

**Messaggio
concernente un decreto federale su due accordi
internazionali nell'ambito del diritto dei marchi nonché
la modifica della legge sulla protezione dei marchi**

del 27 marzo 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale su due accordi internazionali nell'ambito del diritto dei marchi nonché una modifica della legge sulla protezione dei marchi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 marzo 1996

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale propone di ratificare il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e il Trattato sul diritto dei marchi e di recepirli nel diritto nazionale.

Il Protocollo di Madrid costituisce un'indipendente ulteriore evoluzione dell'Accordo di Madrid sui marchi di cui la Svizzera è parte già da oltre 100 anni. Detto Accordo consente a un titolare di marchio di ottenere in altri Paesi la protezione del medesimo sul fondamento del proprio marchio nazionale e pertanto di estenderla. In ragione di determinati svantaggi, l'Accordo di Madrid sui marchi è rimasto limitato territorialmente. Al fine di rimediare, nel 1989 è stato concluso il Protocollo di Madrid.

Infatti quest'ultimo consente agli Stati finora non firmatari di aderire al sistema di Madrid; questa possibilità è offerta anche alla CE, segnatamente per quanto concerne il marchio comunitario CE. Sul fondamento di una domanda svizzera di registrazione di marchio o di una registrazione svizzera di marchio, la protezione può essere estesa a più Stati. Il deponente svizzero di marchio che necessita una protezione del marchio anche al di fuori della Svizzera dispone pertanto di uno strumento che gli facilita l'ottenimento di tale protezione. Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid sui marchi non sono in rapporto concorrenziale, ma si completano vicendevolmente.

Poiché prevede un'armonizzazione delle procedure di registrazione dei marchi presso le amministrazioni nazionali, il Trattato sul diritto dei marchi del 1994 agevolerà il deposito e la registrazione dei marchi delle imprese svizzere all'estero.

Il Trattato sul diritto dei marchi comporterà ripercussioni minime sulla legge del 1992 sulla protezione dei marchi, considerato che numerosi obiettivi del trattato sono già stati recepiti nella revisione totale del 1992.

Elenco delle abbreviazioni

AM	Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid sui marchi) (RS 0.232.112.3)
CE	Comunità Europea
CEE	Comunità Economica Europea (attualmente: CE)
CUP	Convenzione d'Unione di Parigi del 14 luglio 1967 per la protezione della proprietà industriale (versione di Stoccolma) (RS 0.232.04)
FF	Foglio federale
G.U.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
LPM	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi) (RS 232.11)
OMC	Organizzazione Mondiale del Commercio
OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
OPM	Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
PM	Protocollo relativo all'Accordo di Madrid del 28 giugno 1989 per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid)
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
TLT	Trademark Law Treaty = Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio
UE	Unione Europea

Messaggio

1 In generale

11 Situazione iniziale

Sono oggetto del presente messaggio la ratifica del *Protocollo relativo all'Accordo di Madrid* (Protocollo di Madrid; PM) e quella del *Trattato sul diritto dei marchi* (TLT).

Il diritto internazionale in materia di marchi è in piena evoluzione. La necessità di conseguire in materia di protezione dei marchi diritti non limitati esclusivamente al territorio di uno Stato determinato si è fatta sentire particolarmente durante questi ultimi anni – parallelamente allo sviluppo nell'UE e nell'OMC.

L'Accordo OMC/TRIPS, il marchio comunitario CE, il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e il Trattato sul diritto dei marchi sono esempi di suddetta evoluzione.

L'Accordo OMC/TRIPS è caratterizzato fondamentalmente da tre finalità: *in primo luogo* i diritti della proprietà intellettuale devono essere protetti dalla contraffazione e dalla pirateria; *in secondo luogo* gli ostacoli al commercio non devono presentarsi sotto forma di diritti di protezione inadeguati; *in terzo luogo* gli stranieri devono essere protetti contro le discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali. L'Accordo TRIPS¹⁾ è entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995.

Con il marchio comunitario CE, l'Unione Europea ha istituito per la prima volta un titolo di protezione in materia di diritto dei beni immateriali ampiamente assoggettato al diritto comunitario e con validità sul territorio di tutti gli Stati membri della CE. Benché il territorio svizzero non vi sia compreso, anche i cittadini svizzeri possono registrare marchi comunitari.

Il PM costituisce un'indipendente ulteriore evoluzione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid sui marchi; AM). Consente l'adesione di ulteriori Stati nel «Sistema madrileno» e l'estensione della cerchia di quegli Stati per cui è possibile ottenere un marchio internazionale in base a una registrazione o a un deposito nazionale.

Il TLT apporta soprattutto adeguamenti nell'ambito formale. Infatti vengono unificate le procedure presso gli uffici nazionali dei marchi e le formalità sono ridotte allo stretto necessario. Il TLT segue pertanto la linea tracciata dall'Accordo OMC/TRIPS.

12 Riserva del diritto internazionale nella legge sui marchi

La vigente LPM nomina in due punti il diritto internazionale (dei marchi): conformemente *all'articolo 20 capoverso 1 LPM* è fatto salvo il diritto internazio-

¹⁾ RU 1995 2457

nale. Trattasi segnatamente dell'AM, dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio¹⁾, della Convenzione d'Unione di Parigi, dell'Accordo OMC/TRIPS come anche di diversi accordi bilaterali nell'ambito delle indicazioni di provenienza o di altre indicazioni geografiche²⁾. Il *capoverso 2* prescrive che anche i cittadini svizzeri possano avvalersi di diritti più estesi riconosciuti in un trattato internazionale.

Infine, gli *articoli 44-46 LPM* disciplinano la procedura della registrazione internazionale dei marchi secondo l'AM.

13 Procedura di consultazione

Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione³⁾, per atti legislativi o trattati internazionali di rilevante portata politica, economica o finanziaria si svolge una procedura di consultazione. Queste condizioni non sono adempiute né dal PM né dal TLT.

Il PM si attiene strettamente all'AM e comporta modifiche minime del diritto svizzero. Anche il TLT è in gran parte già attuato nel diritto svizzero.

Entrambi i trattati internazionali non comportano maggiori oneri per la Svizzera.

Pertanto si è rinunciato ad una procedura di consultazione.

14 Protocollo dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

141 Situazione iniziale

L'AM del 14 aprile 1891 è stato riveduto parecchie volte a contare dalla sua entrata in vigore il 15 luglio 1892: a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1967 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, con relativa modifica del 2 ottobre 1979. Per la Svizzera è determinante l'ultima versione, la così detta versione di Stoccolma⁴⁾.

Il 1° gennaio 1996 appartenevano all'AM 46 Stati⁵⁾. Non ne sono membri, fra l'altro, i seguenti Stati dell'UE - Danimarca, Svezia, Finlandia, Gran Bre-

¹⁾ RS 0.232.112.7

²⁾ Cfr. RS 0.232.11 segg.

³⁾ RS 172.062

⁴⁾ RS 0.232.112.3

⁵⁾ Egitto, Algeria, Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cina, Corea (Repubblica democratica popolare), Germania, Repubblica Macedone, Francia, Italia, Jugoslavia, Kasachistan, Kirgizia, Croazia, Cuba, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Marocco, Monaco, Mongolia, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Russia, San Marino, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Tagichistan, Repubblica Ceca, Ucraina, Ungheria, Usbekistan, Vietnam.

tagna, Irlanda e Grecia –, gli Stati dell'AELS Norvegia e Islanda come anche, nell'ambito dell'OCSE, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

Su un totale di 22 069 nuove registrazioni e rinnovi di marchi internazionali già esistenti nel 1994, 2721 riguardavano la Svizzera (2152 nuove registrazioni con la Svizzera quale Paese d'origine e 569 rinnovi di titolari in Svizzera). Pertanto la Svizzera è uno dei maggiori Stati dell'AM per quanto concerne il deposito.

Nel 1994 sono stati estesi alla Svizzera 13 802 marchi (10 786 nuove registrazioni e 3016 rinnovi).

Dalla fine del 1994 in Svizzera erano protetti 293 740 marchi, di cui oltre la metà, segnatamente 154 144, marchi internazionali.

Le esperienze fatte dall'industria svizzera con l'AM sono oltremodo positive. La procedura di registrazione dei marchi secondo l'AM è semplice e meno costosa. Tuttavia, ha lo svantaggio della limitazione territoriale e non offre un collegamento con il marchio comunitario CE.

142 **Contenuto dell'Accordo**

Il diritto nazionale sui marchi è retto dal *principio della limitazione territoriale*. Ciò significa che una registrazione nazionale di marchi procura la protezione soltanto per un determinato Stato. Se il titolare vuole protezione anche in altri Stati è necessaria una nuova registrazione del marchio.

L'AM semplifica le esigenze per la registrazione sul piano nazionale: infatti, in base a una registrazione nazionale presso uno Stato membro è possibile ottenere la protezione del marchio in tutti gli altri Stati membri. Il deponente non riceve quindi un marchio AM, bensì un *pacchetto di marchi nazionali*.

Benché negli ultimi anni alcuni nuovi Stati abbiano aderito all'AM, l'Accordo ha segnato un ristagno che, dal punto di vista territoriale, risultava limitato all'Europa occidentale. Il motivo di tale limitazione è dovuto al fatto che numerosi Stati esaminano il deposito di un marchio unicamente in base all'esistenza di *motivi assoluti di esclusione* che di per sé ostano alla registrazione (cfr. art. 2 LPM). Orbene, alcuni Stati praticano il *sistema dell'esame ufficiale completo*. In questo caso l'ufficio competente esamina se sussistano anche *motivi relativi di esclusione* (art. 3 LPM), se la domanda di protezione di un marchio può essere confusa con quella di un marchio già depositato o registrato. Questi Stati non hanno aderito all'AM in quanto l'esame ufficiale completo impedisce praticamente l'osservanza del termine di priorità giusta la Convenzione di Parigi (cfr. n. 212).

Un altro motivo sussisteva nel fatto che l'AM pratica come lingua procedurale il francese che si urta ad alcuni problemi degli Stati anglofoni.

Infine, per l'estensione della protezione secondo l'AM non possono essere rimosse tasse nazionali. Nel caso di Stati che praticano elevate tasse di deposito, esistono notevoli differenze di prezzo tra la registrazione nazionale e l'estensione della protezione sul piano internazionale.

Con il *Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario*¹⁾, la CE istituì per la prima volta, nel campo dei beni immateriali, un titolo di protezione sovranazionale. Il marchio di protezione, operativo dal 1° aprile 1996, si affianca agli esistenti diritti di protezione degli Stati membri della CE e li completa. Infatti conferisce al titolare il diritto di protezione in tutti gli Stati membri della Comunità Europea. Contrariamente all'AM, basta quindi un unico deposito per ottenere la protezione negli altri Stati; non possono però essere esclusi singoli Stati.

L'adesione di Stati terzi al sistema del marchio comunitario sembra per ora essere impossibile. I cittadini di Stati terzi possono fondamentalmente depositare marchi comunitari.

Nel campo del diritto materiale, il Regolamento sul marchio comunitario poggia sostanzialmente sulla *Prima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa* (89/104/CEE).²⁾ Dal lato formale il Regolamento istituisce un diritto completo e autonomo dei marchi che è indipendente dai diritti nazionali sui marchi.

Allo scopo di far breccia nel principio della territorialità dei diritti dei marchi nell'ambito della CE³⁾, quest'ultima ha creato una nuova limitazione territoriale ristretta allo spazio della CE.

144 Connessione PM – marchio comunitario

Allo scopo di istituire una connessione con il marchio comunitario e con il sistema madrileno in modo da renderli attrattivi per tutti gli Stati, è stato concluso il *Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM)*. Il rapporto tra il marchio comunitario e la registrazione internazionale potrà divenire effettivo soltanto con l'adesione della CE al Protocollo di Madrid.

Il PM deve consentire alla CE di aderire come membro a pieni diritti al sistema madrileno, vale a dire estendere la protezione al marchio comunitario e nel contempo attuare, in base a un marchio comunitario o a una domanda di base, l'estensione territoriale anche a Stati non membri dell'Unione Europea (ad es. la Svizzera o la Norvegia).

¹⁾ G.U. n. L 11 del 14.1.1994, pag. 1 segg; modificata dal Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 per la modificazione del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario per l'applicazione delle convenzioni nell'ambito dell'Uruguay-Round (G.U. n. L 349 del 31.12.1994, pag. 83 segg.). Il Regolamento è completato dal Regolamento n. 2868/95 della Commissione del 13.12.1995 per l'esecuzione del Regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (G.U. n. L 303 del 15.12.1995, pag. 1 segg.) e dal Regolamento n. 2869/95 della Commissione del 13.12.1995 sulle tasse da pagare all'ufficio di armonizzazione per il mercato interno (marchi, campioni e modelli) (G.U. n. 303 del 15.12.1995 pag. 33 segg.).

²⁾ G.U. n. 140 dell'11.2.1989, pag. 1 segg.

³⁾ Cfr. il 3° considerando della motivazione del Regolamento n. 40/94.

Il PM è un *accordo parallelo* all'AM. Nella materia ricalca strettamente l'AM derogandovi soltanto dove è necessario per la sua natura. Il PM costituisce però un accordo internazionale indipendente che può essere interpretato anche autonomamente.

15 Trattato sul diritto dei marchi

151 Cenni generali

151.1 Caratteristiche del trattato

Il Trattato sul diritto dei marchi (TLT) non ha lo scopo di istituire una nuova Unione da aggiungere a quella di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo addizionale) oppure alla Comunità Europea (marchio comunitario). Il TLT mira invece essenzialmente a un'armonizzazione a livello formale lasciando pressoché inalterati i problemi materiali talché il TLT propugna una diffusione mondiale e quanto mai vasta per accelerare la procedura di registrazione dei marchi presso le amministrazioni nazionali competenti.

Inoltre, il TLT è volto ad ampliare l'impiego e l'applicazione della classificazione di Nizza.

151.2 Rapporto con altri accordi internazionali

Il TLT non instaura un titolo di protezione sopranazionale. Soltanto le formalità e le procedure di deposito e di registrazione in materia di marchi nazionali vengono armonizzate e semplificate. Il TLT offre nondimeno la possibilità alle organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio presso cui possono essere registrati marchi con effetto sul territorio degli Stati membri di divenire parti al trattato. Ciò concerne segnatamente l'UE.

Diversamente dall'AM, il TLT non offre la possibilità di registrazione internazionale dei marchi. Infatti il titolare di un marchio deve procedere al deposito direttamente presso ogni Stato firmatario. Offre nondimeno il vantaggio di essere più ampiamente applicato nel mondo perché conta già 51 Stati firmatari.

16 Modifiche della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Il PM e il TLT impongono soltanto adeguamenti minimi della LPM. La maggior parte delle modifiche avviene per il tramite dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (cfr. n. 236) oppure scaturisce, per quanto concerne la procedura internazionale di registrazione secondo il PM, direttamente dal Protocollo di Madrid e regolamento d'esecuzione comune relativa all'AM e al PM.

Le uniche innovazioni riguardano l'articolo 17a (suddivisione delle registrazioni o della domanda di registrazione) e l'articolo 46a (trasformazione di una registrazione internazionale in registrazione nazionale).

Inoltre, la terminologia è adeguata alla legge federale del 23 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (sostituzione del termine «Ufficio» con «Istituto»).

2 Parte speciale

21 Commento alle disposizioni del Protocollo di Madrid

21.1 Unione di Madrid (art. 1)

Tutti gli Stati partecipanti all'AM nella versione di Stoccolma come anche gli Stati e le organizzazioni contraenti del PM sono membri della medesima Unione. Con ciò è tenuto conto sul piano organizzativo delle strette implicazioni tra AM e PM.

Se l'Unione di Madrid deve decidere in merito a questioni concernenti soltanto l'AM, hanno diritto di voto unicamente gli Stati contraenti del medesimo (art. 10 cpv. 3 lett. a PM).

21.2 Registrazione internazionale (art. 2, 5^{ter}, 9 e 9^{bis})

La protezione internazionale dei marchi è realizzata, come nel diritto svizzero di protezione dei marchi (cfr. art. 5 LPM), mediante iscrizione nel registro internazionale tenuto dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra. I titolari di marchi internazionali possono essere non solo cittadini di una Parte contraente ma anche altre categorie di persone assimilabili ai cittadini del Paese in questione (art. 2 cpv. 1 PM; corrispondente all'art. 1 cpv. 3 AM).

Una domanda internazionale può essere fatta in base a una registrazione nazionale oppure una domanda nazionale. In questa disposizione vi è una delle innovazioni centrali del PM. Giusta l'articolo 4 capoverso 2 AM, per la registrazione internazionale ci si può avvalere della domanda di deposito della registrazione di base se il marchio è registrato nel termine di sei mesi dal deposito e se nei due mesi successivi è stata inoltrata la domanda internazionale presso l'OMPI (art. 3 cpv. 4 AM, corrispondente all'art. 3 cpv. 4 PM). Tuttavia, poiché alcuni Stati esaminano d'ufficio le domande in merito a motivi relativi di esclusione, non è sempre possibile l'osservanza di questi due termini. Conseguentemente, i richiedenti di questi Stati perderebbero regolarmente la priorità dell'Unione secondo l'articolo 4 CUP.

Secondo il Protocollo di Madrid basta ora una registrazione nazionale. In base alla domanda nazionale può essere rilasciato un marchio internazionale (art. 2 cpv. 1 PM).

Le domande per la registrazione internazionale non possono essere autonomamente inviate all'OMPI bensì per il tramite dell'autorità d'origine, in Svizzera per il tramite dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) (art. 2 cpv. 2 PM). L'OMPI tiene anche il registro internazionale (art. 9^{bis} PM). Per registrazioni dell'AM e del PM vi è un registro comune.

Riguardo al registro internazionale l'OMPI svolge tutti i compiti inerenti alla registrazione (art. 5^{ter}, 9 PM).

Contrariamente all'AM, mutamenti di nome e di ditta, di sede, trasferimenti parziali e completi possono essere proposti direttamente all'OMPI oppure, come sinora, per il tramite dell'ufficio nazionale (art. 9 PM).

21.3 Domanda internazionale (art. 3 e 5^{bis})

Gli articoli 3 e 5^{bis} PM (corrispondenti agli art. 3 e 5^{bis} AM) stabiliscono i presupposti per la domanda internazionale che è trasmessa dall'autorità del Paese d'origine all'OMPI. L'autorità del Paese d'origine si sforzerà per imporre mutatis mutandis queste esigenze già all'atto della registrazione di base (cfr. n. 234).

21.4 Effetto territoriale della protezione internazionale (art. 3^{bis} - 4^{bis})

Secondo l'articolo 3^{bis} AM, ogni Stato membro può dichiarare all'atto dell'adesione che la protezione derivante dalla registrazione internazionale si estende solo su domanda a tale Stato. Tutti gli Stati hanno fatto una dichiarazione secondo l'articolo 3^{bis} AM al momento dell'accettazione di questa disposizione nella versione di Nizza dell'AM. L'articolo 3^{bis} PM recepisce questa evoluzione in modo che non ci sia un'automatica estensione della protezione bensì in ogni caso vi sia una domanda per l'estensione territoriale. Questa domanda nell'ambito della registrazione internazionale può essere fatta anche più tardi (art. 3^{ter} PM, corrispondente all'art. 3^{ter} AM).

La registrazione internazionale e l'estensione della protezione a un altro Stato esplicano gli stessi effetti come se il marchio fosse stato depositato rispettivamente registrato nello Stato in questione. Sempre che siano stati osservati i termini pertinenti, la registrazione internazionale può pretendere la priorità della registrazione di base, rispettivamente della domanda di base (art. 4 cpv. 2 PM).

L'articolo 4^{bis} PM (corrispondente all'art. 4^{bis} AM) designa quei casi in cui la registrazione internazionale supplisce a quella nazionale. Tale è il caso quando in una nazione la registrazione nazionale e l'estensione della protezione coincidono.

21.5 Effetto della protezione e dichiarazione di invalidazione (art. 5)

Se nel caso di un marchio internazionale con estensione della priorità alla Svizzera vi sono ostacoli assoluti di registrazione e questa viene contestata, l'Istituto emana un divieto di protezione (*refus*). Questo rifiuto può concernere il marchio completo (*refus total*) oppure soltanto una parte (*refus partiel*). In primo luogo è emanato un rifiuto provvisorio (*refus provisoire*); quando la decisione nazionale è cresciuta in giudicato, segue un rifiuto definitivo (*refus définitif*).

Come già nel caso dell'AM, il termine per la comunicazione del rifiuto di protezione (provvisorio) è di 12 mesi. Per le registrazioni secondo il PM, ciascuno Stato parte può, con una dichiarazione, prolungare questo termine a 18 mesi; la Confederazione Svizzera farà uso di questa possibilità. Conseguentemente, il termine per il rifiuto di protezione nel caso di estensione della medesima è di 12 mesi secondo l'AM e di 18 mesi secondo il PM.

La possibilità di una proroga del termine secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera c PM per procedure di opposizione non ha rilievo per la Svizzera.

Il titolare di un marchio internazionale con estensione della protezione alla Svizzera ha i medesimi diritti come se avesse registrato il marchio a livello nazionale (art. 5 cpv. 3-6 PM, corrispondente all'art. 5 cpv. 3-6 AM).

21.6 Durata e validità della registrazione internazionale (art. 6 cpv. 1 e art. 7)

Secondo l'AM i marchi internazionali potevano essere registrati alternativamente per 20 o 10 anni (con l'opzione di un'ulteriore protezione decennale). Il PM dispone soltanto di una durata di protezione abbreviata di 10 anni (art. 6 cpv. 1 PM). Con ciò il PM si adegua alla normativa internazionale (cfr. n. 222) secondo cui i diritti sui marchi possono fruire soltanto di una protezione decennale, impedendo inoltre che marchi inutilizzati rimangano registrati sul piano internazionale.

Trascorso il termine di protezione di 10 anni, la registrazione internazionale può essere rinnovata per altri 10 anni (art. 7 PM, corrispondente all'art. 7 AM).

21.7 Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda nazionale o regionale (art. 6 cpv. 2-4 e 9^{quinquies})

Secondo l'AM (art. 6 cpv. 2-4), la registrazione internazionale dipende per 5 anni dalla registrazione di base rispettivamente dalla domanda di base. Se in questo periodo la registrazione di base o la domanda di base è cancellata volontariamente o in base a una decisione giudiziaria, decadono tutte le registrazioni internazionali e quindi anche le rispettive estensioni della protezione. Questa procedura è stata definita un *attacco centrale*. Con essa, in un unico atto possono essere cancellate tutte le estensioni territoriali; vi è tuttavia lo svantaggio che ne vengono colpite tutte le estensioni non contestate. Vi è il pericolo quindi che l'attacco centrale vada al di là della finalità voluta.

Queste conseguenze sono lenite per il tramite dell'articolo 6 capoversi 2-4 e 9^{quinquies} PM. Anche con il PM la registrazione di base e quella internazionale dipendono per cinque anni una dall'altra. Anche secondo l'AM con la cancellazione del marchio di base decadono il marchio internazionale e tutte le sue estensioni. Tuttavia il titolare del marchio ha la possibilità, osservando determinate formalità, di fare nei Paesi interessati domande di registrazione nazionali laddove sia venuta a cadere l'estensione della protezione e di avvalersi per queste della priorità della decaduta registrazione internazionale.

21.8 Garanzia dell'Accordo di Madrid (art. 9^{sexies})

Visto che sia dal canto del Paese dell'autorità d'origine sia dal canto del Paese dell'estensione della protezione esistono tre possibilità di adesione (solo AM, solo PM oppure AM e PM), risultano complessivamente nove combinazioni. Orbene, al fine di garantire l'applicazione dell'AM, l'articolo 9^{sexies} capoverso 1 PM dispone che l'AM è, per quanto concerne l'applicazione, poziore al PM. Conseguentemente vi sono le seguenti possibilità d'applicazione:

Paese d'origine		Estensione della protezione		
		AM	AM + PM	PM
AM	domanda di base	—	—	—
	registrazione di base	AM	AM	—
AM + PM	domanda di base	—	—	PM
	registrazione di base	AM	AM	PM
PM	domanda di base	—	PM	PM
	registrazione di base	—	PM	PM

Se entrambi gli Stati non hanno punti in comune AM o PM, non è possibile l'estensione della protezione.

Se entrambi gli Stati sono membri dell'AM e del PM, secondo l'articolo 9^{sexies} capoverso 1 PM viene applicato soltanto l'AM.

Occorre distinguere fra la questione del diritto applicabile e le esigenze che la domanda internazionale deve soddisfare. Il diritto applicabile è determinato secondo l'appartenenza contrattuale del Paese d'origine e secondo i Paesi per cui è possibile l'estensione della protezione; per contro le esigenze riguardo alla domanda internazionale sono determinate dalla globalità dei Paesi per cui è possibile l'estensione della protezione.

Soltanto nei casi in cui trova applicazione anche il PM è possibile, giusta l'articolo 9^{quinquies}, trasformare la registrazione internazionale in una domanda nazionale nel caso decadesse la domanda di base o la registrazione di base.

L'applicazione dell'articolo 9^{sexies} dovrà, ove occorra, essere riesaminata (art. 9^{sexies} cpv. 2 PM).

21.9 Tasse (art. 8)

Le tasse per la registrazione internazionale, rispettivamente il deposito, sono strutturate come segue:

- la *tassa nazionale* che può essere riscossa da ciascuno Stato che ne determina anche l'ammontare (art. 8 cpv. 1 PM, corrispondente all'art. 8 cpv. 1 AM);
- l'*emolumento di base* (art. 8 cpv. 2 num. i PM, corrispondente all'art. 8 cpv. 2 lett. a AM);
- un *emolumento suppletivo* per ogni classe che supera la terza classe internazionale (art. 8 cpv. 2 num. ii PM, corrispondente all'art. 8 cpv. 2 lett. b AM);

- un *emolumento complementare* per ogni domanda di estensione della protezione (art. 8 cpv. 2 num. iii PM, corrispondente all'art. 8 cpv. 2 lett. c AM).

Le tasse stabilite dall'Unione di Madrid sono poi distribuite secondo una chiave di ripartizione ai singoli Stati membri (art. 8 cpv. 4-6 PM, corrispondente all'art. 8 cpv. 4-6 AM).

Invece di ricevere una quota degli emolumenti suppletivo e complementare, ogni Stato membro può dichiarare di ricevere un *emolumento individuale*. Quest'ultimo è stabilito da ciascuno Stato ma non deve superare la tassa corrispondente per una registrazione nazionale rispettivamente una proroga nazionale, tenuto conto dei risparmi risultanti nel quadro di una registrazione o di un rinnovo internazionale (art. 8 cpv. 7 PM).

La Svizzera farà una pertinente dichiarazione.

21.10 Disposizioni amministrative (art. 9^{quarter}, 10-16)

Gli articoli 10-16 disciplinano le disposizioni amministrative del Protocollo di Madrid. Queste disposizioni ricalcano fondamentalmente quelle parallele dell'AM (art. 10-17 AM).

Deve essere evidenziato l'articolo 14 capoverso 1 lettera b PM giusta il quale un'organizzazione intergovernativa può divenire membro dell'AM se almeno uno dei suoi membri è partecipe della CUP e l'organizzazione intergovernativa possieda un ufficio competente per i marchi che non sia un'autorità giusta l'articolo 9^{quarter} PM¹⁾.

Questa disposizione è stata forgiata a misura per l'*Ufficio d'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)* con sede ad Alicante (E). Essa consente di stabilire un collegamento tra il marchio comunitario CE e il Protocollo di Madrid. Da questa adesione consegue che sia i 15 Stati membri della CE come anche la Comunità Europea stessa possono disporre di un diritto di voto. Per questo motivo gli USA non hanno finora ratificato il PM.

21.11 Dichiarazioni della Confederazione Svizzera

La Svizzera farà due dichiarazioni conformemente all'articolo 14 capoverso 2 PM, in particolare riguardo alla:

- comunicazione di rifiuto di protezione durante un termine di 18 invece che di 12 mesi (art. 5 cpv. 2 lett. b PM; cfr. n. 215);
- sostituzione dell'emolumento suppletivo e complementare mediante un emolumento individuale (art. 8 cpv. 7 PM; cfr. n. 219).

La Svizzera non rilascerà nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera c PM (comunicazione del rifiuto della protezione in base a opposizione dopo la decorrenza di 18 mesi).

¹⁾ Conformemente all'art. 9^{quarter} PM (corrispondente all'art. 9^{quarter} AM) più Stati membri del PM possono designare un'autorità comune in vece della propria autorità nazionale. Sinora hanno fatto uso di questa possibilità soltanto Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo con l'Ufficio dei marchi del BENELUX.

21.12 Regolamento d'esecuzione

L'AM e il PM sono completati a un *Regolamento d'esecuzione comune* (art. 10 cpv. 2 num. iii PM, 10 cpv. 2 lett. a num. iii AM) che elenca tutte le tasse che devono essere pagate.

L'Assemblea dell'Unione di Madrid ha la competenza di decidere in merito al regolamento d'esecuzione e alle tasse.

Il 18 gennaio 1996, in occasione della 26a sessione, l'Unione di Madrid ha stabilito che il nuovo regolamento d'esecuzione entrasse in vigore il 1° aprile 1996. Il nuovo regolamento d'esecuzione si applica agli Stati che sono parte dell'AM o del PM o di entrambi.

22 Commento alle disposizioni del Trattato sul diritto dei marchi

22.1 Campo d'applicazione (art. 2)

Giusta l'articolo 2 TLT, il Trattato è applicabile ai marchi che costituiscono segni visibili, compresi i marchi tridimensionali, per tutte le parti contraenti che prevedono una siffatta registrazione. Quindi i marchi sonori, gli ologrammi o quelli olfattivi non entrano in linea di conto anche se la legge svizzera non esclude la loro registrazione (art. 1 cpv. 2 LPM). Inoltre il TLT trova applicazione riguardo ai marchi di prodotti e/o di servizi ma non riguardo a taluni tipi particolari di marchi che costituiscono i marchi di garanzia e i marchi collettivi (art. 21 segg. LPM).

22.2 Contenuto minimo delle domande di registrazione (art. 3-6)

La finalità principale del Trattato consiste nella semplificazione e armonizzazione delle procedure davanti alle autorità nazionali. Esso limita pertanto le formalità e le indicazioni che le amministrazioni hanno diritto di esigere all'atto di un deposito di una domanda di registrazione del marchio.

Nel proprio regolamento d'esecuzione stabilisce inoltre un elenco di formulari internazionali tipo riguardanti le domande di registrazione, di trasferimento, di modificazione e di rettificazione come anche la designazione di un mandatario.

22.3 Divisione della domanda e della registrazione (art. 7)

La disposizione prevede che la domanda e la registrazione riguardanti diversi prodotti e/o servizi possano essere suddivise onde consentire al titolare, in particolare nel caso di procedura d'opposizione, di ricorso o di altra procedura in cui è contestata la validità della domanda o della registrazione di una parte dei prodotti e/o servizi, di negoziare liberamente la parte della domanda o della registrazione non coinvolta nella contestazione.

22.4 Firma, mezzi di trasmissione elettronica (art. 8)

La disposizione istituisce il principio secondo cui gli uffici nazionali devono, nel caso di comunicazione cartacea, riconoscere le firme manoscritte senza esigere che le stesse siano autenticate, certificate o legalizzate. Inoltre, il diritto nazionale può prevedere il riconoscimento di altri modi di firma (firma stampata, apposta mediante un timbro, o eventualmente e un sigillo per le persone giuridiche). L'articolo 8 disciplina parimenti i casi di trasmissione per telecopia, determinando un termine minimo entro il quale l'originale deve poi essere prodotto, ma anche, ove il diritto nazionale lo preveda, i problemi di identificazione in caso di trasmissione elettronica.

22.5 Classificazione dei prodotti e/o dei servizi (art. 9)

Il TLT istituisce il principio della registrazione multiclasse. Infatti, sinora, taluni Stati autorizzavano la registrazione del marchio per una sola classe della classificazione di Nizza. Nondimeno, le amministrazioni nazionali hanno il diritto di esigere che i prodotti e i servizi vengano collocati in classi e siano preceduti dal numero della classe a cui appartengono. Il capoverso 2 stabilisce alcuni principi applicabili in materia di similarità tra prodotti, nel senso che prodotti elencati nella stessa classe o inversamente in classi distinte non facciano sorgere alcuna presunzione circa la loro similitudine o non similitudine.

22.6 Modifica e rettifica della registrazione del marchio (art. 10-12 e 14)

Le disposizioni riguardano le modifiche che dovessero concernere la registrazione del marchio o la domanda di registrazione, in particolare nel caso di cambiamento del nome, dell'indirizzo del titolare o del mandatario oppure di trasferimento del diritto al marchio. Aggiungasi che, se è probabile un rifiuto, chi deposita una domanda di modifica deve avere la possibilità di esprimere le proprie osservazioni prima che sia presa la decisione.

22.7 Durata e rinnovo della registrazione (art. 13)

La disposizione stabilisce le condizioni formali per la domanda di rinnovo del marchio, analogamente alle condizioni richieste per la domanda di registrazione, ma anche taluni criteri di diritto materiale, in particolare la durata della protezione (dieci anni, rinnovabile per un periodo di dieci anni) e la soppressione dell'esame nel merito in caso di domanda di rinnovo.

22.8 Regolamento d'esecuzione

Il regolamento d'esecuzione mira a precisare talune disposizioni del TLT. In particolare definisce dettagliatamente la nozione di identificazione del titolare (segnatamente nome e indirizzo) ma anche le esigenze massime da parte degli

Stati membri in materia di riproduzione del marchio. Il Regolamento stabilisce anche il termine minimo per regolarizzare eventuali deficienze riguardanti la domanda oppure per produrre una procura. Disciplina inoltre il termine necessario per la produzione dei documenti originali quando la domanda è inviata per telecopia. Infine, stabilisce il termine entro il quale può essere richiesta la domanda di rinnovo della registrazione, ovvero sia al minimo sei mesi prima e sei mesi dopo la data di scadenza della protezione.

22.9 Modalità d'adesione (art. 19 e 20)

L'adesione al TLT è ampiamente aperta agli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e alle organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio presso il quale possono essere registrati i marchi; si pensa in particolare alla Comunità Europea.

22.10 Riserve e disposizioni transitorie (art. 21 e 22)

Le disposizioni transitorie devono consentire agli Stati firmatari l'adeguamento delle proprie legislazioni, sia per quanto concerne la registrazione multiclasse prevista dal TLT, sia per quanto concerne l'esame materiale in caso di domanda di rinnovo o ancora riguardo alla consegna di taluni documenti relativi alla prova dell'uso del marchio. Il periodo transitorio è di otto anni per i Paesi in sviluppo e di sei anni per gli altri Stati e per le organizzazioni intergovernative.

Per la Svizzera non vi è necessità di emettere riserve in quanto la LPM corrisponde ampiamente alle esigenze del TLT.

23 Commento alle modifiche della legge sulla protezione dei marchi

231 Sostituzione di termini

Il 1° gennaio 1996, con l'entrata in vigore della legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)¹⁾, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale è stato trasformato in Istituto federale della proprietà intellettuale. È quindi opportuno adeguare la LPM a queste mutate circostanze. Il termine «Ufficio federale della proprietà intellettuale» rispettivamente «Ufficio federale» deve essere sostituito con «Istituto federale della proprietà intellettuale» rispettivamente «Istituto».

Le altre modifiche concernono soltanto il testo tedesco.

232 Divisione della registrazione o della domanda (art. 17a)

Secondo l'articolo 7 TLT, la domanda di registrazione o la registrazione del marchio, quando riguarda diversi prodotti e/o servizi, deve poter essere frazionata in diverse domande o registrazioni divisionarie.

¹⁾ RS 172.010.31; RU 1995 5050

L'operazione può essere richiesta per la domanda soltanto durante la procedura d'esame o durante la procedura di ricorso contro la decisione riguardante la registrazione del marchio. Riguardo ai marchi già registrati, la divisione è possibile in caso di contestazione della validità della registrazione oppure in caso di procedura di ricorso contro una decisione presa nell'ambito di una siffatta procedura.

Per questi motivi, la revisione della legge sulla protezione dei marchi propone l'introduzione di un nuovo *articolo 17a* che consenta il frazionamento della domanda di registrazione o della registrazione del marchio in generale, ma anche più specificamente in caso di contestazione del diritto al marchio da parte di un terzo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una procedura di opposizione secondo gli articoli 31 segg. o di una procedura civile o penale secondo il titolo 3 LPM.

La divisione della domanda di registrazione o della registrazione del marchio deve consentire al titolare di concedere licenze o di costituire un diritto di pegno sul marchio per la parte della domanda o della registrazione che non fosse contestata. Inoltre, le domande o le registrazioni divisionarie devono poter beneficiare della medesima data di deposito o dei medesimi diritti di priorità come la domanda o la registrazione iniziale.

233 Diritto applicabile (art. 44)

L'*articolo 44* LPM (diritto applicabile) è completato con una disposizione secondo cui per la registrazione internazionale del marchio (nuovo titolo del capitolo 4 LPM) valgono sia l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, sia il Protocollo di Madrid.

Nel singolo caso l'*articolo 9^{sexies}* PM stabilisce se deve trovare applicazione l'AM oppure il PM (cfr. n. 218).

Mediante la scelta del momento (vale a dire la data della domanda di base o della registrazione di base) e del Paese dell'estensione della protezione (vale a dire uno Stato membro dell'AM, del PM oppure dell'AM e PM), il titolare del marchio può in un certa misura scegliere il diritto cui soggiace la sua domanda internazionale.

234 Domande di registrazione nel registro internazionale (art. 45)

L'*articolo 45 capoverso 1 lettere a e b* LPM stabilisce che per il tramite dell'Istituto possono essere ottenute registrazioni internazionali o modifiche di registrazioni internazionali che sottostanno all'AM oppure al PM. Come per l'*articolo 44* (n. 233) le due lettere vanno completate mediante la menzione del Protocollo di Madrid.

Giusta l'*articolo 45 capoverso 1 lettera c* LPM è ora possibile conseguire una registrazione internazionale anche in base a una semplice domanda nazionale di registrazione. L'estensione della protezione è in questo caso possibile soltanto nei riguardi degli Stati che hanno ratificato il PM.

Il deponente del marchio che in base a una domanda di registrazione desidera una registrazione internazionale espone il marchio internazionale a un maggior rischio. Infatti, in quel momento non vi è ancora stato un esame nazionale del marchio. Gli altri Paesi potrebbero reagire con il rifiuto della protezione nel caso in cui ci fossero eventuali rifiuti di protezione. Inoltre sussiste la possibilità che la domanda di registrazione venga sottoposta a modifiche durante la procedura di esame per la registrazione nazionale (modifica dell'elenco delle merci o delle prestazioni di servizio oppure modifica dell'effigie del marchio). Se si tratta di modifiche importanti, il deponente perde la protezione internazionale come anche le tasse già pagate. Rimane però la possibilità di trasformare la registrazione internazionale in una nazionale oppure regionale (cfr. n. 235 e 217).

Il *capoverso 2* precisa che le tasse per le registrazioni internazionali sono commisurate secondo l'AM, il PM e l'ordinanza.

235 Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale (art. 46a)

L'*articolo 46a* permette, in determinate circostanze, che una registrazione internazionale venga trasformata in domanda di registrazione nazionale. Il testo della LPM riprende l'articolo 9^{quinquies} PM.

Se nel termine di cinque anni dopo la registrazione internazionale la domanda di base o la registrazione di base viene a mancare per qualsiasi motivo totalmente o parzialmente, può essere formulata una domanda di registrazione nazionale in base alla registrazione internazionale cancellata. Con questa disposizione si vogliono allentare le conseguenze sussistenti in base all'accordo di Madrid riguardo agli stretti vincoli esistenti tra registrazione di base rispettivamente domanda di base e registrazione internazionale.

Il motivo per la caducità della registrazione di base rispettivamente della domanda di base non è determinante. L'*articolo 6 capoverso 3 PM* menziona il ritiro, la scadenza, la rinuncia, il rinvio cresciuto in giudicato, la dichiarazione di nullità e la cancellazione. Questo vale anche qualora gli effetti subentrino soltanto dopo che sia trascorso il termine di cinque anni ma gli eventi determinanti si siano prodotti ancora durante questo termine.

Occorrerà definire mediante ordinanza quali atti devono essere presentati.

