6.3) del Protocollo, ed alla divisione della registrazione di base o alla fusione di registrazioni di base se tale divisione o tale fusione è intervenuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell'articolo 6.3) dell'Accordo e dell'articolo 6.3) del Protocollo.<sup>127</sup>

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

## Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche<sup>128</sup>

### Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale<sup>129</sup>

#### 1) [Capacità]

- a)<sup>130</sup>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 soddisfa le condizioni previste agli articoli 1.2) e 2 dell'Accordo o all'articolo 2 del Protocollo per essere il titolare di una registrazione internazionale.
- b)<sup>131</sup> Quando la parte contraente del titolare è vincolata dall'Accordo, il titolare può designare, in virtù dell'Accordo, qualsiasi parte contraente che è vincolata dall'Accordo, a condizione che le suddette parti contraenti non siano entrambe vincolate anche dal protocollo.
- c)<sup>132</sup> Quando la parte contraente del titolare è vincolata dal Protocollo, il titolare può designare, in virtù del Protocollo, qualsiasi parte contraente che è vincolata dal Protocollo, indipendentemente dal fatto che le suddette parti contraenti siano o meno entrambe vincolate dall'Accordo.

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

- a)<sup>133</sup>Una designazione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale dal titolare o dall'Ufficio della parte contraente del titolare; tuttavia
  - i) quando si applica la regola 7.1), così come era in vigore prima del 4 ottobre 2001, 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 della parte contraente del titolare,
  - iii)<sup>134</sup>quando si applica l'alinea 7), la designazione successiva risultante da una conversione deve essere presentata dall'Ufficio dell'organizzazione contraente.

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 4 ott. 2001 (RU **2004** 5131).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>134</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

- 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) Fatto salvo l'alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indicare<sup>135</sup>
- 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>136</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,

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>136</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).

- iii)<sup>137</sup>quando la designazione successiva riguarda una parte contraente, le indicazioni di cui alla regola 9.5)g)i), fornite su un modulo ufficiale allegato alla designazione successiva, e le indicazioni di cui alla regola 9.5)g)ii).
- d)<sup>138</sup>Quando la registrazione internazionale è fondata su una domanda di base, una designazione successiva fatta in virtù dell'Accordo deve essere accompagnata da una dichiarazione, 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)<sup>139</sup>Se la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste, e fatto salvo l'alinea 10), 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)<sup>140</sup>Nonostante i punti a) e b), quando le condizioni stabilite all'alinea 1)b) oppure c) 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 nessuna delle 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.

<sup>137</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>138</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997 (RU **2000** 695). Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- b)<sup>141</sup>Una designazione successiva presentata all'Ufficio internazionale da un Ufficio porta, fatto salvo il punto c)i), d) ed e), 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), d) ed e), la data della sua ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.
- 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'alinea 5)a),
- i) la designazione successiva, nei casi in cui l'irregolarità riguardi una qualsiasi delle condizioni di cui agli alinea 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 alinea 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>142</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).
- e)<sup>143</sup>Quando una designazione successiva risulta da una conversione conformemente all'alinea 7), questa designazione successiva porta la data in cui la designazione dell'organizzazione contraente è stata iscritta nel registro internazionale.
- (7) [Designazione successiva risultante da una conversione]
- a) Quando la designazione di un'organizzazione contraente è stata iscritta nel registro internazionale e nella misura in cui questa designazione è stata ritirata, rifiutata o ha cessato di avere effetto in virtù della legislazione di questa organizzazione, il titolare della registrazione internazionale considerata può domandare che la designazione della suddetta organizzazione contraente sia convertita in una designazione di qualsiasi Stato membro di questa organizzazione che è partecepe dell'Accordo e/o del Protocollo.
  - b) Una domanda di conversione in virtù del punto a) indica gli elementi di cui all'alinea 3)a)i) a iii) e v), nonché:

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>142</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).

<sup>143</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

- i) l'organizzazione contraente la cui designazione deve essere convertita, e
- ii) il fatto che la designazione successiva di uno Stato membro risultante dalla conversione concerne tutti i prodotti e servizi coperti dalla designazione dell'organizzazione contraente o, se la designazione successiva di tale Stato membro riguarda solo una parte di questi prodotti e servizi, tali prodotti e servizi.<sup>144</sup>

(8) [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.<sup>145</sup>

9) [Rifiuto] Le regole da 16 a 18<sup>ter</sup> si applicano *mutatis mutandis*.<sup>146</sup>

(10) [Designazione successiva non considerata tale] Se le condizioni dell'alinea 2)a) non sono soddisfatte, la designazione successiva non è considerata tale e l'Ufficio internazionale ne informa il mittente.<sup>147</sup>

**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>148</sup> una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare;
  - v) la radiazione della registrazione internazionale riguardante tutte le parti contraenti designate per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi.

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>147</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>148</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)<sup>149</sup>Fatto salvo il punto c), la domanda deve essere presentata dal titolare o dall'Ufficio della parte contraente del titolare; ciononostante, la domanda d'iscrizione di un cambiamento di titolare può essere presentata per il tramite dell'Ufficio della parte contraente o di una delle parti contraenti indicate in questa domanda conformemente all'alinea 2)a)iv).
- c)<sup>150</sup>La domanda di iscrizione di una rinuncia o di una radiazione non può essere presentata direttamente dal titolare se la rinuncia o la radiazione concerne una parte contraente la cui designazione dipende, alla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio internazionale, dall'Accordo.
- d)<sup>151</sup>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)<sup>152</sup> nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale, il nome e l'indirizzo, indicati in conformità delle istruzioni amministrative, della persona fisica o giuridica indicata nella domanda come nuovo titolare della registrazione internazionale (più avanti chiamato «nuovo titolare»),
  - iv)<sup>153</sup> nel caso di un 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)<sup>154</sup> nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale, quando l'indirizzo del nuovo titolare indicato in conformità del pun-

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).

<sup>151</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

to iii) non è sul territorio della parte contraente o di una delle parti contraenti, indicata in conformità del punto iv), e a meno che il nuovo titolare non abbia indicato che è cittadino di uno Stato contraente o di 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 confronti della quale o delle quali costui soddisfa le condizioni richieste per essere titolare della registrazione internazionale,

- vi)<sup>155</sup> nel caso di un 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>156</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.

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>156</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 695).



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.

**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 25.1)a) 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 25.1)b) o c) non sono soddisfatte, la domanda non è considerata tale e l'Ufficio internazionale ne informa il mittente.<sup>157</sup>

**Regola 27** Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto<sup>158</sup>

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

a)<sup>159</sup> 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

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

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 che non sia l'Ufficio d'origine 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>160</sup>

2) ...<sup>161</sup>

3) [Iscrizione della 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, tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamente o per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare. L'Ufficio internazionale notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate che sono interessate dalla modifica e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, detto Ufficio.<sup>162</sup>

4) [Dichiarazione in 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)<sup>163</sup> La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all'Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all'Ufficio interessato.
- d)<sup>164</sup> L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichiarazione fatta conformemente al punto c) e, a seconda del caso, iscrive come

<sup>160</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>161</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, con effetto dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

registrazione internazionale separata quella parte della registrazione internazionale che è stata oggetto della suddetta dichiarazione, e notifica questo fatto, 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.

- e)<sup>165</sup> Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conformemente al punto c) è notificata all'Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e, all'occorrenza, modifica il registro internazionale di conseguenza, e notifica questo fatto 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.
- 5) [Dichiarazione in base alla quale una limitazione è priva di effetto]
- a) L'Ufficio di una parte contraente designata a cui l'Ufficio internazionale notifica una limitazione della lista dei prodotti e servizi riguardante tale parte contraente può dichiarare che la limitazione è priva di effetto nella suddetta parte contraente. Questa dichiarazione ha come conseguenza che, nei confronti della suddetta parte contraente, la limitazione non si applica ai prodotti e servizi considerati dalla dichiarazione.
- b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare
- i) i motivi per i quali la limitazione è priva di effetto,
  - ii) quando la dichiarazione non concerne tutti i prodotti e servizi cui si riferisce la limitazione, i prodotti e servizi considerati dalla dichiarazione o quelli che non sono considerati dalla dichiarazione,
  - iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge, e
  - iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso.
- c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all'Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all'Ufficio interessato.
- d) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichiarazione fatta conformemente al punto c) e la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio.
- e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conformemente al punto c) è notificata all'Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscrizione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio.<sup>166</sup>

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>166</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

**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. Inoltre, nel caso in cui l'Ufficio che ha chiesto la rettifica non sia una parte contraente designata nella quale la rettifica ha effetto, l'Ufficio internazionale informa di questo fatto parimenti tale Ufficio.<sup>167</sup>
- 3) [Rifiuto conseguente a una rettifica] Qualsiasi Ufficio di cui al punto 2) ha il diritto di dichiarare, in una notifica di rifiuto provvisorio indirizzata all'Ufficio internazionale, che considera che la protezione non può, o non può più, essere accordata alla registrazione internazionale così come rettificata. L'articolo 5 dell'Accordo o l'articolo 5 del Protocollo e le regole da 16 a 18<sup>ter</sup> si applicano *mutatis mutandis*, essendo convenuto che il termine per inviare la suddetta notifica è calcolato a decorrere dalla data dell'invio della notifica della rettifica all'Ufficio interessato.<sup>168</sup>
- 4) [Periodo di tempo concesso per una rettifica] Nonostante l'alinea 1), un errore imputabile a un ufficio, la rettifica del quale inciderebbe sui diritti derivanti dalla registrazione internazionale, può essere rettificato solo se una domanda di rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'iscrizione nel registro internazionale che è oggetto della rettifica.<sup>169</sup>

**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.

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>169</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

**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 designate, unicamente delle parti contraenti la cui designazione dipende dall'Accordo, unicamente delle parti contraenti la cui designazione dipende dal Protocollo, o sia delle parti contraenti la cui designazione dipende dall'Accordo sia delle parti contraenti la cui designazione dipende dal Protocollo. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in virtù dell'Accordo, il pagamento per dieci anni sarà considerato come un versamento per un periodo di dieci anni.<sup>170</sup>

**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.

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2009 283).

- 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 registrazioni internazionali]
- a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
    - i)<sup>171</sup> registrazioni internazionali effettuate in virtù della regola 14;
    - ii)<sup>172</sup> informazioni comunicate in virtù della regola 16.1);
    - iii)<sup>173</sup> rifiuti provvisori iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se il rifiuto concerne tutti i prodotti e servizi o solo una parte di essi, ma senza l'indicazione dei prodotti e servizi interessati e senza l'indicazione dei motivi di rifiuto, delle dichiarazioni e delle informazioni iscritte in virtù delle regole 18<sup>bis</sup>.2) e 18<sup>ter</sup>.5);
    - iv) rinnovi iscritti in virtù della regola 31.1);
    - v)<sup>174</sup> designazioni successive iscritte in virtù della regola 24.8);
    - 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;

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

- viii)<sup>175</sup> radiazioni effettuate in virtù della regola 22.2) o iscritte in virtù della regola 27.1) o della regola 34.3)d);
  - ix) rettifiche effettuate in virtù della regola 28;
  - x) invalidazioni iscritte in virtù della regola 19.2);
  - xi)<sup>176</sup> informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20<sup>bis</sup>, 21, 21<sup>bis</sup>, 22.2)a), 23, 27.3) e 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)<sup>177</sup> qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 7 o della regola 20<sup>bis</sup>.6) e qualsiasi dichiarazione fatta in virtù della regola 17.5)d) od e);
  - 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)<sup>178</sup> qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 34.2)b) o 3)a);
  - v)<sup>179</sup> 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.
- 3) Il bollettino è pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.<sup>180</sup>
- 4) ...<sup>181</sup>

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2005** 111).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 5 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2015** 3965).

<sup>181</sup> Abrogato dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2009** 279).



**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'alinea 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** Importo e pagamento degli emolumenti e tasse<sup>182</sup>

- 1) [Importo degli emolumenti e tasse] L'importo degli emolumenti e tasse dovuti in virtù dell'Accordo, del Protocollo o del presente regolamento di esecuzione, salvo le tasse individuali, sono indicati nella tabella degli emolumenti e tasse che figura in allegato al presente regolamento di esecuzione del quale è parte integrante.<sup>183</sup>
- 2) [Pagamenti]<sup>184</sup>
  - a)<sup>185</sup> 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 della parte contraente del titolare accetta di percepirli e trasferirli ed il depositante o il titolare lo desidera, da tale Ufficio.
  - b) Gli emolumenti e tasse che figurano nella tabella degli emolumenti e tasse possono essere pagati all'Ufficio internazionale

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 4 ott. 2001 (RU **2004** 5131).

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>185</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- 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) [Tassa individuale pagabile in due rate]
- a) Una parte contraente che fa, o che ha fatto, una dichiarazione in virtù dell'articolo 8.7) del Protocollo può notificare al Direttore generale che la tassa individuale da pagare in relazione a una designazione di tale parte contraente comprende due rate, la prima delle quali deve essere pagata al momento del deposito della domanda internazionale o della designazione successiva della detta parte contraente e la seconda a una data successiva che è stabilita conformemente alla legislazione di tale parte contraente.
  - b) In caso di applicazione del punto a), i riferimenti a una tassa individuale ai punti 2, 3 e 5 della tabella degli emolumenti e tasse vanno intesi come riferimenti alla prima rata della tassa individuale.
  - c) In caso di applicazione del punto a), l'Ufficio della parte contraente designata interessata notifica all'Ufficio internazionale il momento in cui il pagamento della seconda rata è dovuto. La notifica deve indicare
    - i) il numero della registrazione internazionale considerata,
    - ii) il nome del titolare,
    - iii) la data limite per il pagamento della seconda rata della tassa individuale,
    - iv) quando l'ammontare della seconda rata dipende dal numero di classi di prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto nella parte contraente designata considerata, il numero di tali classi.
  - d) L'Ufficio internazionale trasmette la notifica al titolare. Se la seconda rata della tassa individuale è pagata entro il termine applicabile, l'Ufficio internazionale iscrive il pagamento nel registro internazionale e notifica tale fatto all'Ufficio della parte contraente considerata. Se la seconda rata della tassa individuale non è pagata entro il termine applicabile, l'Ufficio internazionale notifica tale fatto all'Ufficio della parte contraente considerata, radia la registrazione internazionale dal registro internazionale in relazione alla parte contraente considerata e notifica questo fatto al titolare.<sup>186</sup>
- 4) [Modalità di pagamento degli emolumenti e delle tasse all'Ufficio internazionale]  
Gli emolumenti e tasse sono pagati all'Ufficio internazionale secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative.<sup>187</sup>

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 4 ott. 2001 (RU **2004** 5131).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

- 5) [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.<sup>188</sup>
- 6) [Data del pagamento]
- a) Fatte salve la regola 30.1)b) e il punto b), un emolumento o una tassa è considerato pagato all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve l'importo dovuto.
  - b) Quando l'importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale e l'Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per operare il prelievo, l'emolumento o la tassa è considerato pagato all'Ufficio internazionale il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale, una designazione successiva, una domanda d'iscrizione di una modifica o l'istruzione di rinnovare una registrazione internazionale.<sup>189</sup>
- 7) [Modifica dell'importo degli 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 della parte contraente del titolare 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 si applica l'alinea 3)a), l'ammontare della seconda rata della tassa individuale che è in vigore alla data ulteriore considerata in questo alinea è applicabile.
  - d) 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

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).

<sup>189</sup> Introdotto dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).

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.

- e) Quando l'ammontare di qualsiasi emolumento o di qualsiasi taxa diversi dagli emolumenti e tasse di cui ai punti a), b), c) e d) è modificato, l'ammontare applicabile è quello che era in vigore alla data in cui l'emolumento o la taxa sono stati ricevuti dall'Ufficio internazionale.<sup>190</sup>

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

1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti dovuti in conformità di questo regolamento di esecuzione devono essere fatti all'Ufficio internazionale in valuta svizzera nonostante il fatto che, se gli emolumenti e tasse sono pagati da un Ufficio, questo Ufficio abbia potuto percepirli in valuta diversa.<sup>191</sup>

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 taxa individuale, tale parte indica all'Ufficio internazionale l'ammontare di questa taxa espresso nella valuta utilizzata dal suo Ufficio.
- b) Quando, nella dichiarazione di cui al punto a), la taxa è indicata in una valuta diversa dalla svizzera, il Direttore generale stabilisce l'ammontare della taxa 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>192</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 taxa 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 taxa individuale in valuta svizzera, l'Ufficio di questa parte contraente può chiedere al Direttore generale di stabilire un nuovo ammontare della taxa 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.

<sup>190</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 4 ott. 2001 (RU 2004 5131).

<sup>191</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131).

