

Legge 29 marzo 1999, n. 102

(in Suppl. ordinario n. 79/L alla G.U. del 21 aprile, n. 92,)

Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Parte 1 [testo LEGGE [parte 1 di 3]]

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del trattato stesso.

Articolo 3

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal trattato di cui all'art. 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il trattato non si applica;
- b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'art. 3 del trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilità;
- c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), di cui al regolamento dello stesso trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del trattato sono da ritenere non più necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Legge 29 marzo 1999, n. 102

- d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'art. 7 del trattato;
- e) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'art. 13 del trattato, e che la domanda di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo può essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;
- f) stabilire le condizioni e le modalità per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarità, mandatario nonché per la prova della cessione dei diritti di priorità, abolendo la necessità di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal trattato, nonché prevedere la possibilità di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi già registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del trattato;
- g) prevedere la possibilità, da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'art. 14 del trattato;
- h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;
- i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualità delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, "sudditi".

Articolo 4

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonché le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3 della citata legge n. 169 del 1996.

Articolo 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(omissis il testo originale in francese del Trattato e del Regolamento di esecuzione).

Parte 2 [testo TRATTATO [parte 2 di 3]]

Preambolo

Traduzione non ufficiale.

TRATTATO

sul diritto dei marchi e regolamento di esecuzione.

Fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Articolo 1

Espressioni abbreviate.

Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa è espressamente indicata:

I) per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;

II) per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio;

III) per "domanda" s'intende una domanda di registrazione;

IV) per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica;

V) per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione;

VI) per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati;

VII) per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata;

VIII) per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata;

IX) per "Parte contraente" s'intende ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato;

X) il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione;

XI) per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

XII) per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'Organizzazione;

XIII) per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'art. 17.

Articolo 2

Marchi cui il trattato è applicabile.

1) ^{^Natura dei marchi^} a) Il presente trattato è applicabile ai marchi consistenti in segni visibili, rimanendo inteso che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenuti ad applicare il presente trattato a questi marchi.

b) Il presente trattato non è applicabile ai marchi ologrammi ed ai marchi che non consistono in segni visibili, in particolare i marchi sonori ed i marchi olfattivi.

2) ^{^Tipi di marchi^} a) Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi ai prodotti (marchi di prodotti) o ai servizi (marchi di servizi) oppure ad entrambi.

b) Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione ed ai marchi di garanzia.

Articolo 3

Domanda.

1) ^{^Indicazione o elementi che figurano nella domanda o l'accompagnano; tassa^} Ogni Parte contraente può esigere che una domanda contenga l'insieme o una parte delle seguenti indicazioni o elementi:

I) domanda di registrazione;

II) nome ed indirizzo del depositante;

III) il nome di uno Stato il cui depositante è cittadino (qualora sia cittadino di uno Stato), il nome dello Stato nel quale il depositante ha il suo domicilio, se del caso, ed il nome dello Stato nel quale il depositante ha eventualmente uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio;

IV) quando il depositante è una persona giuridica, la specifica forma giuridica di detta persona, nonché l'indicazione dello Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato la cui legislazione ha fatto da quadro alla costituzione di detta persona giuridica;

V) se il depositante ha un mandatario, il nome e l'indirizzo dello stesso;

VI) quando sia necessario procedere ad un'elezione di domicilio in virtù dell'art. 4.2) b), il domicilio eletto;

VII) quando il depositante desidera beneficiare della priorità di una precedente domanda, una dichiarazione rivendicante la priorità di questa domanda accompagnata da indicazioni e giustificazioni pertinenti, richieste se del caso in base all'art. 4 della Convenzione di Parigi;

Legge 29 marzo 1999, n. 102

VIII) quando il depositante desidera beneficiare di una protezione per la presentazione di prodotti o di servizi in una esposizione, una dichiarazione in tal senso, fondata su indicazioni pertinenti secondo le norme legislative della Parte contraente;

IX) quando l'ufficio della Parte contraente utilizza caratteri (lettere e cifre) che considera standard e quando il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato in tali caratteri standard, una dichiarazione in tal senso;

X) quando il depositante desidera adottare un colore come elemento distintivo del marchio, una dichiarazione in tal senso, nonché l'indicazione del nome del colore o dei colori adottati, e, per ciascun colore, l'indicazione della parti principali del marchio che recano questo colore;

XI) quando il marchio è un marchio tridimensionale, una dichiarazione specifica in tal senso;

XII) una o più riproduzioni del marchio;

XIII) una traslitterazione del marchio o di alcune parti di esso;

XIV) una traduzione del marchio o di alcune parti del marchio;

XV) i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, raggruppati secondo le classi della classifica di Nizza, ciascun gruppo di prodotti o di servizi essendo preceduto dal numero di appartenenza alla classe di detta classifica e presentato nell'ordine delle classi di tale classifica;

XVI) la firma della persona di cui al comma 4);

XVII) una dichiarazione dell'intento di utilizzare il marchio, secondo le norme legislative della Parte contraente.

b) Il depositante può depositare in luogo o in aggiunta alla dichiarazione d'intento di utilizzare il marchio di cui al capoverso a) XVII), una dichiarazione di uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le norme legislative della Parte contraente.

c) Ogni Parte contraente può esigere che siano pagate delle tasse all'ufficio per la domanda.

2) ^{^Presentazione^} Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione della domanda, nessuna Parte contraente potrà respingere la domanda:

I) quando la domanda è presentata per iscritto in forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 3), su un formulario corrispondente al formulario di domanda previsto nel regolamento di esecuzione,

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la domanda viene trasmessa in questo modo, a condizione che il documento cartaceo ottenuto a seguito di questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 3), al formulario di domanda indicato al punto I).

3) **^Lingua^** Ogni Parte contraente può esigere che la domanda sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. Se l'ufficio ammette più di una lingua, può essere richiesto al depositante di adempiere ad ogni altra formalità relativa alle lingue applicabile riguardo all'ufficio, tuttavia non si potrà chiedere che la domanda sia redatta in più di una lingua.

4) **^Firma^** a) La firma di cui al comma 1) a) XVI) può essere quella del depositante o del suo mandatario.

b) Nonostante il capoverso a), ogni Parte contraente può esigere che le dichiarazioni di cui al comma 1) a) XVII) e b) siano firmate dal depositante anche se ha un mandatario.

5) **^Un'unica domanda per prodotti o servizi inclusi in varie classi^**. La stessa ed unica domanda può concernere più prodotti o servizi a prescindere dal fatto che appartengano ad una o più classi della classifica di Nizza.

6) **^Uso effettivo^**. Ogni Parte contraente può esigere che quando una dichiarazione d'intento di utilizzare il marchio è stata depositata ai sensi del comma 1) a) xvii), il depositante fornisca all'ufficio, entro il termine stabilito nella legislazione, e con riserva del termine minimo stabilito nel regolamento di esecuzione, la prova dell'uso effettivo del marchio, secondo le disposizioni di tale legislazione.

7) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 4) e 6) relativamente alla domanda. In particolare, fin quando la domanda è pendente, non possono essere richieste le seguenti condizioni:

I) consegna di un certificato o di un estratto di un registro di commercio;

II) indicazione che il depositante esercita un'attività industriale o commerciale, nonché la fornitura della prova corrispondente;

III) indicazione che il depositante esercita un'attività corrispondente ai prodotti o servizi enumerati nella domanda, nonché la fornitura della prova corrispondente;

IV) fornitura della prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi di un'altra Parte contraente o di uno Stato parte della Convenzione di Parigi che non è Parte contraente, a meno che il depositante non invochi l'art. 6- quinquies della Convenzione di Parigi.

8) **^Prove^**. Ogni Parte contraente può esigere durante l'esame della domanda che siano fornite all'ufficio talune prove quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsivoglia indicazione o elemento figurante nella domanda.

Articolo 4

Mandatario; elezione di domicilio.

Legge 29 marzo 1999, n. 102

1) ^Mandatari abilitati ad esercitare^. Ogni Parte contraente può esigere che ogni mandatario costituito per svolgere una procedura davanti all'ufficio sia abilitato ad esercitare presso lo stesso ufficio.

2) ^Costituzione obbligatoria del mandatario; elezione di domicilio^.

a) Ogni Parte contraente può esigere che ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha nè domicilio nè stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio sia rappresentato da un mandatario.

b) Ogni Parte contraente nella misura in cui non esige la costituzione di un mandatario, può, in conformità con il capoverso a), esigere che, ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha nè domicilio nè stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul suo territorio, elegga un domicilio su detto territorio.

3) ^Procura^

a) Quando una Parte contraente consente o esige che un depositante, un titolare o ogni altra persona interessata sia rappresentata presso l'ufficio da un mandatario, può anche esigere che la costituzione di un mandatario sia effettuata mediante una comunicazione distinta (di seguito denominata "procura") recante il nome e la firma del depositante, del titolare o dell'altra persona a seconda dei casi.

b) La procura può applicarsi ad una o più domande, oppure ad una o più registrazioni, che saranno indicate nella procura con riserva di qualunque eccezione allegata dalla persona in qualità di mandatario, oltre che a tutte le domande o registrazioni esistenti o future di questa persona.

c) La procura può limitare ad alcuni atti il diritto di agire del mandatario. Ogni Parte contraente può esigere che la procura che conferisce al mandatario il diritto di ritirare una domanda, o di rinunciare ad una registrazione, lo menzioni espressamente.

d) Quando una comunicazione è consegnata all'ufficio da una persona che si presenta in tale comunicazione come mandatario ma l'ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richiesta, la Parte contraente può esigere che la procura sia consegnata all'ufficio entro un termine stabilito, con riserva del termine minimo prescritto nel regolamento di esecuzione. Ogni Parte contraente può disporre che qualora la procura non sia stata fatta pervenire all'ufficio nei termini stabiliti, la comunicazione effettuata da tale persona non avrà alcun effetto.

e) Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione ed al contenuto della procura, nessuna Parte contraente può rifiutare gli effetti della procura:

I) quando la procura è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 4), su un formulario corrispondente al formulario previsto nel regolamento di esecuzione per la procura,

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la procura viene trasmessa in questo modo, sempre che il documento cartaceo ottenuto mediante questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 4), al formulario di cui al punto I).

4) **^Lingua^**. Ogni Parte contraente può esigere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

5) **^Menzione della procura^**. Ogni Parte contraente può esigere che ogni comunicazione indirizzata all'ufficio da un mandatario ai fini di una procedura davanti all'ufficio, rechi la menzione della procura in virtù della quale il mandatario agisce.

6) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 3) a 5) relativamente agli elementi sottoposti a tali commi.

7) **^Prove^**. Ogni Parte contraente può esigere che delle prove siano fornite all'ufficio, quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsiasi indicazione figurante in una delle comunicazioni di cui ai commi 2) a 5).

Articolo 5

Data di deposito.

1) **^Condizioni autorizzate^**

a) Con riserva del capoverso b) e del comma 2), una Parte contraente fissa, come data di deposito di una domanda, la data in cui l'ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli elementi di seguito indicati, nella lingua stabilita secondo l'art. 3.3):

I) l'indicazione, esplicita o implicita, che è prevista la registrazione di un marchio;

II) indicazioni che consentano di stabilire l'identità del depositante;

III) indicazioni sufficienti per stabilire un contatto per corrispondenza con il depositante o il suo eventuale mandatario;

IV) una riproduzione sufficientemente netta del marchio di cui si chiede la registrazione;

V) la lista dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

VI) quando l'art. 3.1) a) xvii) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all'art. 3.1) a) xvii) oppure la dichiarazione e la prova di cui all'art. 3.1) b), rispettivamente, secondo le norme legislative della Parte contraente; se tali norme lo prevedono, queste dichiarazioni dovranno essere firmate dal depositante anche se ha un mandatario.

b) Ogni Parte contraente può fissare come data di deposito della domanda la data in cui l'ufficio ha ricevuto anche solo una parte e non la totalità delle indicazioni e degli elementi di

cui al capoverso a), ovvero li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta secondo l'art. 3.3).

2) **^Condizione supplementare autorizzata^**

a) Una Parte contraente può prevedere che nessuna data di deposito sia fissata fin quando le tasse richieste non sono state pagate.

b) Una Parte contraente può applicare la condizione di cui al capoverso a) solo se già applicava tale condizione al momento di divenire parte del presente trattato.

3) **^Rettifiche e termini^**. Le modalità da seguire per procedere a rettifiche nell'ambito dei commi 1) e 2) ed i termini applicabili in materia sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

4) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) e 2) per quanto concerne la data di deposito.

Articolo 6

Un'unica registrazione per prodotti

o servizi che dipendono da varie classi.

Quando, in una stessa ed unica domanda, figurano prodotti o servizi appartenenti a più classi della classifica di Nizza, questa domanda dà luogo ad un'unica registrazione.

Articolo 7

Divisione della domanda e della registrazione.

1) **^Divisione della domanda^**. Ogni domanda vertente su più prodotti o servizi (di seguito denominata "domanda iniziale"), può,

I) almeno fino alla decisione dell'ufficio relativa alla registrazione del marchio,

II) nel corso di ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio,

III) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio,

essere divisa dal depositante o su sua richiesta, in più domande (di seguito denominate "domande parziali"), i prodotti o i servizi della domanda iniziale essendo ripartiti tra le domande parziali. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e se del caso il beneficio del diritto di priorità.

b) Con riserva del capoverso a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la separazione di una domanda, ivi compreso il pagamento delle tasse.

2) ^Divisione della registrazione^. Il capoverso 1) si applica mutatis mutandis alla divisione di una registrazione. Questa divisione è autorizzata

I) nel corso di ogni procedura nella quale la validità della registrazione è contestata, da terzi davanti all'ufficio;

II) nel corso di ogni procedura di ricorso contro una decisione presa dall'ufficio nel quadro della procedura sopraccitata;

Tuttavia una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione consente a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che sia registrato.

Articolo 8

Firma.

1) ^Comunicazione sotto forma cartacea^. Quando una comunicazione è inviata all'ufficio di una Parte contraente sotto forma di un documento cartaceo ed una firma è richiesta, la Parte contraente:

I) deve con riserva del punto iii) accettare una firma manoscritta,

II) ha facoltà di autorizzare, in luogo di una firma manoscritta, l'utilizzazione di altre forme di firma come la firma stampata o apposta per mezzo di un timbro, o l'utilizzazione di un bollo,

III) può esigere, quando la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina di tale Parte contraente ed ha il suo indirizzo sul territorio di quest'ultima, l'uso di un bollo in luogo di una firma manoscritta,

IV) può, qualora sia utilizzato un bollo, esigere che quest'ultimo sia accompagnato dall'indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui si utilizza il bollo.

2) ^Comunicazione per fax^

a) Quando una Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax, ritiene che la comunicazione è firmata se sulla stampa prodotta dal fax figura la riproduzione della firma o la riproduzione del bollo, nonchè qualora previsto dal capoverso 1), IV) l'indicazione in lettere della persona fisica di cui si utilizza il bollo.

b) La Parte contraente di cui al capoverso a) può esigere che il documento la cui riproduzione è stata trasmessa per fax sia depositato presso l'ufficio nel termine stabilito, con riserva del termine minimo stabilito nel regolamento di esecuzione.

3) ^Comunicazione con mezzi elettronici^. Quando una Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio con mezzi elettronici, ritiene che la comunicazione è firmata quando quest'ultima consente di identificare il suo mittente con mezzi elettronici secondo le condizioni stabilite dalla Parte contraente.

4) ^Divieto di esigere una certificazione^. Nessuna Parte contraente può esigere che una firma o altro mezzo di identificazione personale di cui ai commi sopracitati sia attestato, riconosciuto conforme da un ufficiale pubblico, autenticato, legalizzato o certificato in altro modo salvo le eccezioni previste dalla legislazione della Parte contraente quando la firma è inerente alla rinuncia ad una registrazione.

Articolo 9

Classifica dei prodotti o dei servizi.

1) ^Indicazione dei prodotti o dei servizi^. Ciascuna registrazione, nonché ogni pubblicazione fatta da un ufficio riguardo ad una domanda o registrazione che reca l'indicazione di prodotti e di servizi che menzionano tali prodotti o servizi con i loro nomi raggruppati secondo le classi della classifica di Nizza, ogni gruppo di prodotti o di servizi essendo preceduto dal numero della classe di questa classifica cui appartiene ed essendo presentato nell'ordine delle classi di tale classifica.

2) ^Prodotti o servizi della stessa classe o di classi diverse^

a) I prodotti o i servizi non possono essere considerati simili per il motivo che, in una registrazione o pubblicazione dell'Ufficio, figurano nella stessa classe della classifica di Nizza.

b) I prodotti o i servizi non possono essere considerati dissimili per il motivo che, in una registrazione o pubblicazione dell'ufficio, figurano in differenti classi della classifica di Nizza.

Articolo 10

Cambiamento di nome o d'indirizzo.

1) ^Cambiamento di nome o d'indirizzo del titolare^

a) Quando non vi è cambiamento riguardo alla persona del titolare ma sono cambiati il suo nome o il suo indirizzo, ciascuna Parte contraente conviene che la richiesta all'ufficio di annotare il cambiamento nel suo registro di marchi, sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario con l'indicazione del numero della registrazione in questione ed il cambiamento da annotare. Per quanto concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente respinge la richiesta:

I) quando la richiesta è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del capoverso c), su di un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione;

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, se il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponde, con riserva del capoverso c), al formulario di richiesta di cui al punto I).

b) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta indichi

I) il nome e l'indirizzo del titolare;

II) se il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

III) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto.

c) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

d) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta.

e) é sufficiente una sola richiesta anche quando il cambiamento concerne più registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le registrazioni in questione, siano indicate nella richiesta.

2) ^Cambiamento di nome o d'indirizzo del depositante^. Il capoverso 1) è applicabile mutatis mutandis quando il cambiamento concerne una o più richieste oppure una o più richieste assieme ed una o più registrazioni; tuttavia, quando una richiesta non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario, la richiesta deve consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione.

3) ^Cambiamento del nome o dell'indirizzo del mandatario o cambiamento di domicilio eletto^. Il comma 1) è applicabile mutatis mutandis ad ogni cambiamento di nome o d'indirizzo dell'eventuale mandatario e ad ogni cambiamento dell'eventuale domicilio eletto.

4) ^Divieto di altre condizioni^. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 3) riguardo alla richiesta di cui nel presente articolo. In particolare non può essere richiesto di fornire un certificato relativo al cambiamento.

5) ^Prove^. Ogni Parte contraente può esigere che delle prove siano fornite all'ufficio quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsivoglia indicazione figurante nella richiesta.

Articolo 11

Cambiamento di titolare.

1) ^Cambiamento di titolare della registrazione^

a) In caso di cambiamento riguardo alla persona del titolare, ciascuna Parte contraente conviene che la domanda all'ufficio di annotare il cambiamento nel suo registro di marchi, sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario o dalla persona che è divenuta proprietaria (di seguito denominata "nuovo proprietario") o dal suo mandatario, ed indica il numero della registrazione in questione ed il cambiamento da annotare. Per quanto

Legge 29 marzo 1999, n. 102

concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente respinge la richiesta:

I) quando la richiesta è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 2) a), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione;

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, se il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponde, con riserva del comma 2) a), al formulario di richiesta di cui al punto I).

b) Quando il cambiamento del titolare deriva da un contratto, ogni Parte contraente può esigere che esso sia menzionato nella richiesta e che sia accompagnato, a scelta della parte richiedente da uno dei seguenti documenti:

I) una copia del contratto; potrà essere richiesto che tale copia sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

II) un estratto del contratto che stabilisce il cambiamento di titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

III) un certificato di cessione non certificato conforme, compilato secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per quanto riguarda la forma ed il contenuto, e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario;

IV) un documento di cessione non certificato conforme, redatto secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per quanto riguarda la forma ed il contenuto, e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario.

c) Quando il cambiamento del titolare deriva da una fusione, ogni Parte contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta lo indichi e che sia accompagnato dalla copia di un documento emanante dall'autorità competente che offra la prova di questa funzione, come la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il documento, o da un pubblico ufficiale o ogni altra autorità pubblica competente.

d) Quando vi sia un cambiamento riguardo alla persona di uno o più co-titolare, ma non di tutti, e che questo cambiamento risulti da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può esigere che ciascuno dei co-titolari rimasti tali acconsenta espressamente al cambiamento in un documento firmato da loro stessi.

e) Quando il cambiamento del titolare non deriva da un contratto o da una fusione, ma da un altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni Parte contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta e che quest'ultima sia accompagnata

Legge 29 marzo 1999, n. 102

da una copia di un documento che fornisce la prova di detto cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il documento o da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

f) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta indichi

I) il nome e l'indirizzo del titolare,

II) il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario;

III) il nome dello Stato di cui il nuovo proprietario è cittadino se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il nuovo proprietario ha il proprio domicilio, se del caso, ed il nome dello Stato nel quale il nuovo proprietario ha eventualmente uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio;

IV) quando il nuovo proprietario è una persona giuridica, la specifica forma di detta persona giuridica nonché lo Stato e se del caso la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione ha fatto da quadro alla costituzione di detta persona giuridica;

V) quando il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

VI) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto;

VII) se il nuovo proprietario ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

VIII) se il nuovo proprietario è tenuto ad effettuare un'elezione di domicilio secondo l'art. 4.2)

b) il domicilio eletto.

g) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta.

h) é sufficiente una sola richiesta anche quando il cambiamento concerne più registrazioni, a condizione che il titolare ed il nuovo proprietario siano gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

i) Quando il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi enumerati nella registrazione del titolare e la legge applicabile consente l'annotazione di tale cambiamento, l'ufficio crea una registrazione apposita che indica i prodotti o i servizi interessati dal cambiamento di titolare.

2) ^Lingua; traduzione^

a) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta, il certificato di cessione o il documento di cessione di cui al comma 1) siano redatti nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

b) Ogni Parte contraente può esigere che, se i documenti di cui al capoverso 1) b) I) e II), c) ed e) non sono redatti nella lingua o in una delle lingue convenute dall'ufficio, la richiesta sia

accompagnata da una traduzione o da una traduzione certificata conforme del documento richiesto nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

3) **^Cambiamento del titolare della domanda^**. I commi 1) e 2) sono applicabili *mutatis mutandis* quando il cambiamento di titolare concerne una o più domande oppure una o più domande assieme ed una o più registrazioni; tuttavia, quando una domanda non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario, la richiesta deve consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione.

4) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 3) per quanto concerne la richiesta di cui nel presente articolo. In particolare non possono essere imposte le seguenti condizioni:

I) con riserva del comma 1) c), la consegna di un certificato o di un estratto di un registro del commercio;

II) l'indicazione che il nuovo proprietario esercita un'attività industriale o commerciale nonché la prova pertinente;

III) l'indicazione che il nuovo proprietario esercita un'attività inerente ai prodotti o ai servizi che sono oggetto del cambiamento di titolarità, nonché la prova pertinente;

IV) l'indicazione che il titolare ha ceduto, interamente o in parte al nuovo proprietario, la sua impresa o avviamento commerciale corrispondente, nonché la fornitura della prova pertinente.

5) **^Prove^**. Ogni Parte contraente può esigere che siano fornite all'ufficio delle prove o, quando il comma 1) c) o e) è applicabile, delle prove supplementari, quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsivoglia indicazione figurante nel ricorso o in ogni documento indicato nel presente articolo.

Articolo 12

Rettifica di un errore.

1) **^Rettifica di un errore relativo ad una registrazione^**

a) Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore nella domanda o in un'altra richiesta comunicata all'ufficio - errore riprodotto nel suo registro di marchi o in ogni pubblicazione dell'ufficio - sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario, con l'indicazione del numero della registrazione in questione, l'errore da rettificare e la rettifica da apportare. Per quanto concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente respinge la richiesta:

I) quando la richiesta è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del capoverso c), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione;

Legge 29 marzo 1999, n. 102

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, a condizione che il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponda, con riserva del capoverso c), al formulario di richiesta di cui al punto I).

b) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta indichi

I) il nome e l'indirizzo del titolare,

II) se il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

III) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto.

c) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

d) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta.

e) è sufficiente una sola richiesta anche quando la richiesta concerne più registrazioni aventi come titolare la stessa persona, a condizione che l'errore e la rettifica richiesta siano gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in oggetto siano indicati nella richiesta.

2) [^]Rettifica di un errore relativo ad una domanda[^]. Il comma 1) è applicabile mutatis mutandis quando l'errore concerne una o più domande oppure una o più domande insieme ad una o più registrazioni; tuttavia quando una domanda non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario, la richiesta deve consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione.

3) [^]Divieto di altre condizioni[^]. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 3) per quanto concerne una richiesta di rinnovo. I seguenti elementi non potranno in particolare essere richiesti:

4) [^]Prove[^]. Ogni Parte contraente può esigere che delle prove siano fornite all'ufficio quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare che l'errore segnalato sia effettivamente un errore.

5) [^]Errori commessi dall'ufficio[^]. L'ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori ex officio o su richiesta, senza esigere tasse.

6) [^]Errori non rettificabili[^]. Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i commi 1), 2) e 5) agli errori che non possono essere rettificati ai sensi della sua legislazione.

Articolo 13

Durata e rinnovo della registrazione.

1) [^]Indicazioni o elementi che figurano nella richiesta di rinnovo della registrazione o che l'accompagnano; tassa[^]

Legge 29 marzo 1999, n. 102

a) Ogni Parte contraente può esigere che il rinnovo di una registrazione sia subordinato al deposito di una richiesta e che tale richiesta contenga l'insieme o una parte delle seguenti indicazioni:

I) l'indicazione che un rinnovo è richiesto;

II) il nome e l'indirizzo del titolare;

III) il numero della registrazione in oggetto;

IV) a scelta della Parte contraente, la data di deposito della domanda da cui deriva la registrazione in oggetto o la data della registrazione in oggetto;

V) se il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo dello stesso;

VI) quando il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto;

VII) quando la Parte contraente autorizza il rinnovo di una registrazione solo per alcuni dei prodotti o servizi iscritti nel registro dei marchi e che si richieda tale rinnovo, i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali si chiede un rinnovo, oppure i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali non si richiede il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classifica di Nizza, ciascun gruppo di prodotti o di servizi dovendo essere preceduto dal numero della classe di questa classifica di appartenenza e presentato secondo l'ordine della classe di tale classifica;

VIII) quando la Parte contraente autorizza che la richiesta di rinnovo sia depositata da una persona diversa dal titolare o dal suo mandatario e la richiesta è depositata da tale persona, il nome e l'indirizzo di questa persona;

IX) la firma del titolare o quella del suo mandatario, oppure quando si applica il punto viii), la firma della persona indicata in tale punto.

b) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta di rinnovo. Dopo che la tassa è stata pagata per il periodo corrispondente alla durata iniziale della registrazione o per il periodo per il quale è stata rinnovata, nessun altro pagamento potrà essere richiesto per il mantenimento in vigore della registrazione durante il periodo in oggetto. Le tasse connesse alla consegna di una dichiarazione o all'offerta di una prova dell'uso del marchio non sono considerate ai fini del presente capoverso, come pagamenti percepiti per il mantenimento in vigore di una registrazione, ed il presente capoverso non ha incidenza su queste tasse.

c) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta di rinnovo sia presentata all'ufficio, e che la tassa corrispondente di cui al capoverso b) sia pagata allo stesso ufficio per il periodo stabilito dalla sua legislazione, con riserva dei periodi minimi prescritti nel regolamento di esecuzione.

2) **^Presentazione^**. Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione della richiesta di rinnovo, nessuna Parte può respingere tale richiesta,

I) quando la richiesta è presentata per iscritto in forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 3), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione;

II) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio via fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, se il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponde, con riserva del comma 3), al formulario di richiesta di cui al punto I).

3) **^Lingua^**. Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta di rinnovo sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio.

4) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 3) per quanto concerne una richiesta di rinnovo. In particolare non possono essere richiesti i seguenti elementi:

I) una riproduzione o altro mezzo che consenta di identificare il marchio;

II) la prova che il marchio è stato registrato, o che la sua registrazione è stata rinnovata, nel registro dei marchi di un'altra Parte contraente;

III) la consegna di una dichiarazione o di una prova relative all'uso del marchio.

5) **^Prove^** Ogni Parte contraente può esigere che durante l'esame della richiesta di rinnovo, delle prove siano fornite all'ufficio quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsiasi indicazione o elemento figurante nella richiesta di rinnovo.

6) **^Divieto di procedere ad un esame di merito^**. L'ufficio di una Parte contraente non può esaminare la registrazione per quanto concerne il merito.

7) **^Durata^**. La durata iniziale della registrazione e la durata di ciascun rinnovo sono di 10 anni.

Articolo 14

Osservazioni quando si prevede un rifiuto.

Una domanda o una richiesta depositate ai sensi degli articoli 10 a 13 non può dare luogo, interamente o parzialmente, ad un rifiuto da parte di un ufficio senza che sia stata data al depositante o al richiedente, a seconda dei casi, la possibilità di presentare osservazioni sul rifiuto previsto entro un termine ragionevole.

Articolo 15

Obbligo di conformarsi alla Convenzione di Parigi.

Ogni Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative a questi marchi.

Articolo 16

Marchi di servizi.

Ogni Parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi relative ai marchi di prodotti.

Articolo 17

Regolamento di esecuzione.

1) [^]Contenuto[^]

a) Il regolamento di esecuzione allegato al presente Trattato comporta regole relative

I) alle questioni che, ai sensi del presente Trattato, debbono essere oggetto di "prescrizioni del regolamento di esecuzione";

II) ad ogni dettaglio utile per l'applicazione delle norme del presente trattato;

III) ad ogni condizione, questione o procedura di ordine amministrativo.

b) Il regolamento di esecuzione contiene inoltre formulari internazionali tipo.

2) [^]Divergenze tra il trattato ed il regolamento di esecuzione[^]. In caso di divergenza, le disposizioni del presente trattato prevalgono su quelle del regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Revisione; protocolli.

1) [^]Revisione[^]. Il presente trattato può essere riveduto da una conferenza diplomatica.

2) [^]Protocolli[^]. Ai fini di una maggiore armonizzazione del diritto dei marchi, possono essere adottati dei protocolli da una conferenza diplomatica nella misura in cui tali protocolli non contravvengano alle norme del presente trattato.

Articolo 19

Condizioni e modalità per divenire parti al trattato.

1) [^]Condizioni da soddisfare[^]. Possono firmare e, con riserva dei commi 2) e 3) dell'art. 20.1) e 3), divenire Parti del presente trattato:

I) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale dei marchi possono essere registrati presso il suo ufficio;

Legge 29 marzo 1999, n. 102

II) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale possono essere registrati dei marchi aventi effetto sul territorio al quale si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa, in tutti i suoi Stati membri e in quelli degli Stati membri designati a tal fine nella domanda corrispondente, con riserva che tutti gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa siano membri dell'Organizzazione;

III) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio di un altro Stato specificato membro dell'Organizzazione;

IV) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;

V) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell'Organizzazione.

2) [^]Ratifica o adesione[^]. Ogni ente di cui al comma 1) può depositare

I) uno strumento di ratifica se ha firmato il presente trattato,

II) uno strumento di adesione se non ha firmato il presente trattato.

3) [^]Data di vigenza del deposito[^]

a) Con riserva del capoverso b), la data di vigenza del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è,

I) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1), I) la data alla quale è depositato lo strumento di questo Stato;

II) trattandosi di un'organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di detta organizzazione intergovernativa è stato depositato;

III) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1) III), la data in cui è ottemperata la seguente condizione: lo strumento di questo Stato è stato depositato e lo strumento dell'altro Stato specificato è stato depositato;

IV) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1) IV) la data da prendere in considerazione ai sensi del punto II) di cui sopra;

V) trattandosi di uno Stato membro di un gruppo di Stati di cui al comma 1) V), la data in cui gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.

b) Ogni strumento di ratifica o di adesione (denominato "strumento" nel presente capoverso) di uno Stato può essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale tale strumento sarà considerato depositato solo se lo strumento di un altro Stato o organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati, o di un altro Stato e di una organizzazione intergovernativa, di cui si indicano i nomi e che ottemperano ai requisiti per divenire parti al

presente trattato, sono anch'essi depositati. Lo strumento contenente questa dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato nella dichiarazione è soddisfatto. Tuttavia, quando il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione è anch'esso accompagnato da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento è considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato in quest'ultima dichiarazione è soddisfatto.

c) Ogni dichiarazione resa ai sensi del capoverso b) può in ogni tempo essere ritirata, in totalità o in parte. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal Direttore generale.

Articolo 20

Data di vigenza delle ratifiche e delle adesioni.

1) [^]Strumenti da prendere in considerazione[^]. Ai fini del presente articolo, solo gli strumenti di ratifica o di adesione che sono depositati dagli enti di cui all'art. 19.1) e che hanno una data di vigenza secondo l'art. 19.3) saranno presi in considerazione.

2) [^]Entrata in vigore del trattato[^]. Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

3) [^]Entrata in vigore delle ratifiche ed adesioni successive all'entrata in vigore del trattato[^] Ogni ente diverso da quelli indicati al comma 2) sarà vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 21

Riserve.

1) [^]Tipi speciali di marchi[^]. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare con una riserva che nonostante l'art. 2.1) a) e 2) a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5, 7, 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. La riserva deve precisare quale di queste disposizioni si applica.

2) [^]Modalità[^]. Ogni riserva formulata ai sensi del comma 1) deve figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato, o di adesione a quello depositato dallo Stato o organizzazione intergovernativa regionale che formula questa riserva.

3) [^]Ritiro[^]. Ogni riserva fatta ai sensi del comma 1) può essere ritirata in ogni tempo.

4) [^]Interdizione di altre riserve[^]. Nessuna altra riserva diversa quella autorizzata ai sensi del comma 1) può essere formulata nei confronti del presente trattato.

Articolo 22

Disposizioni transitorie.

Legge 29 marzo 1999, n. 102

1) ^Una sola domanda per i prodotti e servizi che dipendono da più classi; separazione della domanda^

a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'art. 3.5), una domanda può essere depositata presso l'ufficio solo per prodotti o servizi che appartengono ad una sola classe della classifica di Nizza.

b) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l'art. 6, quando prodotti o servizi appartenenti a più classi della classifica di Nizza sono stati inclusi in una stessa ed unica domanda, questa domanda darà luogo a più registrazioni nel registro dei marchi, rimanendo inteso che ciascuna di queste registrazioni comporterà un rinvio a tutte le altre registrazioni derivanti da detta domanda.

c) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del capoverso a) può dichiarare che nonostante l'art. 7.1), nessuna domanda può essere divisa in domande parziali.

2) ^Una sola procura per più domande o registrazioni^. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'art. 4.3), b) una procura può concernere una sola domanda o una sola registrazione.

3) ^Divieto di esigere l'autentica della firma di una procura o di una domanda^. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l'art. 8.4) potrà essere richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante, sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altro modo.

4) ^Una sola richiesta per più domande o registrazioni per quanto concerne un cambiamento di nome o d'indirizzo, un cambiamento di titolare o la rettifica di un errore^. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'art. 10.1) e), 2) e 3), l'art. 11.1), h) e 3) e l'art. 12.1), e) e 2), le richieste di annotazione di un cambiamento di nome o d'indirizzo, di un cambiamento di titolare o di rettifica di un errore, possono concernere una sola domanda o una sola registrazione.

5) ^Rilascio o fornitura, al momento del rinnovo, di una dichiarazione o di una prova relative all'uso^. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare, nonostante l'art. 13.4) III), di voler esigere al momento del rinnovo, il rilascio di una dichiarazione o la fornitura di una prova relative all'uso del marchio.

6) ^Valutazione di merito al momento del rinnovo^. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'art. 13.6), l'ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione di servizi, esaminare la registrazione in quanto al merito; lo scopo di questa valutazione è unicamente di eliminare le molteplici registrazioni derivanti da domande depositate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore di norme legislative di detto Stato o organizzazione che prevedevano, prima dell'entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare i marchi di servizi.

7) ^Disposizioni comuni^

a) Uno Stato o un'organizzazione intergovernativa possono fare una dichiarazione secondo i commi 1) a 6) solo se, al momento del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione al presente trattato la loro legislazione in vigore sarebbe senza questa dichiarazione, in contrasto con le norme pertinenti del presente trattato.

b) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) a 6) deve accompagnare lo strumento di ratifica o di adesione al presente trattato, depositato dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che effettua la dichiarazione.

c) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) a 6) può essere ritirata in ogni tempo.

8) ^Perdita di efficacia della dichiarazione^

a) Con riserva del capoverso c) ogni dichiarazione fatta ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato considerato paese in via di sviluppo secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o da un'organizzazione intergovernativa di cui ciascun membro è Stato, perde la sua efficacia al termine di un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.

b) Con riserva del capoverso c), ogni dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato diverso da uno Stato di cui al capoverso a) o da un'organizzazione intergovernativa diversa da un'organizzazione intergovernativa di cui al capoverso a), perde la sua efficacia al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.

c) Quando una dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) non è stata ritirata ai sensi del comma 7) c) o non ha perso efficacia ai sensi del capoverso a) o b), prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione cesserà di avere effetto il 28 ottobre 2004.

9) ^Condizioni e modalità per divenire parte al trattato^. Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data di approvazione del presente trattato è membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell'Organizzazione, può nonostante l'art. 19.1), I), divenire parte al presente trattato a condizione che la registrazione di marchi nel suo ufficio sia prevista.

Articolo 23

Recesso del trattato.

1) ^Notifica^. Ogni Parte contraente può recedere dal presente trattato con una notifica indirizzata al Direttore generale.