Per una domanda di registrazione così trasformata la data del deposito corrisponderà alla data della registrazione internazionale o a quella della rispettiva estensione territoriale nonché, all'occorrenza, alla priorità della registrazione internazionale. Tuttavia la disposizione si applica soltanto se:

- la domanda di registrazione è fatta nel termine di tre mesi dopo la cancellazione della registrazione internazionale presso l'Istituto (art. 46a cpv. 1 lett. a);
- la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio (art. 46a cpv. 1 lett. b);
- le merci e le prestazioni di servizio recate nella domanda di registrazione sono presenti anche nella registrazione internazionale (art. 46a cpv. 1 lett. c);

- la domanda di registrazione corrisponde a tutte le prescrizioni della LPM riguardo alla forma e al pagamento delle tasse (art. 46a cpv. 1 lett. b).

L'articolo 46a capoverso 1 può soltanto valere laddove la fattispecie è assoggettata al Protocollo di Madrid. Secondo l'articolo 9^{sexies} capoverso 1 PM, ciò è possibile soltanto nel caso in cui il Paese d'origine e quello dell'estensione della protezione non sottostiano entrambi all'AM e al PM poiché in questo caso è applicabile soltanto l'AM (cfr. n. 218).

L'articolo 46a è applicabile soltanto ai titolari di marchi i quali, sul fondamento di una registrazione o domanda estera di base, hanno ottenuto un marchio internazionale con estensione di protezione alla Svizzera. I titolari di un marchio di base e le persone che hanno già depositato una domanda di base in Svizzera non possono avvalersi di questo articolo.

I marchi così trasformati sono già stati assoggettati alla procedura nazionale di opposizione (art. 31 segg. LPM; art. 50 segg. OPM). Poiché il deposito avviene nella medesima forma, non è giustificato assoggettarli a una nuova procedura di opposizione dato che per i marchi anteriori (art. 3 cpv. 2 LPM) l'opposizione poteva essere fatta contro il marchio internazionale. Conseguentemente, il capoverso 2 (analogamente all'art. 78 cpv. 2 LPM) esclude la procedura di opposizione.

Se contro la registrazione internazionale è pendente un'opposizione e nel frattempo la registrazione o domanda di base decade, la procedura di opposizione non può essere abbandonata in quanto priva di oggetto, ma bisogna invece vedere se non venga fatto uso della possibilità di trasformazione secondo l'articolo 9^{quinquies} PM rispettivamente 46a LPM.

236 Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei marchi

La maggior parte delle modifiche necessarie deve essere attuata a livello dell'ordinanza sulla protezione dei marchi. Ne sono toccati soprattutto i punti seguenti:

- indicazione di un indirizzo per la corrispondenza nel caso di più depositanti/titolari;
- termine per inoltrare una firma mancante o un originale nel caso di un documento fax;
- uso di formulari ufficiali o equivalenti;
- trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione;
- numero delle riproduzioni nel caso di marchi con immagini o marchi combinati;
- termine per la successiva presentazione del documento di priorità;
- termine di pagamento della tassa di deposito e della tassa di classi;
- termine per designare un rappresentante in una procedura di opposizione;
- tasse per la divisione della domanda di registrazione o della registrazione;
- peculiarità della registrazione internazionale secondo il PM;
- procedura di opposizione nel caso di domanda di registrazione trasformata.

Gli adeguamenti dell'OPM entreranno in vigore simultaneamente alla modifica della LPM.

3 Ripercussioni finanziarie

L'AM, il PM e il TLT vengono applicati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale. Pertanto non vi sono ripercussioni finanziarie per la Confederazione (cfr. art. 13 LIPI).

4 Piano di legislatura

Il presente disegno è stato annunciato nel programma della legislatura 1996-2000¹⁾.

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

51 Unione Europea

L'UE è firmataria sia del PM (cfr. n. 2110) sia del TLT. Ciò significa che le prescrizioni pertinenti – con riserva di ratifica – sono valide anche per le registrazioni di marchi presso l'ufficio di armonizzazione per il mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'UE apprezza molto il sistema di Madrid. Conseguentemente nell'Accordo SEE come anche in quello riguardante l'Accordo europeo con gli Stati dell'Europa centrale e orientale ha inserito l'obbligo di adesione al PM.

Pertanto le ratifiche del PM e del TLT sono pienamente in sintonia con il diritto europeo.

52 Accordi OMC e TRIPS

Già per la semplificazione delle procedure di registrazione dei marchi, il TLT rientra nei progetti di soppressione di ostacoli non tariffali al commercio preannunciati nel quadro delle ADPIC/TRIPS.

6 Fondamenti giuridici

61 Modifica della legge sulla protezione dei marchi

La modifica della LPM si fonda come la vigente legge sugli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale. Rinviamo in proposito al messaggio a sostegno di una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza¹⁾.

62 Decreto federale concernente due accordi internazionali nell'ambito del diritto dei marchi

Secondo l'articolo 8 della Costituzione federale, la Confederazione è competente in materia di trattati internazionali concernenti il diritto dei beni imma-

¹⁾ FF 1996 II 281

teriali. Visto che nel caso del PM e del TLT non si tratta di accordi internazionali rientranti nella competenza del Consiglio federale, essi devono essere approvati dall'Assemblea federale (art. 85 n. 5 Cost.).

Giusta l'articolo 89 numero 5 Cost. l'adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali deve essere sottoposta obbligatoriamente al voto del popolo e dei Cantoni. Questi presupposti non sussistono né per il TLT né per il PM.

Sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali che sono di durata illimitata e indenunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che implicano un'unificazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv. 3 Cost.).

Il PM e il TLT possono essere denunciati in ogni momento (art. 15 PM, art. 23 TLT).

Né il PM né il TLT riguardano la costituzione di organizzazioni internazionali. L'Unione di Madrid non adempie, giusta l'articolo 1 PM, i presupposti per un'organizzazione internazionale.

L'unificazione del diritto su piano multilaterale è data soltanto da quegli accordi che recano disposizioni immediatamente applicabili (*self-executing*) ovvero disposizioni che sostituiscono o completano direttamente il diritto interno. La portata minima necessaria per un'unificazione del diritto materiale non è tanto una questione di numero di norme, ma piuttosto una questione di portata materiale.

I due trattati hanno lo scopo di armonizzare le esigenze formali richieste all'atto del deposito o della registrazione di marchi. Contengono essenzialmente obblighi di legiferare che devono essere trasposti nel diritto nazionale, ma anche singole disposizioni direttamente applicabili (cfr. art. 3 cpv. 2-3, art. 3^{er} cpv. 1-2, art. 4^{bis} cpv. 1-2, art. 5 cpv. 1-6, art. 5^{bis}, art. 9, art. 9^{bis}, art. 9^{quinquies} PM e art. 3 cpv. 1 lett. b e cpv. 2, art. 7, art. 8 cpv. 1-3, art. 10 cpv. 1-3, art. 11 cpv. 1-3, art. 13 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 6, art. 14, art. 16 TLT). Questi disposti applicabili direttamente non raggiungono comunque la portata necessaria per un'unificazione di diritto materiale. Concernono soprattutto aspetti puntuali di grado inferiore.

I disposti direttamente applicabili dei trattati non raggiungono pertanto quel grado sufficiente per costituire un'unificazione multilaterale del diritto giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera c Cost.

Pertanto sia il TLT sia il PM non sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e non vi è nemmeno motivo di sottoporveli secondo l'articolo 89 capoverso 4 Cost.

**Decreto federale
concernente due accordi internazionali
nell'ambito del diritto dei marchi**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 marzo 1996¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti accordi internazionali firmati dalla Svizzera sono approvati:

- a. il Protocollo del 28 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi;
- b. il Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi (TLT).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

8567

¹⁾ FF 1996 II 1273

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Disegno

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 marzo 1996¹⁾,
decreta:*

I

La legge del 28 agosto 1992²⁾ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Sostituzione di un termine:

Il termine «Ufficio» è sostituito in tutta la legge sulla protezione dei marchi con il termine «Istituto».

Art. 10 cpv. 3

³ La richiesta di proroga deve essere presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.

Art. 17a Divisione della domanda o della registrazione

¹ Il titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

² I prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie.

³ Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale.

Capitolo 4

Concerne soltanto il testo tedesco

¹⁾ FF 1996 II 1273

²⁾ RS 232.11

Art. 44 Diritto applicabile

¹ Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891¹⁾ per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 28 giugno 1989²⁾ (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'Istituto o che esplicano effetto in Svizzera.

² Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.

Art. 45 Domande di registrazione nel registro internazionale

¹ Tramite l'Istituto è possibile richiedere:

- a. la registrazione internazionale di un marchio se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid;
- b. la modifica di una registrazione internazionale se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid;
- c. la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.

² Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell'Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid oppure nell'ordinanza pertinente.

Art. 46 Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

¹ Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l'Istituto e dell'iscrizione nel registro svizzero.

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 46a Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale

¹ Una registrazione internazionale può essere trasformata in una domanda di registrazione nazionale se:

- a. la domanda è depositata presso l'Istituto entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale;
- b. la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio;

¹⁾ RS 0.232.112.3

²⁾ RU ... (FF 1996 II ...)

- c. i prodotti e servizi menzionati nella domanda sono effettivamente coperti dalla registrazione internazionale con effetto in Svizzera;
- d. la domanda di registrazione nazionale è conforme alle altre prescrizioni della presente legge.

² Non sono ammesse opposizioni contro la registrazione di marchi depositati giusta il capoverso 1.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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

Elenco degli articoli del Protocollo

Articolo 1:	Appartenenza all'Unione di Madrid
Articolo 2:	Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale
Articolo 3:	Domanda internazionale
Articolo 3 ^{bis} :	Effetto territoriale
Articolo 3 ^{ter} :	Richiesta di estensione territoriale
Articolo 4:	Effetti della registrazione internazionale
Articolo 4 ^{bis} :	Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
Articolo 5:	Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti
Articolo 5 ^{bis} :	Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi del marchio
Articolo 5 ^{ter} :	Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale
Articolo 6:	Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale
Articolo 7:	Rinnovazione della registrazione internazionale
Articolo 8:	Tasse per la domanda internazionale e per la registrazione internazionale
Articolo 9:	Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale
Articolo 9 ^{bis} :	Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale
Articolo 9 ^{ter} :	Tasse per talune iscrizioni
Articolo 9 ^{quater} :	Ufficio comune a più Stati contraenti
Articolo 9 ^{quinqies} :	Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali
Articolo 9 ^{sexies} :	Salvaguardia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma)
Articolo 10:	Assemblea
Articolo 11:	Ufficio internazionale
Articolo 12:	Finanze
Articolo 13:	Modificazione di taluni articoli del Protocollo
Articolo 14:	Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore

Articolo 15: Denuncia

Articolo 16: Firma; lingue; funzioni del depositario

Articolo 1 Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati partecipi di questo Protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono partecipi 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 14.1b) che sono partecipi 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») può, riservate 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

- i) che 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 codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di codesto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;
- ii) che 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 codesto 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 codesto 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 pure la data della domanda internazionale.

2) Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, 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 eseguirà insieme all'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà decisivo.

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 integrare 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, secondo le 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 a una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta, tuttavia, non può essere avanzata nei confronti di una parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Articolo 3^{er} 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 menzione speciale 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 e 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 5.1) 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 codesta 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
 - i) che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'articolo 3^{ter}. 1) o 2),
 - ii) che 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) che l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.
- 2) L'Ufficio di cui all'alinea 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}. 1) oppure 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, riservati i punti b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto dell'alinea 1) è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.
- b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto 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
 - i) che 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) che 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 dei punti b) oppure c) può essere fatta negli strumenti oggetto dell'articolo 14.2), 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 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 dai punti 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 dell'alinea 2)c)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 abbia notificato all'Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità degli alinea 1) e 2), perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista nell'alinea 1).
- 6) L'invalidazione, dalle 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 codesta 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 oltre 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, mediante il 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, mediante 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 dispensati 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 rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7.

2) Allo scadere di un 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, o
- 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 la registrazione che risulta dalla domanda di base, o 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 sia 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 pertinenti in virtù dell'alinea 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 radiazione, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

Articolo 7 Rinnovazione 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 d'un emolumento di base e, in conformità dell'articolo 8.7), degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell'articolo 8.2).

2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione 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, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.

4) Mediante il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.

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 della rinnovazione della registrazione internazionale.

2) La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell'alinea 7)a),

- 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 nell'alinea 2)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 dell'alinea 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 relativi all'esecuzione di questo Protocollo.

- 5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell'alinea 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, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione.
- 6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell'alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell'alinea 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 la rinnovazione 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 di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata,
- i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell'alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell'articolo 3^{ter}, e
 - ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell'alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
- b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli strumenti previsti nell'articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa 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 entra in vigore o sia posteriore a tale data.

Articolo 9 Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale

Dietro richiesta della persona al cui nome è iscritta la registrazione internazionale, o dietro richiesta, avanzata d'ufficio o su domanda di una persona inte-

ressata, da parte di un Ufficio interessato, 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 2.1), 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 costituzione 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 convengono 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

Quando, nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell'Ufficio d'origine in virtù dell'articolo 6.4), per ciò che concerne la tota-

lità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era il titolare della registrazione 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 3.4) o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3^{ter}.2) e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda dovrà beneficiare della medesima priorità, a condizione

- i) che la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,
- ii) che 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) che 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, per ciò che riguarda una data domanda internazionale o una data registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato il quale 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 partecipe sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

2) L'Assemblea può, con una maggioranza di tre quarti, abrogare l'alinea 1), o limitare la portata dell'alinea 1), dopo la scadenza di un 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 partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati partecipi 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 partecipi 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 partecipi di questo Protocollo;
- iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo;
- iv) svolge qualsiasi altro compito 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 partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono partecipi 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 data questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una data 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 della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del 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 rimanga acquisita la maggioranza necessaria.

d) Riservate le disposizioni degli articoli 5.2)e, 9^{sexies}.2), 12 nonché 13.2), le risoluzioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata voto.

f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'Assemblea e votare soltanto a nome di esso.

