



Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

A.C. 1041

Dossier n° 88 - Schede di lettura
11 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1041
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	6
Date:	
trasmissione alla Camera:	23 marzo 2023
assegnazione:	30 marzo 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV

Premessa

Il 22 marzo 2023 il Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa AS. 541 (ora A.C. 1041), concernente la **ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja** sulla **registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali**, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Un disegno di legge di pressoché identico contenuto (l'Atto Senato n. 2924), presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati nel settembre del 2017, e poi esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre dello stesso anno. L'iter del provvedimento non si è concluso a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo dell'Aja consente al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenere **protezione in più paesi con una sola domanda internazionale** redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione

Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso **l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)**, ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno, o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato l'Atto del 1999 ha l'obiettivo di **estendere il sistema di protezione** a nuovi membri, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Nello stesso tempo si intende **snellire il sistema** e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i **sistemi regionali** (tra cui, ad esempio, quello dell'Unione europea e dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale), prevedendo la possibile adesione di tali organizzazioni regionali all'Atto del 1999.

In relazione all'Accordo in esame si ricorda che il medesimo rappresenta una versione completamente modificata e sostitutiva dei precedenti due Accordi sottoscritti, rispettivamente, a Londra il 2 giugno **1934** e all'Aja il 28 novembre **1960**.

L'Accordo di Ginevra del 1999 oltre ad **estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri** prevede anche di stabilire un **collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali**, come quello dell'Unione europea e quello dell'Organizzazione africana della Proprietà intellettuale (OAPI).

Nella richiamata relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia come l'opportunità per l'Italia di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

A livello europeo, si segnala che il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli.

Il 1° giugno inoltre entrerà in vigore l'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB).

A tal proposito si ricorda che presso le Commissioni riunite III e X della Camera sono in corso di esame le risoluzioni [7-00047](#) Billi, [7-00062](#) Orsini e [7-00081](#) Calovini sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

Contenuto dell'Accordo

L'Atto si compone di 34 articoli divisi in quattro capi.

Le disposizioni preliminari (artt. 1 e 2).

L'articolo 1 contiene un elenco di **definizioni e abbreviazioni**.

L'articolo 2 **salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali**. Non viene nemmeno pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore (in particolare le normative dell'Organizzazione mondiale del commercio). È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

Domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali (capo primo: artt. 3-18).

Secondo l'**articolo 3**, possono **depositare domanda internazionale** di protezione di disegni e modelli industriali i cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente, come i soggetti residenti o che possiedono insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti.

L'**articolo 4** stabilisce che **la domanda internazionale possa essere depositata in via diretta** presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, **oppure in via indiretta** tramite gli uffici nazionali. In caso di impossibilità nell'utilizzare la via indiretta, ciò può essere notificato al Direttore generale. La via indiretta può comportare il pagamento di una **tassa** di trasmissione.

L'**articolo 5** **dettaglia il contenuto obbligatorio della domanda internazionale**, come l'indicazione delle parti contraenti nei cui confronti vale la protezione, le tasse da corrispondere, i disegni o campioni oggetto della protezione, eventuali indicazioni aggiuntive come l'identità del creatore del disegno o modello industriale ed eventuali altri contenuti specificati dal Regolamento dell'Atto. La domanda internazionale può riferirsi anche a più disegni o modelli e può anche contenere una richiesta di differimento della sua pubblicazione.

Secondo l'**articolo 6**, la domanda internazionale **può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità** nei confronti di una o più domande precedenti in base all'articolo 4 della Convenzione di Parigi e in base alla data del suo deposito, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

L'**articolo 7** introduce, oltre alle **tasse di designazione prescritte** per le spese amministrative, una **tassa di designazione individuale**, allo scopo di coprire le spese nel caso di Paesi che svolgano "l'esame di novità" dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione, disposizione che **non riguarda l'Italia il cui Ufficio brevetti e marchi, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata, non svolge tale esame di novità**.

L'**articolo 8** riguarda le modalità per la **rettifica di eventuali irregolarità** della domanda, prevedendo il suo **annullamento** nel caso che tali irregolarità non vengano sanate nel modo e nei tempi richiesti.

L'**articolo 9** riguarda la **data di deposito della domanda internazionale**, depositata direttamente o indirettamente, con la possibilità di attribuire la data da parte dell'ufficio, considerando che comunque l'Ufficio internazionale dell'OMPI dovrà ricevere la domanda entro un mese.

L'**articolo 10** **disciplina la registrazione internazionale, la sua data**, che coincide con quella di deposito della domanda o dell'eventuale rettifica richiesta, della **sua pubblicazione** da parte dell'Ufficio internazionale, che ne **trasmette copia** a ogni ufficio nazionale designato, garantendone il **segreto alla pubblicazione**, come fanno anche gli uffici nazionali, salvo il caso di procedure amministrative o giudiziarie.

L'**articolo 11** prevede che il depositante possa richiedere il **differimento della pubblicazione** della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione, oppure il suo **anticipo** o la sua **rinuncia**.

