

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 27 ottobre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(4)</sup> (in seguito denominato «regolamento sul marchio comunitario»), fondato sull'articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità europea.
- (2) La Conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).
- (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») <sup>(5)</sup>.
- (4) Rispetto all'Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell'articolo 14 un'innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid.

- (5) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1° aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario.

- (6) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.

- (7) Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello d'integrazione e di funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario.

- (8) Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio, su proposta della Commissione <sup>(6)</sup>, ha approvato il protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid. Il presente regolamento contiene tali misure.

<sup>(1)</sup> GU C 300 del 10.10.1996, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 127 del 2.6.1997, pag. 251.

<sup>(3)</sup> GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).

<sup>(5)</sup> Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.

<sup>(6)</sup> Proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, presentata dalla Commissione (GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11).

- (9) Le suddette misure dovrebbero essere inserite nel regolamento sul marchio comunitario in un nuovo titolo denominato «Registrazione internazionale dei marchi». Per questo motivo, la base giuridica della presente proposta dovrebbe essere identica a quella del regolamento sul marchio comunitario, vale a dire l'articolo 308 del trattato.
- (10) Inoltre è necessario dettare le norme che si applicheranno al deposito delle domande internazionali presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO per il tramite dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in seguito denominato «l'Ufficio»).
- (11) Se una domanda internazionale è depositata in base ad una domanda di marchio comunitario in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, l'Ufficio dovrebbe fare del suo meglio per assicurare la traduzione dell'elenco dei prodotti e dei servizi nella lingua indicata dal richiedente al fine di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale in tempo utile per mantenere la data di priorità.
- (12) Il protocollo di Madrid o i regolamenti adottati in virtù di tale protocollo non contemplano disposizioni determinanti il regime linguistico applicato dall'Ufficio nell'evasione di una domanda internazionale o nel trattamento di una registrazione internazionale.
- (13) Infine, le disposizioni sostanziali e procedurali relative alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere, in linea di massima, identiche alle disposizioni e alle procedure applicabili alle domande di marchio comunitario ed alla protezione dei marchi comunitari. In armonia con questo principio, le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, a ricerche di anteriorità nel registro dei marchi comunitari e nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno informato l'Ufficio della loro decisione di effettuare tali ricerche e dovrebbero essere soggette alle norme sull'opposizione allo stesso modo dei marchi comunitari pubblicati. Analogamente le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere disciplinate dalle stesse disposizioni sull'uso e sulla nullità dei marchi comunitari. Inoltre, la designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale può essere trasformata in domanda di marchio nazionale o nella designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid qualora venga rifiutata o divenga inefficace la designazione della Comunità europea tramite siffatta registrazione internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
- «iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;»

- 2) l'articolo 134, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 140 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, nonché gli altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.»

- 3) dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo:

«TITOLO XIII

### REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

SEZIONE PRIMA

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 140

#### Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento ed i regolamenti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 158 si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominati rispettivamente "domande internazionali" e "protocollo di Madrid"), basate su una domanda di marchio comunitario o basate su un marchio comunitario, nonché alle registrazioni di marchi nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito denominati rispettivamente "registrazioni internazionali" e "Ufficio internazionale") che designano la Comunità europea.

SEZIONE SECONDA

#### REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE BASATA SU UNA DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO O SU UN MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 141

#### Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l'Ufficio.

2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio, su cui deve basarsi la registrazione internazionale, sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se la registrazione internazionale deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale deve essere basata su un marchio comunitario dopo la sua registrazione, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data della registrazione del marchio comunitario.

**Articolo 142****Forma e contenuto della domanda internazionale**

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente in tale modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde con il richiedente nella lingua di deposito della domanda in forma standard.

2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua che non è una di quelle autorizzate dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare una seconda lingua tra queste ultime. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

3. Laddove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2.

4. L'Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

5. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Nei casi previsti dall'articolo 141, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata finché non è stata pagata la tassa prescritta.

6. La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157.

**Articolo 143****Iscrizione nel fascicolo e nel registro**

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono annotati nel registro.

2. Nel registro sono annotati la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.

**Articolo 144****Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale**

La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 142.

**Articolo 145****Tasse internazionali**

Le tasse spettanti all'Ufficio internazionale in virtù del protocollo di Madrid devono essere pagate direttamente all'Ufficio internazionale.

**SEZIONE TERZA****REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO LA COMUNITÀ EUROPEA****Articolo 146****Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea**

1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.

**Articolo 147****Pubblicazione**

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazzetta" pubblicata dall'Ufficio internazionale, una riproduzione del marchio ed il numero delle classi di beni o servizi per i quali è richiesta la protezione.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, ove occorra, la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazzetta" pubblicata dall'Ufficio internazionale.

#### Articolo 148

##### Preesistenza

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, rivendicare, dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L'Ufficio provvede ad avvisarne l'Ufficio internazionale.

#### Articolo 149

##### Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

2. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione nei confronti della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.

#### Articolo 150

##### Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 1.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 2.

3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3, 4 e 5.

4. L'Ufficio informa i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea a norma dell'articolo 147, paragrafo 1.

#### Articolo 151

##### Opposizione

1. Attraverso le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea si può proporre opposizione allo stesso modo delle domande pubblicate di marchio comunitario.

2. L'opposizione è proposta entro il termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data della pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all'estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

#### Articolo 152

##### Sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio annota nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

#### Articolo 153

##### Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 50 o di nullità di cui all'articolo 51 o all'articolo 52.

#### Articolo 154

##### Conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione della Comunità europea:

a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 108, 109 e 110, o

b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (in seguito denominata "Intesa di Madrid"), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all'Intesa di Madrid. Si applicano gli articoli 108, 109 e 110.

2. Alla domanda di marchio nazionale o alla designazione di uno Stato membro parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale è attribuita, nello Stato membro interessato, la data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure la data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid se quest'ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero la data di priorità di tale registrazione e, ove occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 148.

3. L'istanza di conversione è pubblicata.

#### Articolo 155

#### Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 56, paragrafo 2, la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

#### Articolo 156

#### Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2.;

4) il titolo XIII diventa titolo XIV;

5) gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione:

l'articolo 140 diventa l'articolo 157;

l'articolo 141 diventa l'articolo 158;

l'articolo 142 diventa l'articolo 159;

l'articolo 143 diventa l'articolo 160;

6) il riferimento fatto dall'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 140 si intende fatto all'articolo 157;

7) i riferimenti fatti all'articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3, e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all'articolo 158.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui il protocollo di Madrid entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI