

PROTOCOLLO

relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989

Articolo 1

Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati membri di questo protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 [più avanti denominato «accordo di Madrid (Stoccolma)»], e le organizzazioni indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che sono membri di questo protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'accordo di Madrid (Stoccolma). In questo protocollo, l'espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Articolo 2

Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che:

- i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;
- ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.

3. Nel presente protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

4. Nel presente protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente», allorché la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorché la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Articolo 3

Domanda internazionale

1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà:

- i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;
- ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L'Ufficio d'origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale.

2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarrà il parere di quest'ultimo.

3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

- i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
- ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

4. L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine, a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale.

5. Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'assemblea di cui all'articolo 10 (più avanti denominata «assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

Articolo 3 bis

Effetto territoriale

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Articolo 3 ter

Richiesta di «estensione territoriale»

1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale.

2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Articolo 4

Effetti della registrazione internazionale

1. a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità

dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

2. Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.

Articolo 4 bis

Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:

- i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2;
- ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente;
- iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

2. L'Ufficio di cui al paragrafo 1 è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

Articolo 5

Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti

1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2, della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

2. a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatte salve le lettere b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del paragrafo 1 è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.
- b) Nonostante la lettera a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente protocollo, il termine di un anno oggetto della lettera a) è sostituito da 18 mesi.
- c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che:
- i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi; e
- ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione, se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.
- d) Qualsiasi dichiarazione in conformità delle lettere b) o c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del direttore generale dell'organizzazione (più avanti denominato «direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
- e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dalle lettere da a) a d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'assemblea.
3. L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto.

Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto un'informazione in conformità del paragrafo 2, lettera c), punto i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.

4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.

5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei paragrafi 1 e 2, perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al paragrafo 1.

6. L'invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sarà notificata all'Ufficio internazionale.

Articolo 5 bis

Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell'Ufficio d'origine.

Articolo 5 ter

Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale, ricerche di anteriorità, estratti del registro internazionale

1. L'Ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.

2. L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali.

3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.

Articolo 6

Durata della validità della registrazione internazionale, dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all'articolo 7.

2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.

3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:

- i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base;
- ii) un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base;
- iii) un'opposizione alla domanda di base,

si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione siano oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii), e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.

4. L'Ufficio d'origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al paragrafo 3, e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

Articolo 7

Rinnovo della registrazione internazionale

1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il rinnovo non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale.

3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso.

4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per il rinnovo della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 8

Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

1. L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale.

2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, lettera a), comprenderà:

- i) un emolumento di base;
- ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
- iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'articolo 3 *ter*.

3. Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al paragrafo 2, punto ii), potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.

4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del paragrafo 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all'esecuzione di questo protocollo.

5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti al paragrafo 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l'anno trascorso; a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame, viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione.

6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al paragrafo 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al paragrafo 5.

7. a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell'articolo 3 *ter*, come pure per ciò che concerne il rinnovo di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per un rinnovo decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata:

i) nessun emolumento suppletivo previsto al paragrafo 2, punto ii), è dovuto, se sono menzionate, in conformità dell'articolo 3 *ter*, solo parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo;

ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al paragrafo 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo.

b) Qualsiasi dichiarazione in conformità della lettera a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo protocollo per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data.

Articolo 9

Iscrizione di mutamento di titolare della registrazione internazionale

Su richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d'ufficio o su domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, sia abilitata a depositare domande internazionali.

Articolo 9 bis

Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale

L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale:

- i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale;
- ii) la designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario;
- iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale;
- iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l'insieme o talune delle parti contraenti;
- v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d'esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.

Articolo 9 ter

Tasse per talune iscrizioni

Ogni iscrizione effettuata in conformità dell'articolo 9 o in conformità dell'articolo 9 bis può dar luogo al pagamento di una tassa.

Articolo 9 quater

Ufficio comune a più Stati contraenti

1. Se più Stati contraenti convergono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al direttore generale:

- i) che un Ufficio comune si sostituirà all'Ufficio nazionale di ciascuno di loro; e
- ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies*.

2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal direttore generale alle altre parti contraenti.

*Articolo 9 quinquies***Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali**

Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità. Tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:

- i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata;
- ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata; e
- iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.

*Articolo 9 sexies***Salvaguardia dell'accordo di Madrid (Stoccolma)**

1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo protocollo che dell'accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo protocollo non hanno validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo protocollo che dell'accordo di Madrid (Stoccolma).

2. L'assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il paragrafo 1, o limitarne la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore di questo protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto accordo e di questo protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell'assemblea.

*Articolo 10***Assemblea**

1. a) Le parti contraenti sono membri della medesima assemblea dei paesi membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma).
- b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest'assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell'Unione.

2. L'Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell'accordo di Madrid (Stoccolma):

- i) tratta tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente protocollo;
 - ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione che non sono membri di questo protocollo;
 - iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente protocollo;
 - iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente protocollo comporta.
3. a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.

b) La metà dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se in una sessione il numero dei membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l'assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell'assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta.

d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 2, lettera e), 9 *sexies*, paragrafo 2, articolo 12, nonché articolo 13, paragrafo 2, le risoluzioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata quale voto.

- f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'assemblea e può votare solo a nome di quest'ultimo.
4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell'accordo di Madrid (Stoccolma), l'assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d'includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal direttore generale.

Articolo 11

Ufficio internazionale

1. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo protocollo sono svolti dall'Ufficio internazionale.
2. a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente protocollo;
- b) l'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione;
- c) il direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.
3. L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente protocollo che gli sono attribuiti.

Articolo 12

Finanze

Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'articolo 12 dell'accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto accordo sarà considerato come un rinvio all'articolo 8 del presente protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), di detto accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione 1 (uno) in conformità della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 13

Modifica di taluni articoli del protocollo

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all'esame dell'assemblea.

2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 sarà adottata dall'assemblea. L'adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell'articolo 10 e del presente paragrafo richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3. Ogni modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il direttore generale ha ricevuto le notifiche d'accettazione per iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

Articolo 14

Modalità di adesione al protocollo, entrata in vigore

1. a) Qualsiasi Stato membro della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può aderire al presente protocollo;
- b) inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti aderire al presente protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
- ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell'organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 9 *quater*.
2. Ogni Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1, può firmare il presente protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al primo comma, può, se ha firmato il presente protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente protocollo.
3. Gli strumenti previsti al paragrafo 2, sono depositati presso il direttore generale.
4. a) Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell'accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell'accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);

- b) nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al primo comma, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal direttore generale.
5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al paragrafo 1, ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo o del suo strumento di adesione a detto protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un'estensione sul suo territorio.

Articolo 15

Denuncia

1. Il presente protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notificazione indirizzata al direttore generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notificazione.
4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.
5. a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, e se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:
 - i) la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva;

- ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente protocollo; e
 - iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse;
- b) le disposizioni della lettera a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 16

Firma, lingue, funzioni del depositario

1. a) Il presente protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il direttore generale quando il detto protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede;
 - b) testi ufficiali del presente protocollo saranno redatti dal direttore generale, previa consultazione dei governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'assemblea potrà indicare.
2. Il presente protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.
3. Il direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal governo della Spagna, dei testi firmati del presente protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente protocollo.
4. Il direttore generale fa registrare il presente protocollo presso il segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente protocollo.

DICHIARAZIONE sul sistema della tassa individuale

All'atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio alleggerà a detto strumento la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che, in occasione di ogni registrazione internazionale in cui essa venga menzionata ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo di Madrid, e in occasione del rinnovo di una siffatta registrazione internazionale, intende ricevere, in luogo di una quota delle entrate derivanti dall'emolumento suppletivo e dall'emolumento complementare,

per un marchio individuale:

- una tassa di designazione di 1 875 EUR più, laddove applicabili, 400 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile,
- una tassa di rinnovo di 2 300 EUR più, laddove applicabili, 500 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo;

per un marchio collettivo:

- una tassa di designazione di 3 675 EUR più, laddove applicabili, 800 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile,
- una tassa di rinnovo di 4 800 EUR più, laddove applicabili, 1 000 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo.»

NOTIFICA

della conversione di una designazione della Comunità europea in designazioni dei suoi Stati membri

All'atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio alleggerà a detto strumento la seguente notifica:

«La Comunità europea dichiara che, quando una designazione della Comunità europea è stata iscritta nel registro internazionale, questa medesima designazione può, qualora sia stata respinta o abbia cessato di produrre effetti, essere convertita in designazione di tutti o parte degli Stati membri qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154 del regolamento sul marchio comunitario, modificato, nonché le pertinenti disposizioni dell'Intesa di Madrid e del protocollo.»

DICHIARAZIONE

della Comunità europea all'Ufficio internazionale in merito al termine per la notifica del rifiuto della protezione nel territorio di una parte contraente ⁽¹⁾

La Comunità europea dichiara che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989), il termine di un anno per esercitare il diritto di notifica del rifiuto della protezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal termine di 18 mesi.

⁽¹⁾ La Comunità europea fa presente che intende dare un carattere temporaneo alla presente dichiarazione. Questa sarà ritirata non appena verranno meno gli elementi che la giustificano.