

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)342 def.-COD 463

Bruxelles, 3 dicembre 1993

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO

sui disegni e modelli comunitari

(presentata dalla Commissione)

SOMMARIO

pagina

RELAZIONE	1
------------------------	----------

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	53
---	-----------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Disegni e modelli comunitari	57
Articolo 2	Ufficio comunitario dei disegni e modelli	58

TITOLO II DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione prima:	Requisiti per la protezione	
Articolo 3	Definizioni	58
Articolo 4	Requisiti generali	58
Articolo 5	Novità	59
Articolo 6	Individualità	59
Articolo 7	Data di riferimento	59
Articolo 8	Divulgazioni non preclusive	60
Articolo 9	Disegni e modelli tecnici non ornamentali e disegni di interconnessioni	60
Articolo 10	Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico	60
Sezione seconda:	Estensione e durata della tutela	
Articolo 11	Estensione della tutela	60
Articolo 12	Decorrenza e fine della protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati	61
Articolo 13	Decorrenza e fine della protezione conferita dalla privativa comunitaria registrata	61
Sezione terza:	Spettanza della privativa comunitaria	
Articolo 14	Diritto alla privativa comunitaria	61
Articolo 15	Pluralità di autori	61
Articolo 16	Azioni relative alla titolarità della privativa comunitaria	62
Articolo 17	Effetti della sentenza sulla titolarità della privativa comunitaria registrata	62
Articolo 18	Presunzione a favore della persona registrata	62
Articolo 19	Diritti specifici dell'autore del disegno o modello	63

Sezione quarta:	Effetti della privativa comunitaria	
Articolo 20	Diritti della privativa comunitaria non registrata	63
Articolo 21	Diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata	63
Articolo 22	Limitazione degli effetti della privativa comunitaria	63
Articolo 23	Impiego di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazioni	64
Articolo 24	Esaurimento	64
Articolo 25	Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato . . .	64

Sezione quinta:	Nullità	
Articolo 26	Dichiarazione di nullità	65
Articolo 27	Cause di nullità	65
Articolo 28	Effetti della nullità	65

TITOLO III LA PRIVATIVA COMUNITARIA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 29	Assimilazione della privativa comunitaria alla privativa nazionale	66
Articolo 30	Trasferimento	66
Articolo 31	Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato . . .	67
Articolo 32	Esecuzione forzata	67
Articolo 33	Procedure fallimentari e procedure analoghe	67
Articolo 34	Licenze	67
Articolo 35	Opponibilità ai terzi	68
Articolo 36	Domanda di privativa comunitaria registrata come oggetto di proprietà	68

TITOLO IV DOMANDA PER LA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Sezione prima:	Deposito e requisiti della domanda	
Articolo 37	Deposito della domanda	69
Articolo 38	Inoltro della domanda	69
Articolo 39	Requisiti della domanda	69
Articolo 40	Domande cumulative	70
Articolo 41	Data del deposito	71
Articolo 42	Classificazione	71

Sezione seconda:	Priorità	
Articolo 43	Diritto di priorità	71
Articolo 44	Rivendicazione della priorità	72
Articolo 45	Effetti del diritto di priorità	72
Articolo 46	Equiparazione del deposito comunitario al deposito nazionale	72
Articolo 47	Priorità derivante dalla presentazione in esposizioni	72

TITOLO V PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Articolo 48	Esame dei requisiti formali	73
Articolo 49	Irregolarità sanabili	73
Articolo 50	Registrazione	73
Articolo 51	Pubblicazione	74
Articolo 52	Differimento della pubblicazione	74

TITOLO VI DURATA DELLA PROTEZIONE DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 53	Durata della protezione	75
Articolo 54	Rinnovazione	75

TITOLO VII RINUNCIA E NULLITÀ DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 55	Rinuncia	76
Articolo 56	Domanda di dichiarazione di nullità	76
Articolo 57	Esame della domanda	76
Articolo 58	Partecipazione del presunto violatore della privativa della Commissione e degli Stati membri ai procedimenti di nullità	77

TITOLO VIII RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO

Articolo 59	Decisioni soggette a ricorso	77
Articolo 60	Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento	77
Articolo 61	Termini e formalità	78
Articolo 62	Revisione pregiudiziale	78
Articolo 63	Esame del ricorso	78
Articolo 64	Decisioni sui ricorsi	78
Articolo 65	Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia	79

TITOLO IX PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione prima:	Disposizioni generali	
Articolo 66	Motivazione delle decisioni	79
Articolo 67	Esame dei fatti per iniziativa dell'Ufficio	79
Articolo 68	Procedura orale	80
Articolo 69	Assunzione dei mezzi di prova	80
Articolo 70	Notificazioni	80
Articolo 71	Reintegrazione nei diritti	80
Articolo 72	Rinvio ai principi generali	81
Articolo 73	Cessazione degli obblighi pecuniari	81
 Sezione seconda:	 Spese	
Articolo 74	Ripartizione delle spese	82
Articolo 75	Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese	83
 Sezione Terza:	 Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri	
Articolo 76	Registro dei disegni e modelli comunitari	83
Articolo 77	Pubblicazioni periodiche	83
Articolo 78	Consultazione dei fascicoli	84
Articolo 79	Cooperazione amministrativa e giudiziaria	84
Articolo 80	Scambio di pubblicazioni	84
 Sezione quarta:	 Rappresentanza	
Articolo 81	Principi generali in materia di rappresentanza	85
Articolo 82	Rappresentanza professionale	85

TITOLO X COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE ALLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER DISEGNI E MODELLI

Sezione prima:	Competenza ed esecuzione	
Articolo 83	Applicazione della convenzione di esecuzione	86
 Sezione seconda:	 Controversie in materia di violazione di validità delle privative comunitarie	
Articolo 84	Tribunali dei disegni e modelli comunitari	87
Articolo 85	Competenza in materia di violazione e validità delle privative	87
Articolo 86	Competenza internazionale	88
Articolo 87	Sfera di competenza in materia di violazione della privativa .	88
Articolo 88	Azione e domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria	88
Articolo 89	Presunzione di validità - Difesa nel merito	89

Articolo 90	Sentenze che pronunciano sulla validità delle privative comunitarie	89
Articolo 91	Effetti delle sentenze che pronunciano sulla validità	90
Articolo 92	Diritto applicabile	90
Articolo 93	Sanzioni nei procedimenti relativi alla violazione della privativa	90
Articolo 94	Misure provvisorie e provvedimenti cautelari	91
Articolo 95	Disposizioni in materia di connessione	91
Articolo 96	Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione	92
Sezione terza:	Altre controversie relative alle privative comunitarie	
Articolo 97	Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli comunitari	92
Articolo 98	Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali	93
TITOLO XI	EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI	
Articolo 99	Azioni civili simultanee e successive fondate su privative comunitarie e su privative nazionali	93
Articolo 100	Relazioni con altre forme di tutela previste dal diritto nazionale	93
TITOLO XII	L'UFFICIO COMUNITARIO DEI DISEGNI E MODELLI	
Sezione prima:	Disposizioni generali	
Articolo 101	Stato giuridico	94
Articolo 102	Servizi amministrativi	94
Articolo 103	Personale	94
Articolo 104	Privilegi e immunità	95
Articolo 105	Responsabilità	95
Articolo 106	Competenza della Corte di giustizia	95
Sezione seconda:	Direzione dell'Ufficio	
Articolo 107	Poteri del Presidente	95
Articolo 108	Nomina del Presidente e dei Vicepresidenti	96
Sezione terza:	Consiglio di amministrazione	
Articolo 109	Istituzione e competenza	96
Articolo 110	Composizione	97
Articolo 111	Presidenza	97
Articolo 112	Sessioni	97

Sezione quarta:	Applicazione delle procedure	
Articolo 113	Competenza delle divisioni dell'Ufficio	98
Articolo 114	Divisioni per l'esame dei requisiti formali	98
Articolo 115	Divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli	98
Articolo 116	Divisioni di annullamento	98
Articolo 117	Commissioni dei ricorsi	99
Articolo 118	Indipendenza dei membri delle commissioni dei ricorsi	99
Articolo 119	Astensione e ricsuzione	99
Articolo 120	Nomina di membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni dei ricorsi durante un periodo transitorio	100
Sezione quinta:	Disposizioni finanziarie	
Articolo 121	Bilancio	100
Articolo 122	Tasse	101
TITOLO XIII	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 123	Lingue ufficiali	101
Articolo 124	Disposizioni comunitarie di esecuzione	101
Articolo 125	Sistema di scambio di informazioni	102
Articolo 126	Istituzione di un comitato e procedura per l'adozione delle norme di esecuzione	102
Articolo 127	Regolamento relativo alle tasse	102
Articolo 128	Entrata in vigore	103

RELAZIONE

PRIMA PARTE: ELEMENTI GENERALI

1. Introduzione

- 1.1 Il regolamento istituisce un sistema comunitario per la tutela giuridica dei disegni e modelli industriali.
- 1.2 Attualmente la tutela giuridica dei disegni e modelli ha luogo mediante registrazione. Con l'eccezione dei paesi del Benelux, che fin dal 1975 hanno istituito un sistema di tutela regionale, la protezione dei disegni e modelli viene concessa dallo Stato membro in cui è stata richiesta e la sua efficacia è circoscritta al territorio nazionale (principio della territorialità della protezione).
- 1.3 E' inevitabile che sorgano conflitti che ostacolano la libera circolazione delle merci: un disegno o modello proteggibile in uno Stato membro può infatti non possedere i requisiti di protezione prescritti in un altro Stato membro; se un concorrente che fabbrica lecitamente prodotti in un paese in cui non esiste alcuna tutela dei disegni o modelli cerca di vendere questi prodotti nel paese in cui il disegno o modello è tutelato, può vedersi vietare l'ingresso in quest'ultimo Stato in forza delle disposizioni dell'articolo 36 del trattato CEE. Parimenti, dato che la tutela dei disegni e modelli ha efficacia limitatamente ai singoli territori nazionali, lo stesso disegno o modello può essere registrato in Stati membri diversi ad opera di titolari diversi. Chi sia titolare in un paese può - a norma dell'articolo 36 del trattato CEE - impedire l'importazione in questo Stato di prodotti che lederebbero i suoi diritti, anche quando il disegno o modello attuato negli stessi prodotti in un altro Stato membro è registrato da un titolare diverso.
- 1.4 I diritti sui disegni o modelli hanno assunto importanza crescente negli ultimi dieci anni da quando il design ("l'arte industriale") si è affermato come efficace strumento commerciale. Molti prodotti sono ambiti dai consumatori non soltanto per la funzione che assolvono ma anche - e forse ancor più - per la bellezza del loro disegno. E' quasi impossibile enumerare tutte le categorie di prodotti del design, tanto vari e numerosi sono gli esempi che potrebbero essere citati: si va dagli oggetti di uso comune ai gioielli, dalla meccanica fine all'elettronica anche di largo consumo, dagli autoveicoli agli yacht, dai mobili alle attrezzature per ufficio, dagli articoli di sport alla moda, all'abbigliamento e agli elettrodomestici; questa enumerazione - giova sottolinearlo - comprende solo alcuni dei settori in cui è più vivace l'apporto del disegno industriale contemporaneo. Gli ostacoli artificiali sopra ricordati avrebbero ripercussioni negative sulla libera circolazione della maggior parte dei prodotti e sono quindi incompatibili con il funzionamento del mercato interno.
- 1.5 Per consentire ai prodotti in cui sono attuati disegni o modelli di circolare liberamente all'interno del mercato comune è necessario istituire un sistema di protezione a livello

comunitario. Il puro e semplice ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non può surrogare un sistema di tutela comunitario; neppure sistemi di tutela nazionali con caratteristiche uniformi realizzerebbero le esigenze del mercato interno giacché la protezione non si estenderebbe oltre i confini dello Stato che la concede e, quindi, nonostante il ravvicinamento delle normative nazionali sussisterebbe comunque il rischio di conflitti con diritti tutelati in altri Stati membri.

- 1.6 Ogni iniziativa diretta ad istituire un sistema comunitario per la tutela giuridica dei disegni o modelli dev'essere presa a livello di Comunità e non può essere sostituita, sotto nessun profilo, da iniziative dei singoli Stati membri, che avrebbero un'efficacia limitata al loro rispettivo ambito territoriale. Un sistema di tutela sovranazionale può essere instaurato solo per iniziativa sovranazionale. Lo strumento giuridico previsto per raggiungere questo obiettivo è il regolamento.
- 1.7 Il regolamento risponde al principio di sussidiarietà: spetta alla Comunità legiferare in questa materia poiché per raggiungere gli scopi del mercato interno occorre una regolamentazione comunitaria e gli strumenti legislativi necessari a tal fine non possono essere adottati dai singoli Stati membri ma solo dalla Comunità.

2. Base giuridica

- 2.1 In relazione ai disegni e modelli industriali ed ai prodotti in cui essi sono attuati la proposta di regolamento che qui si presenta persegue obiettivi analoghi a quelli propri di altre iniziative prese nel quadro della normativa sulla proprietà intellettuale e industriale. In altri termini, si tratta di istituire e far funzionare un mercato comune dei prodotti del design e, quindi, la loro libera circolazione, una concorrenza non falsata di prodotti del design e un'adeguata protezione di questa forma di proprietà industriale e commerciale (articolo 2, articolo 3, lettere a) ed f) e articolo 36 del trattato CEE).
- 2.2 Secondo l'articolo 8 A del trattato CEE, la Comunità adotta, in conformità con le disposizioni del Trattato (articolo 100 A), le misure destinate ad instaurare il mercato interno; questo comporta uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione dei prodotti come i prodotti del disegno industriale. L'articolo 100 A dà alla Comunità il potere di realizzare gli obiettivi del mercato interno adottando le "misure" relative al ravvicinamento. "Misure" è un termine generale che si riferisce a qualsiasi atto giuridico. Di conseguenza, "adottare misure" significa porre in essere qualsiasi provvedimento giuridico di cui si ravvisi l'opportunità. Ai fini dell'articolo 100 A i provvedimenti opportuni sono quelli che servono a realizzare gli obiettivi indicati dall'articolo 8 A, ossia quelli che hanno per scopo la creazione e il funzionamento del mercato interno. La scelta dello strumento va operata tenendo presente la sua necessità e la sua idoneità al conseguimento dell'obiettivo voluto.
- 2.3 Questo provvedimento ha appunto lo scopo di istituire un diritto che sorge e si estingue nello stesso momento in tutto il territorio della Comunità e che conferisce al suo titolare un diritto unitario. E' evidente che questo scopo non può essere raggiunto mediante una direttiva. Vero è che una direttiva può armonizzare le leggi degli Stati membri e quindi istituire una regolamentazione che proteggerebbe i disegni e i modelli

alle stesse condizioni e per lo stesso periodo e avrebbe lo stesso contenuto e la stessa portata in tutti gli Stati membri; tuttavia, una direttiva non è lo strumento con cui si possono sostituire i vari sistemi nazionali di tutela (con la loro efficacia esclusivamente territoriale, con l'onere, imposto agli utilizzatori, di effettuare più registrazioni, di pagare tasse diverse in Stati membri diversi e di vigilare sull'osservanza dei loro diritti nei vari Stati membri) imponendo un diritto unico valido per tutta la Comunità; per raggiungere questo obiettivo occorre invece un regolamento. Dalle considerazioni svolte nei paragrafi introduttivi risulta che la situazione attuale - in cui la tutela giuridica dei disegni e dei modelli industriali è concessa dai singoli Stati ed opera solo nei limiti di ciascun ordinamento statale - è una situazione che crea ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri della Comunità. Se non venisse istituito un diritto valido in tutta la Comunità gli Stati membri potrebbero continuare sine die a invocare l'articolo 36 come strumento di legittima difesa allo scopo di mantenere in vita restrizioni alle importazioni di merci; pertanto, l'iniziativa qui prospettata è indispensabile per raggiungere gli obiettivi del mercato interno.

2.4 L'armonizzazione di cui all'articolo 100 A non si limita soltanto alle modificazioni indispensabili delle normative degli Stati membri ma richiede anche la loro integrazione con altre norme o la sostituzione di norme nazionali con norme comunitarie. L'istituzione del disegno o modello comunitario costituisce un'utile integrazione delle disposizioni nazionali sulla tutela giuridica del disegno industriale e può quindi essere considerata come un "ravvicinamento" della normativa vigente in questo settore negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 100 A del trattato CEE.

2.5 L'Ufficio che dovrà essere istituito a norma dell'articolo 2 del regolamento, per esigenze di bilancio dovrà spartire le strutture amministrative con l'Ufficio comunitario dei marchi istituito dal regolamento del Consiglio sul marchio comunitario; quest'ultimo dovrà essere adottato prima dell'adozione del presente regolamento.

3. L'importanza della tutela giuridica dei disegni e dei modelli per la Comunità

3.1 Una tutela giuridica dei disegni e dei modelli industriali adeguata alle esigenze dell'economia è di importanza fondamentale per la Comunità, per i suoi Stati membri e per le sue imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni.

3.2 Con l'aumentare del livello di vita i consumatori divengono sempre più esigenti in fatto di qualità del design ed hanno quindi spinto le imprese ad attribuire grandissima importanza all'arte industriale come strumento di penetrazione commerciale. In vari settori le imprese si fanno concorrenza principalmente attraverso il disegno dei loro prodotti. L'attività dell'economia in alcuni settori arriverebbe alla stasi se le imprese non fossero in grado di stimolare la domanda dei loro prodotti grazie a un disegno innovativo. Avviene in molti casi che il disegno del prodotto determini il successo o il fallimento commerciale di certe operazioni e con la realizzazione del mercato interno questa tendenza dovrebbe accentuarsi. Le imprese che riescono nell'intento di attirare i consumatori grazie al disegno dei propri prodotti saranno in grado, grazie alle caratteristiche commerciali di un mercato unico, di aumentare le quote di mercato dei loro prodotti rispetto a quelle dei loro concorrenti. Nel panorama economico della

Comunità si possono trovare vari esempi che attestano il successo commerciale di imprese operanti nel campo del design. Queste imprese sono presenti con i loro prodotti in un numero sempre maggiore di centri commerciali della Comunità.

- 3.3 Un disegno di superiore livello qualitativo può rivelarsi un valido punto di forza per l'industria comunitaria nella concorrenza con quella dei paesi terzi, che spesso sono avvantaggiati da un più basso costo del lavoro. Molti prodotti del disegno industriale comunitario godono di un'invidiabile reputazione sul mercato mondiale; salvaguardare le fondamenta di questa reputazione, migliorare ulteriormente il livello qualitativo dell'attività progettuale applicata all'industria e promuovere gli investimenti nel settore del disegno industriale proteggendolo dalle imitazioni servili è uno degli obiettivi del presente regolamento.
- 3.4 La riproduzione di disegni o modelli spesso non presenta difficoltà. In molti casi non è necessaria nessuna particolare competenza tecnica. Gli atti di contraffazione sono quindi molto diffusi sia nella Comunità che fuori di essa e gli operatori economici chiedono provvedimenti legislativi che, quanto meno, li proteggano in parte dall'utilizzazione abusiva dei loro disegni e modelli.
- 3.5 Il sistema di tutela dei disegni e modelli comunitari vuole essere un esempio a livello internazionale e faciliterà il compito della Comunità quando si tratterà di esercitare la sua influenza nel proteggere adeguatamente i disegni e modelli anche al di fuori del suo territorio.

4. La protezione dei disegni e dei modelli negli Stati membri

- 4.1 Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Grecia) hanno una legge specifica sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali. Questa protezione spesso si cumula a quella offerta dal diritto di autore, ma le condizioni per ottenere la protezione del diritto d'autore e la portata della sua applicazione variano da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri si fa largo uso delle norme del diritto d'autore con l'effetto di diminuire il ricorso alla tutela specifica dei disegni o modelli da parte di un certo numero di settori industriali. Purtroppo, anche in questi paesi si cerca il più delle volte di tutelare i disegni con caratteristiche più spiccatamente funzionali riconducendoli sotto la protezione della apposita legge sui disegni e modelli. Altri mezzi di tutela cui si può ricorrere sono la legge sui marchi d'impresa e quella sulla concorrenza sleale, nell'osservanza delle condizioni specifiche dei diversi settori della proprietà industriale e intellettuale.
- 4.2 Undici Stati membri hanno in comune un sistema in base al quale la protezione dei disegni o modelli avviene mediante la registrazione. Recentemente (dal 1° 1.1989), il Regno Unito ha istituito una tutela giuridica anche per i disegni e i modelli non registrati. Per i disegni e modelli preesistenti si osservano esclusivamente le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, peraltro con alcune limitazioni della protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli in essere, per i quali sono state emanate norme transitorie. Per il momento non è ancora possibile valutare quali siano gli effetti di questa innovazione legislativa sul comportamento degli operatori.