L'**articolo 12** parla del **diritto al rifiuto** della domanda da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, nel caso valuti che non ci siano le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale, rifiuto che deve essere poi **notificato** (e la notifica deve essere **trasmessa**) o che può essere anche **ritirato**.

L'**articolo 13** prevede che **prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello** vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata dalla parte contraente.

L'**articolo 14** stabilisce che **la registrazione internazionale produca** in ogni parte contraente designata - salvo il caso di rifiuto - almeno **gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale** secondo il diritto applicabile.

Secondo l'**articolo 15**, **il titolare della domanda deve avere il tempo e la possibilità di far valere i propri diritti di fronte a una invalidazione** totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate, invalidazione che dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e pronunciata se non dopo che l'interessato abbia potuto agire.

L'**articolo 16** riguarda **l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali**. Ad esempio ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di una ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

L'**articolo 17** disciplina **la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi** (che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e anche di parte dei disegni o modelli oggetto di registrazione). **La durata della protezione nelle parti contraenti designate**, purché la registrazione internazionale venga rinnovata, è **di 15 anni, a meno che la legislazione nazionale designata prevede un periodo superiore, come infatti accade in Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni**, e pertanto **l'analisi tecnico-normativa rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione** in tal senso.

L'**articolo 18** dispone che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca (previo pagamento della tassa prevista), **estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate**.

Disposizioni amministrative (capo secondo: artt. 19-24).

L'**articolo 19** consente agli Stati parti che lo desiderano di **unificare le proprie legislazioni nazionali** in materia notificando al Direttore generale dell'OMPI che **i loro rispettivi uffici nazionali vengono sostituiti da un ufficio comune**, come fossero un unico Stato parte contraente.

L'**articolo 20** specifica che, allo stesso modo degli Stati parti degli atti del 1934 e del 1960, **le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja**.

L'**articolo 21** disciplina **l'Assemblea** costituita in base all'Atto complementare di Stoccolma del 1967. **Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato**, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni in qualità di **osservatori**. L'Assemblea ha **competenza** in materia di: **sviluppo dell'Unione dell'Aja**; preparazione e convocazione delle **conferenze di revisione**; **modifiche al regolamento** dell'Atto di Ginevra; definizione del **programma** e adozione del **bilancio biennale** dell'Unione dell'Aja, **regolamento finanziario**; istituzione di **comitati e gruppi di lavoro**. L'Assemblea **si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria**, e, sempre per iniziativa del Direttore generale, **in sessione straordinaria**, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea.

L'**articolo 22** disciplina **l'Ufficio internazionale dell'OMPI**, che **prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea**, assistendo **gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro**. **Il Direttore generale dell'OMPI rappresenta l'Unione e convoca le riunioni**.

L'**articolo 23** prevede che l'Unione dell'Aja disponga di un proprio **bilancio**, che comprende le entrate e le spese di funzionamento, nonché un contributo alle spese comuni alle funzioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. **Le fonti di finanziamento** sono le **tasse** sulle registrazioni internazionali e le **somme dovute per altri servizi** prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI; **il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni** riguardanti l'Unione dell'Aja, le **donazioni, lasciti e sovvenzioni**, gli **affitti, interessi** e le entrate diverse.

L'**articolo 24** si occupa del **Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999**.

Disposizioni amministrative (capo terzo: artt. 19-24).

Il **terzo capitolo** contiene **revisioni e modifiche** (artt. 25 e 26).

Questi articoli prevedono che l'Atto di Ginevra possa essere **revisionato da una conferenza delle parti contraenti**, ma anche che gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati anche dall'Assemblea.

Disposizioni finali (capo quarto artt. 27-34).

L'**articolo 27** specifica che **possono divenire parti dell'Atto sia stati sia determinate organizzazioni internazionali**.

L'**articolo 28** regola l'**entrata in vigore** dell'Atto.

L'**articolo 29** esclude la possibilità di presentare **riserve**.

L'**articolo 30** disciplina le **dichiarazioni** delle Parti.

L'**articolo 31** **definisce i rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960**.

L'**articolo 32** regola la **denuncia** dell'Atto (chiarendo che essa non incide sull'applicazione dell'Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata).

Gli **articoli 33 e 34** disciplinano l'**apertura alla firma e il depositario**.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di sei articoli.

I **primi due articoli** riguardano, come di consueto, l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** **modifica l'articolo 155 del d.lgs. n. 30/2005** (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare la disciplina del deposito delle domande internazionali alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999.

L'**articolo 4** dispone, richiamando il citato **articolo 17 dell'Atto** di Ginevra (si veda *supra*), che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione prevista dall'articolo 37 del *supra* citato Codice della proprietà industriale.

L'**articolo 5** contiene **una clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6**, come d'uso, stabilisce l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegare

Accompagnano il disegno di legge una relazione illustrativa, una relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione del provvedimento dall'AIR, in quanto rientante nella categoria dei trattati internazionali.