



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 9 – marzo 2023

A.S. 541 - Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	6
Presentazione al Senato	3 febbraio 2023
Data di assegnazione	14 febbraio 2023
Commissioni di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Atto

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. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'**Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà**

intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno 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.

L'Atto del 1999 ha l'obiettivo di **estendere il sistema di protezione** a nuovi membri, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Nello stesso tempo si intende **snellire il sistema** e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i **sistemi regionali** (tra cui ad esempio Unione europea e Organizzazione africana della proprietà intellettuale), prevedendo la possibile adesione di tali organizzazioni regionali all'Atto del 1999. La ratifica dell'Atto consentirà quindi ai richiedenti italiani di estendere ulteriormente la tutela dei propri disegni e modelli industriali.

Articolato

L'Atto in esame si compone di 34 articoli, raggruppati in **quattro capitoli**.

Le **disposizioni preliminari (artt. 1 e 2)**.

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

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

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

L'articolo 3 prevede la **titolarità a depositare una domanda** internazionale di protezione di disegni e modelli industriali in capo: ai cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente; ai soggetti residenti o che possiedono insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti.

L'articolo 4 stabilisce che la domanda internazionale possa essere presentata, a scelta dal richiedente, **direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, oppure tramite gli uffici nazionali** (eventualmente con il pagamento di una tassa di trasmissione).

L'articolo 5, in tema di contenuto della domanda, definisce le **indicazioni obbligatorie** (tra cui l'indicazione delle parti contraenti nei cui confronti vale la protezione, le tasse da corrispondere, i disegni o campioni oggetto della protezione), ammettendo eventuali **indicazioni aggiuntive** (ad esempio l'identità del creatore del disegno o modello industriale). Ulteriori contenuti della domanda potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. La domanda internazionale - che può riferirsi anche a più disegni o modelli - può anche contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima.

L'articolo 6 prevede che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di **rivendicazione di priorità** nei confronti di una o più domande precedenti. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

L'articolo 7 introduce, accanto alla tassa per 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. *L'Analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica chiarisce che tale disposizione non riguarda l'Italia, il cui Ufficio brevetti e marchi non svolge l'esame di novità.*

L'articolo 8 detta le **procedure per la rettifica** di eventuali irregolarità della domanda, prevedendo il suo annullamento in caso di mancata conformazione alle modifiche richieste.

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

L'articolo 10 riguarda **vari profili della registrazione internazionale**: stabilisce che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda; che la registrazione internazionale sia pubblicata dall'Ufficio internazionale, e che ciascun ufficio nazionale designato ne riceva copia. L'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda fino alla pubblicazione. Anche l'ufficio nazionale è tenuto a mantenere il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di procedure amministrative o giudiziarie.

L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il **differimento della pubblicazione** della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione.

L'articolo 12 disciplina il **rifiuto della domanda** da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale

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.

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.

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 l'interessato possa far valere i propri diritti in tempo utile.

L'articolo 16 concerne **l'iscrizione di modifiche e altre questioni** concernenti le registrazioni internazionali. 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 anche di parte dei disegni o modelli oggetto di registrazione). La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale venga rinnovata, è di 15 anni, a meno che la legislazione nazionale designata preveda un periodo superiore.

E' questo 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.

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

Disposizioni amministrative (artt. 19-24).

L'articolo 19 prevede che **gli Stati parti che intendano unificare le proprie legislazioni nazionali** in materia 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.

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

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

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

L'articolo 24 è dedicato al **Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra** del 1999 (che 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).

Revisioni e modifiche (artt. 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.

Disposizioni finali (artt. 27-34).

L'articolo 27 definisce i **soggetti che possono divenire Parte** dell'Atto (Stati o determinate organizzazioni internazionali).

L'articolo 28 regola la sua **entrata in vigore**.

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

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

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

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

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

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 **novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale** (d.lgs. n. 30/2005), che disciplina il deposito di domande internazionali, per adeguarlo alle previsioni contenute nell'Atto in oggetto.

L'articolo 4 dispone - richiamando l'articolo 17, dell'Atto in esame - 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.

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 devono derivare 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.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari