



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, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

A.C. 3083

Dossier n° 566 - Schede di lettura
3 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3083
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, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
presentazione:	29 aprile 2015
Commissione competente :	III Affari esteri

Contenuto dell'accordo

Come si evince dal combinato disposto della relazione introduttiva e dell'Analisi tecnico- normativa (ATN) che correda il disegno di legge in esame, l'**accordo dell'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali** consente al titolare di un disegno o modello 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 - nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. 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, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Viene poi ricordato come l'accordo dell'Aja sia stato più volte rivisto - a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera deriva dai lavori successivi per una completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha **valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960**.

Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. D'altro canto si è voluto snellire il sistema dell'Aja rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, questo si compone di **34 articoli** raggruppati in **quattro capitoli**.

Le **disposizioni preliminari** comprendono gli articoli 1 e 2.

L'**articolo 1** elenca una serie di **definizioni e abbreviazioni** ai fini della comprensione successiva del testo normativo, mentre l'**articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela** riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio -c.d. Uruguay Round, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. 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.

Il **capitolo primo**, propriamente dedicato alla **domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali**, comprende gli articoli 3-18.

L'**articolo 3** prevede che **qualsiasi cittadino** di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è **titolata a depositare una domanda internazionale di protezione** di disegni e modelli industriali. L'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge nota come l'Atto di Ginevra aggiunga il requisito della residenza abituale alla nozione di domicilio – senza peraltro con ciò innovare alcunché nella legislazione italiana.

L'**articolo 4** è dedicato alla **procedura di deposito della domanda internazionale**, e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo - la quale ultima tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale ad esso presentata.

L'**articolo 5** concerne il **contenuto della domanda internazionale di protezione**, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie - tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione - ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Ulteriori contenuti della domanda internazionale potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. Inoltre la domanda internazionale - che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali - può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima.

Al proposito l'Analisi tecnico-normativa già citata rileva come il contenuto supplementare obbligatorio - che consiste nelle indicazioni che possono essere notificate al direttore generale dell'OMPI dagli uffici nazionali che svolgono uno specifico esame del carattere innovativo di disegni o modelli industriali di cui si richiede la protezione – costituisca precipua novità dell'Atto di Ginevra, proprio in quanto consente l'adesione anche agli Stati i cui uffici svolgono tale esame di novità. Tra gli elementi obbligatori supplementari è stata inoltre introdotta la notifica della rivendicazione, onde tener conto delle esigenze di paesi come gli USA e il Giappone, nei quali il sistema di protezione dei disegni o modelli industriali è analogo a quello dei brevetti per invenzioni. L'ATN rileva poi come l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolga l'esame di novità, e ciò rende necessaria la novella dell'articolo 155 del codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

L'**articolo 6** riguarda la **priorità**, e prevede che ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

L'**articolo 7** riguarda le **tasse di designazione** e introduce - come ancora una volta nota l'Analisi tecnico-normativa - accanto alla tassa standard destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di paesi che svolgano l'esame di novità dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Ancora una volta, rileva l'ATN, la disposizione non riguarda l'Italia, il cui Ufficio brevetti e marchi non svolge l'esame di novità.

Per quanto concerne la **rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale**, l'**articolo 8** detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto.

L'**articolo 9** riguarda la **data di deposito della domanda internazionale**: al proposito l'ATN rileva come l'elemento di novità dell'Atto di Ginevra sia la possibilità di attribuire la data da parte dell'ufficio nazionale di una delle Parti contraenti cui la domanda sia presentata, posto che comunque l'Ufficio internazionale dell'OMPI dovrà ricevere la domanda entro un mese.

L'**articolo 10** riguarda vari **profili della registrazione internazionale**, e prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto ad esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza.

L'**articolo 11** prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. È comunque fatta salva per il depositante, in un secondo momento, la possibilità di richiedere la pubblicazione di uno o più oggetti della domanda di protezione, che comunque rimangono riservati nei confronti degli Stati non designati dal depositante medesimo.

L'**articolo 12** riguarda il **diritto al rifiuto** che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto.

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 da detta parte contraente. Se per effetto di una tale notifica di rifiuto una registrazione internazionale venga suddivisa in più lotti presso l'ufficio interessato, questo ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che si renda necessaria.

L'**articolo 14** prevede 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, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata. Secondo l'**articolo 15**, qualunque **invalidazione** totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile.

L'**articolo 16** concerne l'**iscrizione di modifiche** e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. 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** riguarda 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 di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale - valida inizialmente cinque anni - venga rinnovata, e di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata prevede un periodo superiore, questo prevale. E' questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.

Infine, l'**articolo 18** prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o **informazioni sulle registrazioni** internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Il **capitolo secondo** contiene **disposizioni amministrative**, e consta degli articoli da 19 a 24.

L'**articolo 19** prevede che qualora più Stati parti dell'Atto di Ginevra o intenzionati a divenirlo intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente. Peraltro l'**articolo 20** prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono **membri** a tutti gli effetti dell'**Unione dell'Aja**.

L'**articolo 21** prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano **membri** della stessa assemblea costituita in base all'**atto complementare di Stoccolma** (14 luglio 1967) all'accordo dell'Aja. Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'assemblea sono ammessi alle riunioni di essa in qualità di osservatori. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja - tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999 -; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione; le modifiche al **Regolamento dell'Atto di Ginevra**; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI, e sempre per iniziativa del Direttore generale in sessione straordinaria, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea. Il Direttore generale dell'OMPI predisponde l'ordine del giorno di ogni sessione dell'assemblea, la quale adotta un proprio regolamento interno.

L'**articolo 22** riguarda l'**Ufficio internazionale dell'OMPI**, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea. Il Direttore generale, o persone da lui designate partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'assemblea, nonché a quelle dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti, e anche a ogni altra riunione convocata nel quadro dell'Unione dell'Aja.

L'**articolo 23** prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un **proprio bilancio**, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo contributo alle spese comuni alle unioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine 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. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico.

Da ultimo, l'**articolo 24** è dedicato al **Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999**. Tale Regolamento include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.

Il **capitolo terzo** concerne le **revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra**, e comprende gli articoli 25 e 26. Una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra, ma gli articoli 21, 22, 23 e 26 potranno essere modificati anche dall'assemblea.

Infine, il **capitolo quarto** contiene le **disposizioni finali** relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34.

In particolare l'**articolo 27** prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Ai sensi dell'**articolo 28**, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso. L'**articolo 29 esclude la possibilità di presentare riserve** all'Atto di Ginevra del 1999. L'**articolo 31**, peraltro, prevede che nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960 si applica unicamente l'Atto di Ginevra - ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso. Ogni parte contraente (**articolo 32**) può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata. È prevista l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un anno a partire dalla sua adozione, e il Direttore generale ne è il depositario (**articoli 33 34**).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3083 si compone di **sei articoli**: gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja.

L'**articolo 3** del disegno di legge **novella l'articolo 155** del Codice della proprietà industriale ([D.Lgs. n. 30/2005](#)), che disciplina il **deposito di domande internazionali** di protezione di disegni e modelli industriali.

In Italia, la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel **Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005)**, Sezione III (articoli 31-44). La disciplina nazionale – già preesistente al suddetto Codice (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95) e poi trasfusa in esso (il D.Lgs. n. 30/2005 ha conseguentemente abrogato il D.Lgs. n. 95/2001) – è stata armonizzata alla Direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore (sul punto, si veda l'art. 44 del Codice della proprietà industriale).

Inoltre, i disegni e modelli possono ricevere protezione **a livello europeo**, in virtù del **Regolamento (CE) n. 6/2002** del Consiglio, del 12 dicembre 2001. Il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Le regole relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo e alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, prorogabili fino ad un massimo venticinque nell'Unione (art. 12 del Regolamento (CE) n. 6/2002).

La normativa comunitaria prevede comunque una speciale tutela anche dei disegni o modelli comunitari non registrati. In questo caso, l'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni che decorrono dalla data in cui il disegno o modello viene reso divulgato al pubblico per la prima volta all'interno dell'UE. La normativa europea ritiene che un disegno o modello è stato divulgato al pubblico se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione (art. 11 del Regolamento (CE) n. 6/2002).

