

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

Modifiche del regolamento d'esecuzione

Adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 30 settembre 2008
Entrate in vigore il 1° settembre 2009

Traduzione¹

Indice

[...]

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

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

a) [...]

b) Quando, al momento della comunicazione delle informazioni di cui al punto a), sono note le date in cui il periodo di opposizione ha inizio e fine, tali date sono indicate nella comunicazione. Se, in quel momento, tali date non sono ancora note, esse sono comunicate all'Ufficio internazionale appena sono note².

c) [...]

2) [...]

¹ Dal testo originale francese (RO 2015 3959).

² 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.

Regola 17 Rifiuto provvisorio

1) [...]

2) [...]

3) [Condizioni supplementari riguardanti una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione] Quando il rifiuto provvisorio è fondato su un'opposizione, o su 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.

4) [...]

5) [Dichiarazioni relative alla possibilità di un riesame]

a) [*abrogato*]b) [*abrogato*]c) [*abrogato*]

d) [...]

i) [...]

ii) la decisione presa a seguito del suddetto riesame può essere oggetto di un nuovo riesame o di un ricorso dinnanzi 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^{ter}.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^{ter}.4).

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^{ter}.2)ii) o 3).

6) [*abrogato*]

[...]

Regola 18^{bis} 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; l'Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni o osservazioni³.
 - 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^{ter} 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]⁴ Quando, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 5.2) dell'Accordo o all'articolo 5.2)a), 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 interessata⁵.
- 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

³ Dichiarazione interpretativa approvata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid: «Alla regola 18^{bis}, il riferimento alle osservazioni da parte di terzi si applica esclusivamente alle parti contraenti la cui legislazione prevede questa possibilità».

⁴ 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.

⁵ 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.

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.

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 interessata⁶.

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 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale

[...]

9) [Rifiuto] Le regole da 16 a 18^{ter} si applicano *mutatis mutandis*.

[...]

Regola 28 Rettifiche apportate al registro internazionale

[...]

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

⁶ Dichiarazione interpretativa approvata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid:
«Nella regola 18^{ter}.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».

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^{ter} 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.

[...]

Regola 32 Bollettino

1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]

- a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
 - i) registrazioni internazionali effettuate in virtù della regola 14;
 - ii) informazioni comunicate in virtù della regola 16.1);
 - iii) 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^{bis}.2) e 18^{ter}.5);

[...]

Regola 36 Esenzione dalle tasse

[...]

- viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità delle regole 18^{bis} o 18^{ter}, della regola 20^{bis}.5) o della regola 27.4) o 5),

[...]

Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

[...]

- 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^{ter}.1) prima del 1° gennaio 2011.

