

ANALISI TECNICO – NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

Titolo: SDDL concernente “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”.

Referente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L’Accordo de L’Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l’ufficio nazionale dello Stato che è parte dell’Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli Accordi de L’Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero) a meno che la protezione non sia rifiutata dall’Ufficio competente del Paese designato.

L’Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda volta all’Aja il 28 novembre 1960, solo quest’ultimo ratificato dall’Italia.

Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totale dell’Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenza diplomatica che ha portato all’elaborazione dell’Atto firmato il 2 luglio 1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati atti del 1934 e del 1960.

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare l’Atto di Ginevra del 1999.

L’Atto di Ginevra del 1999 ha, infatti, due obiettivi principali. Da un lato estendere il sistema de L’Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l’adesione di Stati la cui legislazione prevede l’esame di novità. Dall’altro lato mantiene la semplicità fondamentale del sistema de L’Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

L’Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale ed i sistemi regionali, come il sistema della Comunità Europea ed il sistema dell’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano aderire all’Atto.

Poiché attualmente sussistono 15 Stati, oltre alla Comunità Europea ed alla Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale, che hanno aderito all’Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e de L’Aja del 1960, si ritiene utile che anche l’Italia ratifichi l’Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali in quanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del deposito possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l’OMPI.

La ratifica dell’Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello

Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali è stata armonizzata alla direttiva comunitaria n. 71/98/CE, che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore.

Inoltre, con la legge 14 febbraio 1987, n. 60 la normativa italiana è stata armonizzata, altresì, con le disposizioni dell'Accordo de L'Aja del 1925, a seguito della ratifica dell'Atto de L'Aja del 1960.

Tutte queste disposizioni sono state trasfuse nel Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Inoltre, nel nostro ordinamento sono stati introdotti anche i disegni e modelli comunitari, istituiti con il regolamento n. 6/02/CE. Il disegno o modello comunitario 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, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni, prorogabile fino a venticinque.

La normativa comunitaria prevede una speciale tutela anche dei disegni o modelli comunitari non registrati. Infatti, l'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenta i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve essere depositata presso la sede dell'UAMI direttamente o attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pagando un'unica tassa.

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo de L'Aja, di cui si chiede la ratifica, è articolato in disposizioni preliminari, quattro capitoli e 34 articoli.

Le disposizioni preliminari comprendono la definizione di termini e spiegano il significato delle abbreviazioni utilizzate nonché il rapporto con altri atti normativi. Il primo capitolo tratta la domanda di registrazione internazionale. Il secondo contiene disposizioni amministrative. Il terzo capitolo disciplina la revisione e la modifica dell'Atto. Nel quarto capitolo figurano le clausole finali: condizioni per diventare membro, modalità di ratifica e di adesione, il divieto di formulare riserve e l'applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960.

Una importante novità è prevista nell'art. 27 dell'Atto in base al quale, infatti, si permette alle organizzazioni intergovernative, quali la Comunità europea, di divenire parti dell'Atto.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra, in quanto accordo sulla procedura di registrazione, non modifica l'ordinamento giuridico italiano se non in aspetti di dettaglio connessi con la ratifica dell'Atto, interamente concentrati nell'articolo 155 del CPI. In tale contesto, la protezione ottenuta negli Stati membri con la registrazione internazionale rimane subordinata alla rispettiva legislazione nazionale.

Infatti, l'art. 2 stabilisce che l'Atto di Ginevra garantisce unicamente una protezione minima; va da sé che i legislatori nazionali, nei loro atti normativi interni, possono consentire una protezione più ampia se riconosciuta dalla propria legislazione interna o dalle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo

TRIPS. Inoltre, l'Atto garantisce il rispetto della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

L'art. 3 nel disciplinare il diritto di depositare una domanda internazionale introduce accanto alla nozione di domicilio sul territorio di una Parte contraente anche quella di residenza abituale in modo da compensare una interpretazione troppo stretta che potrebbe essere data alla nozione di domicilio in alcune legislazioni nazionali o regionali.

La nostra normativa non deve essere modificata in tal senso, in quanto già riconosce il diritto al deposito di una domanda internazionale anche a coloro che abbiano in Italia la residenza, la quale, come è noto, è il luogo dove il soggetto ha la dimora abituale.

L'art. 4 dell'Atto stabilisce che la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'OMPI (deposito diretto) sia per il tramite dell'ufficio nazionale (deposito indiretto). In questo secondo caso l'ufficio nazionale può esigere il pagamento di una tassa. Il medesimo articolo 4 riconosce alla Parte contraente la facoltà di dichiarare di non volere che le domande internazionali transitino tramite il proprio ufficio.