Infine, i disegni e modelli possono ricevere protezione **a livello internazionale**. La disciplina internazionale di protezione dei disegni e modelli - che è stata ratificata e alla quale è stata data esecuzione nell'ordinamento interno - si fonda sull'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (che viene appunto richiamato nel citato articolo 3 del Codice).

La relazione illustrativa al provvedimento in esame ricorda più precisamente in proposito che l'Accordo dell'Aja del 1925 è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima, a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda all'Aja nel 1960, e solo quest'ultimo atto è stato ratificato dall'Italia, ai sensi della legge n. 744/1980.

Tale Accordo viene richiamato nel Codice di proprietà industriale, all'articolo 155, che disciplina, come sopra detto, il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali.

Successivamente a tale data, a Ginevra, furono svolti i lavori per una revisione totale dell'Accordo dell'Aja e nel 1999 si giunse all'elaborazione dell'Atto di Ginevra, già ratificato da 32 paesi, ma non l'Italia, che dunque sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati Atti del 1934 e 1960 (sull'applicabilità degli atti del 1934, 1960 e 1999 si veda, l'articolo 31 dell'Atto di Ginevra del 1999).

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che l'Atto di Ginevra è stato aderito anche da Stati ulteriori rispetto ai primi firmatari dell'Accordo dell'Aja. Pertanto, si ritiene utile che anche l'Italia ratifichi l'Atto di Ginevra, e ciò permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela del proprio disegno e modello industriale ad un perimetro più ampio di paesi, inclusi i nuovi aderenti all'Atto di Ginevra, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, già previsto, che però, nella sua forma rivista con l'Atto di Ginevra del 1999, semplifica la gestione della tutela dei disegni e modelli: i cambiamenti successivi al deposito e al rinnovo del deposito del disegno e del modello - secondo tale Atto - essere effettuati con un'unica procedura presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà industriale (OMPI) (si veda, in proposito, l'articolo 16 dell'Atto di Ginevra).

L'articolo 3, in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 - di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione - provvede ad **aggiornare il richiamo** all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 - contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale - con quello all'**Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja** concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, **denominato "Accordo del 1999"**.

Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La modalità diretta e indiretta di presentazione della domanda trova disciplina nell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra del 1999, e tal fine il richiamo alla predetta disposizione viene inserito quale novella al comma 1 dell'articolo 155 del Codice.

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto dispone che la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente (l'Atto di Ginevra usa la formula parte contraente, in quanto all'Atto hanno aderito sia Stati, sia organizzazioni sovranazionali, quali l'Unione europea, nonché l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI). Rimane inoltre ferma la previsione per cui la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento (comma 2 dell'articolo 155 del Codice).

La novella operata dall'articolo 3 del provvedimento in esame incide invece sulla disciplina concernente la **data di deposito della domanda internazionale**. Si introduce il richiamo all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999 e si prevede ora che, se la domanda internazionale è presentata indirettamente, la data di tale deposito presso l'UIBM vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale, a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'UIBM (nuovo comma 3 dell'articolo 155 del Codice di proprietà industriale).

L'articolo 9 dell'Accordo del 1999, al paragrafo 1, dispone che se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale, la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda. Il medesimo articolo, al paragrafo 2, dispone che se la domanda è depositata attraverso l'Ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 24 dell'Atto di Ginevra del 1999. Il paragrafo 3 dell'articolo 9 dispone, infine, che se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta una irregolarità che

comporta il differimento della data del deposito, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio.

Rimane fermo l'**obbligo di conformità della domanda internazionale alle disposizioni internazionali**, ora contenute nell'Accordo del 1999, e al relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale. La domanda deve sempre essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale (comma 4 dell'articolo 155, che viene novellato nel solo richiamo normativo all'atto del 1999).

In proposito si ricorda che l'Atto di Ginevra del 1999, all'articolo 12, dispone che l'ufficio di una parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta parte contraente, qualora le condizioni per la concessione della protezione - ai sensi della legislazione di tale Parte contraente - non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni, o alla totalità dei modelli industriali oggetto della registrazione; tuttavia, nessun Ufficio può rifiutare in parte o in tutto gli effetti della registrazione adducendo a motivo che la domanda non ottempera per forma e contenuto, ai sensi della legislazione della parte interessata, alle prescrizioni previste dall'Atto di Ginevra.

Si ricordi, inoltre, che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Atto di Ginevra - le disposizioni in esso contenute non pregiudicano l'applicazione di una tutela più ampia riconosciuta da una Parte contraente, né la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'[Accordo sui diritti di proprietà industriale attinenti al commercio](#) all'allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, ciascuna Parte deve conformarsi alla [Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali](#).

Viene, infine, introdotto nell'articolo 155 del Codice un ultimo comma (nuovo comma 5) il quale dispone che la domanda di protezione deve recare il **contenuto obbligatorio**, di cui al paragrafo 1 articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli ulteriori elementi facoltativi di cui al paragrafo 3 articolo 5 dell'Accordo del 1999.

Come rileva la relazione illustrativa, l'articolo 5 dell'Atto distingue tre tipi di contenuto della domanda internazionale: contenuto obbligatorio, che consiste negli elementi minimi che devono essere presenti nella domanda perché la stessa sia considerata validamente depositata, contenuto supplementare obbligatorio, che consiste nelle indicazioni che possono essere notificate dagli uffici delle Parti contraenti che effettuano l'esame della novità, e **contenuto facoltativo**. La seconda categoria di contenuto costituisce l'innovazione dell'Atto di Ginevra in quanto permette l'adesione anche degli Stati che svolgono l'esame della novità. Il depositante non dovrà fornire queste indicazioni solo nel caso in cui egli designi lo Stato che richieda quegli elementi. Inoltre, è stata introdotta tra gli elementi obbligatori supplementari la notifica della rivendicazione per tenere conto delle esigenze dei Paesi, quali gli Stati Uniti o il Giappone, dove il sistema di protezione dei disegni e modelli somiglia a quello dei brevetti per invenzione. In proposito, la relazione fa presente che attualmente in Italia l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolge l'esame della novità dei disegni e modelli. Pertanto, poiché nella normativa nazionale si dovrà specificare che nella domanda internazionale designante l'Italia devono essere indicati necessariamente il contenuto obbligatorio ed, eventualmente, il contenuto facoltativo, l'articolo 155 del codice viene aggiornato con l'introduzione del comma 5.

Nello specifico, l'articolo 5 dell'Accordo dispone al paragrafo 1 che la domanda deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere , o essere accompagnata da:

- una domanda di registrazione internazionale a norma dell'Accordo;
- le informazioni prescritte concernenti il richiedente;
- il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello oggetto della domanda;
- l'indicazione, quale prescritta del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello deve essere utilizzato;
- le indicazioni delle Parti contraenti designate;
- le tasse prescritte e ogni altra indicazione prescritta.

Il medesimo articolo, al paragrafo 3, dispone che la domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi, specificati nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 24 dell'Atto di Ginevra.

L'**articolo 4** del disegno di legge dispone - richiamando l'articolo 17, par. 3, lettera *b*) dell'Accordo del 1999 - 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, **a condizione** che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.

Andrebbe valutata l'opportunità, per finalità di coerenza sistematica, di inserire la previsione di cui all'articolo 4, nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005).

L'articolo 17 dell'**Atto di Ginevra del 1999** stabilisce la durata della protezione dei disegni e modelli indicando un termine iniziale di **5 anni** a partire dalla data di registrazione, **rinnovabile** per periodi supplementari di cinque anni, fino ad un **massimo di quindici anni** (paragrafi 1-3 cpv). Tuttavia, l'articolo prevede che se la legislazione di una Parte contraente designata dispone una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o un modello per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, **la durata della protezione è la stessa prevista dalla legislazione della Parte, a condizione** che la registrazione internazionale venga rinnovata (paragrafo 3, lettera *b*)).

In proposito, l'**articolo 37 del Codice della proprietà industriale** dispone che la registrazione di un disegno e di un modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

La relazione illustrativa afferma dunque che nella norma di esecuzione dell'Atto del 1999 occorrerà dichiarare che la durata massima della protezione dei disegni e modelli previsti dalla legislazione italiana è di venticinque anni.

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

L'articolo 6, infine, prevede 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 si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.