- 4.3 Le leggi attualmente vigenti negli Stati membri in materia di protezione dei disegni e modelli sono state emanate in epoche diverse: mentre alcune sono di recente adozione, come la già richiamata legislazione britannica, altre risalgono addirittura all'inizio del secolo; la legge francese sui modelli e i disegni, ad esempio, risale addirittura al 1909 ed è stata oggetto di qualche adeguamento tecnico soltanto nel 1991. Ad ogni modo, la data di entrata in vigore delle leggi attualmente vigenti è irrilevante dal punto di vista di chi utilizza il sistema. Le leggi *de quibus* risalgono al periodo della prima industrializzazione e manifestamente si ispirano ai principi della legislazione brevettuale. Al di là delle successive modificazioni e novellazioni, le caratteristiche delle prime leggi sulla tutela dei brevetti e dei disegni e modelli si sono mantenute pressoché inalterate, il che significa che le legislazioni nazionali non sono state in grado di adeguarsi pienamente allo sviluppo industriale ed economico, a tutto svantaggio degli utilizzatori del sistema. E' proprio quest'eredità legislativa che risale agli albori della società industriale che molti settori industriali, oggi trovano inadeguata.
- 4.4 Le connessioni tra la vecchia legislazione brevettuale e la legislazione in materia di disegni e modelli sono evidenti in particolar modo nei requisiti prescritti per la tutela dei disegni e modelli: in molti casi si richiede una novità che non è del tutto compatibile con le caratteristiche dei disegni e dei modelli; in alcuni casi viene richiesto un esame preliminare alla registrazione esagerando l'importanza delle registrazioni anteriori entro una determinata area geografica e un concetto di disegno e modello che privilegia l'ornamento dei prodotti senza prendere sufficientemente in considerazione le caratteristiche del disegno industriale contemporaneo: la fusione di forma e funzione.
- 4.5 Il regolamento comunitario ha lo scopo d'istituire un sistema di protezione dei disegni e dei modelli all'altezza dei tempi e adeguato alle reali esigenze dell'arte industriale nonché alle esigenze di quanti dovranno utilizzarlo.

5. Necessità dell'iniziativa

- 5.1 Parallelamente allo sviluppo della Comunità e al completamento del mercato interno, i diritti di proprietà industriale, che nascono all'atto della loro registrazione in un determinato ordinamento giuridico dovranno essere gradualmente sostituiti da diritti validi in tutto il territorio della Comunità. Solo grazie all'istituzione di diritti riconosciuti e esercitabili in tutta la Comunità sarà possibile eliminare la frammentazione della tutela giuridica della proprietà industriale quale si registra attualmente negli Stati membri della Comunità. In materia brevettuale la Comunità sta facendo ogni sforzo per fare entrare in vigore l'Accordo del 15 dicembre 1989 relativo ai brevetti comunitari ⁽¹⁾. In materia di marchi d'impresa, l'adozione della proposta di regolamento del Consiglio relativo al marchio comunitario non dovrebbe tardare. La presente proposta dovrebbe portare un'altra pietra alla costruzione dell'edificio dei diritti di proprietà industriale.

⁽¹⁾ 89/695/CEE, GU n. L 401 del 30.12.1989, pag. 1.

- 5.2 Una volta stabilito che gli operatori devono poter beneficiare dei vantaggi di un mercato interno, occorre che i diritti nazionali vengano gradualmente sostituiti da diritti validi e tutelati a livello di Comunità; in particolare, va notato che le PMI e i singoli disegnatori non sono attrezzati né per garantire i propri diritti né per controllare la protezione effettiva dei loro investimenti nel campo del design in dodici Stati membri diversi. Anche per le imprese che sono in grado di avvalersi dei vari regimi nazionali di tutela dei disegni e dei modelli, la diversità delle procedure costituisce un aggravio economico ed amministrativo, con il risultato che gli operatori preferiscono, in genere, limitarsi a registrare i propri disegni o modelli ai mercati che in un determinato momento risultano più importanti ai loro fini; in questo modo, mentre corrono effettivamente il rischio di precludersi più tardi prospettive commerciali in altri paesi, possono intanto pregiudicare sensibilmente la libera circolazione delle merci.
- 5.3 Per i motivi sopra indicati la stragrande maggioranza dei settori industriali interessati ha sottolineato la necessità di un'iniziativa legislativa in questo campo.

6. Gli effetti del regolamento a livello internazionale

- 6.1 A livello internazionale la tutela giuridica dei disegni e dei modelli risente della mancanza di convenzioni multilaterali che creino un certo grado di armonizzazione mediante disposizioni di minima.

L'articolo 5 quinquies della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale sancisce che "i disegni e modelli industriali sono protetti in tutti i paesi dell'Unione" ma non contiene alcuna norma di diritto sostanziale. La Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche lascia agli Stati firmatari la facoltà di scegliere se proteggere le "opere di arte applicate ai disegni industriali" mediante il diritto d'autore o mediante una legge apposita o mediante il ricorso a entrambi gli strumenti. L'assenza di disposizioni vincolanti nelle convenzioni internazionali fa sì che le leggi sulla tutela giuridica dei disegni e dei modelli presentino divergenze molto più pronunciate di quelle che, ad esempio, sussistono in materia brevettuale e in materia di diritto d'autore. Pertanto, per le imprese stabilite nella CEE, non è agevole garantire i propri diritti e controllarne l'osservanza nei paesi terzi; anzi, questo compito è completamente fuori della portata delle piccole e medie imprese.

- 6.2 L'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali ha lo scopo di facilitare agli utilizzatori la presentazione delle domande dirette ad ottenere la protezione dei disegni e dei modelli in un certo numero di paesi istituendo un sistema centrale per il deposito internazionale. Con una sola domanda di disegno o modello depositata presso la WIPO (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) è possibile ottenere la protezione in uno o più Stati firmatari dell'accordo. Va tuttavia osservato che la protezione ha efficacia - anche in questo caso - soltanto nel territorio degli Stati firmatari ed è soggetta a una serie di condizioni definite dalla legge interna degli Stati che vengono indicati in ciascuna domanda. Questi ultimi possono rifiutare la protezione se non sono soddisfatti i requisiti prescritti dalla loro legge nazionale. Il sistema della registrazione internazionale potrebbe tuttavia rivelarsi estremamente utile per le imprese stabilite nella CEE anche dopo l'entrata in vigore

del sistema di tutela comunitario se non fosse per il fatto che - ad eccezione di sette Stati membri (il Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna) - la maggior parte dei paesi industrializzati non ha ancora firmato l'accordo. A quest'ultimo partecipano venti Stati ma, ad eccezione della Svizzera, non ne fa parte nessuno dei principali paesi industrializzati del mondo e, in particolare, non ne fanno parte i paesi che rappresentano i principali mercati di esportazione della Comunità. Attualmente la WIPO sta procedendo a una revisione dell'accordo allo scopo di agevolare, fra l'altro, la partecipazione di un maggior numero di Stati e specialmente degli Stati Uniti e del Giappone.

- 6.3 Quando il sistema di tutela comunitario entrerà in vigore potrà apparire la necessità di istituire un collegamento fra i disegni e modelli comunitari e l'accordo (rivisto) dell'Aia allo scopo di consentire ai singoli cittadini ed alle imprese di acquisire un disegno o un modello comunitario mediante la registrazione col sistema dell'Aia e di consentire alle imprese comunitarie di ottenere la registrazione internazionale tramite la registrazione nella Comunità. Un modello che prefigura il raccordo tra due sistemi potrebbe essere il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, che instaura un collegamento tra il sistema comunitario dei marchi e l'Accordo di Madrid.
- 6.4 Quanto si è detto al punto 4.3 in ordine agli inconvenienti dovuti al peso dell'eredità brevettuale sulla disciplina dei disegni e dei modelli è ancor più vero nel caso dei paesi che sono i partner commerciali più importanti della Comunità e che applicano le disposizioni della loro normativa brevettuale a disegni o modelli chiamati "brevetti per disegni o modelli". La normativa vigente nei paesi extracomunitari può costituire un problema per la Comunità qualora le imprese della CEE vengano messe in situazione di svantaggio da disposizioni che - senza essere discriminatorie - non offrano i mezzi per proteggere le caratteristiche della loro produzione.
- 6.5 La Comunità, dettando una disciplina appropriata valida in tutto il suo territorio, crea le migliori condizioni per influire positivamente sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli nel resto del mondo.
- 6.6 Le disposizioni del presente regolamento sono in perfetta sintonia con le regole sui disegni e i modelli industriali del progetto di accordo (agreement) TRIP, che è attualmente in fase di negoziato.

7. Preparazione del regolamento e consultazione degli interessati

- 7.1 Il regolamento che qui si presenta si basa su un amplissimo lavoro preparatorio e su un'approfondita consultazione di tutti gli ambienti interessati. Nel giugno 1991 i servizi della Commissione pubblicarono un documento dal titolo "LIBRO VERDE SULLA TUTELA GIURIDICA DEI DISEGNI INDUSTRIALI" (III/F/5131/91) allo scopo di sondare le reazioni degli ambienti interessati.
- 7.2 Dopo la pubblicazione del Libro verde i servizi della Commissione hanno ricevuto osservazioni scritte da un gran numero di importanti organizzazioni industriali, da esperti e consulenti in materia di proprietà industriale e dagli stessi disegnatori. In vari

casi le organizzazioni industriali hanno creato gruppi di lavoro intersettoriali per discutere le idee contenute nel Libro verde e per trasmettere osservazioni e suggerimenti alla Commissione. Queste osservazioni, presentate in nome di organizzazioni molto importanti in rappresentanza di un ampio ventaglio di industrie di tutti gli Stati membri meritano la massima attenzione.

7.3 Le osservazioni di cui sopra sono state integrate da una grande audizione alla quale hanno partecipato organizzazioni dei consumatori, organizzazioni internazionali e rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori (25-26 febbraio 1992). I servizi della Commissione hanno presentato, nel luglio dello stesso anno, un resoconto dettagliato della riunione (doc. III/F/5252/92 nelle lingue FR, EN e DE). Gli esperti della proprietà industriale degli Stati membri sono stati consultati a titolo personale in un'audizione che si è svolta il 25 marzo 1992. Da ultimo, il 16 ottobre 1992, si è svolta un'audizione sul tema più controverso, quello della tutela giuridica dei disegni e dei modelli nell'industria automobilistica; a quest'ultima audizione sono state però invitate soltanto le parti che vi avevano maggiormente interesse.

7.4 Nel presente regolamento si è tenuto conto delle principali osservazioni presentate dagli interessati.

8. Caratteristiche fondamentali del sistema comunitario di tutela dei disegni e modelli

8.1 Il sistema di tutela comunitario è duplice: da un lato viene istituita una protezione basata sulla registrazione del disegno o del modello e, dall'altro, viene istituita una protezione automatica che decorre dal momento in cui il disegno o modello viene messo a disposizione del pubblico.

8.2 I disegni e i modelli sono gli elementi dell'aspetto di un prodotto che possono essere percepiti dai sensi. Il regolamento non prescrive alcun criterio di ordine estetico; in altri termini, sono proteggibili tanto i disegni o modelli ornamentali quanto i disegni o modelli funzionali. Non sono invece proteggibili quegli aspetti che sono necessari a realizzare una funzione tecnica e che non lasciano alcun margine di libertà in relazione agli elementi arbitrari; questa soluzione è stata scelta per non monopolizzare funzioni tecniche attraverso la tutela del disegno. Gli elementi in questione possono peraltro essere protetti in forza della legge brevettuale o della legge sui modelli di utilità degli Stati membri, sempreché ricorrano i requisiti prescritti per la protezione.

Per consentire la connessione funzionale ("interoperability") dei prodotti, i disegni o modelli delle interconnessioni non sono proteggibili, neppure se sono arbitrarie, ad eccezione di quelle dei prodotti modulari.

8.3 I due requisiti essenziali che il disegno o modello deve possedere per essere tutelato sono la novità e l'individualità; quest'ultimo requisito implica che, agli occhi dell'utilizzatore informato, il disegno o modello deve apparire diverso da altri disegni o modelli disponibili sul mercato.

8.4 Il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al suo titolare una protezione contro la sua riproduzione; il disegno comunitario registrato conferisce al

suo titolare un autentico diritto esclusivo di vietare o autorizzare l'utilizzazione del disegno o modello.

- 8.5 I termini di protezione sono rispettivamente di tre anni per il disegno o modello comunitario non registrato e di cinque anni per il disegno o modello comunitario registrato; quest'ultimo può essere rinnovato più volte fino a un massimo di 25 anni.
- 8.6 Per i disegnatori e le imprese è importante poter sottoporre un disegno o modello alla prova del mercato senza per questo far venir meno la sua novità (come invece avviene in molte leggi sulla tutela dei disegni e modelli attualmente in vigore). Pertanto, il regolamento comunitario dispone che le divulgazioni effettuate in un determinato periodo di tempo dallo stesso disegnatore o dal suo avente causa non pregiudicano la novità del disegno o modello.
- 8.7 In armonia con le opinioni espresse dagli ambienti interessati il sistema di registrazione comunitario non s'impenna su un preventivo esame approfondito circa la sussistenza dei requisiti necessari per la protezione.
- 8.8 Una volta registrati i disegni o modelli sono pubblicati. Alcuni settori industriali devono però avere la possibilità di mantenere il segreto intorno ai disegni o modelli per un certo periodo; altri settori, in particolare quello tessile, che produce vastissimi campionari di disegni in brevi periodi di tempo devono avere la possibilità di ridurre i costi mediante il differimento della pubblicazione.
- 8.9 Il regolamento istituisce la possibilità di una registrazione cumulativa dei disegni e dei modelli in modo da diminuire le spese amministrative; con un'unica domanda sarà quindi possibile registrare un numero illimitato di disegni o modelli che presentano caratteristiche comuni.
- 8.10 Con l'impiego di un'unica struttura amministrativa per l'Ufficio comunitario dei disegni e dei modelli e per l'Ufficio dei marchi si otterrà un'ulteriore riduzione delle spese di funzionamento. E' sembrato inoltre opportuno recepire nel regolamento le disposizioni in tema di competenza giurisdizionale e procedure amministrative e finanziarie già presenti nel progetto di regolamento sul marchio comunitario discostandosene in qualche caso, laddove le specificità dei disegni e dei modelli (in rapporto a quelle dei marchi d'impresa) consigliavano soluzioni diverse.

9. Tutela dei disegni e dei modelli e concorrenza

- 9.1 I diritti di proprietà industriale ed intellettuale conferiscono al loro titolare diritti di esclusiva (ossia, il diritto di autorizzare o vietare l'uso delle loro creazioni). Stanti gli obiettivi perseguiti dai diritti di proprietà industriale e intellettuale per quanto concerne gli investimenti innovativi e creativi, questo aspetto della proprietà industriale e intellettuale non presenta, in condizioni normali, inconvenienti sotto il profilo della politica di concorrenza, sempreché, beninteso, questi diritti vengano esercitati correttamente e sempreché la concorrenza sul mercato non venga vanificata dalla creazione di monopoli su prodotti di largo consumo.

- 9.2 Il regolamento comunitario è pienamente conforme a questi indirizzi generali. La protezione dei disegni e dei modelli non crea un monopolio su determinati prodotti, ma tutela l'individualità che un disegnatore ha voluto imprimere ad un prodotto; in altri termini: proteggere il disegno o il modello di un orologio non impedisce che vi sia concorrenza sul mercato degli orologi.
- 9.3 In alcuni casi eccezionali una tutela giuridica dei disegni e dei modelli di così ampia portata come quella assicurata dal disegno o modello comunitario può determinare effetti secondari non desiderabili in quanto potrebbe eliminare o limitare la concorrenza sul mercato. Ciò è particolarmente vero per certi prodotti estremamente costosi, di grande complessità e destinati ad una lunga permanenza sul mercato come gli autoveicoli, in cui la tutela del disegno o del modello dei singoli componenti che vanno a costituire il prodotto complesso rischia di creare un vero e proprio mercato delle parti di ricambio controllato da un unico fornitore ("captive market").
- 9.4 Per questi prodotti è stata introdotta una clausola di "riparazione" che consente la riproduzione dei disegni per fabbricare pezzi di ricambio tre anni dopo la prima commercializzazione del prodotto al quale è stato applicato il disegno. Il produttore dispone così di un diritto di esclusiva per tre anni, senza che ciò implichi la dipendenza a tempo indeterminato dei consumatori da un unico produttore.
- 9.5 In ogni caso restano d'applicazione gli articoli 85 e 86 del trattato CEE. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁾, il semplice esercizio, da parte del proprietario di un disegno tutelato, dei suoi diritti esclusivi non costituisce di per sé un abuso di posizione dominante; tale esercizio può costituire un abuso di posizione dominante - e quindi essere vietato a norma dell'articolo 86 del trattato CEE - se implica un comportamento abusivo dell'impresa che detiene una posizione dominante, come ad esempio un rifiuto arbitrario di fornire pezzi di ricambio a officine di riparazione indipendenti, la fissazione di prezzi ad un livello sleale, la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato prodotto, anche se è ancora in circolazione, e a condizione che detto comportamento sia tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5.10.1988, nella causa 53/87, Circa c. Renault, Racc. 1988, pag. 6039.
Sentenza della Corte di giustizia del 5.10.1988, nella causa 238/87, Volvo c. Veng, Racc. 1988, pag. 6211.

SECONDA PARTE: COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Paragrafi 1 e 2

Viene introdotta l'espressione "Disegni e modelli comunitari" per i disegni e i modelli registrati e per quelli non registrati.

Paragrafo 3

Questa disposizione enuncia un principio fondamentale: il carattere unitario del disegno o modello comunitario.

Articolo 2

L'istituzione del nuovo regime per la tutela dei disegni e modelli rende necessaria la creazione di un Ufficio comunitario dei disegni e modelli che provvederà alla loro registrazione.

TITOLO II DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione Prima Requisiti per la protezione

Articolo 3

Questa disposizione contiene due definizioni importanti, quella di "disegno" (comprensiva di quella di "modello") e quella di "prodotto".

Per "disegno" si intende qualsiasi elemento dell'aspetto di un prodotto che sia idoneo ad essere percepito dai sensi umani come la vista e il tatto; è irrilevante se il disegno o modello di un prodotto sia suscettibile di apprezzamento estetico o abbia scopi utilitari; è altresì irrilevante che il disegno di un prodotto costituisca il fattore decisivo per la scelta dell'utilizzatore finale.

Segue un elenco meramente esemplificativo (non tassativo) di alcuni elementi specifici che possono concorrere a formare un disegno o modello; ad esempio, in alcuni casi le caratteristiche di un disegno o modello possono essere il peso e la flessibilità. Ovviamente, un determinato colore o materiale non sono di per sé elementi di un disegno o modello meritevoli di protezione; invece, la scelta di un colore in combinazione con altri elementi o la combinazione di colori in un disegno o modello di carattere grafico possono contribuire ad imprimere al disegno stesso le sue caratteristiche individualizzanti e possono, in quanto tali,

costituire elemento tutelabile quando vengano applicate ad uno specifico prodotto. Un determinato materiale o la struttura di una determinata superficie possono altresì essere espressione di un'idea estremamente originale e costituire l'elemento decisivo quando si debba stabilire se un disegno o modello sia proteggibile.

Si intende per "prodotto" qualsiasi oggetto nel quale può essere attuato un disegno o un modello. L'elenco degli oggetti indicati in questo articolo è meramente esemplificativo; è sembrato però opportuno indicare espressamente un certo numero di prodotti (quali, ad esempio, i caratteri tipografici) perché in alcuni ordinamenti essi non sono considerati "prodotti" agli effetti della protezione dei disegni e dei modelli industriali.

Possono beneficiare di protezione anche i disegni e i modelli di singole parti di prodotti. È quindi possibile chiedere la protezione per un elemento specifico di un prodotto, laddove tutti gli altri elementi del suo aspetto sono, per generale ammissione, di dominio pubblico. Ciascuno dei componenti o degli elementi destinati ad essere assemblati per formare un prodotto più complesso può essere protetto individualmente come se fosse un prodotto a sé stante purché possa essere commercializzato individualmente e il suo disegno o modello possieda i requisiti di protezione.

I programmi per elaboratori e i prodotti a semiconduttori non sono considerati "prodotti" ai fini dell'applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda i primi, l'averne precisato l'esclusione può sembrare superfluo poiché i programmi per elaboratori (quali definiti dalla recente direttiva sulla loro tutela giuridica) non possono essere disegnati ⁽³⁾. È utile, tuttavia, precisare che la protezione di diritto d'autore disposta dalla suddetta direttiva non può essere rafforzata o integrata da una ulteriore protezione dell'aspetto e della "consistenza" del programma per elaboratore attraverso la tutela del suo disegno. Ciò non esclude, tuttavia, che possa esservi protezione di particolari disegni di carattere grafico applicati, ad esempio, a immagini o a menu di programmi elettronici quando possiedano i normali requisiti per la tutela.

Per contro, l'esclusione dei prodotti semiconduttori non è altrettanto pacifica poiché, in realtà, il disegno di una topografia a semiconduttori potrebbe fruire della tutela istituita dal regolamento se non ne venisse esplicitamente escluso. L'esclusione è stata ritenuta necessaria per non alterare la situazione normativa creata dalla direttiva sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Paragrafo 1

L'articolo enumera i requisiti che deve possedere il disegno o modello per beneficiare della protezione.

Questi requisiti sono due: la novità e l'individualità.

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 91/250/CEE, GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 87/54/CEE, GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

Paragrafo 2

Per quanto attiene ai disegni o modelli applicati ai prodotti che costituiscono parti di un prodotto più complesso, il disegno o il modello di ciascuna singola parte deve possedere i requisiti di novità e di individualità; diversamente non potrà essere tutelato. Quando viene commercializzato un nuovo modello di automobile, spesso si protegge sia il disegno dell'autoveicolo nel suo complesso sia quello di un certo numero di parti, specialmente quelle della carrozzeria. Questa disposizione implica, ad esempio, che la novità e l'individualità di un parafango devono essere valutate in base alla specifica fisionomia di questa parte della carrozzeria e non possono derivare dal carattere individuale dell'autoveicolo nel suo complesso. La ratio di questa disposizione ha riscosso generale consenso e corrisponde a quella dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva sulla tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Articolo 5

In questo articolo viene definita la nozione di novità.

Paragrafo 1

In sintonia con il parere espresso dalla maggioranza dei settori industriali consultati, il requisito fondamentale per la proteggibilità dei disegni e dei modelli è la novità. Si tratta di un requisito obiettivo, nulla rilevando, al riguardo, il fatto che il disegno o il modello sia stato copiato o sia il frutto dell'autonomo sforzo inventivo del disegnatore. La novità va accertata a livello mondiale. Il disegno o il modello già registrato o comunque messo a disposizione del pubblico in una qualsiasi parte del mondo non possiede il requisito della novità e può essere soltanto identico (o quasi identico) a disegni o modelli preesistenti che ne distruggono la novità. "L'impressione generale di somiglianza" non è un criterio sufficiente per distruggere la novità. Per valutare l'efficacia individualizzante del disegno o modello può invece essere necessario prendere in considerazione disegni e modelli preesistenti non identici.

Paragrafo 2

Il secondo paragrafo precisa cosa debba intendersi per "messo a disposizione del pubblico": qualsiasi divulgazione che non abbia luogo sotto il vincolo di segreto fa presumere che il relativo disegno o modello sia stato messo a disposizione del pubblico.

Articolo 6

Paragrafo 1

Questa disposizione contiene la definizione del secondo requisito prescritto per la protezione, cioè le caratteristiche individualizzanti. Il disegno o modello ha una sua individualità se ed in quanto generi un'impressione di generale dissimiglianza rispetto a disegni o modelli preesistenti. Quando un disegno o modello suscita, rispetto ad un disegno o modello preesistente, una impressione generale di somiglianza (il c.d. "déjà vu") è influente l'esistenza di un numero anche cospicuo di dettagli diversi fra i due disegni o i due modelli. Il soggetto che va preso come riferimento per apprezzare l'impressione generale di dissimiglianza è "l'utilizzatore informato". Quest'ultimo può essere - ma non deve necessariamente essere il consumatore finale, il quale può ignorare totalmente quale sia l'aspetto del prodotto (ad es. se questo è una parte interna di una macchina o di un dispositivo sostituito nel corso di una riparazione). In questi casi, "l'utilizzatore informato" è la persona

che provvede alla sostituzione del pezzo. Viene presupposto un certo livello di conoscenze o di nozioni di disegno industriale in dipendenza della natura di quest'ultimo. Tuttavia, l'espressione "consumatore informato" sta ad indicare anche che la somiglianza non dev'essere accertata dagli "esperti di disegno industriale".

La disposizione in commento prescrive una soglia elevata di dissimiglianza rispetto ai disegni o modelli preesistenti e, in pari tempo, fornisce una protezione di ampia portata (art. 11). Difatti, se un disegno o modello non venisse sottoposto a questa prova, si finirebbe per ammettere che le semplici modifiche apportate a disegni o a modelli preesistenti potrebbero legittimamente aspirare ad essere tutelate in quanto disegni o modelli nuovi visto che il requisito della novità ex art. 5 opera nel senso di escludere i disegni e modelli "identici". In certi ordinamenti giuridici la ricerca dei disegni anteriori è infatti limitata alla ricerca di disegni identici o quasi identici, riducendo praticamente a zero la portata della protezione. All'industria europea occorre invece una protezione più ampia e molto più penetrante della mera protezione contro l'imitazione servile. A contropartita di questa più compiuta protezione si richiede, però, che il disegno o modello possieda una più spiccata individualità.

In merito alla possibilità di mantenere e far osservare questo livello elevato di dissimiglianza si vedano i commenti agli articoli 56 e 58.

Ne consegue che i disegni e i modelli che potranno essere protetti in quanto disegni e modelli comunitari saranno meno numerosi di quelli protetti dalla legge di alcuni Stati membri. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, la maggior parte delle industrie ha sottolineato che il requisito in questione appare ragionevole e conforme ai loro veri interessi.

Paragrafo 2

Se l'individualità dovesse essere valutata rispetto a tutti i disegni o modelli preesistenti è evidente che la soglia prescritta dal regolamento verrebbe superata in pochissimi casi; inoltre, c'è da chiedersi se sia ammissibile che il convenuto in un procedimento per contraffazione abbia la possibilità di eccepire la nullità del disegno o modello di cui gli si contesta l'imitazione invocando l'esistenza di un disegno o modello preesistente che da tempo è scomparso dal mercato e può essere visto soltanto in un recondito museo. Nel corso delle consultazioni, l'industria europea ha indicato proprio in questo rischio di ricerca abusiva di disegni e modelli anteriori una delle ragioni che militano contro il requisito della novità assoluta; è ovvio che questo rischio deve essere scongiurato. D'altronde, - si è osservato - la ricomparsa sul mercato di vecchi disegni o modelli, può, in vari casi, essere un'opera meritoria e quindi suscettibile di protezione. Di conseguenza, la disposizione in esame definisce (cioè limita) i disegni e modelli anteriori in relazione ai quali va apprezzato il carattere individuale del disegno o modello comunitario: i disegni o modelli applicati ai prodotti che non sono più sul mercato - comunitario o non comunitario - non saranno presi in considerazione. Questo significa che un disegno o modello la cui protezione sia cessata impedisce a un terzo di acquistare un diritto esclusivo su un disegno o un modello simile fintantoché il prodotto cui esso è applicato sarà ancora presente sul mercato. È tuttavia necessario prendere in considerazione anche i disegni e modelli comunitari registrati e i disegni e modelli nazionali registrati che siano stati pubblicati e la cui tutela non sia ancora cessata, indipendentemente dal fatto - in questo caso - che il prodotto a cui il disegno è applicato sia commercializzato o no. Limitarsi ai prodotti effettivamente presenti sul mercato significherebbe contravvenire agli obblighi che gli Stati membri hanno contratto a norma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Paragrafo 3

Questa disposizione intende fornire orientamenti ai tribunali che dovranno pronunciarsi sulla sussistenza del requisito - essenziale dell'individualità. A questo scopo si precisa che le caratteristiche comuni a due disegni o modelli dovranno ricevere maggiore considerazione delle differenze, poiché ciò che conta è l'impressione generale suscitata dal disegno o dal modello. Nella stessa sede si dovrà prendere anche in considerazione la libertà del disegnatore (questa disposizione figura anche all'art. 11, par. 2).

Articolo 7

Lettera a

Il momento in cui devono sussistere i requisiti prescritti dal regolamento è detto "data di riferimento"; esso può variare a seconda che si tratti di disegni o modelli comunitari registrati o di disegni e modelli comunitari non registrati. Per questi ultimi la data di riferimento è quella in cui il disegno o modello inizia ad esistere, ossia il giorno in cui è stato messo a disposizione del pubblico. L'articolo 12 stabilisce le modalità di fissazione di questa data.

Lettera b

Per i disegni e i modelli comunitari registrati la data di riferimento è quella in cui viene depositata la domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, la data cui risale la priorità.

Articolo 8

Paragrafo 1

Questa disposizione precisa quali siano le divulgazioni che non fanno venir meno la novità e l'individualità di un disegno o modello comunitario registrato.

Quando si chiedi la protezione conferita dal disegno o modello comunitario registrato, ogni divulgazione che abbia avuto luogo nei dodici mesi precedenti la data di riferimento (che può essere o la data del deposito della domanda o l'eventuale data di priorità) non fa venir meno la novità e l'individualità del disegno o modello comunitario registrato, a condizione, beninteso, che la divulgazione sia stata effettuata dal disegnatore stesso o dal suo avente causa o che non risulti da un illecito compiuto nei confronti di questi ultimi.

Ciò significa, in primo luogo, che il disegnatore può utilizzare il proprio disegno e sottoporlo al test del mercato per un periodo di dodici mesi senza per questo far venir meno la novità e l'individualità del suo disegno o modello; in altri termini, questa disposizione ha un effetto equivalente a quello del "periodo di grazia", già noto nel diritto dei brevetti, pur evitando di impiegare questo termine per non generare confusioni.

In secondo luogo, l'articolo sottintende che qualsiasi divulgazione diversa da quelle ivi contemplate vanifica la novità di un disegno o modello posteriore anche quando il disegno o modello anteriore è ignoto e non avrebbe potuto essere noto all'autore del disegno o modello posteriore. Ad esempio, un disegno o modello divulgato in Sicilia e commercializzato solo in tale regione ha - in teoria - l'effetto di precludere ad un disegnatore in Irlanda la protezione per un disegno o modello identico anche quando il disegno o modello posteriore sia stato

sviluppato senza trarre ispirazione dal disegno o modello precedente. In pratica, tuttavia, è probabile che gli effetti siano meno drastici. Un disegno o modello comunitario anteriore non registrato non garantisce che un disegno o modello sviluppato successivamente in via indipendente dal primo non venga registrato in buona fede e conservi la sua validità in mancanza di contestazioni. Inoltre, è ben vero che il titolare dei diritti sul disegno o sul modello anteriore, quando viene a conoscenza del disegno o modello comunitario posteriore può rivolgersi all'Ufficio Comunitario dei disegni e dei modelli (art. 56) o adire un tribunale dei disegni comunitari chiedendo che venga dichiarata la nullità del diritto esclusivo (art. 85, lettere c) o d)) ma non potrà impedire all'autore del disegno posteriore o al suo avente causa di commercializzare il prodotto in cui il disegno è attuato, poiché il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al suo titolare unicamente il potere di vietare la riproduzione (art. 20). Per questi motivi è sembrato che la disposizione non determini, in pratica, situazioni di marcata ingiustizia.

Paragrafo 2

Se un disegno o modello divulgato abusivamente (art. 8, par. 1) ha dato luogo ad un disegno o a un modello comunitario registrato o a un diritto su un disegno o modello registrato in uno degli Stati membri, non può invocarsi l'illiceità della divulgazione poiché la certezza del diritto prevale sulla tutela degli interessi individuali. Il titolare legittimo del disegno ha tuttavia la facoltà di promuovere il procedimento ex articolo 16 chiedendo che, in seguito alla divulgazione abusiva, il disegno o il modello venga trasferito a suo nome.

Articolo 9

Paragrafo 1

Il regolamento non fa alcuna distinzione fra disegni o modelli aventi pregio estetico e disegni o modelli aventi funzioni utilitarie: entrambi sono meritevoli di tutela. Vi sono casi estremamente rari in cui la forma segue la funzione senza alcuna possibilità di variazioni: in tal caso il disegnatore non può affermare che il risultato è dovuto alla sua personale creatività perché il disegno o modello non ha una sua individualità e non è meritevole di protezione. Comunque, è alquanto improbabile che l'intero disegno o modello non sia proteggibile; nella maggior parte dei casi solo alcuni suoi aspetti saranno determinati dalla funzione senza alcuna possibilità di variazione. Pertanto, la disposizione prevede che un disegno non sia tutelabile solo nella misura in cui non ci sia alcuna libertà in relazione agli elementi arbitrari del disegno o modello.

Paragrafo 2

Con questa disposizione si precisa che il disegno o il modello di interconnessioni che devono necessariamente essere riprodotte nella loro esatta forma e dimensione non sono proteggibili anche se il disegno o modello dell'elemento che serve all'interconnessione ha carattere arbitrario nel senso che la sua forma e dimensione non sono esclusivamente dettate dalla funzione tecnica. La disposizione ha lo scopo di migliorare la compatibilità funzionale di prodotti di marche diverse e di impedire che i fabbricanti di prodotti di design creino mercati controllati soltanto da loro ("captive markets") (ad es. per le apparecchiature periferiche) monopolizzando la forma e le dimensioni delle interconnessioni.

Ad esempio, le dimensioni della connessione di un tubo di scappamento determinate dalla necessità di adattarlo ad uno specifico modello di autoveicolo non costituiscono un elemento

proteggibile del disegno o modello poiché queste dimensioni sono determinate dall'autoveicolo stesso.

Paragrafo 3

Occorre prevedere una deroga a quanto dispone il paragrafo 2 per le interconnessioni di prodotti modulari, sempreché, beninteso, possiedano i requisiti per la protezione, in particolar modo una propria individualità (art. 6). Ad esempio, sono proteggibili, di massima, i dispositivi che consentono a una sedia di una determinata marca di essere inserita in una fila di altre sedie della stessa marca o che consentono alle sedie di essere "impilate" (sovrapposte); lo stesso dicasi per gli elementi di interconnessione dei giocattoli progettati per assemblare i vari pezzi. Se questi elementi non fossero proteggibili sarebbe facile per i concorrenti procurarsi una comoda scorciatoia per entrare in un mercato particolare in cui il carattere innovativo dei disegni e dei modelli in questione è spesso costituito - ancorché non sempre - dal disegno di elementi che consentano interconnessioni indefinite con un determinato sistema.

Articolo 10

Questa disposizione del regolamento in tema di ordine pubblico e di principi morali genericamente riconosciuti è presente in parecchie leggi nazionali sulla tutela dei disegni e modelli e nella legge uniforme del Benelux.

Sezione Seconda Estensione della tutela

Articolo 11

Paragrafo 1

In quest'articolo è definita l'estensione della tutela conferita dal regolamento comunitario; due ne sono i principi fondamentali.

In primo luogo, quando si tratti di valutare se un disegno posteriore costituisca contraffazione di un disegno preesistente, l'elemento decisivo è l'impressione generale di simiglianza e non l'eventuale sussistenza di differenze su aspetti specifici o su determinati dettagli. La disposizione fa riferimento alla nozione di utilizzatore informato, già chiarita nel commento all'articolo 6. L'impressione generale creata da un disegno o modello su un "utilizzatore informato" può differire dall'impressione generale provocata nel consumatore ordinario nel senso che "l'utilizzatore informato" può essere in grado di rilevare differenze anche molto pronunciate fra i due disegni, differenze che invece sfuggirebbero del tutto all'attenzione del normale consumatore. Molto dipenderà dalle caratteristiche intrinseche del disegno o modello.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 ha lo scopo di fornire orientamenti ai giudici che dovranno pronunciarsi nelle cause di contraffazione. Vengono in rilievo non già le variazioni di piccola entità che un concorrente abbia apportato al disegno o modello da lui riprodotto (la c.d. "copia intelligente") ma gli elementi comuni ai due disegni o modelli.

I disegni o modelli con spiccate caratteristiche funzionali nei quali il disegnatore debba osservare parametri precostituiti presenteranno probabilmente maggiori simiglianze dei disegni in cui l'autore abbia potuto fruire della più ampia libertà. Ecco perché il paragrafo 2 stabilisce un secondo principio, in base al quale deve essere presa in considerazione la libertà del disegnatore quando si debba apprezzare la simiglianza sussistente fra un disegno o modello precedente ed un disegno o modello posteriore.

Articolo 12

Quest'articolo stabilisce la durata della protezione di cui fruisce il disegno o modello comunitario non registrato. Essa decorre dal momento in cui il disegno o modello viene messo a disposizione del pubblico. L'onere della prova circa la data in questione incombe al titolare. Per premunirsi contro eventuali contestazioni su tale data può essere consigliabile conservare una documentazione degli atti che hanno costituito divulgazione del disegno o modello. Dato che gli usi commerciali variano da un settore all'altro non può indicarsi nessuna norma generale circa il quid necessario per stabilire la data in cui il disegno o il modello viene messo a disposizione del pubblico.

Articolo 13

Questo articolo fissa in cinque anni la durata del periodo di tutela di cui fruisce il disegno o modello comunitario registrato. Detto periodo è rinnovabile per quattro volte (ciascuna sempre di cinque anni) con decorrenza dal giorno del deposito della domanda. Se il disegno o modello è già stato protetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato per il quale sia stata fatta domanda di registrazione alla fine del periodo di dodici mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il periodo massimo di protezione di cui esso può godere in quanto disegno o modello comunitario ascenderà quindi a 26 anni.

Sezione Terza

Legittimazione al disegno o modello comunitario

Articolo 14

Paragrafo 1

Questa disposizione sancisce un principio importante: il diritto sul disegno o modello appartiene al disegnatore a titolo originario. Nulla vieta però al disegnatore di trasferire il suo diritto fin dall'inizio a un terzo ("l'avente causa") che in genere è il fabbricante dei prodotti in cui il disegno o modello è attuato. Dato che il disegno comunitario conferisce esclusivamente diritti di utilizzazione commerciale e non diritti morali sul frutto dell'attività inventiva, il trasferimento del diritto dall'autore all'avente causa avviene a titolo universale, con riserva del diritto di essere citato come autore del disegno presso l'Ufficio nel caso dei disegni e dei modelli comunitari registrati (art. 19).

Paragrafo 2

Se il disegno o modello è stato realizzato da un dipendente nell'esecuzione del suo contratto di lavoro o di servizio, il diritto al disegno appartiene al datore di lavoro a meno che il

contratto non disponga altrimenti. Nella corrispondente disposizione della direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ⁽⁵⁾ il diritto del datore di lavoro si limita all'esercizio dei diritti economici. La differenza rispetto al regolamento che qui si commenta dipende dal fatto che la protezione fornita dalla suddetta direttiva è quella del diritto d'autore (il quale, in alcuni Stati membri, garantisce all'autore una tutela che non può essere trasferita integralmente), mentre il trasferimento dei diritti su disegni e modelli non è soggetto a limitazioni del genere. Di conseguenza, è stata adottata la stessa soluzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ⁽⁶⁾. Va però notato che in quest'ultima direttiva la soluzione indicata è soltanto facoltativa, mentre nell'ambito del presente regolamento si è ritenuto necessario indicare una soluzione uniforme.

Articolo 15

Quando il disegno o modello sia stato sviluppato da uno o più disegnatori congiuntamente, il diritto sul disegno si considera proprietà comune degli stessi. Se il contratto non specifica le modalità dell'esercizio del diritto, esso sarà esercitato congiuntamente.

Quest'ultima disposizione non è stata recepita testualmente ed esplicitamente nel regolamento.

Per l'ipotesi in cui un disegno o modello sia stato realizzato da due disegnatori indipendentemente l'uno dall'altro si vedano i commenti all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 16

Paragrafo 1

Può avvenire che una registrazione venga effettuata da chi non vi sia legittimato, ad esempio quando un disegnatore, titolare di un contratto di lavoro subordinato, registri un disegno il cui titolare legittimo sia il datore di lavoro secondo l'articolo 14, paragrafo 2. In tal caso il titolare può chiedere che la registrazione venga trasferita a suo nome mediante l'azione rivendicatoria. Una disposizione del genere figura all'articolo 23 dell'Accordo sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1989 ⁽⁷⁾.

Paragrafo 2

Se nella registrazione si omette di indicare che il diritto al disegno appartiene in comunione ad una pluralità di disegnatori, ciascuno di essi è legittimato a fare istanza di rettifica a norma del paragrafo 1.

Paragrafo 3

Eccettuati i casi in cui la registrazione sia stata fatta in malafede, è necessario che il potere di chiedere la rettifica sia soggetto a decadenza. Il termine è stato fissato a due anni dalla pubblicazione.

⁽⁵⁾ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

⁽⁶⁾ Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

⁽⁷⁾ 89/695/CEE, GU n. L 401 del 30.12.1989, pag. 1.

Paragrafo 4

Ogni domanda giudiziale diretta ad ottenere la rettifica deve essere annotata nel Registro. Deve altresì essere annotata nel Registro ogni decisione che riguardi la legittimazione al disegno o modello e qualsiasi altra forma di definizione del procedimento.

Articolo 17

Paragrafo 1

Questa disposizione precisa quali siano le conseguenze di una decisione giudiziaria, promossa in applicazione dell'articolo 16, che abbia disposto un mutamento della titolarità del disegno o modello comunitario a favore di chi vi sia legittimato. Anche questa disposizione è modellata sull'articolo 24 della Convenzione sul brevetto comunitario ⁽⁸⁾. Le licenze e gli altri diritti eventualmente accordati da un soggetto non legittimato si estinguono qualora si dimostri che la sua legittimazione non sussisteva.

Paragrafo 2

Qualora siano stati compiuti preparativi seri ed effettivi per l'utilizzazione economica della licenza o di altri diritti sul disegno o modello è evidente che conseguenze di tal genere possono essere molto gravi sotto il profilo economico; proprio per mitigare queste conseguenze il regolamento prevede la concessione di una licenza ispirata al diritto di preuso (art. 25) su domanda dell'interessato.

Paragrafo 3

Tutti i diritti sul disegno o modello sono sanzionati di decadenza qualora il licenziatario o il titolare di altri diritti abbiano agito in malafede nell'utilizzazione economica del disegno o modello.

Articolo 18

Questa disposizione consente all'Ufficio di presumere che la persona a nome della quale è stata depositata la domanda sia il titolare legittimo del diritto al disegno o modello. Questa disposizione, analoga a quella dell'articolo 60, paragrafo 3 della Convenzione sul brevetto europeo, mira ad evitare che in un procedimento dinanzi all'Ufficio venga sollevata la questione della titolarità del disegno o del modello; l'Ufficio, infatti, non può essere investito di questioni del genere, per le quali sono invece competenti i giudici nazionali.

Se la questione della titolarità dovesse essere sollevata nel corso del procedimento di registrazione l'Ufficio è tenuto a proseguire lo svolgimento con il richiedente originario. Chi rivendichi la titolarità del disegno o del modello può chiedere il trasferimento a proprio nome del diritto al disegno o al modello promuovendo l'azione di cui all'articolo 16. Se la questione è sollevata nel corso di un procedimento di nullità l'Ufficio può - se lo ritiene utile - sospendere il procedimento e invitare la persona che rivendica la titolarità del disegno o modello ad adire i giudici nazionali per chiedere una pronuncia sul suo caso.

⁽⁸⁾ 89/695/CEE, GU n. L 401 del 30.12.1989, pag. 1.

Articolo 19

Questa disposizione accorda al disegnatore un "diritto di paternità" (cioè il diritto di essere indicato come autore del disegno) nel Registro dei disegni e modelli comunitari e nei procedimenti dinanzi all'Ufficio (cfr. anche l'art. 14, par. 1).

In alcuni casi i disegni e i modelli sono frutto dello sforzo creativo di dipartimenti di un'impresa o di équipes di disegnatori, il che rende, se non impossibile, certo molto complicato l'indicare distintamente i nomi dei singoli partecipanti. In casi del genere è sufficiente indicare, ad esempio, che il disegno è stato sviluppato dal reparto o dipartimento "disegni e modelli industriali" di una determinata impresa; il regolamento di esecuzione conterrà alcune disposizioni che garantiranno la salvaguardia del diritto di paternità dei disegnatori.

Non è stato ritenuto possibile, per difficoltà pratiche, imporre l'obbligo di indicare il nome del disegnatore (o del collettivo) in altri contesti, come, ad esempio, nelle diciture che figurano sullo stesso prodotto o sul suo imballaggio o negli scritti (foglio d'istruzioni, foglietto illustrativo) che accompagnano il prodotto.

Sezione Quarta

Effetti del disegno o modello comunitario

Articolo 20

Il diritto conferito dal disegno o modello comunitario non registrato consiste nella protezione contro la sola riproduzione e non ha natura di diritto esclusivo; di conseguenza, la formulazione di questo articolo differisce da quella dell'articolo 21, par. 1 (in cui si tratta di diritti conferiti dal disegno o modello comunitario registrato) nel senso che la disposizione in commento non conferisce alcun diritto esclusivo in relazione all'utilizzazione del disegno o modello. In caso di copia non autorizzata del disegno o modello il titolare può agire nei confronti dei contraffattori indiretti quali ad es., gli importatori o i rivenditori, per inibire lo smercio dei prodotti contraffatti.

Articolo 21

Paragrafo 1

Viceversa, il diritto conferito dal disegno o modello comunitario registrato è un vero e proprio diritto esclusivo: il suo titolare ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'uso del proprio disegno o modello e può farlo valere anche coattivamente nei confronti di disegni o modelli simili anche quando la contraffazione sia stata compiuta in buona fede.

Paragrafo 2

Se invece il disegno o modello comunitario registrato non è stato pubblicato perché il titolare si è avvalso della facoltà di differire la pubblicazione, il disegno o modello comunitario conferisce al titolare unicamente una protezione contro la riproduzione. E' solo in virtù della pubblicazione che vengono conferiti al disegnatore i diritti esclusivi nella loro integralità. È appena il caso di aggiungere che la pubblicazione non ha effetto retroattivo.

Il diritto esclusivo non colpisce quindi chi abbia sviluppato autonomamente un disegno o modello che rientra nell'ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato e pubblicato successivamente.

Articolo 22

Questa disposizione contempla una serie di deroghe ai diritti conferiti dal disegno comunitario.

Paragrafo 1

Le lettere a) e b) corrispondono alle disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 15 dicembre 1989 sul brevetto comunitario ⁽⁹⁾. La lettera c) contiene una disposizione che ammette l'utilizzazione leale del disegno o modello per fini didattici o nelle citazioni fermo restando che gli usi consentiti non devono pregiudicarne la normale utilizzazione economica. E' comunque obbligatoria la citazione della fonte.

Paragrafo 2

Le lettere a), b), c) prevedono, per i disegni e i modelli comunitari, le stesse deroghe previste dall'articolo 5ter della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale.

Articolo 23

Scopo della disposizione è evitare l'emergere di mercati controllati da un unico fornitore (captive markets) per alcuni pezzi di ricambio.

A norma del disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, il disegno o il modello delle interconnessioni meccaniche non può usufruire della tutela. In pratica ciò significa che si possono riprodurre tutte le dimensioni delle parti che compongono un prodotto complesso. Inoltre ogni parte di un prodotto complesso può essere considerata irrilevante per l'utente, se ad esempio il pezzo di ricambio non si può vedere. Questo si verifica spesso per le parti interne di un macchinario, di un motore per autoveicoli e prodotti analoghi.

Tuttavia, se il pezzo in questione è esterno ed è visibile e se, inoltre, agli occhi del consumatore finale esso dovrebbe intonarsi all'aspetto globale del prodotto complesso, la riproduzione delle dimensioni ed altri elementi di interconnessione meccanica sarebbero di per sé insufficienti a consentire la concorrenza per i pezzi in questione. Il consumatore che abbia acquistato un prodotto di lunga durata e probabilmente costoso (ad esempio un autoveicolo), per le parti esterne sarebbe indefinitamente legato al produttore del prodotto complesso. Alla fine ciò potrebbe provocare sul mercato una situazione di concorrenza poco sana per i pezzi di ricambio, ma in pratica potrebbe anche creare, a favore del fabbricante del prodotto complesso, un monopolio che durerebbe più a lungo della tutela del suo disegno o modello. Se, ad esempio, ai concorrenti fosse consentito penetrare nel mercato soltanto dopo la scadenza della tutela del disegno o modello, molto probabilmente nessuna impresa riterrebbe che meriti entrare nel mercato a tale condizione. Se si vuole garantire la concorrenza, l'accesso

⁽⁹⁾ 89/695/CEE, GU n. L 401 del 30.12.1989, pag. 1.

al mercato deve essere consentito nel momento in cui è possibile prendere realisticamente in considerazione un investimento nella produzione.

Questa disposizione costituisce una limitazione dei diritti del titolare e dovrebbe quindi essere applicata soltanto nell'osservanza rigorosa di determinate condizioni.

In primo luogo è previsto un periodo triennale, successivo alla prima commercializzazione, durante il quale il titolare del disegno o modello detiene un diritto di esclusiva.

In secondo luogo il disegno o modello in questione deve applicarsi ad un prodotto che è parte di un prodotto complesso e che dipende dall'aspetto di questo. Questa condizione è soddisfatta, ad esempio, dal disegno o modello di una portiera di un autoveicolo, concepita in modo da corrispondere alle altre portiere del veicolo e da adattarsi all'intera carrozzeria, ma non necessariamente a tutte le altre parti che hanno un semplice scopo ornamentale.

Inoltre, il fine della riproduzione deve essere quello di consentire la riparazione del prodotto nel senso del ripristino dell'aspetto originario del prodotto complesso. Questa condizione è difficilmente realizzabile in pratica. Tuttavia, il fatto che la riproduzione possa aver luogo soltanto tre anni dopo la prima commercializzazione, rende improbabile la possibilità che un produttore indipendente di pezzi di ricambio entri nel mercato dei subappaltatori che forniscono i pezzi per il primo assemblaggio e la commercializzazione del prodotto complesso.

L'articolo è finalizzato a garantire una concorrenza leale sul mercato. E' necessario quindi che un produttore indipendente di parti avverta chiaramente la clientela che il suo prodotto ha un'origine diversa da quella delle parti originali del prodotto complesso. Si deve assolutamente evitare di ingannare il consumatore spacciando tali parti per parti originali. Alla luce di quanto precede è evidente che al fabbricante originario del prodotto complesso non è imputabile alcuna responsabilità quanto alla qualità della parte sostituita che non sia una parte originale.

Articolo 24

Questa disposizione dà veste legislativa alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE in tema di "esaurimento dei diritti di proprietà industriale e commerciale" di cui all'articolo 36 del trattato CEE. La norma si riferisce all'ipotesi in cui i prodotti vengano posti in circolazione nel territorio della Comunità e ricalca disposizioni simili contenute in altri atti comunitari, segnatamente la Convenzione sul brevetto comunitario e il progetto di regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 25

Con il deposito della domanda di disegno o modello comunitario quest'ultimo diviene oggetto di un diritto esclusivo. In qualche raro caso può darsi che un disegno o modello che rientra nell'ambito della tutela accordata al titolare di un disegno o modello comunitario sia stato sviluppato in via indipendente anche da un terzo, il quale, tuttavia, sia anticipato dal titolare del disegno o modello comunitario registrato, nel mettere a disposizione del pubblico il suo

disegno o nel presentare la domanda di registrazione. Ora, se è vero che, come regola generale, è necessario prevedere che i diritti scaturenti dal disegno o modello comunitario siano preclusivi di ogni altro diritto, occorre però tener conto di casi eccezionali in cui una rigida applicazione della norma può avere effetti gravemente pregiudizievoli per il secondo disegnatore, specialmente quando questi abbia fatto seri preparativi, anche sul piano economico, per lo sfruttamento commerciale del suo disegno o modello. Per questi casi (che si presumono rari) è stato previsto un diritto scaturente dal preuso, alla stregua di analoghe disposizioni vigenti in materia brevettuale.

Il diritto derivante dal preuso non è un requisito necessario nei confronti del disegno o modello comunitario non registrato poiché l'aver realizzato un disegno o modello identico in via indipendente non costituisce una contraffazione (cfr. al riguardo l'art. 20).

Sezione Quinta Nullità

Articolo 26

Paragrafo 1

Questa disposizione sancisce il principio secondo cui la nullità di un disegno o modello comunitario può essere pronunciata esclusivamente da organi giurisdizionali nazionali specializzati, che il regolamento denomina "tribunali dei disegni e modelli comunitari" (art. 84). Tuttavia, nel caso dei disegni o modelli comunitari registrati, la competenza di questi tribunali è soggetta alla condizione che l'eccezione di nullità venga sollevata mediante domanda riconvenzionale nei procedimenti di contraffazione (cfr. l'art. 85, lettera d), mentre l'azione diretta a far dichiarare la nullità del disegno o del modello deve essere proposta dinanzi all'apposita divisione dell'Ufficio (cfr. art. 56 e segg.).

Paragrafo 2

In certi casi una delle parti può avere interesse ad ottenere la declaratoria di nullità di un disegno o un modello anche dopo che essi si siano estinti o siano stati oggetto di rinuncia, ad esempio quando i diritti su un disegno o modello siano stati fatti valere coattivamente, con decisione non ancora passata in giudicato, nei confronti di una delle parti prima della loro estinzione o prima della rinuncia.

Articolo 27

Questa disposizione cardine contiene l'elenco completo dei motivi in base ai quali il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo.

Paragrafo 1

La prima e più evidente causa di nullità è la carenza assoluta dei requisiti di protezione di cui all'articolo 4 (questa ipotesi è contemplata dal par. 1, lettera a).

La seconda causa di nullità (par. 1, lettera b)) corrisponde all'ipotesi in cui le caratteristiche intrinseche del disegno o modello non siano tutelabili in quanto interamente determinate da

una funzione tecnica che non lascia alcuna libertà per realizzare caratteristiche arbitrarie o per costituire interconnessioni (art. 9, parr. 1 e 2). Va rilevato, in proposito, che questa causa di nullità/annullabilità determinerà spesso solo una nullità parziale. La disposizione verrà con tutta probabilità invocata solo in procedimenti di contraffazione allorché, cioè, il presunto contraffattore farà valere che l'elemento del disegno o modello di cui gli viene addebitata la contraffazione non costituisce elemento tutelabile.

Le norme sulla competenza giurisdizionale, compreso il potere della Commissione di intervenire (artt. 56 e 58) nei procedimenti di dichiarazione e di nullità si applicano anche al caso di una nullità parziale.

La terza causa di nullità (che è contemplata dal par. 1, lettera c)) riguarda le ipotesi in cui un disegno o modello sia contrario all'ordine pubblico o ai principi morali generalmente accettati. Per quanto sia probabile che questi casi risultino estremamente rari, sorge al riguardo un delicato interrogativo: la contrarietà all'ordine pubblico o ai principi della morale deve essere valutata con riferimento ad una "nozione comunitaria" o piuttosto con riferimento a una specifica sensibilità nazionale (la quale può essere profondamente diversa da un paese all'altro)? Benché nel caso del brevetto e del marchio comunitari si sia seguita la prima soluzione, nel caso dei disegni e dei modelli si è temuto che questa scelta potesse rivelarsi pericolosa in quanto avrebbe implicato o un'interpretazione di queste nozioni al livello più basso che si riscontra nella Comunità oppure che avrebbe condotto la Corte di giustizia a sviluppare una propria autonoma interpretazione del concetto con conseguenti difficoltà di ordine politico. Per queste ragioni si è preferito indicare al paragrafo 3, lettera a), che le cause di nullità operano solo limitatamente allo Stato membro in cui esse sussistono, mantenendo in tal modo la validità del disegno o modello comunitario in tutti gli altri Stati membri.

Una quarta causa di nullità (par. 1, lettera d)) riguarda l'ipotesi in cui il titolare non sia la persona legittimata ma, ad esempio, si sia appropriato abusivamente del diritto al disegno o al modello. Questa causa di nullità è azionabile esclusivamente dalla persona legittimata, alla quale l'articolo 16 riconosce il potere di rivolgersi ad un'autorità giudiziaria per ottenere da questa una decisione che stabilisca il suo diritto al disegno o modello. Questa disposizione mira ad assistere il titolare legittimo in tutti i casi in cui esso preferisca distruggere con efficacia ex tunc il diritto che è stato abusivamente riconosciuto ad un'altra persona anziché continuare lo sfruttamento del diritto esclusivo sul disegno o sul modello a nome proprio sulla base della decisione che riconosce la sua qualità di legittimo titolare.

Paragrafo 2

Una ipotesi particolare di nullità è quella contemplata dal paragrafo 2 e riguarda i cosiddetti "diritti anteriori". Questa disposizione riguarda appunto le domande o i diritti sui disegni o modelli registrati che già sono state depositate presso un ufficio nazionale della proprietà industriale ma che non sono stati ancora messi a disposizione del pubblico alla data alla quale, secondo l'articolo 7, deve essere accertata la novità e l'individualità di un posteriore disegno o modello comunitario registrato. Si tratta di un problema tutt'altro che teorico, che non si limita ai pochi mesi che intercorrono fra il deposito della domanda e la pubblicazione del diritto sul disegno o il modello, bensì investe anche i casi in cui il diritto sul disegno o il modello registrato venga tenuto segreto dall'ufficio competente in ottemperanza alla legge. Tuttavia, nel caso del disegno o modello comunitario registrato la cui pubblicazione sia stata differita ai sensi dell'articolo 52, questo problema si presenterà solo nell'ipotesi di riproduzione (si veda anche l'art. 21, par. 2).

Tali anticipazioni ("diritti anteriori") non sono contemplate dal disposto degli articoli 5 e 6 e non possono essere opposte ad un diritto su un disegno o modello posteriore poiché non costituiscono "divulgazioni" nel senso proprio del termine. D'altra parte, bisogna ammettere che è impossibile lasciare senza tutela questi diritti anteriori contro registrazioni posteriori perché non solo ciò costituirebbe una patente ingiustizia ma svuoterebbe anche di ogni significato il meccanismo del differimento della pubblicazione - applicato in vari ordinamenti nazionali e, quantunque limitato alla protezione contro la sola riproduzione, previsto anche dal regime del disegno comunitario registrato.

La soluzione che si propone consiste quindi nell'ammettere che i titolari di siffatti diritti anteriori possano farli valere per chiedere l'annullamento del disegno o modello comunitario registrato posteriormente. Tuttavia, occorre riservare la facoltà di invocare questa causa di nullità ai soli titolari del diritto anteriore, senza estenderla anche a terzi presunti contraffattori.

Il favore che il disegno o modello comunitario registrato posteriormente merita in rapporto a siffatti diritti anteriori - che non erano a disposizione del pubblico allorché la domanda di disegno o modello è stata presentata per la prima volta - giustifica un'ulteriore limitazione all'invocabilità di questa causa di nullità in tutte le ipotesi in cui i diritti anteriori sono diritti su disegni o modelli di uno o più Stati membri ed hanno quindi un'efficacia territoriale limitata rispetto all'intero territorio della Comunità. In questi casi la nullità opererà solo limitatamente allo Stato o agli Stati nei quali è stata dichiarata, mentre resta indenne la tutela conferita dal disegno o modello comunitario registrato nel restante territorio della Comunità (par. 3, lettera b)).