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, dietro richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni proposte per l'inclusione nell'ordine del giorno di tale sessione. L'ordine del giorno di detta 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 contenute nell'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 12.6)b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, riservata una risoluzione unanimemente contraria dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 13 Modificazione di taluni articoli del Protocollo

1) Proposte di modificazione 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 modificazione degli articoli di cui all'alinea 1) sarà adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è di tre quarti dei voti espressi; tuttavia, qualsiasi modificazione dell'articolo 10 e del presente alinea richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione degli articoli di cui all'alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, 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 modificazione è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modificazione. Qualsiasi modificazione dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che lo divengono più tardi.

Articolo 14 Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore

- 1) a) Qualsiasi Stato partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può diventare partecipe del presente Protocollo.
- b) Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti diventare partecipe del presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione sia partecipe 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 all'alinea 1) può firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui all'alinea 1) 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 nell'alinea 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 partecipe dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non partecipe dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui all'alinea 1)b).
- b) Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato nell'alinea 1), il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.
- 5) Qualsiasi Stato od organizzazione di cui all'alinea 1) ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente 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 nei suoi confronti.

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 avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
- 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare 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 3.4) o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3^{ter}.2) e, se la registrazione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione
 - i) che la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,
 - ii) che 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) che la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.
- b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che faccia 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 2.1).

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 partecipi del presente Protocollo.

4) Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare partecipi 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 modificazione di esso, ed ogni notificazione di denuncia e dichiarazione prevista nel presente Protocollo.

Seguono le firme

Liste des articles

Article premier	Expressions abrégées
Article 2	Marques auxquelles le traité est applicable
Article 3	Demande
Article 4	Mandataire; élection de domicile
Article 5	Date de dépôt
Article 6	Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes
Article 7	Division de la demande et de l'enregistrement
Article 8	Signature
Article 9	Classement des produits ou des services
Article 10	Changement de nom ou d'adresse
Article 11	Changement de titulaire
Article 12	Rectification d'une erreur
Article 13	Durée et renouvellement de l'enregistrement
Article 14	Observations lorsqu'un refus est envisagé
Article 15	Obligation de se conformer à la Convention de Paris
Article 16	Marques de services
Article 17	Règlement d'exécution
Article 18	Révision; protocoles
Article 19	Conditions et modalités pour devenir partie au traité
Article 20	Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
Article 21	Réserves
Article 22	Dispositions transitoires
Article 23	Dénonciation du traité
Article 24	Langues du traité; signature
Article 25	Dépositaire

Article premier Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:

- i) on entend par «office» l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques;

¹⁾ Il testo ufficiale italiano del trattato sul diritto dei marchi è in preparazione. Sarà pubblicato nella Raccolta delle leggi federali in caso di ratifica del trattato.

- ii) on entend par «enregistrement» l'enregistrement d'une marque par un office;
- iii) on entend par «demande» une demande d'enregistrement;
- iv) le terme «personne» désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;
- v) on entend par «titulaire» la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;
- vi) on entend par «registre des marques» la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
- vii) On entend par «Convention de Paris» la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;
- viii) on entend par «classification de Nice» la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;
- ix) on entend par «Partie contractante» tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité;
- x) le terme «instrument de ratification» désigne aussi les instruments d'acceptation et d'approbation;
- xi) on entend par «Organisation» l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- xii) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l'Organisation;
- xiii) on entend par «règlement d'exécution» le règlement d'exécution du présent traité visé à l'article 17.

Article 2 Marques auxquelles le traité est applicable

1) [Nature des marques]

- a) Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d'enregistrer les marques tridimensionnelles sont tenues d'appliquer le présent traité à ces marques.
- b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

2) [Types de marques]

- a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.
- b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.

Article 3 Demande

1) [Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe]

a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants:

- i) une requête en enregistrement;
- ii) le nom et l'adresse du déposant;
- iii) le nom d'un Etat dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
- iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
- v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
- vi) lorsque, en vertu de l'article 4.2)b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu;
- vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris;
- viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d'une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d'indications à l'appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante;
- ix) lorsque l'office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans ces caractères standard, une déclaration dans ce sens;
- x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l'indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l'indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
- xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas;
- xii) une ou plusieurs reproductions de la marque;
- xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;
- xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;
- xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque

groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

xvi) la signature de la personne visée à l'alinéa 4);

xvii) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a)xvii), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l'office.

2) [Présentation] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la demande, aucune Partie contractante ne rejette la demande,

i) lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de demande prévu dans le règlement d'exécution,

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la demande est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3), au formulaire de demande visé au point i).

3) [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la demande soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office. Lorsque l'office admet plus d'une langue, il peut être exigé du déposant qu'il remplisse toute autre condition relative aux langues qui est applicable à l'égard de l'office, sous réserve qu'il ne peut être exigé que la demande soit rédigée dans plus d'une langue.

4) [Signature]

a) La signature visée à l'alinéa 1)a)xvi) peut être celle du déposant ou celle de son mandataire.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut exiger que les déclarations visées à l'alinéa 1)a)xvii) et b) soient signées par le déposant même s'il a un mandataire.

5) [Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes] Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

6) [Usage effectif] Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

7) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) et 6) soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance:

- i) la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce;
- ii) l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
- iii) l'indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
- iv) la fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un Etat partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6^{quinquies} de la Convention de Paris.

8) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la demande des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconques figurant dans la demande.

Article 4 Mandataire; élection de domicile

1) [Mandataires habilités à exercer] Toute partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l'office.

2) [Constitution obligatoire de mandataire; élection de domicile]

- a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée par un mandataire.
- b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3) [Pouvoir]

- a) Lorsqu'une Partie contractante permet ou exige qu'un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l'office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée «pouvoir») portant le nom et la signature du déposant, du titulaire ou de l'autre personne, selon le cas.
- b) Le pouvoir peut s'appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute

exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.

- c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d'agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.
- d) Lorsqu'une communication est remise à l'office par une personne qui se présente dans ladite communication comme mandataire mais que l'office n'est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n'a pas été remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, la communication faite par ladite personne n'a aucun effet.
- e) En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation et au contenu du pouvoir, aucune Partie contractante ne refuse les effets du pouvoir,
 - i) lorsque le pouvoir est présenté par écrit sur papier, s'il est présenté, sous réserve de l'alinéa 4), sur un formulaire correspondant au formulaire prévu dans le règlement d'exécution pour le pouvoir,
 - ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que le pouvoir est ainsi transmis, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 4), au formulaire visé au point i).
- 4) [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
- 5) [Mention du pouvoir] Toute Partie contractante peut exiger que toute communication adressée à l'office par un mandataire aux fins d'une procédure devant l'office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.
- 6) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3) à 5) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.
- 7) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 2) à 5).

Article 5 Date de dépôt

1) [Conditions autorisées]

- a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2), une Partie contractante attribue comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle l'office a

reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l'article 3.3):

- i) l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement d'un marque est demandé;
 - ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
 - iii) des indications suffisantes pour entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel par correspondance;
 - iv) une reproduction suffisamment nette de la marque dont l'enregistrement est demandé;
 - v) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
 - vi) lorsque l'article 3.1)a)xvii) ou b) est applicable, la déclaration visée à l'article 3.1)a)xvii) ou la déclaration et la preuve visées à l'article 3.1)b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante; si cette législation l'exige, ces déclarations doivent être signées par le déposant même s'il a un mandataire.
- b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l'office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l'article 3.3).
- 2) [Condition supplémentaire autorisée]
- a) Une Partie contractante peut prévoir qu'aucune date de dépôt n'est attribuée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.
 - b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l'appliquait au moment de devenir partie au présent traité.
- 3) [Corrections et délais] Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1) et 2) et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d'exécution.
- 4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6 Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7 Division de la demande et de l'enregistrement

1) [Division de la demande]

- a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénommée «demande initiale») peut,

- i) au moins jusqu'à la décision de l'office concernant l'enregistrement de la marque,
 - ii) au cours de toute procédure d'opposition à la décision de l'office d'enregistrer la marque,
 - iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l'enregistrement de la marque,
- être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après dénommées «demandes divisionnaires»), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
- b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d'imposer des conditions pour la division d'une demande, y compris le paiement de taxes.
- 2) [Division de l'enregistrement] L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* à la division d'un enregistrement. Cette division est autorisée
- i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l'enregistrement est contestée par un tiers devant l'office,
 - ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l'office dans le cadre de la procédure précitée;
- toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Article 8 Signature

- 1) [Communication sur papier] Lorsqu'une communication à l'office d'une Partie contractante est faite sur papier et qu'une signature est requise, cette Partie contractante
- i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite,
 - ii) est libre d'autoriser, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature, telles qu'une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utilisation d'un sceau,
 - iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite,
 - iv) peut, en cas d'utilisation d'un sceau, exiger que celui-ci soit accompagné de l'indication en lettre du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.
- 2) [Communication par télécopie]
- a) Lorsqu'une Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie, elle doit considérer la communication comme signée si, sur l'imprimé produit par télécopie, figure la reproduction de la signature,

- ou la reproduction du sceau avec, si elle est exigée en vertu de l'alinéa 1)iv), l'indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.
- b) La Partie contractante visée au sous-alinéa a) peut exiger que le document dont la reproduction a été transmise par télécopie soit déposé auprès de l'office dans un délai déterminé, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution.
- 3) [Communication par des moyens électroniques] Lorsqu'une Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par des moyens électroniques, elle doit considérer une communication comme signée si celle-ci permet d'identifier son expéditeur par des moyens électroniques dans les conditions prescrites par la Partie contractante.
- 4) [Interdiction d'exiger une certification] Aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature ou un autre moyen d'identification personnelle visé aux alinéas ci-dessus soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

Article 9 Classement des produits ou des services

- 1) [Indication des produits ou des services] Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.
- 2) [Produits ou services de la même classe ou de classes différentes]
- a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.
- b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissimilaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 10 Changement de nom ou d'adresse

- 1) [Changement de nom ou d'adresse du titulaire]
- a) Lorsqu'il n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le

changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

- i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
 - ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).
- b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
 - i) le nom et l'adresse du titulaire;
 - ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
 - iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.
 - c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
 - d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
 - e) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2) [Changement de nom ou d'adresse du déposant] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [Changement de nom ou d'adresse du mandataire ou changement de domicile élu] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* à tout changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l'éventuel domicile élu.

4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11 Changement de titulaire

1) [Changement de titulaire de l'enregistrement]

- a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par

l'office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire, ou par la personne qui est devenue propriétaire (ci-après dénommée «nouveau propriétaire») ou son mandataire, et indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

- i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 2)a), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
 - ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 2)a), au formulaire de requête visé au point i).
- b) Lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d'un des documents suivants:
- i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
 - ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
 - iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire;
 - iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.
- c) Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document émanant de l'autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d'un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.
- d) Lorsqu'il y a un changement quant à la personne d'un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d'un contrat ou d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires qui le restent consente expressément au changement dans un document signé par lui.
- e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, par exemple de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document apportant

la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

- f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
 - i) le nom et l'adresse du titulaire;
 - ii) le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;
 - iii) le nom d'un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
 - iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
 - v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
 - vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
 - vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
 - viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l'article 4.2)b), le domicile élu.
 - g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
 - h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.
 - i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement du titulaire, et que la loi applicable permet l'inscription d'un tel changement, l'office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.
- 2) [Langue; traduction]
- a) Toute Partie contractante peut exiger que la requête, le certificat de cession ou le document de cession visés à l'alinéa 1) soient rédigés dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
 - b) Toute Partie contractante peut exiger que, si les documents visés à l'alinéa 1)b)i) et ii), c) et e) ne sont pas rédigés dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction ou d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du documents exigé.
- 3) [Changement de titulaire de la demande] Les alinéas 1) et 2) sont applicables *mutatis mutandis* lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs

demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites:

- i) sous réserve de l'alinéa 1)c), la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce;
- ii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
- iii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
- iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l'alinéa 1)c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.

Article 12 Rectification d'une erreur

1) [Rectification d'une erreur relative à un enregistrement]

- a) Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d'une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête communiquée à l'office, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute publication de l'office, soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l'enregistrement en question, l'erreur à rectifier et la rectification à apporter. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,
 - i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
 - ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).

- b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
 - i) le nom et l'adresse du titulaire;
 - ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
 - iii) si le titulaire a fait éléction de domicile, le domicile élu.
- c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
- d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
- e) Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur plusieurs enregistrements dont le titulaire est une même personne, à condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2) [Rectification d'une erreur relative à une demande] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* lorsque l'erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.

4) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter que l'erreur signalée soit effectivement une erreur.

5) [Erreurs commises par l'office] L'office d'une Partie contractante rectifie ses propres erreurs, *ex officio* ou sur requête, sans exiger de taxe.

6) [Erreurs non rectifiables] Aucune Partie contractant n'est tenue d'appliquer les alinéas 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13 Durée et renouvellement de l'enregistrement

1) [Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvellement ou accompagnant celle-ci; taxe]

- a) Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d'un enregistrement soit subordonné au dépôt d'une requête et que cette requête contienne l'ensemble ou une partie des indications suivantes:
 - i) l'indication qu'un renouvellement est demandé;
 - ii) le nom et l'adresse du titulaire;
 - iii) le numéro de l'enregistrement en question;

- iv) au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l'enregistrement en question ou la date de l'enregistrement en question;
 - v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
 - vi) lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
 - vii) lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d'un enregistrement soit effectué seulement pour certains des produits ou services inscrits dans le registre des marques et qu'un tel renouvellement est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est demandé ou le nom des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;
 - viii) lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l'adresse de cette personne;
 - ix) la signature du titulaire ou celle de son mandataire ou, lorsque le point viii) s'applique, la signature de la personne visée audit point.
- b) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvellement, une taxe soit payée à l'office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l'enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l'enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d'une déclaration ou à la fourniture d'une preuve relatives à l'usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, et le présent sous-alinéa n'a pas d'incidence sur ces taxes.
- c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l'office pendant la période fixée par sa législation, sous réserve des périodes minimales prescrites dans le règlement d'exécution.
- 2) [Présentation] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête en renouvellement, aucune Partie contractante ne rejette la requête.
- i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
 - ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3), au formulaire de requête visé au point i).

3) [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés:

- i) une reproduction ou un autre moyen permettant d'identifier la marque;
- ii) la fourniture d'une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans le registre des marques d'une autre Partie contractante;
- iii) la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives à l'usage de la marque.

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconques figurant dans la requête en renouvellement.

6) [Interdiction de procéder à un examen quant au fond] L'office d'aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l'enregistrement quant au fond.

7) [Durée] La durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de dix ans.

Article 14 Observations lorsqu'un refus est envisagé

Une demande ou une requête déposée en vertu des articles 10 à 13 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d'un office sans qu'ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Article 15 Obligation de se conformer à la Convention de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.

Article 16 Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.

Article 17 Règlement d'exécution

1) [Teneur]

- a) Le règlement d'exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives

- i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l'objet de «prescriptions du règlement d'exécution»;
 - ii) à tous détails utiles pour l'application des dispositions du présent traité;
 - iii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif.
- b) Le règlement d'exécution contient aussi des formulaires internationaux types.
- 2) [Divergence entre le traité et le règlement d'exécution] En cas de divergence, les dispositions du présent traité priment sur celles du règlement d'exécution.

Article 18 Révision; protocoles

- 1) [Révision] Le présent traité peut être révisé par une conférence diplomatique.
- 2) [Protocoles] Aux fins d'une plus grande harmonisation du droit des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence diplomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispositions du présent traité.

Article 19 Conditions et modalités pour devenir partie au traité

- 1) [Conditions à remplir] Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 20.1) et 3), devenir parties au présent traité:
- i) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office;
 - ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, dans tous ses Etats membres ou dans ceux de ses Etats membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les Etats membres de l'organisation intergouvernementale soient membres de l'Organisation;
 - iii) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office d'un autre Etat spécifié qui est membre de l'Organisation;
 - iv) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet Etat est membre;
 - v) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire d'un office commun à un groupe d'Etats membres de l'Organisation.
- 2) [Ratification ou adhésion] Toute entité visée à l'alinéa 1) peut déposer
- i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,
 - ii) un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent traité.
- 3) [Date de prise d'effet du dépôt]
- a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est,

- i) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)i), la date à laquelle l'instrument de cet Etat est déposé;
 - ii) s'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;
 - iii) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l'instrument de cet Etat a été déposé et l'instrument de l'autre Etat spécifié a été déposé;
 - iv) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus;
 - v) s'agissant d'un Etat membre d'un groupe d'Etats visé à l'alinéa 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les Etats membres du groupe ont été déposés.
- b) Tout instrument de ratification ou d'adhésion (dénommé «instrument» dans le présent sous-alinéa d'un Etat peut être accompagné d'une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d'un autre Etat et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi déposés. L'instrument contenant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d'un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
- c) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Article 20 Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

- 1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les entités visées à l'article 19.1) et qui ont une date de prise d'effet conformément à l'article 19.3) sont pris en considération.
- 2) [Entrée en vigueur du traité] Le présent traité entre en vigueur trois mois après que cinq Etats ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
- 3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur du traité] Toute entité autre que celles qui sont visées à l'alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 21 Réserves

- 1) [Types spéciaux de marques] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant l'article 2.1)a) et 2)a), les

dispositions des articles 3.1) et 2), 5, 7, 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces dispositions auxquelles elle s'applique.

2) [Modalités] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1) doit figurer dans une déclaration accompagnant l'instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvernementale régionale formulant cette réserve.

3) [Retrait] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1) peut être retirée à tout moment.

4) [Interdiction d'autres réserves] Aucune autre réserve que celle qui est autorisée en vertu de l'alinéa 1) ne peut être formulée à l'égard du présent traité.

Article 22 Dispositions transitoires

1) [Une seule demande pour les produits et les services relevant de plusieurs classes; division de la demande]

a) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de l'office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de Nice.

b) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 6, lorsque des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice ont été inclus dans une seule et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistrements comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de ladite demande.

c) Tout Etat ou organisation intergouvernementale qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa a) peut déclarer que, nonobstant l'article 7.1), aucune demande ne peut faire l'objet d'une division.

2) [Un seul pouvoir pour plusieurs demandes ou enregistrements] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 4.3)b), un pouvoir ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.

3) [Interdiction d'exiger une certification de la signature d'un pouvoir ou de la signature d'une demande] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 8.4), il peut être exigé que la signature d'un pouvoir ou que la signature d'une demande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière.

4) [Une seule requête pour plusieurs demandes ou enregistrements en ce qui concerne un changement de nom ou d'adresse, un changement de titulaire ou la rectification d'une erreur] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 10.1)e), 2) et 3), l'article 11.1)h) et 3) et l'article 12.1)e) et 2), une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse,

une requête en inscription d'un changement de titulaire ou une requête en rectification d'une erreur ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.

5) [Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d'une déclaration ou d'une preuve relatives à l'usage] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 13.4)iii), il exigera, lors du renouvellement, la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives à l'usage de la marque.

6) [Examen quant au fond lors du renouvellement] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 13.6), l'office peut, lors du premier renouvellement d'un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d'une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la législation de cet Etat ou organisation qui a institué, avant l'entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d'enregistrer les marques de services.

7) [Dispositions communes]

- a) Un Etat ou une organisation intergouvernementale ne peut faire une déclaration en vertu des alinéas 1) à 6) que dans le cas où, au moment du dépôt de son instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci, le maintien en application de sa législation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispositions pertinentes du présent traité.
- b) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) doit accompagner l'instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvernementale faisant la déclaration.
- c) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) peut être retirée à tout moment.

8) [Perte d'effet de la déclaration]

- a) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) par un Etat considéré comme un pays en développement selon la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, ou par une organisation intergouvernementale dont chaque membre est un tel Etat, perd ses effets à la fin d'une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
- b) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) par un Etat autre qu'un Etat visé au sous-alinéa a), ou par une organisation intergouvernementale autre qu'une organisation intergouvernementale visée au sous-alinéa a), perd ses effets à la fin d'une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
- c) Lorsqu'une déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) n'a pas été retirée en vertu de l'alinéa 7)c), ou n'a pas perdu ses effets en vertu du sous-alinéa a) ou b), avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses effets le 28 octobre 2004.

9) [Conditions et modalités pour devenir partie au traité] Jusqu'au 31 décembre 1999, tout Etat qui, à la date de l'adoption du présent traité, est membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) sans être membre de l'Organisation peut, nonobstant l'article 19.1)i), devenir partie au présent traité si des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office.

Article 23 Dénonciation du traité

- 1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
- 2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l'expiration de ce délai d'un an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l'expiration de ce délai d'un an, cesser d'appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.

Article 24 Langues du traité; signature

- 1) [Textes originaux; textes officiels]
 - a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
 - b) A la demande d'une Partie contractante, un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle de cette Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.
- 2) [Délai pour la signature] Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

Article 25 Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

Suivent les signatures

Règlement d'exécution du traité sur le droit des marques

Liste des règles

Règle 1	Expressions abrégées
Règle 2	Indication du nom et de l'adresse
Règle 3	Précisions relatives à la demande
Règle 4	Précisions relatives à la constitution d'un mandataire
Règle 5	Précisions relatives à la date de dépôt
Règle 6	Précisions relatives à la signature
Règle 7	Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro
Règle 8	Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Liste des formulaires internationaux types

Formulaire n° 1	Demande d'enregistrement d'une marque
Formulaire n° 2	Pouvoir
Formulaire n° 3	Requête en inscription de changements de noms ou adresses
Formulaire n° 4	Requête en inscription d'un changement de titulaire en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire n° 5	Certificat de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire n° 6	Document de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire n° 7	Requête en rectification d'erreurs dans des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire n° 8	Requête en renouvellement d'un enregistrement

Règle 1 Expressions abrégées

1) [«Traité»; «article»]

- a) Dans le présent règlement d'exécution, on entend par «traité» le Traité sur le droit des marques.
- b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot «article» renvoie à l'article indiqué du traité.

2) [Expressions abrégées définies dans le traité] Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d'exécution.

Règle 2 Indication du nom et de l'adresse

1) [Nom]

- a) Lorsque le nom d'une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger,
 - i) dans le cas d'une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le préfère, le ou les noms utilisés habituellement par elle;
 - ii) dans le cas d'une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.
- b) Lorsque le nom d'un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d'avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.

2) [Adresse]

- a) Lorsque l'adresse d'une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l'adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un.
- b) Lorsqu'une communication adressée à l'office d'une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu'adresse pour la correspondance.
- c) L'adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur et, pour la correspondance, une adresse différente de l'adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).
- d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables *mutatis mutandis* au domicile élu.

3) [Caractères à utiliser] Toute Partie contractante peut exiger que les indications visées aux alinéas 1) et 2) soient données dans les caractères de la langue de l'office.

Règle 3 Précisions relatives à la demande

1) [Caractères standard] Lorsque, conformément à l'article 3.1)a)ix), la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de la Partie contractante, l'office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2) [Nombre de reproductions]

- a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus

- i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de ladite Partie contractante;
 - ii) d'une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de cette Partie contractante.
- b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.
- 3) [Reproduction d'une marque tridimensionnelle]
- a) Lorsque, conformément à l'article 3.1)a)xi), la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.
 - b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.
 - c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle; il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.
 - d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque.
 - e) L'alinéa 2)a)i) et b) est applicable *mutatis mutandis*.
- 4) [Translittération de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractère autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.
- 5) [Traduction de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée.
- 6) [Délai pour la fourniture d'une preuve établissant l'usage effectif de la marque] Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la

date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.

Règle 4 Précisions relatives à la constitution d'un mandataire

Le délai visé à l'article 4.3)d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée à cet article par l'office de la Partie contractante intéressée et n'est pas inférieur à un mois lorsque l'adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.

Règle 5 Précisions relatives à la date de dépôt

1) [Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies] Si, au moment où elle est reçue par l'office, la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions applicables énoncées à l'article 5.1)a) ou 2)a), l'office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l'invitation, qui est d'au moins un mois à compter de la date d'invitation lorsque l'adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d'au moins deux mois lorsque l'adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l'invitation peut être soumis au paiement d'une taxe spéciale. Même si l'office n'envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.

2) [Date de dépôt en cas de rectification] Si, dans le délai indiqué dans l'invitation, le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l'office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l'article 5.1)a) et à laquelle, lorsqu'il y a lieu, la taxe exigée qui est visée à l'article 5.2)a) a été payée à l'office. Sinon, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

3) [Date de réception] Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d'un document ou le paiement d'une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l'office ou le paiement de la taxe à l'office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à,

- i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,
- ii) un office national agissant pour le compte de l'office de la Partie contractante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale visée à l'article 19.1)ii),
- iii) un service postal officiel,

- iv) une entreprise d'acheminement du courrier, autre qu'un service postal officiel, indiquée par la Partie contractante.
- 4) [Utilisation de la télécopie] Lorsqu'une Partie contractante autorise le dépôt d'une demande par télécopie et que la demande est déposée par télécopie, la date de réception par l'office de cette Partie contractante de la communication effectuée par télécopie constitue la date de réception de la demande, étant entendu que ladite Partie contractante peut exiger que l'original de cette demande parvienne à l'office dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter du jour où ledit office a reçu la communication par télécopie.

Règle 6 Précisions relatives à la signature

- 1) [Personnes morales] Lorsqu'une communication est signée au nom d'une personne morale, toute Partie contractante peut exiger que la signature ou le sceau de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé soit accompagné de l'indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu'elle utilise habituellement.
- 2) [Communication par télécopie] Le délai mentionné à l'article 8.2)b) n'est pas inférieur à un mois à compter de la date de réception d'une transmission par télécopie.
- 3) [Date] Toute Partie contractante peut exiger qu'une signature ou un sceau soit accompagné de l'indication de la date à laquelle la signature ou le sceau a été apposé. Lorsqu'une telle indication est exigée mais n'est pas fournie, la date à laquelle la signature ou le sceau est réputé avoir été apposé est la date à laquelle la communication qui porte la signature ou le sceau a été reçue par l'office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

Règle 7 Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro

- 1) [Moyens d'identification] Lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, l'indication ou la remise de l'un des éléments ci-après est réputée suffire à l'identification de cette demande:
- i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou
 - ii) une copie de la demande, ou
 - iii) une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.
- 2) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) soient remplies aux fins d'identification d'une demande lorsque celle-ci n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire.

Règle 8 Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Aux fins de l'article 13.1)c), la période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner le renouvellement au paiement d'une surtaxe.

N38464

Formulaire international Type n° 1

Demande d'enregistrement d'une marque

présentée à l'office de

Réservé à l'office

Numéro de référence du déposant:¹⁾ _____

Numéro de référence du mandataire:¹⁾ _____

1. Requête en enregistrement

La présente requête en enregistrement porte sur la marque reproduite ci-après.