In proposito, si osserva che questa disposizione era già presente nel precedente Accordo ratificato dall'Italia, ossia l'Atto de L'Aja del 1960, e recepita con la legge 14 febbraio 1987, n. 60; pertanto, una eventuale dichiarazione di conferma di essere ufficio ricevente non dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

L'art. 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 presso l'OMPI, contenuto supplementare obbligatorio, che consiste in quelle indicazioni che possono essere notificate dagli uffici 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 designa lo Stato che richieda quegli elementi. Inoltre, è stata introdotta tra gli elementi obbligatori supplementari la notifica della rivendicazione; ciò 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, si 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 e, eventualmente, il contenuto facoltativo, l'articolo 155 CPI viene aggiornato con l'introduzione del comma 5, relativo al contenuto obbligatorio e all'ulteriore contenuto possibile.

Sempre in tema di ricerca di novità, l'articolo 7 introduce accanto alla tassa di designazione standard, che permette alle Parti contraenti di coprire le loro spese, anche una tassa di designazione individuale destinata a coprire le spese dei Paesi che svolgono l'esame di novità. L'Italia non è interessata da questa disposizione, in quanto non svolge al momento l'esame di novità.

Di notevole importanza è l'art. 9 che disciplina la data di deposito di una domanda internazionale. L'articolo de quo stabilisce una distinzione per l'attribuzione della data di deposito a seconda che la domanda sia presentata direttamente dal depositante all'Ufficio internazionale o per il tramite dell'ufficio nazionale. Infatti, in caso di deposito diretto la data è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale; in caso di deposito indiretto la data è quella in cui l'ufficio nazionale ha ricevuto la domanda internazionale purché la stessa sia ricevuta dall'ufficio internazionale entro un mese da quella data altrimenti, se il termine non è rispettato, la data di deposito della domanda internazionale è la data del suo ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale; oppure, infine la data in cui viene sanata una irregolarità.

L'attribuzione della data da parte dell'ufficio nazionale costituisce un'altra importante novità introdotta dall'Atto. Pertanto, la novella dell'articolo 155 CPI rimanda all'articolo 9, comma 2 dell'Accordo, individuando come data di deposito della domanda internazionale quella di deposito presso l'Ufficio nazionale, purché detta domanda sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data precedente.

L'art. 11 prevede che il depositante possa chiedere che la pubblicazione della domanda sia differita di 30 mesi dalla data di deposito o della priorità, qualora questa sia rivendicata. In ogni caso durante il periodo di differimento il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali. Se il titolare, durante tale periodo, rinuncia alla protezione a singoli disegni o modelli in determinati Stati designati, questi rimangono sotto segreto. Alla scadenza del differimento della pubblicazione deve essere fornito all'Ufficio internazionale il numero prescritto delle riproduzioni, pena l'esclusione della pubblicazione e la cancellazione della registrazione.

L'art. 17 stabilisce la durata della protezione dei disegni e modelli fino ad un massimo di 15 anni. Tuttavia, la durata sarà uguale a quella dei disegni e modelli nazionali nei Paesi nei quali è prevista una durata superiore a 15 anni. In proposito, poiché in Italia la durata massima della protezione è di 25 anni, nella legge di ratifica occorrerà dichiarare che la durata massima della protezione dei disegni e modelli previsti dalla legislazione italiana è di 25 anni.

In materia di copertura delle spese, infine, significativa è la disposizione contenuta nell'art. 23 secondo la quale, premesso che l'Unione si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni ed è coerente con le funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme alla Costituzione riguardando una materia rientrante nella esclusiva competenza dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non può essere oggetto di delegificazione al di fuori di un quadro normativo convenzionale.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale né giudizi pendenti sull'argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Il regolamento n. 6/02/CE che disciplina i disegni e modelli comunitari (v. sub 2) non sostituisce i sistemi nazionali con i quali esso, invece, deve coesistere. I disegni e modelli nazionali validi sul territorio di uno Stato membro possono essere, infatti, sempre concessi dagli uffici nazionali. Spetta ad ogni interessato scegliere il sistema di protezione che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la citata disciplina in quanto ha previsto la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto.

Infatti, con l'adesione della Comunità europea all'atto, avvenuta il 1° gennaio 2008 è possibile per un depositante di designare l'Unione Europea nella sua domanda internazionale di disegno e modello e di ottenere così un titolo comunitario per il tramite del sistema de L'Aja.

Si tratta di un legame dello stesso tipo che intercorre tra il marchio comunitario e il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi d'impresa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento degli obblighi internazionali.*

Diverse Convenzioni internazionali contengono disposizioni sulla protezione dei disegni e modelli e precisamente:

- la Convenzione dell'Unione di Parigi per la proprietà industriale ratificata dall'Italia nel testo di Stoccolma con legge 28 aprile 1976;
- la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall'Italia nel testo di Parigi con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali ratificato dall'Italia nel testo riveduto a L'Aja (Atto de L'Aja) con legge 24 ottobre 1980, n. 744;
- Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che prevede una regolamentazione specifica per la protezione internazionale di modelli.

In proposito l'art. 2 dell'Atto di Ginevra riconosce la prevalenza delle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo TRIPS e stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La materia è anche regolamentata a livello europeo (v. sub 10).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata svolta correttamente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non determina abrogazioni anche implicite di norme vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce disposizioni aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni.