

>> Newsletter [Anno VII, numero 3, luglio 2001]

Sommario

- [[Editoriale](#)]
- [[Vita Associativa](#)]
- [[Agenda](#)]
- [[Legislazione](#)]

[**Editoriale**]***Riflessioni sulla nuova legge relativa a disegni e modelli***

La nuova disciplina giuridica dei " DISEGNI E MODELLI " in attuazione della Direttiva 98/71/CE, è legge.

Vi ha provveduto il Consiglio dei Ministri con Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n.95, con un provvedimento a dir poco frettoloso, emanato nell'imminente scadenza della Legislatura e tosto integrato dal D.Lgs 12 aprile 2001 n. 164 (entrambi pubblicati a parte in questo newsletter)

Dire che si tratta di una legge malfatta è dir poco, anche se i suoi vizi vanno ricercati a monte, cioè nella Direttiva da cui discende, che ha inteso unificare scuole di pensiero affatto diverse, ma che - in pratica- ha creato i presupposti per un contenzioso infinito, di cui, invero, nessuno sentiva la necessità.

Chi dovrà dipanare l'intricata matassa ancora una volta saranno i Giudici, che dovranno pronunciarsi sia sulla "novità" del disegno /modello (giudizio reso difficile dagli ambigui riferimenti contenuti nel nuovo articolo 5 quater), sia sul suo "carattere individuale", requisito da apprezzare con riferimento al c.d. "utilizzatore informato", un parametro elastico, che si presta ad ogni interpretazione.

Tanto più che tale "utilizzatore" è informato fino ad un certo punto, poiché egli non conosce né "le divulgazioni che non potessero ragionevolmente essere conosciute dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda o prima della data di priorità", né le rivelazioni dello stesso creatore, fatte sotto il vincolo, anche solo implicito, di riservatezza e neppure le divulgazioni abusive e quelle dello stesso creatore o dei suoi aventi causa, fatte nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda o alla data di priorità.

Ci sono anche altri aspetti, per un certo verso ridondanti e per altri versi ambigui, fonte di un possibile contenzioso senza fine, che per brevità ometto.

Mi limito a constatare che si tratta di una cattiva legge, che certo non aiuta gli imprenditori e mette nei guai i loro consulenti, che - interpellati sulla liceità o meno di una condotta - o rinunceranno a pronunciarsi o dovranno inventare delle risposte sibilline, aperte ad ogni interpretazione.

Come e perché si sia giunti ad emanare una legge cattiva, è difficile dire; una spiegazione può essere che, oggigiorno, le leggi non sono

fatte dai giuristi (spesso convocati all'ultimo momento, più per un riguardo formale, che per ricevere da loro assistenza tecnica), bensì dai ministeriali e dai politici, che ignorano le categorie giuridiche e le loro interconnessioni. Esperti come sono nell'arte del compromesso, credono ingenuamente di poter conciliare interessi opposti che conciliabili non sono.

Le loro leggi, pertanto, non tracciano linee di confine tra i diritti, identificando i corrispettivi doveri. Enunciano vaghi principi, che il Giudice (che purtroppo non ha prerogative divine, ma è un uomo come gli altri), nella sua saggezza non infinita dovrebbe applicare in concreto, a seguito di un annoso processo costato una fortuna ai poveri contendenti.

Avv. Giovanni Pellegrino

[Torna al Sommario](#)

[**Vita Associativa**]

Vita Associativa

Si è svolta il 9 maggio la riunione del Comitato esecutivo iniziando con un breve ma esauriente resoconto del Congresso di Melbourne da parte del Presidente. Sono state concisamente commentate alcune risoluzioni deliberate nella Assemblea Generale ed in particolare la Q.165 (alla cui preparazione aveva contribuito anche un nostro gruppo ristretto di lavoro coordinato dall'Avv. Galli) riguardante i procedimenti legali basati sui brevetti europei, mentre il segretario Adorno si è soffermato sulla Q.157, in particolare sulla relazione tra brevetti e "norme tecniche" o "standards". In ogni caso tutte queste risoluzioni sono già disponibili (o lo saranno presto) sul sito www.aippi.org. E' stata data notizia delle nuove nomine nell'ambito del Bureau, tra le quali la più significativa è quella di Luis-Alfonso Duràn come Relatore Generale al posto di Bruno Phélip che è stato nominato membro d'onore con Desmond Ryan, Christopher Tootal e Joseph Meisser. Si è riferito inoltre sulle sedi dei prossimi Convegni internazionali e precisamente a giugno del prossimo anno: Comitato Esecutivo Internazionale a Lisbona e nel 2003 Congresso a Ginevra, quindi ancora EXCO nel 2004 a Seul e nel 2005 a Berlino, mentre il successivo Congresso si terrà nel 2006 a Boston. Il Consiglio dei presidenti si avrà d'ora in poi ogni anno, in concomitanza di volta in volta con il Congresso o con l'EXCO. Sullo svolgimento del Congresso di Melbourne non ci sarebbe molto da dire se non che l'organizzazione è stata encomiabile, gli argomenti trattati (anche nei workshop) generalmente interessanti e che l'Australia merita sì un viaggio, ma non limitato ad una sola settimana, come è stato per me, così piena di impegni da lasciare troppo poco tempo per farsene un'idea più precisa. Oltretutto l'effetto del "jet lag" stava per essere assorbito soltanto al momento di ripartire, con conseguenze quanto mai pesanti sui poveri congressisti impossibilitati ad un "post-congress tour".

(silvano adorno)

Si è tenuta poi a Milano in data 7 giugno 2001, nella prestigiosa e funzionale sede dello UILM, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione, preceduta da un incontro di studio sulla attuazione della direttiva sul Design, nel corso del quale sono state tenute alcune relazioni a cura del Prof. Floridia (che ha anche ricordato, con alcuni gustosi aneddoti, la sua partecipazione in Commissione alla fase di stesura della Legge), Prof. Ubertazzi, Prof. Sarti, Prof. Liuzzo, Avv. Bertani, Ing. Checcacci.

Il Segretario Ing. Silvano Adorno ha aperto come di consueto i lavori dell'Assemblea con la Relazione sull'attività dell'Associazione nell'anno 2000, tra cui si annoverano il Congresso Internazionale EXCO di Sorrento organizzato dal Gruppo Italiano, le riunioni del Comitato Esecutivo (7 riunioni nel 2000), la partecipazione del Gruppo Italiano (Avv. Raimondo Galli) al dibattito Internazionale in corso sulla Giurisdizione più o meno decentrata in materia di Brevetto Comunitario (Rapporto Tillmann), con redazione di bozza di mozione critica alla proposta di Regolamento dalla Commissione CE, sfociata poi nel Convegno del 26 Ottobre nell'Aula Magna del Tribunale di Milano, seguito da Assemblea straordinaria proprio per discutere tale bozza, l'elenco dei Soci disponibile su Internet, la nomina di membri del Gruppo Italiano, e precisamente il Vice-Presidente Prof. Ubertazzi, il Tesoriere Prof. Liuzzo, il Vice-Segretario Avv. Galli, ed il Dott. Renato Sgarbi del Comitato Esecutivo in Commissioni Internazionali Aippi, nonché la preparazione dei Rapporti sulle questioni da discutere al Congresso del 2001 a Melbourne.

Il Segretario ha infine segnalato il numero crescente di PTO nel 2000 (circa 20), ed ha concluso ricordando che il numero dei soci AIPPI nel 2000 è di circa 280 unità.

Quanto al Rendiconto Economico, il Tesoriere ha fatto presente che la situazione economica è florida, con un attivo di 22 milioni in cassa.

Il Presidente Avv. Pellegrino ha comunicato che intende terminato il suo mandato con l'anno prossimo e che quindi non rinnoverà la sua disponibilità alla carica di Presidente.

Il Vice-Presidente a nome di tutti esprime il più profondo ringraziamento all'Avv. Pellegrino per l'opera da lui prestata ed auspica che la decisione del Presidente possa essere rivista.

Sono quindi formate le Commissioni (o almeno i primi nuclei intorno ai quali potranno agglomerarsi altri partecipanti) per le Questions che dovranno essere discusse al Comitato Esecutivo Internazionale di Lisbona del prossimo anno:

- Dragotti, Muraca, Adorno e Vatti Jr. per la Q 167 (Norme attuali per tener conto della tecnica nota nella valutazione dei requisiti di novità e livello inventivo);
- Jandoli e Vigevani per la Q 168 (Uso di un marchio "come tale" come requisito legale a riguardo dell'acquisizione, mantenimento e contraffazione di diritti);
- Pellegrino e Galli, forse con Ubertazzi per la Q 169 (Sanzioni penali relative alla contraffazione di diritti di Proprietà Intellettuale).

(*silvano adorno*)

[Torna al Sommario](#)

[**Agenda**]

LIDC

Le giornate di studio della Lega Internazionale Diritto della Concorrenza (LIDC) si terranno quest'anno nella fascinoso a Praga nei giorni 4-6 ottobre 2001.

Tra i temi all'ordine del giorno i rapporti tra la concorrenza e lo sport, una eventuale normativa specifica per i media, l'intervento delle autorità antitrust nei procedimenti giudiziari e, naturalmente, i domain names.

