

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del Regolamento di esecuzione

Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 1° ottobre 2003
Entrata in vigore il 1° aprile 2004

Traduzione¹

Elenco delle regole

Regola 21^{bis} Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza

Regola 6 Lingue

(1) [Domanda internazionale]

- a) [Senza modifiche]
- b) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve essere redatta in francese, in inglese o in spagnolo in conformità di ciò che è prescritto dall'Ufficio d'origine, essendo convenuto che l'Ufficio d'origine può offrire ai depositanti la scelta tra il francese, l'inglese e lo spagnolo.

(2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale]

- a) [Senza modifiche]
- b) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, o riguardante la registrazione internazionale che ne è seguita deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta
 - i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è inviata all'Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare, o da un Ufficio;
 - ii) [Senza modifiche]
 - 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

¹ Dal testo originale francese (RO 2005 111)

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

(4) [Traduzione]

- a) Le traduzioni necessarie per le notifiche in virtù dell'alinea 2)b)iii) e iv), e per le iscrizioni e le pubblicazioni effettuate in virtù dell'alinea 3)b) e c), sono redatte dall'Ufficio internazionale. Il depositante o il titolare, a seconda del caso, può allegare alla domanda internazionale, o ad una domanda di iscrizione di una designazione successiva o di una modifica, una proposta di traduzione di qualsiasi testo contenuto nella domanda internazionale o la domanda di iscrizione. Se l'Ufficio internazionale ritiene che la traduzione proposta non è corretta, la corregge dopo aver invitato il depositante o il titol-

lare ad avanzare, entro un mese dall'invito, delle osservazioni relative alle correzioni proposte.

- b) [Senza modifiche]

Regola 7 Notifica di talune esigenze particolari

- (1) [Senza modifiche]

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

- (3) [Senza modifiche]

Regola 9 Requisiti relativi alla domanda internazionale

- (1) a (3) [Senza modifiche]

- (4) [Contenuto della domanda internazionale]

- a) [Senza modifiche]

- b) La domanda internazionale può contenere inoltre

- i) e ii) [Senza modifiche]

- iii) quando il marchio è composto, in tutto o in parte, da una o più parole che possono essere tradotte, una traduzione di tale parola o di tali parole, in francese se la domanda internazionale dipende esclusivamente dall'Accordo o, se la domanda internazionale dipende esclusivamente dal Protocollo o dipende sia dall'Accordo che dal Protocollo, in francese, in inglese e/o in spagnolo;

- iv) e v) [Senza modifiche]

- (5) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale]

- a) a f) [Senza modifiche]

- g) 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 mar-

chio 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.

Regola 14 Registrazione del marchio nel registro internazionale

(1) [Senza modifiche]

(2) [Contenuto della registrazione]

i) a v) [Senza modifiche]

- vi) le indicazioni allegata 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 21^{bis} 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 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale

- (1) [Senza modifiche]
- (2) [Presentazione; modulo e firma]
 - a) Una designazione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale dal titolare o dall'Ufficio della parte contraente del titolare; tuttavia
 - i) e ii) [Senza modifiche]
 - iii) quando si applica l'alinea 7), la designazione successiva risultante da una conversione deve essere presentata dall'Ufficio dell'organizzazione contraente.
 - b) [Senza modifiche]
- (3) [Contenuto]
 - a) Fatto salvo l'alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indicare.
 - i) a vi) [Senza modifiche]
 - b) [Senza modifiche]
 - c) La designazione successiva può anche contenere
 - i) e ii) [Senza modifiche]
 - iii) 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) [Senza modifiche]
- (4) [Senza modifiche]
- (5) [Irregolarità]
 - a) 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) e c) [Senza modifiche]
- (6) [Data della designazione successiva]
 - a) [Senza modifiche]
 - b) 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) e d) [Senza modifiche]

- e) 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 partecipante 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:
- 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.
- (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.
- (9) [Rifiuto] Le regole 16 a 18 si applicano *mutatis mutandis*.
- (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.

Regola 32 Bollettino

- (1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]
- a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
- i) a iv) [Senza modifiche]
- v) designazioni successive iscritte in virtù della regola 24.8);
- vi) a x) [Senza modifiche]
- xi) informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20^{bis}, 21, 21^{bis}, 22.2)a), 23, 27.3) e 4) e 40.3);
- xii) [Senza modifiche]
- b) e c) [Senza modifiche]
- (2) a (4) [Senza modifiche]

Regola 36 Esenzione dalle tasse

Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse:

- i) a vii) [Senza modifiche]
- viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità della regola 17.5) o 6), della regola 20^{bis}.5) o della regola 27.4) o 5),
- ix) a xii) [Senza modifiche]

Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

(1) a (3) [Senza modifiche]

(4) [Disposizioni transitorie riguardanti le lingue] La regola 6 così come era in vigore prima del 1° aprile 2004 continua ad applicarsi nei confronti di qualsiasi domanda internazionale ricevuta, o che si considera essere stata ricevuta conformemente alla regola 11.1)a) o c), dall'Ufficio d'origine prima di tale data, nonché nei confronti di qualsiasi registrazione internazionale che ne risulta e di qualsiasi comunicazione ad essa riferita. La regola 6 così come era in vigore prima del 1° aprile 2004 cessa di applicarsi quando una designazione successiva fatta in virtù del Protocollo è la prima presentata direttamente all'Ufficio internazionale o è presentata all'Ufficio della parte contraente del titolare a partire o dopo questa data, a condizione che la suddetta designazione successiva sia iscritta nel registro internazionale.

Istruzioni amministrative per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo**Istruzione 4:** Altri moduli ufficiali

a) a h) [Senza modifiche]

- 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.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