<sup>192</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).

d)<sup>193</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),
- 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)<sup>194</sup> qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità delle regole 18<sup>bis</sup> o 18<sup>ter</sup>, della regola 20<sup>bis</sup>.5) o della regola 27.4) o 5),
- 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.

<sup>193</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>194</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

**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:

- a) in seguito a opposizione di terzi tre
- 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**<sup>195</sup> 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 oppure nel mese che segue quello dell'iscrizione del pagamento della seconda rata della tassa individuale.

**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 una parte contraente («parte contraente predecessora») ha depositato dinnanzi al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una dichiarazione di continuazione che ha come effetto l'applicazione dell'Accordo, del Protocollo o di entrambi da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte contraente predecessora alla data stabilita in conformità dell'alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti:<sup>196</sup>

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU **2007** 2865).

- 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)<sup>197</sup> pagamento all'Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, di una tassa di 41 franchi svizzeri, che sarà trasferita dall'Ufficio internazionale all'Ufficio nazionale dello Stato successore, e di una tassa di 23 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 applicabile secondo l'articolo 5.2) dell'Accordo o secondo l'articolo 5.2) a), b) o c) del Protocollo non è scaduto nei confronti dell'estensione territoriale alla parte contraente predecessora e se la notifica del rifiuto è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro tale termine.<sup>198</sup>
- 5) Questa regola non si applica alla Federazione russa, né a uno Stato che abbia depositato presso il Direttore generale una dichiarazione in cui affermi di essere il prosecutore della personalità giuridica di una parte contraente.<sup>199</sup>

**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>200</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),
    - 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;

<sup>197</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU 2007 2865).

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU 2007 2865).

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU 2007 2865).

<sup>200</sup> [RU 1989 102, 1994 834]

- 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 istruita 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)<sup>201</sup> Ai sensi della regola 34.7), 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 di esecuzione dell'Accordo.
- c)<sup>202</sup> Nonostante la regola 10.1), quando, in conformità della regola 34.7)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 di esecuzione dell'Accordo, non è dovuto un secondo versamento.
- d)<sup>203</sup> Quando, in conformità della regola 34.7)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-

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).



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.
- 4) [Disposizioni transitorie riguardanti le lingue]
- a) La regola 6 così come era in vigore prima del 1° aprile 2004 continua ad applicarsi nei confronti di qualsiasi domanda internazionale depositata prima di tale data e di qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo depositata entro questa data e il 31 agosto 2008 incluso, come pure nei confronti di qualsiasi comunicazione ad essa relativa e di qualsiasi comunicazione, iscrizione nel registro internazionale o pubblicazione nel bollettino relativa alla registrazione internazionale che ne è scaturita, tranne nel caso in cui
    - i) la registrazione internazionale è stata oggetto di una designazione successiva in virtù del Protocollo tra il 1° aprile 2004 e il 31 agosto 2008; o
    - ii) la registrazione internazionale è stata oggetto di una designazione successiva a partire dal 1° settembre 2008; e
    - iii) la designazione successiva è iscritta nel registro internazionale.
  - b) Ai fini del presente alinea, una domanda internazionale è considerata depositata alla data alla quale la richiesta di presentazione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale è stata ricevuta o è considerata essere stata ricevuta, in conformità della regola 11.1)a) o c), dall'Ufficio di origine e una registrazione internazionale è considerata essere oggetto di una designazione successiva alla data alla quale la designazione successiva è presentata all'Ufficio internazionale, se è presentata direttamente dal titolare, o alla

data alla quale la richiesta di presentazione della designazione successiva è stata consegnata all'Ufficio della parte contraente del titolare, se è presentata dall'intermediario di questo Ufficio.<sup>204</sup>

5) [Disposizione transitoria relativa alle dichiarazioni di concessione della protezione] Nessun Ufficio è tenuto a inviare dichiarazioni di concessione della protezione secondo la regola 18<sup>ter</sup>.1) prima del 1° gennaio 2011.<sup>205</sup>

#### **Regola 41**<sup>206</sup> Istruzioni amministrative

1) [Istruzioni amministrative e materie trattate]

- a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale può modificarle. Prima di stabilire o di modificare le istruzioni amministrative, il Direttore generale consulta gli Uffici che sono direttamente interessati dalle istruzioni amministrative o dalle modifiche proposte.
- b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente regolamento di esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari relativi all'applicazione del presente regolamento di esecuzione.

2) [Controllo dell'Assemblea] L'Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza.

3) [Pubblicazione ed entrata in vigore]

- a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono pubblicate nel bollettino.
- b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizioni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nel bollettino.

4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e l'Accordo, il Protocollo o il presente regolamento di esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione dell'Accordo, del Protocollo o del presente regolamento di esecuzione, dall'altro, quest'ultima prevale.

<sup>204</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003 (RU **2005** 111). Nuovo testo giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2009** 591).

<sup>205</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 30 set. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2015** 3959).

<sup>206</sup> Introdotta dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2004** 5131).

**Elenco delle tasse e degli emolumenti<sup>207</sup>***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)	100
1.3 Emolumento complementare per la designazione di ogni Stato contraente designato (articolo 8.2)c) dell'Accordo)	100

*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)	100
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)	100

<sup>207</sup> Aggiornato giusta la Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2009 591).

Franchi  
svizzeri

- 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), salvo quando la parte contraente designata è uno Stato vincolato (pure) dall'Accordo e l'Ufficio di origine è l'Ufficio di uno Stato vincolato (pure) dall'Accordo (per questa parte contraente, un emolumento complementare dev'essere pagato): 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:

- |       |   |     |
|-------|---|-----|
| 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  | 100 |
| 3.3   | Emolumento complementare per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale nessuna tassa individuale deve essere pagata (vedasi il punto 3.4 qui di seguito)  | 100 |
| 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 la parte contraente designata 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 parte contraente, 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 |
|-----|---|--------------------------------------|

		Franchi svizzeri
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:

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 (vedasi il punto 5.3 qui di seguito)	100
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), salvo quando la parte contraente designata è uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo e quando l'Ufficio della parte contraente del titolare è l'Ufficio di uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo (per tale parte contraente, deve essere pagato un emolumento complementare): 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:

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 (vedasi il punto 6.4 qui di seguito)	100

		Franchi svizzeri
6.3	Emolumento complementare per una parte contraente designata per la quale una tassa individuale non deve essere pagata (vedasi il punto 6.4 qui di seguito)	100
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), salvo quando la parte contraente designata è uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo e quando l'Ufficio della parte contraente del titolare è l'Ufficio di uno Stato vincolato (anche) dall'Accordo (per tale parte contraente, deve essere pagato un emolumento complementare): 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
 <i>7. Modifica</i>		
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
 <i>8. Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali</i>		
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

		Franchi svizzeri
8.2	Compilazione di un estratto autenticato del Registro internazionale consistente in una copia di tutte le pubblicazioni, e di tutte le notifiche di rifiuto, relative ad una registrazione internazionale (estratto autenticato semplice), fino a tre pagine per ogni pagina oltre la terza	77 2
8.3	Dichiarazione singola o informazione singola fornita per iscritto per una sola registrazione internazionale per ciascuna delle successive registrazioni internazionali, se la medesima informazione è richiesta nella medesima domanda	77 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.

## **Istruzioni amministrative per l'applicazione dell'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo ad esso relativo**<sup>208</sup>

### **Elenco delle istruzioni**

<i>Parte prima:</i>	Definizioni
Istruzione 1	Espressioni abbreviate
<i>Parte seconda:</i>	Moduli
Istruzione 2	Domanda internazionale
Istruzione 3	Designazione successiva alla registrazione internazionale
Istruzione 4	Altri moduli ufficiali
Istruzione 5	Moduli ufficiosi
<i>Parte terza:</i>	Comunicazioni con l'Ufficio internazionale; firma
Istruzione 6	Comunicazioni per scritto; invio di più documenti in un unico plico
Istruzione 7	Firma
Istruzione 8	Comunicazioni per telecopia
Istruzione 9	Originale della riproduzione o delle riproduzioni del marchio
Istruzione 10	Ricevuta e data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale delle comunicazioni per telecopia
Istruzione 11	Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica
<i>Parte quarta:</i>	Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi
Istruzione 12	Nomi e indirizzi
Istruzione 13	Indirizzo per la corrispondenza
<i>Parte quinta:</i>	Notifica di rifiuti provvisori
Istruzione 14	Data d'invio di una notifica di rifiuto provvisorio
Istruzione 15	Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione
<i>Parte sesta:</i>	Numerazione delle registrazioni internazionali
Istruzione 16	Numerazione risultante da un mutamento parziale di titolare
Istruzione 17	Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni internazionali
Istruzione 18	Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cambiamento di titolare è privo di effetto
<i>Parte settima:</i>	Pagamento degli emolumenti e tasse
Istruzione 19	Modalità di pagamento

<sup>208</sup> Introdotte dalla Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 26 set. 2001 (RU **2004** 5131). Aggiornate dalle Dec. dell'Assemblea dell'Unione di Madrid del 1° ott. 2003 (RU **2005** 111) e del 3 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2009** 283).



## **Parte prima: Definizioni**

### **Istruzione 1** Espressioni abbreviate

- a) Ai sensi di queste istruzioni amministrative, si deve intendere per:
  - i) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo;
  - ii) «regola», una regola del regolamento di esecuzione.
- b) Per queste istruzioni amministrative, un'espressione di cui alla regola 1 ha lo stesso significato che nel regolamento di esecuzione.

## **Parte seconda: Moduli**

### **Istruzione 2** Domanda internazionale

- a) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo deve essere fatta sul modulo MM1.
- b) Una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo deve essere fatta sul modulo MM2.
- c) Una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve essere fatta sul modulo MM3.

### **Istruzione 3** Designazione successiva alla registrazione internazionale

Una designazione successiva deve essere fatta sul modulo MM4.

### **Istruzione 4** Altri moduli ufficiali

- a) Una domanda d'iscrizione di un cambiamento di titolare deve essere fatta sul modulo MM5.
- b) Una domanda d'iscrizione di una limitazione della lista dei prodotti e servizi deve essere fatta sul modulo MM6.
- c) Una domanda d'iscrizione di una rinuncia deve essere fatta sul modulo MM7.
- d) Una domanda d'iscrizione di una radiazione deve essere fatta sul modulo MM8.
- e) Una domanda d'iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare deve essere fatta sul modulo MM9.
- f) Una domanda d'iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo MM13.

- g) Una domanda di modifica dell'iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo MM14.
- h) Una domanda di radiazione dell'iscrizione di una licenza deve essere fatta sul modulo MM15.
- i) Una dichiarazione d'intenzione di utilizzare il marchio nei confronti di una parte contraente che ha effettuato una notifica in virtù della regola 7.2) deve, quando questa notifica richiede che la suddetta dichiarazione sia fatta su un modulo ufficiale separato, essere fatta sul modulo MM18 allegato alla domanda internazionale o alla designazione successiva, a seconda del caso.
- j) Quando una domanda internazionale o una designazione successiva contiene la designazione di un'organizzazione contraente, le indicazioni di cui alla regola 9.5)g)i) devono essere fornite sul modulo MM17 allegato alla domanda internazionale o alla designazione successiva, a seconda del caso.

#### **Istruzione 5** Moduli ufficiosi

- a) Una domanda d'iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo del mandatario può essere fatta sul modulo MM10.
- b) Una domanda di rinnovo di una registrazione internazionale può essere fatta sul modulo MM11.
- c) La comunicazione separata riguardante la costituzione di un mandatario, di cui alla regola 3.2)b), può essere fatta sul modulo MM12.

### **Parte terza: Comunicazioni con l'Ufficio internazionale; firma**

#### **Istruzione 6** Comunicazioni per scritto; invio di più documenti in un unico plico

- a) Fatta salva l'istruzione 11.a), le comunicazioni indirizzate all'Ufficio internazionale devono essere effettuate per scritto tramite una macchina da scrivere o qualsiasi altra macchina e 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.

#### **Istruzione 7** Firma

Una firma deve essere manoscritta, stampata od impressa per mezzo di un bollo; essa può essere sostituita dall'apposizione di un sigillo. Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche di cui all'istruzione 11. a) i), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione convenuto fra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato. Trattandosi di comunicazioni elettroniche di cui all'istruzione 11. a) ii), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione da determinare dall'Ufficio internazionale.

**Istruzione 8** Comunicazioni per telecopia

Qualsiasi comunicazione può essere inviata all'Ufficio internazionale per telecopia, a condizione che quando la comunicazione deve essere presentata su un modulo ufficiale, tale modulo sia utilizzato per la comunicazione a mezzo telecopia.