2. Déposant(s)

2.1 Si le déposant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne:²⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:²⁾

2.2 Si le déposant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

2.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

2.4 Etat dont le déposant est ressortissant:

Etat du domicile:

Etat de l'établissement:³⁾

¹⁾ Le numéro de référence attribué par le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente demande peuvent être indiqués ici.

²⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du déposant soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

³⁾ On entend par «établissement» un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

(Formulaire n° 1, page 2)

- 2.5 Si le déposant est une personne morale, indiquer
– la forme juridique de la personne morale;
– l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale:
- 2.6 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de déposants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 2.1 ou 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5.¹⁾
-

3. Mandataire

- 3.1 ☐ Le déposant n'a pas de mandataire.
- 3.2 ☐ Le déposant a un mandataire.
- 3.2.1 Identité du mandataire
- 3.2.1.1 Nom:
- 3.2.1.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
- | | |
|---|---|
| Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone) | Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone) |
|---|---|
- 3.2.2 ☐ Le pouvoir a déjà été remis à l'office.
Numéro d'ordre: _____²⁾
- 3.2.3 ☐ Le pouvoir est joint.
- 3.2.4 ☐ Le pouvoir sera remis à une date ultérieure.
- 3.2.5 ☐ Aucun pouvoir n'est nécessaire.
-

4. Domicile élu³⁾

¹⁾ Lorsque la liste figurant sur la feuille supplémentaire indique plusieurs déposants avec des adresses différentes mais qu'il n'y a pas de mandataire, l'adresse à utiliser pour la correspondance doit être soulignée sur la feuille supplémentaire.

²⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le déposant ou le mandataire ne connaît pas encore le numéro d'ordre.

³⁾ Le domicile élu doit être indiqué dans l'emplacement réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 4 lorsque le déposant ou, en cas de pluralité de déposants, aucun des déposants n'a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente demande, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué dans la rubrique 3.

(Formulaire n° 1, page 3)

5. Revendication de priorité

☐ Le déposant revendique la priorité suivante:

5.1 Pays (office) du premier dépôt:¹⁾

5.2 Date du premier dépôt:

5.3 Numéro du premier dépôt (s'il est disponible):

5.4 La copie certifiée conforme de la demande dont la priorité est revendiquée²⁾

5.4.1 ☐ est jointe.

5.4.2 ☐ sera remise dans les trois mois à compter de la date de dépôt de la présente demande.

5.5 La traduction de la copie certifiée conforme

5.5.1 ☐ est jointe.

5.5.2 ☐ sera remise dans les trois mois à compter de la date de dépôt de la présente demande.

5.6 ☐ Cocher cette case si la priorité est revendiquée sur la base de plusieurs dépôts; si tel est le cas, dresser la liste de ces dépôts sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'entre eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 et les produits ou les services mentionnés dans chacun d'entre eux.

6. Enregistrement(s) dans le pays (l'office) d'origine³⁾

☐ Le ou les certificats d'enregistrement dans le pays (l'office) d'origine sont joints.

¹⁾ Lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès d'un office qui n'est pas un office national (par exemple, l'OAPI, le Bureau Benelux des marques et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le nom de cet office doit être indiqué en lieu et place du nom d'un pays. Sinon, indiquer non pas le nom de l'office mais celui du pays.

²⁾ On entend par «copie certifiée conforme» une copie de la demande dont la priorité est revendiquée, certifiée conforme par l'office qui a reçu cette demande.

³⁾ A remplir lorsque le déposant souhaite fournir une preuve en vertu de l'article 6 quinquies A.1) de la Convention de Paris au moment du dépôt de la demande.

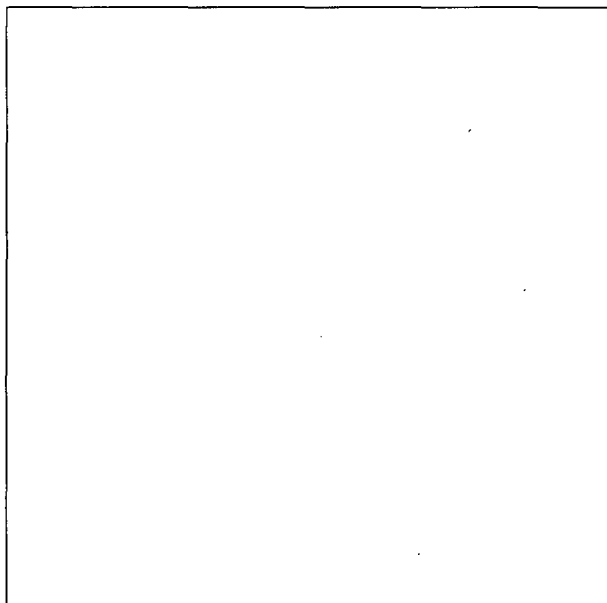
(Formulaire n° 1, page 4)

7. Protection résultant d'une présentation dans une exposition

- ☐ Cocher cette case si le déposant souhaite bénéficier d'une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition. Si tel est le cas, donner des précisions sur une feuille supplémentaire.
-

8. Reproduction de la marque

(8 cm × 8 cm)



- 8.1 ☐ Le déposant souhaite que l'office enregistre et publie la marque dans les caractères standard utilisés par celui-ci¹⁾.
- 8.2 ☐ La couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque.

¹⁾ Le déposant ne peut pas formuler un tel souhait à l'égard de marques qui se composent en tout ou en partie d'éléments figuratifs. Si, de l'avis de l'office, les marques en question contiennent effectivement de tels éléments, celui-ci ne tiendra pas compte du souhait du déposant et enregistrera et publiera la marque telle qu'elle figure dans le carré.

(Formulaire n° 1, page 5)

8.2.1 Nom des couleurs revendiquées:

8.2.2 Principales parties de la marque qui ont ces couleurs:

8.3 ☐ Il s'agit d'une marque tridimensionnelle.

☐ _____¹⁾ vues différentes de la marque sont jointes.

8.4 _____²⁾ reproduction(s) de la marque en noir et blanc est (sont) jointe(s).

8.5 _____²⁾ reproduction(s) de la marque en couleur est (sont) jointe(s).

9. Translittération de la marque

La marque ou une partie de la marque est translittérée comme suit:

10. Traduction de la marque

La marque ou une partie de la marque est traduite comme suit:

11. Produits ou services

Noms des produits ou des services:¹⁾

☐ Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; si tel est le cas, donner le nom des produits ou des services sur une feuille supplémentaire.

¹⁾ Si plusieurs vues différentes de la marque ne figurent pas dans le carré prévu à la rubrique 8 mais sont jointes au présent formulaire, cocher cette case et indiquer le nombre de ces vues.

²⁾ Indiquer le nombre de reproductions en noir et blanc ou en couleur.

³⁾ Lorsque les produits ou les services appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice, ils doivent être groupés selon les classes de cette classification. Le numéro de chaque classe doit être indiqué et les produits ou les services appartenant à la même classe doivent être groupés à la suite du numéro de cette classe. Chaque groupe de produits ou de services doit être présenté dans l'ordre des classes de la classification de Nice. Lorsque tous les produits ou services appartiennent à une seule classe de la classification de Nice, le numéro de cette classe doit être indiqué.

(Formulaire n° 1, page 6)

12. Déclaration relative à l'intention d'utiliser la marque ou à l'usage effectif de la marque; preuve de l'usage effectif

12.1 ☐ Cocher cette case si une déclaration est jointe.

12.2 ☐ Cocher cette case si une preuve de l'usage effectif est jointe.

13. Conditions relatives aux langues

☐ Cocher cette case si une pièce est jointe pour remplir toute condition relative aux langues qui est applicable à l'égard de l'office.¹⁾

14. Signature ou sceau

14.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:

14.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du

14.2.1 ☐ déposant.

14.2.2 ☐ mandataire.

14.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:

14.4 Signature ou sceau:

15. Taxe(s)

15.1 Monnaie et montant(s) de la (des) taxe(s) payée(s) en relation avec la présente demande:

15.2 Mode de paiement:

16. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:

¹⁾ Cette case ne doit pas être utilisée si l'office n'admet pas plus d'une langue.

Formulaire international Type n° 2

Pouvoir

pour des procédures devant l'office de:

Réservé à l'office

Numéro de référence de la personne qui fait la constitution de mandataire:¹⁾ _____

1. Constitution de mandataire

La personne soussignée constitue comme mandataire la personne indiquée ci-dessous à la rubrique 3.

2. Nom de la personne qui fait la constitution de mandataire²⁾

3. Mandataire

3.1 Nom:

3.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

¹⁾ Le numéro de référence attribué au présent pouvoir par la personne qui fait la constitution de mandataire peut être indiqué ici.

²⁾ Si la personne qui fait la constitution de mandataire est le déposant (ou l'un des déposants), le nom qui doit être indiqué est celui de ce déposant, tel qu'il figure dans la ou les demandes auxquelles le présent pouvoir a trait. Si ladite personne est le titulaire (ou l'un des titulaires), le nom qui doit être indiqué est celui de ce titulaire, tel qu'il figure dans le registre des marques. Si ladite personne est une personne intéressée mais n'est ni un déposant ni un titulaire, le nom qui doit être indiqué est le nom complet de cette personne ou le nom utilisé habituellement par celle-ci.

(Formulaire n° 2, page 2)

4. Demande(s) ou enregistrement(s) visé(s)

Le présent pouvoir concerne:

- 4.1 ☐ toutes les demandes et tous les enregistrements existants ou futurs de la personne qui fait la constitution de mandataire, sous réserve des exceptions éventuelles indiquées sur une feuille supplémentaire.
- 4.2 ☐ les demandes ou les enregistrements suivants:
- 4.2.1 les demandes relatives aux marques ci-après:¹⁾
- 4.2.2 les demandes portant les numéros suivants²⁾ ainsi que tous les enregistrements en résultant:
- 4.2.3 les enregistrements portant les numéros suivants:
- 4.2.4 ☐ Si la place prévue aux points 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.
-

5. Portée du pouvoir

- 5.1 ☐ Cocher cette case si le droit du mandataire d'agir comme tel s'étend à tous les actes de la procédure, y compris, lorsque la personne qui fait la constitution de mandataire est un déposant ou un titulaire, aux actes ci-après:
- 5.1.1 ☐ retrait de la ou des demandes
- 5.1.2 ☐ renonciation à l'enregistrement ou aux enregistrements
- 5.2 ☐ Cocher cette case si le droit du mandataire d'agir comme tel ne s'étend pas à tous les actes de la procédure et indiquer ici ou sur une feuille supplémentaire les actes auxquels ne s'étendent pas les pouvoirs du mandataire:
-

¹⁾ A remplir si le pouvoir est déposé auprès de l'office avec les demandes.

²⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.

(Formulaire n° 2, page 3)

6. Signature ou sceau

6.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:

6.2 Date de signature ou d'apposition du sceau:

6.3 Signature ou sceau:

7. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:

N38464

Formulaire international Type n° 3

Requête en inscription de changements de noms ou d'adresses

en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques

présentée à l'office de _____

Réservé à l'office

Numéro de référence du titulaire ou du déposant:¹⁾ _____

Numéro de référence du mandataire:¹⁾ _____

1. Requête en inscription

Il est demandé par la présente requête l'inscription des changements indiqués ci-après.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:

2.1 Numéros des enregistrements:

2.2 Numéros des demandes:²⁾

2.3 ☐ Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹⁾ Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peuvent être indiqués ici.

²⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.

(Formulaire n° 3, page 2)

3. Titulaire(s) ou déposant(s)

3.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique

a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾

3.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

3.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires ou de déposants;
si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et
indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés
aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

4. Mandataire

4.1 Nom:

4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:²⁾

5. Domicile élu

6. Indication du ou des changements

6.1 Eléments à modifier:

Eléments après modification:³⁾

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait la présente requête ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ladite requête.

²⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.

³⁾ Indiquer les noms ou les adresses modifiés.

(Formulaire n° 3, page 3)

- 6.2 ☐ Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire les éléments à modifier et les éléments après modification.
-

7. Signature ou sceau

- 7.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
- 7.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
- 7.2.1 ☐ titulaire ou déposant.
- 7.2.2 ☐ mandataire.
- 7.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
- 7.4 Signature ou sceau:
-

8. Taxe

- 8.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en inscription de changements:
- 8.2 Mode de paiement:
-

9. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

- ☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
-

Formulaire international type N° 4

Requête en inscription d'un changement de titulaire

en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques

présentée à l'office de _____

Réservé à l'office

Numéro de référence du titulaire ou du déposant:¹⁾ _____

Numéro de référence du mandataire:¹⁾ _____

1. Requête en inscription

Il est demandé par la présente requête l'inscription du changement de titulaire indiqué ci-après.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:

2.1 Numéros des enregistrements:

2.2 Numéros des demandes:²⁾

2.3 ☐ Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹⁾ Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peuvent être indiqués ici.

²⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.

(Formulaire n° 4, page 2)

3. Produits ou services concernés par le changement

- 3.1 ☐ Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 sont concernés par le changement.
- 3.2 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement sont concernés par le changement et indiquer les produits ou les services qui devraient figurer dans la demande ou l'enregistrement du nouveau titulaire (auquel cas les produits ou les services non indiqués demeureront dans la demande ou l'enregistrement du déposant ou du titulaire):
- 3.3 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, le changement ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si le changement concerne la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans lesquels uniquement quelques produits ou services sont concernés par le changement, procéder comme pour le point 3.2.
-

4. Base du changement de titulaire

- 4.1 ☐ Le changement de titulaire résulte d'un contrat.