[Torna al Sommario](#)

[**Legislazione**]

La nuova legge nazionale sui disegni

È un pò l'argomento del giorno. Se ne è parlato alla LUISS il 22 giugno, in un dibattito organizzato attorno al **Prof. Jerry Reichmann**, con il prof. Spada, Ghidini, Di Cataldo, Menesini, Sandri ed altri. Secondo l'autorevole esperto americano, questa normativa dimostrerebbe la tendenza espansiva del diritto comunitario tesa a restringere sempre più l'area di libertà della concorrenza, secondo una tesi cara a Ghidini che da tempo ha denunciato i rischi di un sistema eccessivamente sbilanciato verso la proliferazione di nuovi titoli di proprietà industriale.

Anche la nota di apertura del nostro Presidente ne fa un cenno, piuttosto critico.

Come confermato dagli sfortunati esperti e colleghi che se ne sono occupati in sede di commissione ministeriale, ad un certo punto è intervenuto quello, che parafrasando un noto precedente inciso di Adriano Vanzetti, rischia questa volta di diventare il '**Signor Y**', e così il testo è uscito dal controllo della commissione, che pure in altre occasioni, nonostante intuibili difficoltà, ben aveva operato nell'area della Proprietà industriale.

Ma tant'è. E visto che della novella legislativa dovremo comunque tenere conto, riteniamo utile per gli Associati pubblicare i due testi normativi, in formato staccabile, anche se per larga parte già noti.

[Torna al Sommario](#)

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95

"Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"
(omissis)

Titolo I

Modificazioni al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia brevetti per modelli industriali.

Art. 1.

1. L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto."

Art. 2.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti."

Art. 3.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-bis e' inserito il seguente:

"Art. 5-ter. - 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello."

Art. 4.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente:

"Art. 5-quater. - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso

accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa."

Art. 5.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, e' inserito il seguente:

"Art. 5-quinquies. - 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità."

Art. 6.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non e' ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte

ammissibile.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni ai sensi di questo articolo può essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa."

Art. 7.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza a sua scelta:

- a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
- b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
- c) ottenere il rigetto della domanda.

5. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

- a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
- b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto."

Art. 8.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono

essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare."

Art. 9.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Se un disegno o modello e' registrabile ai sensi dell'articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni."

Art. 10.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti."

Art. 11.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - 1. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o modello."

Art. 12.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-ter e' inserito il seguente:

"Art. 8-quater. - 1. I diritti conferiti in forza della registrazione dal disegno o modello non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali e' incorporato o cui e' applicato un disegno o modello registrato che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunita' dal titolare del disegno o modello o con il suo consenso."

Art. 13.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quater e' inserito il seguente:

"Art. 8-quinquies. - 1. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullita' della registrazione di un disegno o modello, ai sensi dell'art. 8-sexies, il disegno o modello puo' essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne e' mantenuta l'identita'. La registrazione o il mantenimento in forma modificata puo' includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli della sentenza che dichiara la parziale nullita' del diritto sul disegno o modello."

Art. 14.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quinquies e' inserito il seguente:

"Art. 8-sexies. - 1. La registrazione e' nulla:

a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 7 e 8;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facolta' di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ovvero di segni,

emblem e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.".

Art. 15.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-sexies e' inserito il seguente:

"Art. 8-septies. - 1. La nullità della registrazione effettuata in violazione dell'articolo 7 puo' essere fatta valere solo dall'avente diritto.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori puo' essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblem e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione".

Art. 16.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata, per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.".

Art. 17.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:

"Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni.".

Art. 18.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. I brevetti per modelli di utilità sono soggetti alle seguenti tasse:

- a) tassa di domanda;
- b) tassa di concessione.

2. Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse:

- a) tassa di domanda;
- b) tassa di concessione quinquennale;
- c) tassa di proroga quinquennale.

3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.".

Art. 19.

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata o in un'unica soluzione, o in due rate quinquennali.

2. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali."

Art. 20.

1. Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a "brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli".

Titolo II

Modifiche al codice civile

Art. 21.

1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile e' sostituita con la seguente: "Del diritto di brevetto per modelli di utilita' e di registrazione per disegni e modelli".

2. L'articolo 2593 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2593 (Modelli e disegni). - Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita' alle leggi speciali."

3. L'art. 2594 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2594 (Norme applicabili). - Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali."

Titolo III

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 22.

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 4) e' soppressa la frase: "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate";
- b) dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico."

Art. 23.

1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Art. 12-ter. - Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera."

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

1. Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme precedenti.

Art. 25.

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

Art. 26.

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'articolo 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 27.

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 164

"Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"

(omissis)

Art. 1.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. - Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".

2. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".

[Torna al Sommario](#)

a cura di

Coordinatore: Stefano Sandri

Collaboratori: Raffaella Arista , Piergiorgio Sandri, Alberto Improda

Sede: c/o Studio Improda -1,via Buccari, 00195 Roma, Tel. 06 39 74 34 15 - Fax 06 39 74 33 94 E-mail: alsan@xpress.es
stefano.sandri@oami.eu.int

N.B. :Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione

Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