**Istruzione 9** Originale della riproduzione o delle riproduzioni del marchio

- a) Quando la domanda internazionale è inviata dall'Ufficio d'origine all'Ufficio internazionale per telecopia, l'originale della pagina del modulo ufficiale contenente la riproduzione o le riproduzioni del marchio, firmato dall'Ufficio d'origine e contenente indicazioni sufficienti a permettere l'identificazione della domanda internazionale a cui si riferisce, deve essere inviato all'Ufficio internazionale.
- b) Quando 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 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 i) se il suddetto originale non è ricevuto dall'Ufficio internazionale entro tale termine.

**Istruzione 10** Ricevuta e data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale delle comunicazioni per telecopia

- 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 dall'Ufficio internazionale 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 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.

**Istruzione 11** Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica

- a)
  - i) 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.
  - ii) Le comunicazioni tra l'Ufficio internazionale e i depositanti e i titolari possono essere effettuate attraverso mezzi elettronici nel momento e

secondo modalità stabiliti dall'Ufficio internazionale, le cui prescrizioni dettagliate sono pubblicate nel Bollettino.

- 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 effettuata 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 anteriore tra le due date è considerata essere la data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

#### **Parte quarta: Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi**

##### **Istruzione 12** Nomi e indirizzi

- a) Nel caso di una persona fisica, il nome da indicare è il cognome o nome principale ed il o i nomi personali o nomi secondari della persona fisica.
- b) Nel caso di una persona giuridica, il nome da indicare è la denominazione ufficiale completa della persona giuridica.
- c) Quando un nome 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. Nel caso di una persona giuridica il cui nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale traslitterazione può essere sostituita da una traduzione nella lingua della domanda internazionale.
- d) Un 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, un indirizzo elettronico nonché un indirizzo diverso per la corrispondenza.

##### **Istruzione 13** Indirizzo per la corrispondenza

Quando vi sono più depositanti, più nuovi proprietari o più titolari di licenza 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 della persona che è nominata per prima.

## **Parte quinta: Notifica di rifiuti provvisori**

### **Istruzione 14** Data d'invio di una notifica di rifiuto provvisorio

Nel caso di una notifica di rifiuto provvisorio 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 ad ogni data di rifiuto e ad ogni data di invio menzionata nella notifica, 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.

### **Istruzione 15** Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione

- a) Una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione deve limitarsi agli elementi di cui alla regola 17.2) e 3). L'indicazione dei motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio, conformemente alla regola 17.2)iv), deve, oltre alla dichiarazione in base alla quale il rifiuto è fondato su un'opposizione, elencare in modo conciso i motivi dell'opposizione (per esempio, un conflitto con un marchio precedente o con un altro diritto precedente o una lacuna di carattere distintivo). Quando l'opposizione è fondata su un conflitto con un diritto anteriore che non sia un marchio registrato o che è oggetto di una domanda di registrazione, questo diritto e, di preferenza, il proprietario di questo diritto, devono essere identificati nel modo più conciso possibile. La notifica non deve essere accompagnata da un memorandum o da documenti giustificativi.
- b) Tutti i documenti che corredano la notifica che non sono su fogli separati di formato A4 o che non si prestano ad essere numerati, nonché tutti gli atti che non sono di natura documentaria, quali campioni o imballaggi, non saranno iscritti e l'Ufficio internazionale potrà disporne.

## **Parte sesta: Numerazione delle registrazioni internazionali**

### **Istruzione 16** Numerazione risultante da un cambiamento parziale di titolare

- a) 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.
- b) Qualsiasi parte ceduta o trasferita è radiata sotto il numero di detta registrazione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale separata.

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

**Istruzione 17** Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni internazionali

La registrazione internazionale che risulta dalla fusione di registrazioni internazionali conformemente alla regola 27.3) porta il numero unito, all'occorrenza, ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

**Istruzione 18** Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cambiamento di titolare è privo di effetto

La registrazione internazionale separata che è iscritta nel registro internazionale conformemente alla regola 27.4)e) porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

**Parte settima:**  
**Pagamento degli emolumenti e tasse**

**Istruzione 19** Modalità di pagamento

Gli 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 una carta di credito, quando, nel caso di una comunicazione elettronica menzionata nell'istruzione 11, un'interfaccia elettronica è stata messa a disposizione dall'Ufficio internazionale per un pagamento in linea.