

# **Regolamento di esecuzione comune 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

---

## **Modifiche del Regolamento d'esecuzione**

Adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 3 ottobre 2007  
Entrate in vigore il 1° settembre 2008

*Traduzione<sup>1</sup>*

I

## **Elenco delle regole**

### **Capitolo 1**

#### **Disposizioni generali**

#### **Regola 1**      Espressioni abbreviate

Ai sensi di questo regolamento di esecuzione,

[...]

- viii) per «domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo<sup>2</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>3</sup>, oppure
  - di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, quando uni-  
camente degli Stati sono designati nella domanda internazionale e tutti  
gli Stati designati sono vincolati dall'Accordo ma non dal Protocollo;
- ix) per «domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo»  
deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Uffi-  
cio
  - 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;

<sup>1</sup> Dal testo originale francese (RO 2009 591).

<sup>2</sup> RS 0.232.112.3

<sup>3</sup> RS 0.232.112.4

- x) per «domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo» deve intendersi una domanda internazionale il cui Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato vincolato sia dall'Accordo che dal Protocollo, e che è fondata su una registrazione e contiene la designazione
- di almeno uno Stato vincolato dall'Accordo 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;

[...]

## **Regola 6**      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 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) 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 effet-

tuato 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 9.4)b)iii) o della regola 24.3)c), una o più traduzioni del marchio, l'Ufficio internazionale non controlla l'esattezza di tale traduzione o di tali traduzioni.

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

[...]

#### 4) [Contenuto della domanda internazionale]

[...]

- b) La domanda internazionale può contenere inoltre,

[...]

- 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, in inglese e in spagnolo o in una o due lingue qualsiasi di queste tre lingue;

[...]

## Capitolo 2

### Domanda internazionale

[...]

**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]

[...]

- b) Fatto salvo il punto c), quando l'Ufficio d'origine riceve una richiesta di presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, prima della registrazione nel registro del suddetto Ufficio del marchio al quale si riferisce tale richiesta, la domanda internazionale è trattata come una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo, e l'Ufficio d'origine sopprime la designazione di qualsiasi parte contraente vincolata dall'Accordo ma non dal Protocollo.
- c) Quando la richiesta di cui al punto b) è accompagnata da una esplicita richiesta a che la domanda internazionale sia trattata come una domanda internazionale dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo a partire dal momento in cui il marchio è registrato nel registro dell'Ufficio d'origine, il suddetto Ufficio non sopprime la designazione di qualsiasi parte contraente vincolata dall'Accordo 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.

[...]

## Capitolo 4

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

**Regola 16** Termine per notificare un rifiuto provvisorio in caso di opposizione

1) [Informazioni relative ad eventuali opposizioni]

- a) 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 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.

[...]

**Regola 18** Notifiche irregolari di rifiuto provvisorio

[...]

## 2) [Parte contraente designata in virtù del Protocollo]

- a) 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.

[...]

**Capitolo 5**  
**Designazioni posteriori; modifiche****Regola 24** Designazione successiva alla registrazione internazionale

## 1) [Capacità]

[...]

- b) 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) 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.

[...]

**Capitolo 9**  
**Disposizioni diverse****Regola 40** Entrata in vigore; disposizioni transitorie

[...]

## 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.

[...]

## II

### Elenco delle tasse e degli emolumenti

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

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

Franchi svizzeri

[...]

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

[...]

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 |
| 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*

[...]

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 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 |     |

[...]

*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:

[...]

- 5.2 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 8.7a) 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*

[...]

- 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
- 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 8.7a) 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

[...]



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