Articolo 28

In questa disposizione è sancito il principio dell'efficacia ex tunc della nullità. Il paragrafo 2 contempla due ipotesi in cui le conseguenze della nullità ex tunc vengono temperate: nel primo caso, quando sia divenuta definitiva la decisione di un organo giurisdizionale in una causa di contraffazione e, nel secondo caso, quando le obbligazioni contrattuali siano state già eseguite prima della dichiarazione di nullità.

TITOLO III IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ'

Articoli da 29 a 36

Questi articoli riguardano il disegno o modello comunitario (e le domande per il rilascio di un disegno modello comunitario registrato) in quanto oggetto di proprietà. Le relative disposizioni seguono molto da vicino le disposizioni analoghe già adottate per il brevetto comunitario e il marchio comunitario per cui è parso superfluo farne un commento dettagliato.

TITOLO IV

DOMANDA DI DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

Sezione Prima
Deposito e requisiti della domanda

Articoli 37 e 38

Questi due articoli determinano il luogo in cui deve essere depositata la domanda di disegno o modello comunitario registrato.

Il richiedente può scegliere tra due possibilità: depositare direttamente la domanda presso l'Ufficio dei disegni e modelli comunitari o presentarla presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro. Questa opzione è modellata su quella già contemplata dalla proposta di regolamento relativa al marchio comunitario.

Tenendo presente l'estensione geografica e il pluralismo linguistico della Comunità, la possibilità di procedere al deposito presso un ufficio nazionale rappresenta una agevolazione rilevante per i richiedenti che preferiscono stabilire un primo contatto con una autorità amministrativa a loro più familiare e più prossima al loro domicilio.

La proposta di regolamento non obbliga tuttavia gli Stati membri a provvedere affinché i propri residenti depositino le loro domande presso gli Uffici nazionali della proprietà industriale, ma semplicemente consente ai residenti di effettuare tale deposito se ciò è consentito anche dalla legge dello Stato membro interessato. Sembra verosimile che la maggior parte degli uffici nazionali centrali, in particolare la divisione competente per i disegni e i modelli siano disposti ad effettuare questo adempimento. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi potrebbero devolvere questo compito all'Ufficio dei disegni e dei modelli del Benelux che ha sede all'Aia.

Dopo un primo periodo di rodaggio occorrerà stabilire se il meccanismo testé descritto abbia funzionato in modo soddisfacente; solo l'esperienza potrà dire se i richiedenti avranno preferito un sistema di deposito centralizzato o decentrato. L'articolo 38, paragrafo 3 impone alla Commissione di presentare, dopo 10 anni, una relazione sul funzionamento del sistema eventualmente accompagnata da proposte di miglioramento.

Quando la domanda viene depositata presso un ufficio nazionale, quest'ultimo deve inoltrarla all'Ufficio comunitario entro due settimane dalla data del deposito effettivo. L'ufficio nazionale può esigere il pagamento di una tassa per coprire le spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.

Il rischio che la domanda di registrazione non pervenga all'Ufficio comunitario, ancorché trascurabile, non può essere sottovalutato (il fascicolo può infatti andare smarrito durante il trasporto o a causa di un errore compiuto dall'ufficio nazionale). Per ridurre al minimo le conseguenze di questa situazione è stato previsto che l'Ufficio comunitario, non appena gli pervenga una domanda inoltrata da un ufficio nazionale, ne informi il richiedente. Quest'ultimo sarà quindi in grado di individuare rapidamente eventuali ritardi o lo

smarrimento della sua domanda poiché non riceverà dall'Ufficio comunitario l'avviso di ricevimento della sua domanda entro un periodo ragionevole dalla data in cui aveva presentato la domanda all'Ufficio nazionale. Spetterà alla normativa nazionale applicabile nel caso specifico stabilire le eventuali responsabilità a carico dell'Ufficio nazionale, qualora il ritardo o lo smarrimento della domanda di registrazione determinino la decadenza di alcuni diritti in capo al richiedente.

Articolo 39

Questo articolo stabilisce quali requisiti debba soddisfare la domanda di disegno o modello comunitario.

Una domanda è costituita da una serie di elementi. Alcuni di essi devono sussistere pena la nullità della domanda stessa, mentre altri elementi non sono essenziali e dipendono dalle circostanze di ciascun caso.

Paragrafi 1 e 4

I requisiti essenziali della domanda sono i seguenti:

- una richiesta di registrazione, da redigersi su apposito modulo multilingue fornito dall'Ufficio comunitario e da ciascun Ufficio nazionale (par. 1, lettera a)),
- indicazioni che permettano di identificare il richiedente (par. 1, lettera b),
- una rappresentazione (grafica o fotografica) riproducibile del disegno o del modello; questa rappresentazione servirà per pubblicare il disegno nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. È probabile che le rappresentazioni dei disegni e modelli comunitari registrati vengano conservate dall'Ufficio su dischi ottici, per cui il regolamento in esecuzione potrebbe fissare una serie di regole tecniche per definire quali siano gli elementi riproducibili (par. 1, lettera c)),
- l'indicazione del nome del disegnatore o quella della equipe dei disegnatori (par. 4 - si veda anche l'articolo 16).

Paragrafo 3

I requisiti non essenziali sono i seguenti:

- una descrizione esplicativa del grafico o della rappresentazione fotografica (questa documentazione può essere utile per individuare gli elementi specifici dell'aspetto del prodotto che costituiscono l'essenza del disegno o del modello e che potrebbero non apparire distintamente in una fotografia o in un disegno) (par. 3, lettera a)),
- un'indicazione dei prodotti nei quali si intende attuare il disegno e la classificazione dei prodotti secondo l'Accordo di Locarno (l'indicazione e la classificazione servono solo a fini di classificazione e di ricerca e non hanno alcuna conseguenza sull'estensione della tutela conferita dal diritto sul disegno o sul modello) (par. 3, lettere b) e c)),
- un campione del prodotto in cui il disegno è attuato: i campioni possono essere bidimensionali (si tratterà nella maggior parte dei casi di tessili) e tridimensionali. Il regolamento di esecuzione dovrà dettare norme particolareggiate in ordine alle dimensioni massime ammissibili per questi campioni, tenendo presente che questi ultimi dovranno essere conservati e classificati a cura dell'Ufficio (par. 3, lettera d)),
- una richiesta di differimento della pubblicazione del disegno o modello (par. 3, lettera e) - si veda anche l'articolo 52).

Paragrafo 2

La rappresentazione riproducibile dei disegni e dei modelli può essere sostituita da un campione qualora:

- la domanda di registrazione riguardi un disegno ("bidimensional design") e
- venga presentata una richiesta di differimento della pubblicazione.

Con questa norma permissiva si è voluto rispondere alle esigenze specifiche dell'industria tessile, la quale potrebbe ricorrere al differimento della pubblicazione per depositare un numero di domande di registrazione molto superiore al numero dei disegni per i quali in definitiva chiederà la protezione. Sarebbe eccessivo imporre agli operatori del settore di depositare costose rappresentazioni grafiche o fotografiche per tutte le loro domande di registrazione fin dalle primissime fasi della procedura, mentre è preferibile, perché più semplice e meno costoso, depositare unicamente un campione del disegno. Resta inteso comunque che, al termine del periodo di differimento, dovranno essere pubblicati nel Bollettino dei disegni e dei modelli quei disegni o modelli per i quali verrà mantenuta la protezione e, a tal fine, dovranno essere depositate le loro rispettive rappresentazioni grafiche o fotografiche (si veda anche l'art. 52, par. 4, lettera b)).

Paragrafo 5

In tema di tasse si propone che la domanda di registrazione sia soggetta al pagamento di due tasse:

- una tassa di registrazione,
- una tassa di pubblicazione.

Ove si chieda il differimento della pubblicazione, la tassa di pubblicazione dovrebbe essere sostituita, in questa prima fase, da una tassa, meno onerosa, per il differimento della pubblicazione, la quale dovrebbe in linea di massima coprire il costo della pubblicazione della notizia del differimento (si veda l'art. 52, par. 3).

L'importo delle due tasse suddette e di tutte le altre tasse contemplate dal regolamento sarà fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 127, in un regolamento dell'Ufficio relativo alle tasse.

Articolo 40

Paragrafo 1

Lo strumento della "domanda di registrazione cumulativa", già noto in vari ordinamenti nazionali ed accolto nell'accordo dell'Aia sul deposito internazionale dei disegni e dei modelli, ha lo scopo di agevolare la presentazione delle domande di registrazione ai settori industriali che producono un gran numero di disegni o modelli e per i quali risulterebbero eccessivi i costi e le formalità amministrative per ottenere la protezione dei diritti su ogni singolo disegno o modello. Il sistema dei disegni e modelli comunitari, che vuole invece distinguersi per snellezza e praticità e vuole funzionare in collegamento con il sistema di deposito internazionale dell'Aia, deve offrire anche questa possibilità.

Questa disposizione consente di combinare in una domanda cumulativa un certo numero di disegni o modelli comunitari registrati pur non fissandone il numero massimo, in questo discostandosi da quanto affermato dal Libro verde sulla tutela del disegno industriale. Va però

soddisfatta una condizione, e cioè che il prodotto in cui i disegni o modelli si intendono attuare appartengano tutti alla stessa sottoclasse secondo l'Accordo di Locarno oppure che appartengano allo stesso insieme o composizione di oggetti. Queste limitazioni sono sembrate necessarie per evitare che di questa disposizione si faccia un uso distorto per pagare tasse di pubblicazione e di registrazione più basse presentando congiuntamente disegni e modelli applicabili a prodotti di ogni sorta. Una domanda di registrazione cumulativa è ammissibile se è caratterizzata dall'unitarietà, requisito che, di norma, ricorre quando tutti i prodotti appartengono alla stessa sottoclasse. (Va osservato che le classi di prodotti di cui all'Accordo di Locarno sono troppo ampie per soddisfare l'esigenza di unitarietà che si richiede per ogni domanda di registrazione). L'essersi riferiti ad una sottoclasse potrebbe però in certi casi avere conseguenze non eque nel senso che lo stesso disegno o modello potrebbe essere applicato a prodotti che, in ragione della loro natura fisica, appartengono a sottoclassi merceologiche diverse o addirittura a classi diverse: basti pensare all'ornamento che un fabbricante voglia imprimere ad una serie di articoli casalinghi diversi (stoviglie, bicchieri, forchette, cucchiari e coltelli, mobili da cucina, ecc.). Sembra più equo consentire a questo fabbricante di presentare una domanda cumulativa per tutti questi vari impieghi del disegno o modello. La norma in commento mira anche a disciplinare le varie possibilità di "decorazione degli interni" scaturite da una progettazione ispirata ad una idea unitaria: a questa ipotesi fa riferimento l'espressione "la stessa linea di oggetti".

Paragrafo 2

Dal punto di vista delle tasse la domanda di registrazione cumulativa verrà trattata secondo le modalità che ha suggerito la WIPO per l'attuale revisione del testo dell'Accordo dell'Aia. Dopo il pagamento della tassa normale per la registrazione e la pubblicazione, il richiedente è tenuto a pagare un'ulteriore tassa (o soprattassa) di registrazione e pubblicazione che dovrebbe corrispondere, per ogni nuovo disegno o modello, ad una percentuale delle tasse di base. Il ricorso a questa formula consente di evitare di stabilire il numero massimo di disegni o modelli che possono essere presentati con una domanda cumulativa. L'ammontare e le eventuali variazioni di questa percentuale in rapporto al numero dei disegni o modelli dovranno essere decise dall'autorità che adotterà il regolamento sulle tasse (si veda l'art. 127).

Articolo 41

Questa disposizione stabilisce quale sia la data del deposito delle domande (comprese le domande cumulative) di disegno o modello comunitario registrato: si tratta della data in cui i documenti contenenti l'informazione obbligatoriamente richiesta per la domanda (si veda l'art. 39, parr. 1 e 2) sono depositati presso l'Ufficio comunitario o presso l'Ufficio nazionale della proprietà industriale (compreso l'ufficio del Benelux). Gli articoli 48 e 49 stabiliscono come questa data viene accordata al richiedente.

Articolo 42

Questa disposizione sancisce l'obbligo generale, ai fini dell'applicazione del regolamento, di seguire la classificazione di cui all'Accordo di Locarno del 1968. Giova sottolineare ancora una volta che l'impiego di questa classificazione, che si basa su categorie merceologiche, non ha alcuna conseguenza sull'estensione della tutela di un disegno o modello comunitario.

Sezione Seconda
Priorità

Articoli da 43 a 47

Questi articoli si riferiscono ai diritti di priorità. I disegni e i modelli registrati secondo le disposizioni della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale fruiscono di un diritto di priorità di sei mesi. Dato che il regime dei disegni e dei modelli comunitari registrati costituisce un accordo regionale concluso dagli Stati membri, che sono tutti parti della predetta Convenzione, chi deposita una domanda di disegno o modello in uno Stato o per uno Stato della Convenzione può far valere tale priorità qualora successivamente chiedi la protezione comunitaria per lo stesso disegno o modello.

La possibilità simmetrica di far valere la priorità di una domanda di disegno o modello comunitario per ottenere la protezione in uno Stato o per uno Stato della Convenzione di Parigi dovrà essere oggetto di negoziati con la WIPO e dipenderà dal riconoscimento del sistema dei disegni o modelli comunitari come valido strumento di tutela ai sensi della richiamata Convenzione. L'articolo 46 prefigura già questo orientamento in relazione agli Stati membri della CEE in quanto la domanda di disegno o modello CEE registrato cui sia stata assegnata la data di deposito si considera equivalente a un normale deposito in ciascuno Stato membro.

Gli articoli da 43 a 47 sono modellati sulle disposizioni quasi identiche della Convenzione sul brevetto comunitario e della proposta di regolamento sul marchio comunitario, ragion per cui non occorre soffermarsi ad illustrarli.

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Articolo 48

Come si è rilevato nell'introduzione, la registrazione presso l'Ufficio deve essere una procedura semplice, rapida e poco costosa che esclude sia un esame approfondito della sussistenza dei requisiti di protezione sia un procedimento di opposizione. L'Ufficio deve soltanto verificare la presenza dei requisiti di carattere formale in quanto il controllo della validità intrinseca del modello verrà effettuato nel corso di procedimenti in contraddittorio instaurati davanti ai giudici nazionali o davanti allo stesso Ufficio a registrazione avvenuta.

Paragrafo 1

In base a questo principio generale, l'Ufficio non esaminerà se una domanda di registrazione soddisfi i requisiti di protezione o se sollevi problemi relativi, ad esempio, al carattere non arbitrario degli elementi di cui si chiede la protezione (che è esclusa dall'articolo 9) e neppure se il disegno o il modello possieda i prescritti requisiti di conformità all'ordine pubblico o ai principi morali generalmente riconosciuti di cui all'articolo 10.

Se è vero che non deve procedere all'esame dei requisiti sostanziali della protezione, non per questo l'Ufficio è tenuto a registrare una domanda che, quantunque formalmente corretta, abbia ad oggetto un disegno o modello palesemente non contemplato dalla definizione dell'articolo 3. Ove venisse richiesto un diritto sul disegno per un tema musicale (non la rappresentazione grafica di un paio di pentagrammi) o per un nome o per uno slogan (non però per la loro rappresentazione grafica), l'Ufficio ha il diritto di rifiutare la domanda fin dall'inizio. A sua volta, il richiedente ha facoltà di impugnare questa decisione ai sensi degli articoli 59 e seguenti.

Paragrafo 2

Questa disposizione precisa quali elementi l'Ufficio deve prendere in considerazione nell'esaminare la sussistenza dei requisiti formali. Anzitutto va stabilito se la domanda contenga i requisiti essenziali che consentono di accordare una data di deposito (si tratta degli elementi indicati dall'art. 39, parr. 1 e 2). In secondo luogo, l'Ufficio deve verificare se siano soddisfatte tutte le altre condizioni prescritte dall'articolo 39 (indicazione del disegnatore o del collettivo, dati facoltativi, pagamento delle tasse, osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione per la presentazione della domanda) e, nel caso di domanda cumulativa, se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40 (dati facoltativi, pagamento delle soprattasse, osservanza dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione per la presentazione della domanda). Infine, l'Ufficio dovrà verificare se sussistano i presupposti per eventuali rivendicazioni di priorità ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 49

Questo articolo precisa quali conseguenze abbiano gli eventuali vizi formali della domanda di registrazione. In questi casi l'Ufficio chiede al richiedente di sanare i vizi o le irregolarità entro un determinato termine.

Se il vizio o l'irregolarità sono sanati nei termini prescritti, l'Ufficio attribuisce alla domanda una data di deposito, la quale sarà comunque fissata in modo diverso a seconda della gravità dei vizi che esso ha accertato. Se i vizi riguardavano l'esistenza di una richiesta di registrazione, le informazioni che permettono di identificare il richiedente, la rappresentazione del disegno o, quando ciò sia ammissibile, il deposito di un campione del disegno o modello, la data di deposito sarà la data in cui questi vizi sono stati sanati. Quando invece i vizi colpiscono altri requisiti che devono possedere le domande di registrazione (comprese quelle cumulative) la data di deposito resta quella in cui la domanda è stata presentata all'Ufficio comunitario o all'Ufficio nazionale.

La domanda verrà respinta se i vizi o le irregolarità non sono sanati (o se le tasse non sono pagate) nel termine prescritto. Il richiedente può comunque impugnare la decisione dell'Ufficio (si vedano in proposito gli art. 59 e seguenti).

In ordine alle condizioni relative al diritto di priorità, l'omessa regolarizzazione importa decadenza del diritto di priorità ai fini del deposito della domanda; quest'ultima continuerà il suo iter davanti all'Ufficio ma, in tal caso, l'accertamento dei requisiti sostanziali verrà compiuto con riferimento alla data del deposito e non più alla precedente data di priorità.

Articolo 50

Non appena a una domanda sia stata assegnata una data di deposito essa sarà registrata come disegno o modello comunitario registrato. La data che deve essere indicata nel Registro è la data del deposito. Se si tiene presente la semplicità dell'esame dei requisiti formali e il breve lasso di tempo che sono stati previsti per l'inoltro della domanda da parte di un'Ufficio nazionale all'Ufficio comunitario (due settimane) o per sanare eventuali irregolarità, la data di registrazione dovrebbe, in linea di massima, situarsi nei sei mesi immediatamente successivi alla data dell'effettivo deposito.

Articolo 51

La registrazione è seguita, quanto prima possibile, dalla pubblicazione del disegno o modello comunitario registrato sul Bollettino dei disegni o modelli comunitari. Il periodo intercorrente fra la registrazione e la pubblicazione dipenderà, tanto dal tempo necessario per la preparazione tecnica della pubblicazione quanto dalla periodicità con cui l'Ufficio pubblicherà il Bollettino (ad es. ogni mese o ogni quindici giorni). L'articolo indica quali elementi siano oggetto di pubblicazione lasciando al regolamento di esecuzione la possibilità di prescrivere altri particolari.

La ratio di questa disposizione è che il Bollettino dei disegni e modelli comunitari assumerà la forma di una rivista a stampa di tipo tradizionale, come avviene oggi in vari Stati membri e anche nel sistema di deposito internazionale dell'Aia; tuttavia, potrebbe apparire più utile, in futuro, soprattutto per tener conto delle innovazioni tecnologiche, consentire all'Ufficio di scegliere un modo più efficace e moderno per "portare il disegno o il modello a conoscenza del pubblico".

Dal punto di vista degli effetti legali va sottolineato che, sotto il profilo tecnico, il disegno o il modello sarà a disposizione del pubblico a decorrere dalla data in cui è stato effettivamente registrato e non dalla data in cui viene pubblicato nel Bollettino, tant'è vero che la consultazione del Registro da parte del pubblico è garantita fin dalla prima di queste due date.

Articolo 52

Questo articolo offre la possibilità di mantenere segreto un disegno o modello comunitario registrato per un periodo non superiore a 30 mesi. Ciò risponde ad un'esigenza sentita in vari settori industriali che non possono correre il rischio di veder pubblicati i loro disegni o modelli prima che i prodotti corrispondenti giungano sul mercato. Soprattutto nel campo della moda (ma il problema è frequente anche nel settore automobilistico) permettere che i concorrenti sappiano in anticipo quale sarà la linea generale dei modelli di una nuova collezione significa compromettere il successo di un'operazione commerciale che si basa sull'esclusività di questa linea dato che, in casi del genere, la protezione del know-how non è sufficiente a impedire ai concorrenti di immettere sul mercato disegni o modelli simili ("intelligentemente simili") in concomitanza o addirittura prima del titolare dei diritti. In questi casi l'unica risposta valida consiste nel mantenere segrete le proprie creazioni; tuttavia, se il segreto dovesse essere garantito soltanto da misure interne all'impresa, vi sarebbe il rischio concreto di una domanda

di registrazione presentata in ritardo che farebbe perdere ogni tutela giuridica. Di conseguenza, il differimento della pubblicazione costituisce un'adeguata risposta a questa esigenza.

Paragrafo 1

La richiesta di differimento deve essere depositata contestualmente alla domanda di registrazione. La procedura di registrazione è troppo breve per consentire alla richiesta di differimento di essere presentata in un momento successivo. Il periodo durante il quale il disegno o modello comunitario registrato può essere tenuto segreto non può superare i 30 mesi a far data dalla presentazione della domanda o dalla data di priorità. Questo periodo costituisce un compromesso tra due opposte esigenze: quella di mantenere il segreto e quella della trasparenza e certezza del diritto che - non lo si può negare - finiscono per essere compromesse dall'esistenza di un disegno o modello pur valido ma non ancora pubblicato.

Paragrafi 2 e 3

Se alla domanda di registrazione accompagnata da una richiesta di differimento della pubblicazione viene assegnata una data di deposito, il disegno o modello corrispondente viene registrato negli stessi termini di tempo e con la stessa procedura di un disegno o modello comunitario registrato. In tal caso, però, la rappresentazione del disegno e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione.

Il pubblico verrà informato tramite il Registro e il Bollettino dell'identità del richiedente, del periodo da questi richiesto per il differimento della pubblicazione del disegno o del modello e della data di deposito della domanda.

Paragrafi 4, 5 e 7

Allo scadere del periodo di differimento - o ad una data a questo precedente se il titolare ne fa richiesta - gli elementi che sono stati mantenuti segreti verranno messi a disposizione del pubblico ad opera dell'Ufficio mediante notizia sul Registro e sul Bollettino, e la data in cui ciò si verifica costituirà la data di pubblicazione. Vi è però un'ulteriore condizione che deve essere soddisfatta: il titolare sarà tenuto a pagare l'intera tassa di pubblicazione che non aveva pagato interamente quando aveva presentato la domanda di registrazione pagando la minore tassa dovuta per il differimento della pubblicazione. Inoltre, se il titolare ha depositato un campione anziché una rappresentazione del disegno o modello nei casi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, dovrà presentare a questo punto la rappresentazione riproducibile del disegno o modello per consentirne la pubblicazione nel Bollettino. L'inosservanza di una sola di queste due condizioni priva il disegno o il modello di tutti i suoi effetti fin dall'inizio.

Il titolare del disegno ha nondimeno la facoltà di rinunciare al disegno o modello; in tal caso la pubblicazione non ha luogo e il titolare evita che il disegno o il modello perda la sua efficacia (la protezione contro le riproduzioni non autorizzate ex art. 21, par. 2) fin dall'inizio.

Paragrafo 6

Da quanto si è detto emerge chiaramente che il titolare di un disegno o modello comunitario registrato per il quale sia stato chiesto il differimento della pubblicazione gode di un diritto pienamente garantito, che può essere fatto valere, anche coattivamente, nei confronti di eventuali contraffattori. Tuttavia, dato che il disegno o il modello sono mantenuti segreti, si deve presumere che gli eventuali contraffattori non ne siano stati a conoscenza; pertanto, il diritto che viene conferito vale unicamente a proteggere contro le riproduzioni finché non abbia avuto luogo la pubblicazione e le azioni giudiziarie dirette a far osservare i diritti sul

disegno o modello sono esperibili solo dopo che all'eventuale contraffattore sia stato comunicato l'intero fascicolo, compresa la rappresentazione del disegno o del modello. Ciò non significa, peraltro, che l'informazione debba essere anche stata portata a conoscenza del pubblico.

TITOLO VI

DURATA DELLA PROTEZIONE DEL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

Articolo 53

Questa disposizione, inserita per ragioni di sistematica di esposizione ribadisce il disposto dell'articolo 13, e cioè che la durata della protezione del disegno o modello comunitario registrato è di cinque anni con decorrenza dalla data del deposito della domanda ed è rinnovabile per successivi periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni.

Articolo 54

Questo articolo, che ricalca l'analogo articolo del progetto di regolamento sul marchio comunitario stabilisce quale sia la procedura da seguire per rinnovare la protezione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni.

Per la rinnovazione è richiesta una domanda del titolare o di persona da questi espressamente autorizzata; si è ritenuto, infatti, che essa sia un atto di grande rilevanza e che richieda l'intervento personale del titolare, potendo ad esempio, essere lasciata all'iniziativa di un licenziatario. Per la rinnovazione è inoltre dovuta una tassa di rinnovazione che, in prospettiva, dovrebbe rivelarsi la fonte primaria di entrate dell'Ufficio.

Spetta all'Ufficio prendere le disposizioni per informare, in tempo utile, il titolare dell'imminente scadenza dei suoi diritti sul disegno o sul modello, in modo che possa presentare la domanda di rinnovazione e pagare la relativa tassa nei sei mesi che precedono la data di scadenza. Il regolamento prevede tuttavia che queste due formalità possano essere assolte in un successivo periodo di sei mesi decorrente da quest'ultima data con il solo obbligo di pagare una soprattassa.

TITOLO VII

RINUNCIA E NULLITA' DEL DISEGNO COMUNITARIO REGISTRATO

Articolo 55

Questa disposizione - modellata su un'analoga disposizione che figura nel regolamento sul marchio comunitario - riguarda la rinuncia al disegno o modello comunitario registrato per iniziativa o con il consenso del suo titolare.

Gli articoli 56 e 57 ricalcano le corrispondenti disposizioni che, nel regolamento sul marchio comunitario, riguardano la proposizione delle azioni di decadenza e di nullità e istituiscono una procedura centralizzata dinanzi all'Ufficio che dovrebbe costituire lo strumento fondamentale attraverso il quale verrà effettuato il controllo della validità di un disegno o modello comunitario registrato dopo la sua registrazione. Questo procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario può essere iniziato non appena il disegno o modello comunitario sia stato registrato o in qualsiasi momento mentre è in corso di validità o anche dopo la sua estinzione. Esso risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare ai concorrenti la possibilità di reagire immediatamente contro la richiesta di protezione subito dopo la registrazione (in alcuni Stati membri questa possibilità è offerta dal procedimento di opposizione) e, dall'altro, quella di impugnare il diritto sul disegno o il modello, in qualsiasi momento successivo, con un'azione unica avente efficacia in tutta la Comunità.

Nel primo caso, tenuto conto del disposto dell'articolo 95, paragrafo 1, una rapida reazione, da parte di chi vi abbia interesse, contro la registrazione, serve ad impedire che il diritto sul disegno o il modello venga fatto valere nei suoi confronti per effetto della decisione di un tribunale nazionale prima che venga presa la decisione definitiva sulla validità di tale disegno o modello. Anche se il titolare del diritto agisce più rapidamente del terzo e cerca di far valere i propri diritti nei suoi confronti prima che venga promossa l'azione di nullità dinanzi all'Ufficio, l'articolo 95, paragrafo 2 offre al terzo (che sotto il profilo strettamente processuale ha assunto la veste di preteso contraffattore) la possibilità di promuovere il procedimento dinanzi all'Ufficio e di chiedere al tribunale nazionale di sospendere il procedimento di contraffazione fintantoché l'Ufficio stesso non abbia pronunciato sulla validità del disegno o modello (questa disposizione lascia al tribunale nazionale un margine di apprezzamento discrezionale allo scopo di evitare liti vessatorie o temerarie). Va altresì notato che la lunghezza dei procedimenti dinanzi all'Ufficio dipenderà dal modo in cui il Vicepresidente gestirà il funzionamento dell'Ufficio. Una sana gestione dovrebbe evitare che i procedimenti diventino eccessivamente lunghi.

Nel secondo caso, la dichiarazione di nullità, pur avendo efficacia ex tunc, potrebbe servire per ottenere, ad esempio, un risarcimento per la parte contro la quale sia stato fatto valere anche coattivamente un disegno o modello successivamente dichiarato nullo. La composizione dei dipartimenti dell'Ufficio - che sarà formato di membri provenienti da vari paesi e di provata esperienza nella materia - sono valide garanzie dell'autorevolezza e dell'imparzialità delle decisioni che l'Ufficio stesso assumerà al riguardo. Sono legittimate a iniziare il procedimento de quo tutte le persone fisiche e giuridiche, la Commissione delle CE e gli Stati membri quando ritengano che vi siano validi motivi per far dichiarare nullo un disegno o modello comunitario registrato. Vi sono tuttavia due casi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta solo a chi provi di avervi un interesse specifico: se la causa di nullità invocata è l'assenza di legittimazione del titolare (art. 27, par. 1, lett. d)) o se la causa invocata è l'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

Il procedimento assume la forma di un giudizio in contraddittorio dinanzi alla divisione di annullamento dell'Ufficio. È sembrato inutile descrivere particolareggiatamente le disposizioni che disciplinano l'istruzione del procedimento e l'esame della domanda di nullità da parte della competente divisione dell'Ufficio poiché queste disposizioni seguono da vicino le disposizioni analoghe già adottate per questi procedimenti amministrativi inter partes per il brevetto

europeo (procedura di opposizione), per il brevetto comunitario (procedura di decadenza e nullità) e per il marchio comunitario (procedure di decadenza e nullità).

La parte che rimane soccombente può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio (artt. 59 e seguenti).

L'articolo 58 consente al preteso contraffattore, contro il quale il titolare cerca di far valere il proprio diritto, di intervenire nel procedimento di nullità fintanto che questo non venga concluso da una decisione definitiva. Egli ha il diritto di intervenire e di presentare le proprie deduzioni dinanzi all'Ufficio.

Il diritto di intervenire nel procedimento dinanzi all'Ufficio è stato riconosciuto anche alla Commissione delle CE e agli Stati membri; questo intervento potrà aver luogo, ad esempio, qualora le parti addivengano ad una transazione stragiudiziale prima che l'Ufficio si pronunci in via definitiva sulla domanda di nullità. Commissione e Stati membri potranno quindi intervenire quando ritengano preferibile, nel pubblico interesse che il procedimento debba continuare fino ad una decisione definitiva.

La Commissione, avvalendosi delle facoltà di cui dispone per farlo, intende istituire un comitato consultivo che la assista nel controllo delle registrazioni presso l'Ufficio.

Il comitato sarà presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti delle industrie, designati ad hoc.

La Commissione intende garantire in tal modo la conformità dei procedimenti di registrazione alle finalità del regolamento.

TITOLO VIII

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO

Articoli da 59 a 65

Questi articoli disciplinano i procedimenti di impugnazione, che sono esperibili da chiunque sia stato parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio in cui siano state respinte le sue istanze. Sono impugnabili le decisioni assunte dall'Ufficio nel corso della procedura di registrazione (dove interviene una sola parte) o durante la procedura di annullamento (in contraddittorio) e le altre decisioni che l'Ufficio può prendere a norma del regolamento (ad es. le decisioni che riguardano i mandatarî abilitati e quelle che riguardano la reintegrazione nei diritti).

Le disposizioni suddette seguono molto da vicino le analoghe disposizioni contenute nel progetto di regolamento sul marchio comunitario. Dato che in seno al Consiglio la discussione su queste disposizioni non era ancora terminata al momento in cui sono state redatte le corrispondenti disposizioni della proposta qui in commento va osservato che le presenti disposizioni dovranno essere adeguate per tener conto di eventuali modificazioni al testo del regolamento sul marchio comunitario che la Commissione riterrà accettabili in quella sede. E' appena il caso di sottolineare quale importanza rivesta per coloro che dovranno utilizzare i due sistemi (quello del marchio e quello dei disegni e modelli comunitari) l'accesso ad un sistema di impugnazioni con caratteristiche unitarie.

Tenendo presente quanto si è detto in precedenza un commento particolareggiato di ciascuna disposizione in tema di ricorsi sembra superfluo; basterà ricordare che i ricorsi si propongono dinanzi a una delle commissioni dei ricorsi, organi istituiti presso lo stesso Ufficio comunitario che emettono decisioni di natura quasi giurisdizionale (si vedano anche gli artt. da 117 a 120). Le decisioni delle commissioni dei ricorsi sono ricorribili dinanzi alla Corte di giustizia delle CE. E' lecito supporre, tuttavia, che la Corte di giustizia chiederà al Consiglio, ai sensi dell'articolo 168 A del trattato CEE, di deferire queste cause al Tribunale di primo grado, riservandosi la facoltà di sindacare le decisioni di quest'ultimo per questioni di diritto (controllo di cassazione). Le decisioni delle commissioni di ricorso che si ritengano viziata di incompatibilità con il diritto comunitario, ma che non siano state impugnate dalla parte interessata e siano quindi divenute definitive, possono essere impugnate dalla Commissione o da uno Stato membro con un "ricorso nell'interesse del diritto" dinanzi alla Corte di giustizia. La decisione della Corte di giustizia in un procedimento siffatto non incide sulla decisione sottoposta alla sua cognizione ma dovrebbe servire a stabilire quale sia la norma imperativa da applicarsi in futuro in casi simili.

TITOLO IX PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione Prima Disposizioni generali

Sezione Seconda Spese

Sezione Terza Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

Articoli da 66 a 80

Questi articoli dettano una serie di regole da osservare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio. Con qualche eccezione - che verrà evidenziata più oltre - si tratta di disposizioni riprese quasi testualmente dal regolamento sul marchio comunitario. Sarebbe stato certo più facile fare riferimento alle corrispondenti disposizioni di quest'ultimo regolamento e limitarsi a stabilire che esse devono essere osservate, in quanto applicabili, anche ai fini del regolamento sui disegni e modelli comunitari. Senonché, ad una più matura riflessione si è ritenuto che sarebbe stato più utile per gli utenti del sistema dei disegni e modelli comunitari disporre di un unico testo contenente tutte le norme da osservare senza dover ricorrere al testo di un altro regolamento. In questa relazione ci limiteremo pertanto ad un commento degli articoli 76, 77 e 78 che contengono disposizioni specifiche del sistema dei disegni e modelli comunitari.

L'articolo 76, che istituisce il Registro dei disegni e modelli comunitari, precisa che le annotazioni e le trascrizioni riportate nel registro sono aperte alla pubblica consultazione ad eccezione di quelle per le quali sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

L'articolo 77 prevede la pubblicazione di due periodici dell'Ufficio. Il Bollettino dei disegni e modelli comunitari (nel quale verranno pubblicati i disegni e i modelli comunitari registrati)

e la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio dei disegni e modelli comunitari, nella quale verranno pubblicati avvisi e comunicati di carattere generale per gli utenti del sistema. Non si può escludere che, in avvenire, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio dei disegni e modelli comunitari venga fusa con la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio comunitario dei marchi in considerazione delle analogie del loro contenuto e delle caratteristiche del pubblico cui si rivolgono.

L'articolo 78 riguarda la consultazione pubblica dei fascicoli e contiene alcune disposizioni che tengono conto della specificità delle procedure in tema di disegni e modelli.

Il principio generale, enunciato nel paragrafo 1, è che i fascicoli relativi alle domande di disegno o modello comunitario registrato possono essere consultati da terzi soltanto con il consenso di chi ha presentato domanda di registrazione fino a che il disegno o il modello in questione non sia stato pubblicato. A questa disposizione se ne affianca una seconda, che rafforza la prima, nel senso che esclude dalla pubblica consultazione i fascicoli relativi a un disegno o modello comunitario registrato per il quale sia stato chiesto il differimento della pubblicazione se il titolare non vi abbia acconsentito. Questa esclusione opera fino alla data in cui scade il periodo di differimento. Se a quest'ultima data (o a una data precedente) il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di rinuncia o se la rinuncia interviene in qualsiasi momento prima della pubblicazione, il fascicolo resta indefinitamente segreto. Si è ritenuto, infatti, che non vi sia alcun motivo di aprire alla pubblica consultazione un fascicolo che riguarda un disegno o un modello per il quale il titolare abbia rinunciato, fin dall'inizio, a chiedere la protezione. Nessun diritto può essere fatto valere sulla base di un siffatto disegno o modello comunitario registrato e si è ritenuto equo riconoscere a chiunque abbia abbandonato ogni diritto sul disegno o il modello almeno il diritto di non rendere noti al pubblico disegni, modelli ed idee contenuti nel disegno o modello comunitario registrato cui ha rinunciato. Ad esclusione dei casi sopra ricordati, i fascicoli devono, in linea di massima, essere aperti alla pubblica consultazione.

Il paragrafo 2 prevede un'eccezione alla regola che impedisce l'accesso ad un fascicolo riguardante una domanda di registrazione o un diritto su un disegno o modello che ancora non sia stato pubblicato o un diritto su un disegno o modello che sia stato abbandonato prima della pubblicazione. Senza il consenso del richiedente la registrazione o del titolare del diritto l'Ufficio può, con propria decisione, autorizzare la consultazione del fascicolo se la persona che fa domanda di consultazione fornisce la prova di avervi un interesse legittimo. Questo caso si presenterà, in particolare, quando il richiedente la registrazione o il titolare del diritto abbiano compiuto atti intesi a far valere contro la persona in questione i diritti scaturenti dal disegno o modello comunitario registrato; in ipotesi del genere equità vuole che chiunque abbia giustificati motivi di temere che un'azione giudiziaria venga promossa nei suoi confronti possa consultare prove documentali che potrebbero rivelarsi essenziali una volta che sia iniziato un procedimento nei suoi confronti.

Sezione Quarta Rappresentanza

Articoli 81 e 82

Questi articoli disciplinano la rappresentanza nei procedimenti dinanzi all'Ufficio. I principi generali dell'articolo 81 sono strutturati sulle analoghe disposizioni del regolamento sul

marchio comunitario (e su quelle contenute nelle convenzioni sul brevetto europeo e sul brevetto comunitario). Analogamente, l'articolo 82 enuncia il principio - già presente nel citato regolamento e nelle due convenzioni - secondo cui la rappresentanza professionale dinanzi all'Ufficio può essere assunta esclusivamente dalle persone i cui nomi figurano nell'elenco dei mandatarî abilitati tenuto dall'Ufficio stesso. In alternativa, la rappresentanza può essere assunta da avvocati o procuratori abilitati ad esercitare in uno Stato membro purché possano agire in tale Stato quali mandatarî in tema di proprietà industriale.

Le condizioni prescritte dal regolamento per poter figurare nell'elenco in questione sono state stabilite tenendo conto dei requisiti specifici che devono possedere coloro che intendono agire dinanzi ad un Ufficio che si occupa di questioni attinenti al diritto dei disegni e dei modelli; di conseguenza, oltre a requisiti quali il domicilio professionale o il posto di lavoro nella Comunità, il candidato dovrà anche possedere l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale nello Stato membro in cui esercita la professione o è impiegato. Il possesso di quest'ultimo requisito va inteso in senso estensivo, esso cioè comprende anche l'abilitazione a rappresentare terzi in materia di brevetti o in materia di marchi. Per logica estensione, possono essere iscritte nell'elenco anche le persone che già figurano nell'elenco dei mandatarî ("professional representatives") abilitati a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, nonché le persone i cui nomi figurano nell'elenco dei mandatarî abilitati dell'Ufficio comunitario dei marchi.

Negli Stati membri in cui non è richiesta alcuna qualificazione professionale specifica per l'abilitazione ad agire dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale - caso che si presenta spesso nella rappresentanza in materia di marchi - il requisito suddetto è sostituito dal possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, a meno che la normativa vigente in uno Stato membro riconosca ufficialmente tale abilitazione.