L'un des documents ci-après est joint:

- 4.1.1 ☐ une copie du contrat, certifiée conforme à l'original.
- 4.1.2 ☐ un extrait du contrat, certifié conforme à l'original.
- 4.1.3 ☐ un certificat de cession.
- 4.1.4 ☐ un document de cession.
- 4.2 ☐ Le changement de titulaire résulte d'une fusion.

Une copie, certifiée conforme à l'original, du document ci-après, apportant la preuve de la fusion, est jointe:

(Formulaire n° 4, page 3)

- 4.2.1 ☐ extrait du registre du commerce.
- 4.2.2 ☐ autre document émanant de l'autorité compétente.
- 4.3 ☐ Le changement de titulaire ne résulte ni d'un contrat ni d'une fusion.
- 4.3.1 Une copie, certifiée conforme à l'original, d'un document apportant la preuve du changement est jointe.
-

5. Titulaire(s) ou déposant(s)

- 5.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique,
- a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾
- 5.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:
- 5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
- | | |
|---|---|
| Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone) | Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone) |
|---|---|
- 5.4 ☐ Cocher cette case si plusieurs titulaires ou déposants sont concernés par ce changement; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
- 5.5 ☐ Cocher cette case si le titulaire ou le déposant, ou l'un des titulaires ou des déposants, a changé de nom ou d'adresse sans demander l'inscription de ce changement, et joindre un document attestant que la personne ayant transféré la titularité et le titulaire ou le déposant sont une seule et même personne.
-

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait la présente requête ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ladite requête.

(Formulaire n° 4, page 4)

6. Mandataire du titulaire ou du déposant

6.1 Nom:

6.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

6.3 Numéro d'ordre du pouvoir:¹⁾

7. Domicile élu du titulaire ou du déposant

8. Nouveau(x) propriétaire(s)

8.1 Si le nouveau propriétaire est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne:²⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:²⁾

8.2 Si le nouveau propriétaire est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

8.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

8.4 Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant:

Etat du domicile:

Etat de l'établissement:³⁾

8.5 Si le nouveau propriétaire est une personne morale, indiquer
– la forme juridique de la personne morale:

¹⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.

²⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du nouveau propriétaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

³⁾ On entend par «établissement» un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

(Formulaire n° 4, page 5)

- l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale:

- 8.6 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de nouveaux propriétaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 8.1 ou 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5.¹⁾
-

9. Mandataire du nouveau propriétaire

- 9.1 ☐ Le nouveau propriétaire n'a pas de mandataire.

- 9.2 ☐ Le nouveau propriétaire a un mandataire.

9.2.1 Identité du mandataire

- 9.2.1.1 Nom:

- 9.2.1.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

- 9.2.2 ☐ Le pouvoir a déjà été remis à l'office.
Numéro d'ordre: _____²⁾

- 9.2.3 ☐ Le pouvoir est joint.

- 9.2.4 ☐ Le pouvoir sera remis à une date ultérieure.

- 9.2.5 ☐ Aucun pouvoir n'est nécessaire.
-

10. Domicile élu du nouveau propriétaire³⁾

¹⁾ Lorsque la liste figurant sur la feuille supplémentaire indique plusieurs nouveaux propriétaires avec des adresses différentes mais qu'il n'y a pas de mandataire, l'adresse à utiliser pour la correspondance doit être soulignée sur la feuille supplémentaire.

²⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le nouveau propriétaire ou le mandataire ne connaît pas encore le numéro d'ordre.

³⁾ Le domicile élu doit être indiqué dans l'emplacement réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 10 lorsque le nouveau propriétaire ou, en cas de pluralité de nouveaux propriétaires, la totalité des nouveaux propriétaires n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente requête, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué dans la rubrique 9.

(Formulaire n° 4, page 6)

11. Signature ou sceau

- 11.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
- 11.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
- 11.2.1 ☐ titulaire ou déposant.
- 11.2.2 ☐ nouveau propriétaire.
- 11.2.3 ☐ mandataire.
- 11.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
- 11.4 Signature ou sceau:
-

12. Taxe

- 12.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en inscription d'un changement de titulaire:
- 12.2 Mode de paiement:
-

13. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

- ☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
-

N38464

Formulaire international Type N° 5

Certificat de cession

en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques

présentée à l'office de _____

Réservé à l'office

1. Certification

Les cédant(s) et cessionnaire(s) soussignés certifient que la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-après a été cédée par contrat.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

Le présent certificat porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après:

2.1 Numéros des enregistrements:

2.2 Numéros des demandes:¹⁾

2.3 ☐ Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du cédant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du cédant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.

(Formulaire n° 5, page 2)

3. Produits ou services concernés par la cession

- 3.1 ☐ Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 ont été concernés par la cession.
- 3.2 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement ont été concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui ont été concernés par la cession:
- 3.3 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession n'a pas concerné la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession a concerné la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans lesquels uniquement quelques produits ou services ont été concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.
-

4. Cédant(s)

- 4.1 Si le cédant est une personne physique,
- a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾
- 4.2 Si le cédant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:
- 4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
- | | |
|---|---|
| Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone) | Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone) |
|---|---|

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait le présent certificat ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ledit certificat.

(Formulaire n° 5, page 3)

- 4.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3. '

5. Cessionnaire(s)

5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,

- a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾

5.2 Si le cessionnaire est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

- 5.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.

6. Signatures ou sceaux

6.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants

6.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:

6.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:

6.1.3 Signature(s) ou sceau(x):

6.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires

6.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du cessionnaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

(Formulaire n° 5, page 4)

6.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:

6.2.3 Signature(s) ou sceau(x):

7. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

- ☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
-

N38464

Formulaire international Type n° 6

Document de cession

en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques

présenté à l'office de _____

Réservé à l'office

1. Déclaration de cession

Le(s) cédant(s) soussigné(s) cède(ent) au(x) cessionnaire(s) soussigné(s) la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-dessous.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

Le présent document porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après:

2.1 Numéros des enregistrements:

2.2 Numéros des demandes:¹⁾

2.3 ☐ Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

3. Produits ou services concernés par la cession

3.1 ☐ Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 sont concernés par la cession.

¹⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du cédant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du cédant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le cédant ou son mandataire.

(Formulaire n° 6, page 2)

- 3.2 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement sont concernés par la cession et indiquer les produits ou les services qui sont concernés par la cession:
- 3.3 ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession concerne la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans lesquels uniquement quelques produits ou services ont été concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.
-

4. Cédant(s)

4.1 Si le cédant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾

4.2 Si le cédant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

4.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacune d'elles, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait le présent document ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ledit document.

(Formulaire n° 6, page 3)

5. Cessionnaire(s)

5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,

- a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾

5.2 Si le cessionnaire est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

5.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.

6. Indications supplémentaires (voir l'annexe du présent formulaire [ci-joint])

(la fourniture de l'une ou l'autre de ces indications est facultative aux fins de l'inscription du changement de titulaire)

☐ Cocher cette case si l'annexe est utilisée.

7. Signatures ou sceaux

7.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants

7.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:

7.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:

7.1.3 Signature(s) ou sceau(x):

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du cessionnaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

(Formulaire n° 6, page 4)

- 7.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires
- 7.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:
- 7.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:
- 7.2.3 Signature(s) ou sceau(x):
-

8. Feuilles supplémentaires, pièces jointes et annexe

- ☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
- ☐ Cocher cette case si une annexe est jointe et indiquer le nombre des pages de l'annexe et le nombre des éventuelles feuilles supplémentaires accompagnant l'annexe:
-

N38464

Indications supplémentaires relatives à un document de cession (rubrique 6)

A. Cession de l'entreprise ou du fonds de commerce

- a) ☐ Cocher cette case lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour tous les produits ou services indiqués dans la demande ou l'enregistrement mentionné dans la rubrique 2 du document de cession.
- b) ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques-uns seulement des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement et indiquer les produits ou les services pour lesquels la cession comprend l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant.
- c) ☐ Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour une partie des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. S'agissant des demandes ou des enregistrements pour lesquels la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques-uns seulement des produits ou des services, procéder comme pour le point b).

B. Cession de droits résultant de l'usage

Les droits, résultant de l'usage de la marque, sont cédés en ce qui concerne

- a) ☐ tous les enregistrements et toutes les demandes.
- b) ☐ uniquement les enregistrements ou les demandes ci-après:

C. Cession du droit d'engager une action en justice

- ☐ Le cessionnaire a le droit d'engager une action en justice pour toute atteinte portée dans le passé.

(Annexe du formulaire n° 6, page 2)

D. Contrepartie

- a) ☐ La cession est effectuée contre une somme d'argent reçue.
- b) ☐ La cession est effectuée moyennant une somme d'argent reçue et toute autre contrepartie valable.
- c) ☐ Le cédant reconnaît avoir reçu la contrepartie susmentionnée.

E. Date effective de la cession

- a) ☐ La cession est effective à la date de la signature du présent document de cession.
- b) ☐ La cession est effective à compter de la date suivante: _____

N38464

Formulaire international Type N° 7

Requête en rectification d'erreurs

dans des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques

présentée à l'office de _____

Réservé à l'office

Numéro de référence du titulaire ou du déposant:¹⁾ _____

Numéro de référence du mandataire:¹⁾ _____

1. Requête en rectification

Il est demandé par la présente requête de procéder aux rectifications indiquées ci-après.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:

2.1 Numéros des enregistrements:

2.2 Numéros des demandes:²⁾

2.3 ☐ Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait la présente requête ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ladite requête.

²⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.

(Formulaire n° 7, page 2)

3. Titulaire(s) ou déposant(s)

3.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne:¹⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:¹⁾

3.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

3.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires ou de déposants;
si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et
indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés
aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

4. Mandataire

4.1 Nom:

4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:²⁾

5. Domicile élu

¹⁾ Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peuvent être indiqués ici.

²⁾ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.

(Formulaire n° 7, page 3)

6. Indication des erreurs et des rectifications

6.1 ☐ Éléments à corriger:

Éléments après rectification:

6.2 ☐ Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire les éléments à rectifier et les éléments après rectification.

7. Signature ou sceau

7.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:

7.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du

7.2.1 ☐ titulaire ou déposant.

7.2.2 ☐ mandataire.

7.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:

7.4 Signature ou sceau:

8. Taxe

8.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en rectification:

8.2 Mode de paiement:

9. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:

Formulaire international Type n° 8

Requête en renouvellement d'un enregistrement

présentée à l'office de _____

Réservé à l'office

Numéro de référence du titulaire: ¹⁾ _____

Numéro de référence du mandataire: ¹⁾ _____
--

1. Demande de renouvellement

La présente requête en renouvellement porte sur l'enregistrement indiqué ci-après.

2. Enregistrement visé

2.1 Numéro de l'enregistrement:

2.2 Date de dépôt de la demande qui a abouti à l'enregistrement:

Date de l'enregistrement:

3. Titulaire(s)

3.1 Si le titulaire est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne;²⁾

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne;²⁾

3.2 Si le titulaire est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

¹⁾ Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête en renouvellement peuvent être indiqués ici.

²⁾ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui sont inscrits en ce qui concerne l'enregistrement sur lequel porte la présente requête.

(Formulaire n° 8, page 2)

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

3.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

4. Mandataire du titulaire

4.1 Nom:

4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:¹⁾

5. Domicile élu du titulaire

6. Produits ou services²⁾

6.1 ☐ Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts par l'enregistrement.

6.2 ☐ Le renouvellement est demandé uniquement pour les produits ou les services ci-après couverts par l'enregistrement:³⁾

6.3 ☐ Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts par l'enregistrement sauf⁴⁾

¹⁾ Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.

²⁾ Ne cocher que l'une des cases 6.1, 6.2 ou 6.3.

³⁾ La liste des produits ou des services pour lesquels le renouvellement est demandé doit être présentée de la même façon qu'elle figure dans l'enregistrement (produits ou services groupés selon les classes de la classification de Nice, avec, en premier, l'indication du numéro de la classe correspondante, et présentés dans l'ordre des classes de cette classification lorsqu'ils appartiennent à plus d'une classe).

⁴⁾ Les produits ou les services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé doivent, lorsqu'ils appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice, être groupés selon les classes de cette classification, avec, en premier, l'indication du numéro de la classe correspondante, et être présentés dans l'ordre des classes de ladite classification.

(Formulaire n° 8, page 3)

- 6.4 ☐ Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante et utiliser une feuille supplémentaire.
-

7. Personne, autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire, qui dépose la présente requête en renouvellement

IMPORTANT: Une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire ne peut déposer une requête en renouvellement que si la Partie contractante concernée l'admet. De ce fait, le présent point ne peut être complété si la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné en première page de la présente requête en renouvellement ne permet pas qu'une requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.

- ☐ Cocher cette case si la présente requête en renouvellement est déposée par une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.

7.1 Si la personne est une personne physique,

- a) nom de famille ou nom principal de cette personne:
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:

7.2 Si la personne est une personne morale,
dénomination officielle complète de cette personne:

7.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):

Numéro(s) de téléphone:
(avec l'indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone)

8. Signature ou sceau

8.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:

8.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du

- 8.2.1 ☐ titulaire.
- 8.2.2 ☐ mandataire du titulaire.
- 8.2.3 ☐ personne visée au point 7.

(Formulaire n° 8, page 4)

8.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:

8.4 Signature ou sceau:

9. Taxe

9.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente
requête en renouvellement:

9.2 Mode de paiement:

10. Feuilles supplémentaires

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et
indiquer le nombre total de ces feuilles:

(Fin du document)

N38464

Messaggio concernente un decreto federale su due accordi internazionali nell'ambito del diritto dei marchi nonché la modifica della legge sulla protezione dei marchi del 27 marzo 1996

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	96.026
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.06.1996
Date	
Data	
Seite	1273-1376
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 597

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.