2) ^Efficacia^. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Esso non ha alcuna incidenza, per quanto concerne la Parte contraente che recede dal trattato, sull'applicazione del presente trattato alle domande pendenti o ai marchi

registrati al momento dello scadere di questo termine di un anno; tuttavia la Parte contraente che recede dal trattato può, allo scadere di detto termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato ad ogni registrazione, a partire dalla data in cui tale registrazione dovrebbe essere rinnovata.

Articolo 24

Lingue del trattato; firma.

1) ^Testi originali; testi ufficiali^

a) Il presente trattato è firmato in un unico esemplare originale in lingua francese, inglese, araba, cinese, russa, e spagnola tutti questi testi facenti ugualmente fede.

b) A richiesta di una Parte contraente può essere redatto dal Direttore generale un testo ufficiale in una lingua, non prevista al capoverso a), che è una lingua ufficiale di detta Parte contraente, previa consultazione con la stessa Parte contraente e con ogni altra Parte contraente interessata.

2) ^Termine per la firma^. Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un periodo di un anno dopo la sua approvazione.

Articolo 25

Depositario.

Il Direttore generale è depositario del presente trattato.

Parte 3 [testo REGOLAMENTO [parte 3 di 3]]

Preambolo

REGOLAMENTO

di esecuzione del trattato sul diritto dei marchi.

Articolo 1

Regola 1.

Espressioni abbreviate.

1) ^"trattato"; "articolo"^

a) Nel presente regolamento di esecuzione, s'intende per "trattato" il Trattato sul diritto dei marchi.

b) Nel presente Regolamento di esecuzione, il termine "articolo" rinvia all'articolo indicato del trattato.

2) ^Espressioni abbreviate definite nel trattato^. Le espressioni abbreviate definite all'articolo primo ai fini del trattato hanno la medesima accezione ai fini del regolamento di esecuzione.

Articolo 2

Regola 2.

Indicazione del nome e dell'indirizzo.

1) ^Nome^

a) Quando il nome di una persona deve essere indicato, ogni Parte contraente può esigere,

I) nel caso di una persona fisica, che il nome da indicare sia il cognome o il nome principale ed il nome o o altri nomi) di questa persona e che il nome da indicare sia, quando questa persona lo preferisca, il nome o i nomi che la stessa persona abitualmente usa;

II) nel caso di una persona giuridica, che il nome da indicare sia la denominazione ufficiale completa di questa persona.

b) Quando il nome di un mandatario deve essere indicato e che questo mandatario sia uno studio di avvocati o uno studio di consulenti in proprietà industriali, ogni Parte contraente accetta l'indicazione del nome che tale studio di avvocati o di consulenti utilizza abitualmente.

2) ^Indirizzo^. Quando occorra indicare l'indirizzo di una persona, ogni Parte contraente può esigere che l'indirizzo sia indicato nel modo abitualmente previsto per una rapida distribuzione postale all'indirizzo in oggetto, e che comprenda, in ogni caso, tutte le unità amministrative pertinenti, ivi compreso il numero dell'immobile, o dell'edificio, se esiste.

b) Quando una comunicazione indirizzata all'ufficio di una Parte contraente reca il nome di più persone aventi indirizzi diversi, questa Parte contraente può esigere che la comunicazione indichi un indirizzo unico per la corrispondenza.

c) L'indirizzo indicato può contenere un numero telefonico ed un numero di fax, e, per la corrispondenza, un indirizzo diverso dall'indirizzo indicati ai sensi del capoverso a).

d) I capoversi a) e c) sono applicabili mutatis mutandis al domicilio eletto.

3) ^Caratteri da utilizzare^. Ogni Parte contraente può esigere che le indicazioni di cui ai commi 1) e 2) siano fornite nei caratteri della lingua dell'ufficio.

Articolo 3

Regola 3.

Precisazioni relative alla domanda.

1) ^Caratteri standard^. Quando, in conformità con l'art. 3.1) a) IX) la domanda contiene una dichiarazione indicante che il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato

Legge 29 marzo 1999, n. 102

nei caratteri standard utilizzati dall'ufficio della Parte contraente, l'ufficio registra e pubblica questo marchio in tali caratteri standard.

2) ^Numero di riproduzioni^

a) Qualora la domanda non contenga dichiarazioni che indicano che il depositante desidera adottare il colore come elemento distintivo del marchio, la Parte contraente non potrà esigere più di

I) cinque riproduzioni del marchio in nero e bianco, quando la domanda non può contenere secondo la legislazione di questa Parte contraente o non contiene, dichiarazioni indicanti che il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato nei caratteri standard utilizzati dall'ufficio di detta Parte contraente;

II) una riproduzione del marchio in nero e bianco quando la domanda contiene una dichiarazione indicante che il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato nei caratteri standard utilizzati dall'ufficio di detta Parte contraente.

b) Quando la domanda contiene una dichiarazione che indica che il depositante desidera adottare il colore come elemento distintivo del marchio, una Parte contraente non può esigere più di cinque riproduzioni del marchio in nero e bianco e cinque riproduzioni del marchio a colori.

3) ^Riproduzione di un marchio tridimensionale^

a) Qualora la domanda contenga secondo l'art. 3.1) a) xi) una dichiarazione indicante che il marchio è un marchio tridimensionale, la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni.

b) La riproduzione fornita ai sensi del capoverso a) può, a scelta del depositante, consistere in una sola immagine o in più differenti immagini del marchio.

c) Se ritiene che la riproduzione del marchio fornita dal depositante ai sensi del capoverso a) non lascia apparire adeguatamente i particolari del marchio tridimensionale, l'ufficio può invitare il depositante a fornire, entro il termine ragionevole stabilito nell'invito, fino a sei immagini differenti del marchio oppure una descrizione verbale del marchio oppure entrambe le soluzioni.

d) Se ritiene che le varie immagini o la descrizione del marchio di cui al capoverso c) non sono ancora sufficienti a far apparire i particolari del marchio tridimensionale, l'ufficio può invitare il depositante a fornire entro il termine ragionevole fissato nell'invito, un esemplare del marchio.

e) Il capoverso 2) a) I) e b) è applicabile mutatis mutandis.

4) ^Traslitterazione del marchio^. Ai fini dell'art. 3.1) a) XIII) quando il marchio si compone in tutto o in parte, di caratteri diversi dai caratteri utilizzati dall'ufficio o da cifre diverse dalle

cifre utilizzate dall'ufficio, può essere richiesta la traslitterazione di questi caratteri e di queste cifre nei caratteri e nelle cifre utilizzate dall'ufficio.

5) ^{^Traduzione del marchio^}. Ai fini dell'art. 3.1) a) XIV), quando il marchio si compone, in tutto o in parte, di una o più parole di una lingua diversa dalla lingua o da una delle lingue ammesse dall'ufficio, può essere richiesta una traduzione di tale parola o parole in questa lingua o in una di queste lingue.

6) ^{^Termine per fornire la prova dell'uso effettivo del marchio^}. Il termine di cui all'art. 3.6) non è inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della domanda da parte dell'ufficio della Parte contraente presso il quale la domanda è stata depositata. Il depositante o il titolare ha diritto ad una proroga di questo termine, con riserva delle condizioni previste dalla legislazione di questa Parte contraente per periodi di almeno sei mesi ciascuno, la durata totale della proroga dovendo essere di almeno due anni e mezzo.

Articolo 4

Regola 4.

Precisazioni relative alla costituzione di un mandatario.

Il termine di cui all'art. 4.3) d) è calcolato a decorrere dalla data in cui l'ufficio della Parte contraente interessata riceve la comunicazione prevista da detto articolo e non deve essere inferiore ad un mese quando l'indirizzo della persona a nome della quale la comunicazione è effettuata è situato sul territorio di questa Parte contraente ed a due mesi quando questo indirizzo è situato fuori dal territorio di questa Parte contraente.

Articolo 5

Regola 5.

Precisazioni relative alla data di deposito.

1) ^{^Procedura da seguire quando i requisiti non sono soddisfatti^}. Se la domanda, quando è ricevuta dall'ufficio, non ottempera ad uno qualsiasi dei requisiti applicabili enunciati all'art. 5.1) a) o 2) a) l'ufficio invita a breve termine il depositante ad ottemperare a tale requisito entro il termine indicato nell'invito, vale a dire almeno un mese dalla data dell'invito quando l'indirizzo del depositante è situato sul territorio della Parte contraente interessata e almeno due mesi quando l'indirizzo del depositante è situato fuori dal territorio della Parte contraente interessata. Il fatto di ottemperare all'invito può essere sottoposto al pagamento di una tassa speciale. Anche se l'ufficio non invia questo invito, ciò non pregiudica i requisiti in oggetto.

2) ^{^Data di deposito in caso di rettifica^}. Se, entro il termine indicato nell'invito, il depositante ottempera all'invito di cui al capoverso 1) e paga la tassa speciale richiesta, la data di deposito è la data in cui l'ufficio ha ricevuto tutte le indicazioni e tutti gli elementi richiesti menzionati all'art. 5.1) a) ed in cui è stata pagata all'ufficio, se del caso, la tassa richiesta secondo l'art. 5.2) a). Diversamente la domanda sarà considerata come non depositata.

Legge 29 marzo 1999, n. 102

3) **^Data di ricevimento^**. Ciascuna Parte contraente ha facoltà di determinare le circostanze in cui il ricevimento di un documento o il pagamento di una tassa sono considerati come essendo rispettivamente il ricevimento del documento da parte dell'Ufficio o il pagamento della tassa all'ufficio quando il documento è stato ricevuto o la tassa è stata pagata a:

I) un'agenzia o una filiale di questo ufficio,

II) un ufficio nazionale agente per conto dell'ufficio della Parte contraente quando la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa di cui all'art. 19.1) ii),

III) un servizio postale ufficiale,

IV) una ditta di distribuzione della posta diversa dal servizio postale ufficiale, indicata dalla Parte contraente.

4) **^Utilizzazione del fax^**. Quando una Parte contraente autorizza il deposito via fax di una domanda e la domanda è in tal modo depositata, la data in cui l'ufficio di questa Parte contraente riceve la comunicazione via fax, costituisce la data di ricevimento della domanda, rimanendo inteso che la Parte contraente può esigere che l'originale della domanda pervenga all'ufficio entro un termine non inferiore ad un mese dal giorno in cui lo stesso ufficio ha ricevuto la comunicazione via fax.

Articolo 6

Regola 6.

Precisazioni relative alla firma.

1) **^Persone giuridiche^**. Quando una comunicazione è firmata a nome di una persona giuridica, ogni Parte contraente può esigere che la firma o il bollo della persona fisica che firma o il cui bollo è utilizzato, sia accompagnato dall'indicazione in lettere del cognome e del nome principale e dal nome (o altri nomi secondari di detta persona) oppure, se la persona lo preferisce, dal nome (o dai nomi) che usa abitualmente.

2) **^Comunicazioni via fax^**. Il termine di cui all'art. 8.2) b) non è inferiore ad un mese a partire dalla data di ricevimento di una trasmissione via fax.

3) **^Data^**. Ogni Parte contraente può esigere che la firma o il bollo siano accompagnati dall'indicazione della data in cui sono stati apposti. Quando questa condizione è richiesta, ma non vi è indicazione di data, la data in cui si presume che la firma o il bollo sono stati apposti sarà la data in cui la comunicazione recante la firma o il bollo è stata ricevuta dall'Ufficio oppure, se la Parte contraente lo consente, una data anteriore.

Articolo 7

Regola 7.

Come identificare una domanda in mancanza del suo numero.

Legge 29 marzo 1999, n. 102

1) **^Mezzi di identificazione^**. Quando è previsto che una domanda sia designata dal suo numero ma che non abbia ancora un numero, oppure che il suo numero non sia noto al depositante o al suo mandatario, si considera sufficiente per l'identificazione della domanda l'indicazione o la fornitura di uno dei seguenti elementi:

I) il numero provvisorio se del caso assegnato dall'ufficio, oppure

II) una copia della domanda, oppure

III) una riproduzione del marchio, accompagnata dall'indicazione della data in cui, per quanto a conoscenza del depositante o al mandatario, l'ufficio ha ricevuto la domanda, e da un numero d'identificazione assegnato alla domanda dal depositante o dal mandatario.

2) **^Divieto di altre condizioni^**. Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di condizioni diverse da quelle enunciate al capoverso 1 per l'identificazione della domanda quando questa non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario.

Articolo 8

Regola 8.

Precisazioni relative alla durata e al rinnovo.

Ai fini dell'art. 13.1) c) il periodo entro il quale la richiesta di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo deve essere pagata inizia almeno sei mesi prima della data in cui il rinnovo deve aver luogo e termina non prima di sei mesi dopo questa data. Se la richiesta di rinnovo è presentata oppure se le tasse di rinnovo sono pagate dopo la data in cui il rinnovo deve essere effettuato, ogni Parte contraente può subordinare il rinnovo al pagamento di una sovrattassa.

Allegato 1

Allegato unico.

(omissis)