TITOLO X

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI DISEGNI E AI MODELLI COMUNITARI

Sezione Prima

Applicazione della Convenzione di esecuzione

Sezione Seconda

Controversie in materia di contraffazione e di validità dei disegni e modelli comunitari

Sezione Terza

Altre controversie relative ai disegni e modelli comunitari

Articoli da 83 a 98

Gli articoli da 83 a 98, che concernono le controversie relative ai disegni e ai modelli comunitari, seguono da vicino le disposizioni corrispondenti del progetto di regolamento sul marchio comunitario poiché si è ritenuto della massima importanza, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti come in materia di procedimenti amministrativi dinanzi all'Ufficio, che gli utenti possano osservare regole il più possibile unitarie. Le disposizioni in commento

tengono altresì conto, nella misura del possibile, delle norme contenute nel Protocollo sulle controversie che fa parte integrante dell'accordo sul brevetto comunitario, con la sola ovvia eccezione delle disposizioni che riguardano le funzioni della COPAC (Corte di appello comune).

Ciò premesso, in questa relazione introduttiva ci si limiterà a illustrare le caratteristiche specifiche del sistema di composizione delle controversie relative a disegni e modelli comunitari senza esaminare particolareggiatamente le disposizioni che già sono state adottate dalla Comunità o dagli Stati membri in contesti diversi. Pertanto, non verranno commentati gli articoli 90, 91, 92, 95, 96 e 97.

È sufficiente ricordare che questa parte del regolamento (la composizione delle controversie) stabilisce quali siano le regole di competenza e di procedura che devono essere osservate nei procedimenti giudiziari riguardanti i diritti sui disegni e modelli la cui efficacia si estende all'intero territorio della Comunità e che spetta in linea di massima ai tribunali nazionali fare osservare. Questo sistema si articola in tre sezioni:

- la sezione prima sancisce il principio dell'applicazione della convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze;
- la sezione seconda, che contiene una serie di norme che sostituiscono o integrano le norme corrispondenti della predetta convenzione di Bruxelles relativamente alle controversie riguardanti la contraffazione e la validità dei disegni e dei modelli comunitari;
- la sezione terza, che contiene alcune norme proprie del presente regolamento che integrano le disposizioni generali della convenzione di Bruxelles e che si applicano ad altre controversie riguardanti disegni e modelli comunitari.

L'articolo 83, stabilendo il principio dell'applicazione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale coincide esattamente con le analoghe disposizioni contenute nel regolamento sul marchio comunitario e nella convenzione sul brevetto comunitario.

Le deroghe (spesso di natura più formale che sostanziale) alle disposizioni della convenzione di Bruxelles sono contenute nel paragrafo 2; esse individuano un gruppo unitario di regole sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze e disciplinano anche tutti quei casi che, secondo la convenzione di Bruxelles, dovrebbero essere lasciati alle disposizioni non armonizzate del diritto internazionale privato degli Stati membri (ad es. quando il convenuto non sia domiciliato nella Comunità). In mancanza di regole precise ed uniformi vi sarebbero forti rischi di conflitti di competenza fra organi giudiziari di Stati membri diversi e di pronunce contraddittorie nella stessa causa (per non parlare, poi, della possibilità che le parti ricorrano al c.d. "forum shopping" in misura incompatibile con il funzionamento di un mercato integrato).

Il regolamento non contempla alcuna disposizione transitoria che disciplini le ipotesi in cui, per alcuni Stati membri, la convenzione di Bruxelles non sia ancora entrata in vigore alla data in cui entrerà in vigore il regolamento. Questa prospettiva sembra tuttavia così improbabile soprattutto se si tiene conto dei rapidi progressi della ratifica della convenzione di San Sebastian del 1989 relativa all'adesione della Spagna e del Portogallo alla convenzione di Bruxelles (che è già entrata in vigore fra gli altri dieci Stati membri) - che è sembrato politicamente assurdo tenerne conto nel regolamento. Gli eventuali problemi che potrebbero

presentarsi in relazione a futuri membri della CE o in occasione dell'estensione del regolamento allo Spazio economico europeo potrebbero essere affrontati e risolti nell'ambito di negoziati che si svolgeranno nei modi e nei contesti appropriati.

L'articolo 84 impone agli Stati membri di designare un numero limitato di tribunali nazionali di primo e secondo grado che opereranno in qualità di "tribunali dei disegni e modelli comunitari" con competenza esclusiva nei procedimenti aventi ad oggetto la contraffazione e la validità dei disegni e dei modelli comunitari. La disposizione è identica alla disposizione corrispondente che istituisce i tribunali dei brevetti comunitari e i tribunali dei marchi comunitari. Si esprime l'augurio che gli Stati membri, nel designare questi tribunali, si limitino ai tribunali indicati nell'allegato al protocollo sulle controversie relativo ai brevetti comunitari (pur con le integrazioni necessarie per tener conto dell'adesione della Spagna, del Portogallo e dei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania).

I tribunali dei disegni e dei modelli comunitari (art. 85) avranno competenza esclusiva non solo per le azioni in materia di contraffazione di disegni e modelli comunitari ma anche (se ed in quanto azioni siffatte sono ammesse dal diritto dello Stato in cui la Corte ha la sede) per le azioni relative alla minaccia di contraffazione e per le azioni di accertamento di non contraffazione. In relazione alla validità dei disegni e dei modelli occorre fare una distinzione fra i disegni e i modelli comunitari registrati e quelli non registrati.

Per i disegni e i modelli comunitari registrati gli articoli 56 e seguenti del regolamento offrono la possibilità di promuovere dinanzi all'Ufficio l'azione diretta a far dichiarare la nullità (domanda di nullità). Allo scopo di favorire questa procedura dinanzi ad un organo centrale è stato ritenuto opportuno non ammettere l'esperibilità di una azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari; tuttavia, il convenuto in un procedimento per contraffazione può eccepire la nullità dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari a condizione che lo faccia mediante azione riconvenzionale. Ci si potrebbe chiedere perché questa limitazione - che già è stata accolta nel sistema dei brevetti e dei marchi comunitari - debba essere mantenuta anche in relazione a un titolo di protezione che, come il disegno e il modello comunitario registrato, è stato rilasciato senza procedere ad un esame dei requisiti sostanziali o senza possibilità di opposizione da parte di terzi interessati. La Commissione ritiene che - per quanto sia indubbiamente vero che il disegno e il modello comunitario registrato non possiedano la forza protettiva del brevetto o del marchio comunitario - non sia un onere eccessivo imporre ad una persona fisica o giuridica, contro la quale si faccia valere il diritto sul disegno o il modello, l'obbligo di reagire mediante azione riconvenzionale e non semplicemente eccependo la nullità del disegno o del modello a titolo di difesa nel merito senza in pari tempo chiedere al giudice di pronunciare, con efficacia erga omnes, sulla validità de quo. Si è ritenuto che un adempimento procedurale (quale l'obbligo di proporre una domanda riconvenzionale) posto a carico del convenuto sia più che compensato dai vantaggi che presenterebbe un Registro dei disegni e modelli comunitari "pulito", cioè esente da iscrizioni di diritti dichiarati nulli da un'autorità giudiziaria competente.

Viceversa, per i disegni e i modelli comunitari non registrati non è stata prevista alcuna procedura dinanzi a organi centrali come l'Ufficio; è pertanto necessario fissare le disposizioni sulla competenza giurisdizionale per tutti i casi in cui venga promossa un'azione di nullità. L'articolo 85, lettera c) attribuisce la competenza esclusiva a conoscere di queste azioni ai tribunali dei disegni e modelli comunitari; ovviamente questi ultimi resteranno del pari

competenti in via esclusiva quando venga sollevata l'eccezione di nullità con domanda riconvenzionale del convenuto in un giudizio di contraffazione. Per quanto in tal caso l'esclusione della difesa nel merito presentata in forma diversa da quella dell'azione riconvenzionale non possa essere giustificata dall'esigenza di avere un Registro "pulito" (come nel caso dei disegni e modelli comunitari registrati si è ritenuto opportuno, nell'interesse della collettività, che un disegno o un modello comunitario non registrato che sia stato dichiarato nullo da un giudice competente, ove venga invocato contro terzi in circostanze diverse, non debba essere sottoposto per la seconda volta ad un giudizio di validità.

Gli articoli 86 e 87, che contengono le regole sulla competenza internazionale, seguono interamente le disposizioni corrispondenti del sistema del brevetto e del marchio comunitario. Giova soltanto ricordare che l'articolo 86 richiede, come le due disposizioni corrispondenti della convenzione sul brevetto comunitario e del regolamento sul marchio comunitario, i negoziati con i paesi dell'EFTA che sono parti della convenzione di Lugano del 1988 poiché tale articolo contiene disposizioni che sono in conflitto con gli obblighi che risultano per gli Stati membri dalla citata convenzione quando il convenuto è domiciliato in un paese dell'EFTA. Ci si augura che sia possibile trovare una soluzione a queste difficoltà nell'ambito dello Spazio economico europeo.

Va anche rilevato che applicare l'articolo 86 alle azioni dirette a far dichiarare nullo un disegno o modello comunitario non registrato (figura che non ricorre nel sistema dei brevetti e dei marchi comunitari) significa individuare un solo giudice competente nel territorio della Comunità dato che viene meno la competenza del giudice dello Stato membro in cui l'atto illecito è stato compiuto. L'azione di nullità verrà pertanto esperita esclusivamente nello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto (ossia il titolare del diritto). Se manca questo criterio di collegamento, saranno competenti i tribunali dello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o, se ciò non si verifica, dove l'attore (colui che contesta la validità del diritto) ha il suo domicilio o una stabile organizzazione oppure, se non si verifica nessuna di queste condizioni, nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio dei disegni e modelli comunitari.

L'articolo 89 esclude in linea di principio la possibilità che, nel corso di un procedimento per contraffazione, si possa sollevare l'eccezione di nullità in forma diversa da una domanda riconvenzionale. Si sono già illustrate le ragioni di questa soluzione nel commentare l'articolo 85. Il paragrafo 3 consente tuttavia un'eccezione a questa esclusione allorché il mezzo dedotto nella domanda di nullità [o di annullamento] si fonda sull'esistenza di un diritto nazionale anteriore ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2. Poiché diritti siffatti non possono essere invocati contro un disegno o modello comunitario se non dagli stessi loro titolari, va da sé che questo mezzo può essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore. L'aver consentito che, in un'ipotesi del genere, l'eccezione di nullità possa essere sollevata anche al di fuori di un'azione riconvenzionale (secondo la regola generale) è dovuto al fatto che, al termine di questo giudizio, un'eventuale sentenza di accoglimento implicherebbe solo la nullità parziale del disegno o modello comunitario, nel senso che la sua efficacia sarebbe limitata al solo territorio degli Stati membri in cui sussiste la causa di nullità.

L'articolo 89, paragrafo 1 ha lo scopo di limitare l'abuso di domande giudiziali di nullità dei disegni e modelli comunitari. Esso va però affiancato da una disposizione che inverta l'onere della prova ogniqualvolta il titolare dimostri che il suo modello ha un'individualità propria nel senso che differisce in maniera significativa da altri modelli in commercio. In tal caso è molto

probabile che il modello in questione sia stato creato dallo stesso disegnatore e non sia stato copiato; è probabile, quindi, che sia anche nuovo. In casi del genere è sembrato opportuno chiedere al presunto contraffattore - che contesta la validità del modello comunitario contestandone la novità - di fornire la prova che il modello è privo di tale requisito.

Una disposizione corrispondente non è apparsa necessaria per i procedimenti di nullità dinanzi all'Ufficio. E' ovvio, infatti, che quando un terzo chiede all'Ufficio di dichiarare nullo un disegno o modello, quest'ultimo esigerà le prove a sostegno della sua istanza.

L'articolo 93 concerne le sanzioni nei procedimenti di contraffazione. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato poiché gli ambienti interessati hanno più volte ribadito che, per il successo del regime istituito dal presente regolamento, è di fondamentale importanza garantire l'osservanza dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari e garantire una maggiore uniformità nelle reazioni dei tribunali nazionali nei confronti delle contraffazioni.

Bisogna tuttavia riconoscere che, nella fase attuale dell'integrazione europea, è difficile intervenire legislativamente in materie in cui tradizioni culturali e norme di diritto civile (sia sostanziale che processuale) condizionano in modo rilevante le pronunce dei giudici nazionali. La regola fondamentale dovrebbe quindi rimanere questa: ogni tribunale nazionale applica le sanzioni previste dalla legge dello Stato membro in cui ha sede quando debba far osservare o reintegrare i diritti violati da un contraffattore. Questa regola verrà osservata in particolare nel caso del risarcimento, dove le divergenze fra i vari ordinamenti giuridici sono così marcate da rendere superfluo, in questa fase, ogni ricerca di un comune denominatore anche nel campo specifico e limitato della tutela giuridica dei disegni e dei modelli. L'intera problematica della uniformità delle sanzioni in caso di illecito extracontrattuale dovrebbe essere risolta a livello comunitario con interventi di portata più generale nella prospettiva del funzionamento del mercato interno.

In attesa di future iniziative in questo campo, si richiamano gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma dei trattati internazionali (e dei trattati attualmente in discussione) in tema di diritti di proprietà industriale.

Le accennate difficoltà non impediscono tuttavia che si possa fare qualche progresso istituendo alcuni strumenti comuni e imponendo al giudice di applicarli quando ricorrano i presupposti indicati dalla norma comunitaria. Le disposizioni in questione contemplano tre tipi di sanzioni comuni:

- una sentenza inibitoria,
- il sequestro dei prodotti contraffatti,
- l'ingiunzione al contraffattore di fornire informazioni sull'origine e sui canali distributivi dei prodotti contraffatti.

La decisione del tribunale che inibisce gli atti di contraffazione è una sanzione che è già stata accolta nel sistema dei brevetti e dei marchi comunitari. Se il tribunale accerta che il convenuto abbia contraffatto o minacci di contraffare un disegno o modello comunitario deve pronunciare l'ordinanza inibitoria a meno che non sussistano particolari motivi per non farlo. Spetta poi alla legge del foro competente stabilire gli strumenti mediante i quali viene garantita l'osservanza di tale decisione.

Anche il sequestro dei prodotti contraffatti e l'ingiunzione di fornire informazioni devono

essere pronunciate dal giudice che accerta la contraffazione del disegno o modello comunitario, (la minaccia di contraffazione non viene in rilievo), sempreché, beninteso, non sussistano particolari ragioni che lo inducano a non pronunciarsi in tal senso. Ad esempio, il giudice potrebbe decidere di non ordinare il sequestro se, date le circostanze, esso si rivelasse un provvedimento del tutto inutile o eccessivamente gravoso; nel caso dell'ingiunzione di fornire informazioni può darsi, invece, che il provvedimento sia del tutto superfluo come quando, per esempio, il contraffattore e il fabbricante dei prodotti contraffatti sono la medesima persona. Il giudice dovrà comunque motivare, in ciascuna sua decisione, le ragioni che, attese le circostanze del caso, lo hanno indotto a non irrogare l'una o l'altra di queste sanzioni (o nessuna delle due), in modo da consentire ai giudici dei gradi superiori di sindacare la legittimità dell'applicazione di questa norma.

L'articolo 94 disciplina le misure provvisorie e i provvedimenti cautelari; i paragrafi 1 e 3 corrispondono testualmente alle analoghe disposizioni della convenzione sul brevetto comunitario e del regolamento sul marchio comunitario (con la variante che il potere di chiedere informazioni circa l'origine dei prodotti che si presumono contraffatti ex art. 93, par. 2, lettera a) è stato previsto espressamente), ragion per cui va commentato unicamente il paragrafo 2 che è del tutto nuovo.

Il divieto, disposto dall'articolo 89, di eccepire la nullità di un disegno o modello comunitario come mezzo di difesa in forma diversa da una domanda riconvenzionale vale per il procedimento principale di contraffazione. Tuttavia, di norma, le azioni enti per contraffazione sono precedute o accompagnate da domande di provvedimenti urgenti che svolgono un ruolo della massima importanza, anche sotto il profilo tattico, nel corso del procedimento. Obbligare il convenuto a sollevare l'eccezione di nullità soltanto mediante azione riconvenzionale durante un giudizio per definizione sommario non sarebbe equo, tant'è vero che alcuni ordinamenti non ammettono l'azione riconvenzionale nel corso di un procedimento che si svolge nel presupposto dell'urgenza e nel quale il giudice pronuncia dopo aver assunto sommarie informazioni. D'altro canto non vi sono giustificati motivi per impedire al convenuto di eccepire la validità del disegno o modello comunitario come mezzo di difesa quando le sue deduzioni possono essere della massima utilità per il giudice nel prendere la sua decisione. Per queste ragioni si è precisato esplicitamente che il mezzo di difesa consistente nell'eccezione di nullità può essere esperito da chi sia convenuto in codesti procedimenti anche in forma diversa dalla domanda riconvenzionale. Tuttavia, anche in questi casi, si applica l'articolo 89, paragrafo 2 sull'inversione dell'onere della prova.

L'articolo 98, che riguarda la proposizione delle azioni relative a disegni e modelli comunitari diverse dalle azioni di contraffazione e di nullità, estende alle azioni suddette il divieto di contestare la validità del disegno o modello comunitario come mezzo di difesa in forma diversa dalla domanda riconvenzionale; alle stesse azioni esso estende anche le due deroghe disposte per il caso dei diritti nazionali anteriori e delle misure provvisorie e provvedimenti cautelari.

TITOLO XI

EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 99

Con l'istituzione di un sistema dei disegni e dei modelli comunitari si pone la questione dei

rapporti di questo nuovo titolo di protezione con i disegni e i modelli registrati negli Stati membri e ancora in vigore, i quali formano oggetto della proposta di direttiva - presentata contestualmente al presente regolamento - che armonizza le disposizioni fondamentali di diritto sostanziale applicabili a questi diritti nazionali. Orbene, la Commissione, per quanto si auguri che il sistema dei disegni e modelli comunitari, grazie alla sua concezione moderna, alla convivialità e al basso costo delle sue procedure conquisti rapidamente una posizione di prestigio, non si illude affatto che strumenti giuridici tuttora operanti e ben sperimentati a livello nazionale possano venire prontamente abbandonati. E' scontato che i diritti sui disegni e modelli registrati a livello nazionale e i disegni e i modelli comunitari coesisteranno gli uni accanto agli altri nei prossimi anni; occorre quindi chiarire la natura delle loro relazioni.

Contrariamente a quanto si prospettava nel Libro verde, la Commissione è stata convinta dalle osservazioni presentate dagli ambienti interessati che, se le due forme di protezione sono destinate a coesistere, non vi sono validi motivi per disporre che quando lo stesso disegno o modello è tutelato tanto dal disegno o modello comunitario quanto da un diritto puramente nazionale, quest'ultimo debba perdere ogni efficacia. E' bensì vero che, per un titolare, potrebbe risultare superfluo mantenere, per lo stesso disegno o modello, due forme di protezione valide sullo stesso territorio e, una volta compiuta l'armonizzazione, soggette a norme di diritto sostanziale identiche e che conferiscono la stessa intensità di protezione; nondimeno, la decisione di abbandonare forme di tutela nazionali ritenute superflue va lasciata ai titolari stessi e non va imposta in via legislativa. La conclusione cui la Commissione è giunta è che sarà perfettamente fattibile per il titolare mantenere, per lo stesso disegno o modello, forme di tutela parallele consistenti nel disegno o modello comunitario e in uno o più diritti nazionali sul disegno o modello registrato. Il cumulo di queste due protezioni di cui beneficia lo stesso disegno o modello in forza di due titoli della stessa natura trova un precedente nel progetto di regolamento sul marchio comunitario, il quale ammette la coesistenza di marchi identici, nazionali e comunitari, in capo allo stesso titolare.

Una volta stabilita questa linea di politica legislativa, la Commissione ha tuttavia ritenuto - come aveva fatto nel caso del marchio comunitario - che si dovesse evitare di lasciare al titolare il diritto di scatenare, in sede giudiziaria, azioni frustranti e vessatorie vertenti sugli stessi fatti e fra le stesse parti facendo valere uno dei diritti coesistenti anche dopo che un tribunale competente si sia già pronunciato sulla questione sulla base del diritto parallelo. L'articolo 99, modellato sull'articolo corrispondente del progetto di regolamento sul marchio comunitario, fornisce ai tribunali i poteri per evitare queste azioni vessatorie.

Articolo 100

Questa disposizione, che è d'importanza fondamentale, disciplina le relazioni che intercorrono fra la tutela conferita dal sistema dei disegni e modelli comunitari e la tutela conferita a un disegno o modello da altri strumenti giuridici comunitari o nazionali.

Il principio che sta alla base di questa disposizione è quello del cumulo delle protezioni, nel senso che se un disegno protetto dal sistema dei disegni o modelli comunitari può beneficiare anche della tutela conferita da altre disposizioni del diritto comunitario o nazionale, l'esistenza della prima non preclude al titolare di far valere anche l'altra forma di tutela. Il paragrafo 1 sancisce questo principio con riferimento a forme particolari di tutela; il paragrafo 2 e il

paragrafo 3 riguardano le forme più importanti e più comuni di tutela "concorrente", cioè quella conferita dal diritto di autore.

Paragrafo 1

Il paragrafo 1 enumera, come forme tipiche di protezione che, nel ricorso di alcuni presupposti, possono coesistere con la protezione conferita dal disegno comunitario, il diritto dei marchi e degli altri segni distintivi, dei brevetti, modelli di utilità, caratteri tipografici, le norme sulla responsabilità civile e sulla concorrenza sleale.

Per "marchi" si intendono, in primo luogo, i marchi d'impresa degli Stati membri, compresi quelli che risultano da un deposito internazionale ai sensi dell'Accordo di Madrid. è anche possibile cumulare, su un disegno o modello comunitario, la protezione conferita dal marchio comunitario che dovrebbe essere istituito tra breve. Il rinvio ad altri segni distintivi contempla tutta una serie di diritti attribuiti ai titolari dagli ordinamenti di alcuni Stati membri, quali, ad esempio, le insegne e i nomi commerciali.

Il rinvio ai brevetti contempla tanto i brevetti nazionali quanto i brevetti europei che indicano gli Stati membri per i quali si è chiesta la protezione e contemplerà anche i brevetti comunitari. Il riferimento ai modelli di utilità riguardo agli Stati membri nei quali esiste questo titolo di protezione (essi sono attualmente la Germania, l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo ai quali si è unita, di recente, la Danimarca) ma serve anche a tutelare il c.d. "diritto sui disegni e modelli non registrati" istituito dal Regno Unito con la Legge sul diritto d'autore, i disegni, i modelli e i brevetti del 1988; le innovazioni legislative contenute nella legge britannica costituiscono una risposta diversa all'esigenza di tutelare le innovazioni tecniche che non possiedono tutti i requisiti prescritti per la protezione dei brevetti.

Si sono citati anche i caratteri tipografici in modo da tener conto anche della specifica tutela che a questi disegni o modelli viene garantita in alcuni Stati membri, segnatamente quelli che hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1973.

Infine, sono state richiamate anche le norme sulla responsabilità civile e sulla concorrenza sleale, le quali possono rivelarsi strumenti di grande utilità per integrare la tutela specifica dei disegni e dei modelli.

Non è stata invece ricordata la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori per le ragioni indicate nel commento all'articolo 3.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 enuncia la norma fondamentale che ammette il cumulo della protezione conferita dal sistema dei disegni e modelli comunitari con quella conferita dalla legge sul diritto d'autore.

Il Libro verde aveva già illustrato le profonde divergenze presenti nelle varie normative nazionali sul diritto di autore; questa constatazione è confermata da tutti gli studi di diritto comparato su questa materia.

A questo proposito la Commissione ribadisce che è sua intenzione restare fedele agli indirizzi delineati a suo tempo nel Libro bianco. Il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti in cui sono attuati disegni e modelli potrà essere realtà effettiva solo se si riuscirà a

rafforzare il sistema dei disegni e modelli comunitari armonizzando la normativa nazionale sul diritto d'autore che riguardano la tutela dei disegni e dei modelli. La Commissione non si nasconde che questo è un compito immenso che richiede una fase di intensa preparazione, nuovi studi di diritto comparato e tutta una serie di contatti con le autorità nazionali e con gli ambienti interessati, soprattutto quelli accademici. Se per instaurare il sistema dei disegni e modelli comunitari occorresse portare prima a termine questa armonizzazione è evidente che l'esigenza così sentita di offrire all'industria del design uno strumento efficiente per il mercato interno non potrebbe essere soddisfatta in tempi ragionevolmente brevi. Nondimeno, alla Commissione preme che gli Stati membri non dubitino della sua volontà di procedere nella direzione indicata: l'accettazione del principio del cumulo delle protezioni, quale definito nel paragrafo in commento, costituirebbe il loro primo contributo in questo senso. Né si deve dimenticare che non sarebbe facile chiedere agli Stati membri che, per tradizione, riconnettono la massima importanza alla tutela dei disegni e dei modelli tramite la normativa di autore (come la Francia o gli Stati del Benelux) di accettare la "impostazione orientata al mercato" di questo regolamento se non si offrono loro sufficienti garanzie che a livello comunitario verranno dettate norme armonizzate di diritto d'autore allo scopo di tutelare gli aspetti creativi dell'attività del design.

Ammettere il principio del cumulo delle protezioni non significa però impedire agli Stati membri che già ammettono il cumulo (quand'anche nel ricorso di condizioni restrittive) come la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Danimarca e l'Irlanda di continuare a farlo; infatti, per il momento, l'estensione e i requisiti di protezione (compreso il livello di originalità richiesto) continueranno ad essere determinati in via autonoma da ciascuno Stato membro. Al contrario, l'accoglimento del principio del cumulo delle protezioni avrà un impatto immediato in Italia in cui la normativa in vigore vieta il cumulo in questione.

L'aver ammesso il cumulo delle protezioni imporrà agli Stati membri interessati di abrogare talune disposizioni della legge sul diritto d'autore le quali, per il loro carattere antiquato, metterebbero in pericolo l'applicazione del principio de quo.

I paesi di Common Law applicano una norma (gli strumenti normativi sono diversi in Irlanda e nel Regno Unito, ma il risultato è identico) che ricollega la possibilità di tutelare un disegno o un modello mediante il diritto d'autore al numero di prodotti nei quali il disegno dovrà essere attuato. Se questo numero è superiore a cinquanta unità, in Irlanda non si concede la protezione di autore e nel Regno Unito viene ridotta drasticamente la durata della protezione. Queste scelte arbitrarie - che trovano una spiegazione sul piano storico nella prassi seguita dagli uffici nazionali della proprietà industriale nei primi anni del secolo - non ha più diritto di cittadinanza nella tutela giuridica contemporanea delle opere dell'arte applicata.

In Italia la legge sul diritto d'autore subordina la protezione alla presenza del requisito della c.d. "scindibilità", ossia la possibilità di separare [in senso concettuale] l'opera dell'arte applicata dal prodotto in cui essa è attuata. L'interpretazione che la giurisprudenza ha dato di questo principio ha fatto sì che è divenuto praticamente impossibile per le moderne realizzazioni del disegno industriale beneficiare, in Italia, della tutela del diritto d'autore, perfino per le creazioni più prestigiose e valide degli artisti contemporanei; viceversa, la tutela è riconosciuta ai disegni ornamentali (bidimensionali) che pure possiedono un bassissimo livello di originalità. La Commissione ha ritenuto - in questo sostenuta da una decisa rivendicazione espressa da tutti gli ambienti interessati - che questa disposizione debba essere eliminata senza attendere la futura armonizzazione.

Paragrafo 3

Il paragrafo 3 riguarda un altro problema urgente connesso all'applicazione del principio del cumulo della protezione per i disegni e i modelli con quella del diritto d'autore. Il Libro bianco ha illustrato le difficoltà suscitate da una disposizione della Convenzione di Berna che consente agli Stati che di tale Convenzione sono parti di accordare la protezione di autore ai disegni e modelli originari di un altro Stato parte della stessa Convenzione unicamente a condizione di "reciprocità". Se nel paese d'origine del disegno o modello la protezione può essere accordata solo nella forma specifica del disegno o modello registrato, negli altri Stati della Convenzione di Berna questa protezione potrà essere invocata solo in tale forma e non sotto forma di protezione di autore.

Questa disposizione, che è legittima in un contesto internazionale dove, in assenza di disposizioni particolareggiate come nel campo dei brevetti o dei marchi, è difficile fare interamente assegnamento sul principio del "trattamento nazionale", suscita difficoltà qualora venisse applicata in un contesto intracomunitario. E' ovvio che essa introduce una discriminazione nel trattamento delle persone che aspirano ad una protezione in forza delle leggi del paese di cui è originario il disegno o il modello. Ad esempio, un'impresa italiana (ma il caso può presentarsi anche per un'impresa tedesca) si vedrà rifiutare, in Francia o nel Benelux, la protezione di autore per i propri disegni o modelli a causa del fatto che questi ultimi non possono essere tutelati in forza della vigente legge italiana sul diritto d'autore (o possono esserlo, nel caso della Germania, solo in rarissime circostanze). In Francia o nel Benelux, viceversa, questi stessi disegni o modelli potrebbero beneficiare integralmente della protezione d'autore colà vigente.

L'introduzione del principio del cumulo delle protezioni di cui al paragrafo 2 e l'eliminazione della più stridente restrizione alla tutela di autore in Italia grazie alla soppressione del requisito della scindibilità dovrebbe portare i paesi che riconoscono un'ampia protezione ai disegni e ai modelli in forza della loro legge di autore ad accettare l'abbandono di questa pratica discriminatoria nelle relazioni intracomunitarie.

TITOLO XII

L'UFFICIO COMUNITARIO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione Prima
Disposizioni generali

Sezione Seconda
Direzione dell'Ufficio

Sezione Terza
Consiglio di amministrazione

Articoli da 101 a 112

Questi articoli concernono, sul piano generale e della gestione, l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli, l'organizzazione cui è devoluto il compito di vigilare sull'osservanza delle procedure relative ai disegni e modelli comunitari registrati istituiti dal presente regolamento.

Le disposizioni di questi articoli rispecchiano le corrispondenti disposizioni in materia di marchio comunitario. Per l'Ufficio dei disegni e modelli, infatti, lo status giuridico del personale, i privilegi e le immunità e le lingue di procedura saranno quelli dell'Ufficio dei marchi comunitari. La sede dell'Ufficio comunitario dei disegni e modelli, inoltre, sarà fissata dove ha sede l'Ufficio comunitario dei marchi.

Sezione Quarta Applicazione delle procedura

Articoli da 113 a 119

Queste disposizioni contengono l'indicazione e le competenze delle varie divisioni dell'Ufficio dei disegni e modelli comunitari con riferimento alle procedure istituite dal regolamento.

Sono state previste quattro divisioni:

- le divisioni per l'esame dei requisiti formali, competenti per l'esame dei requisiti formali di una domanda di disegno o modello comunitario registrato fino alla decisione della registrazione;
- la divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli, competente per tutte le decisioni previste dal presente regolamento che non rientrano né nella competenza delle divisioni per l'esame dei requisiti formali né in quella delle divisioni di annullamento. In particolare, questa divisione è competente a prendere le decisioni che riguardano le annotazioni e le trascrizioni nel registro e a tenere l'elenco di mandatarî abilitati;
- le divisioni di annullamento, competenti per le azioni di nullità;
- la commissione dei ricorsi, competente per tutti i ricorsi contro decisioni prese dalle altre divisioni dell'Ufficio.

Data la natura quasi giurisdizionale delle commissioni dei ricorsi, l'articolo 118 prescrive garanzie di indipendenza per i suoi membri, modellate su quelle contenute nel regolamento sul marchio comunitario per i membri delle commissioni dei ricorsi istituite da tale provvedimento.

Articolo 120

Nel corso del periodo di rodaggio dell'Ufficio dei disegni e modelli comunitari, il numero delle cause che saranno portate alla cognizione delle divisioni di annullamento e delle commissioni dei ricorsi sarà necessariamente modesto; in seguito, esso aumenterà progressivamente e probabilmente con un ritmo diverso per i due dipartimenti fino al momento in cui occorrerà procedere ad un aumento del numero dei dipendenti dell'Ufficio in modo da infoltire i ruoli del personale di queste due divisioni.

Prima di arrivare a questa fase, si è ritenuto opportuno dare al Presidente che dirigerà l'Ufficio la possibilità di nominare, per brevi periodi, e per le funzioni che devono essere svolte da questi due dipartimenti, persone con un'esperienza in materia di diritto dei disegni e dei modelli. I requisiti che queste persone devono possedere sono diversi per i due dipartimenti e sono ovviamente più severi per i membri delle commissioni di ricorso. In questo caso, inoltre, per garantire l'indipendenza dei membri di queste commissioni, il contratto a tempo determinato non può avere durata inferiore ad un anno.

Sono competenti a stabilire la scadenza del periodo transitorio per questi due dipartimenti (in modo da consentire l'assunzione di membri a tempo pieno) il Presidente dell'Ufficio e la Commissione delle CE.

**Sezione Quinta
Disposizioni finanziarie**

Articoli 121 e 122

Questi articoli contengono le disposizioni finanziarie e di bilancio applicabili all'Ufficio dei disegni e dei modelli.

**TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 123

Le lingue ufficiali e le lingue di procedura dell'Ufficio sono le stesse stabilite per l'Ufficio comunitario dei marchi. Le norme relative alle modalità di scelta della lingua nei singoli procedimenti dinanzi all'Ufficio, che saranno un po' meno complesse di quelle previste per l'Ufficio dei marchi, perché non vi sono procedimenti d'appello, verranno stabilite nei regolamenti d'applicazione, non appena sarà stato adottato il regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 124

Questa disposizione concerne l'emanando regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione è uno strumento indispensabile che consente un efficiente e corretto espletamento delle varie procedure davanti all'Ufficio. Vari aspetti procedurali di dettaglio (i termini di decadenza, le modalità di presentazione delle domanda ecc.) devono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione in modo che coloro che faranno uso del sistema comunitario dei modelli e dei disegni sappiano quali sono i loro adempimenti pratici, nell'ambito delle disposizioni sostanziali stabilite dal regolamento di base. Nel campo della proprietà industriale, l'adozione di regolamenti di esecuzione è prassi corrente in tutti gli ordinamenti degli Stati membri; questi regolamenti amministrativi vengono adottati in base ad un procedimento di adozione meno rigido di quello impiegato per l'emanazione del provvedimento principale e che facilita l'adozione delle modificazioni necessarie per adeguare le sue disposizioni alle esigenze future; esso è già stato applicato nel caso del brevetto europeo, del brevetto comunitario e del marchio comunitario.

Per i motivi illustrati nei commenti agli articoli 126 e 127 si propone quindi di emanare il regolamento di esecuzione secondo le stesse regole di competenza e di procedura vigenti per il regolamento sulle tasse.

Articolo 125

Il sistema di scambio di informazioni sulle pronunce dei tribunali dei disegni e dei modelli comunitari e delle divisioni dell'Ufficio in ordine all'interpretazione dei requisiti di protezione è un meccanismo che dovrebbe dare un potente contributo all'unificazione e all'omogeneità della giurisprudenza che la Corte di giustizia verrà elaborando in questa materia. Il meccanismo di informazione interesserà sia i disegni e i modelli comunitari che i diritti sui disegni e modelli degli Stati membri. Il flusso di informazioni che ne scaturirà sarà oggetto di uno scambio di pareri, a cadenze regolari, in seno al consiglio di amministrazione (art. 109). In tal modo la Commissione potrà decidere, dopo aver ascoltato il parere di tale organo, se e quando debbano essere assunte nuove iniziative per adeguare le disposizioni del regolamento relative ai requisiti di protezione.

Articoli 126 e 127

L'articolo 127 riguarda il regolamento sulle tasse e sancisce il principio fondamentale in base al quale l'ammontare di queste ultime dovrà essere fissato ad un livello tale da garantire l'equilibrio fra le entrate dell'Ufficio e le sue spese. La natura di organo economicamente autosufficiente dell'Ufficio dei disegni e dei modelli comunitari dovrà pertanto essere garantita da tasse di livello adeguato. Come si è già sottolineato, particolare rilievo assume, al riguardo, la tassa di rinnovazione, la cui struttura probabilmente progressiva dovrà essere determinata dall'autorità che adotterà il regolamento sulle tasse.

È conforme al sistema istituzionale comunitario, quale risulta dalla decisione del Consiglio 87/373 (detta decisione sulla "comitatologia") che spetti alla Commissione adottare il regolamento sulle tasse, provvedimento di carattere derivato e applicativo rispetto al presente regolamento che ha invece rango normativo (articolo 126).

Articolo 128

L'ultima disposizione del regolamento opera una distinzione tra il momento in cui il regolamento entrerà in vigore (che è quello in cui diventerà un atto con efficacia obbligatoria nella Comunità) e il momento in cui inizierà l'effettiva applicazione delle sue norme, in particolare il momento in cui l'Ufficio comunitario dei disegni e dei modelli aprirà le porte al pubblico.

L'entrata in vigore sotto il profilo formale può essere fissata al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale delle CE. Sarà invece necessario un periodo più lungo per preparare l'apertura effettiva dell'Ufficio, operazione che comporta un grande lavoro preparatorio: elaborazione ed adozione del regolamento di esecuzione, scelta dei membri dirigenti del personale che inizieranno le funzioni dell'Ufficio, in primo luogo il Presidente, la scelta e l'arredo dell'edificio in cui l'Ufficio avrà sede, sono solo alcuni esempi fra i vari adempimenti che dovranno essere espletati prima che l'Ufficio possa essere aperto al pubblico. L'onere della preparazione dell'apertura ricadrà sui servizi della Commissione che avranno bisogno dell'ausilio di specialisti di vari Stati membri.

La Commissione confida che sia possibile aprire al pubblico l'Ufficio comunitario dei disegni e dei modelli tre anni dopo la data dell'adozione del presente regolamento.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO

sui disegni e modelli comunitari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

- (1) considerando che sono obiettivi della Comunità, sanciti dal Trattato, il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, il favorire più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che, a tale scopo, il Trattato prevede la creazione di un mercato interno, l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune; che un regime unificato per il rilascio di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;
- (2) considerando che soltanto i paesi del Benelux si sono dati una legge uniforme sulla protezione del disegno industriale; che, nella Comunità, se si eccettua il regime del Benelux, la tutela dei disegni e dei modelli avviene soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio di ciascuno Stato membro; che, attualmente, in uno Stato membro non esiste alcuna disciplina legislativa dei disegni e dei modelli; che disegni e modelli identici possono essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi; che questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario;
- (3) considerando che le notevoli divergenze che si registrano tra le legislazioni nazionali in materia di disegno industriale bloccano e falsano la concorrenza su scala comunitaria tra i fabbricanti di prodotti tutelati, poiché, a differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello sono ostacolati e falsati, nella Comunità, dalla pletora di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese

⁽¹⁾ GU n.

⁽²⁾ GU n.

amministrative con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati;

- (4) considerando che, quale che sia il grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la tutela di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti aventi un disegno o modello specifico in settori con diversi titolari di diritti, e quindi costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci;
- (5) considerando che, in questa situazione, è necessaria una protezione comunitaria dei disegni e dei modelli che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e la creazione di un'autorità competente per i disegni e i modelli comunitari investita di poteri estesi a tutto il territorio della Comunità, poiché solo depositando un'unica domanda presso un ufficio comunitario dei disegni e modelli, secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge sarà possibile ottenere un'unica disciplina dei disegni o modelli valida per tutti gli Stati membri;
- (6) considerando che, pertanto, spetta alla Comunità adottare i provvedimenti necessari per conseguire tali obiettivi, che non possono essere realizzati attraverso l'azione individuale degli Stati membri e che, stante la portata e gli effetti di una disciplina dei disegni e modelli comunitari e l'istituzione di un'autorità competente in materia, questi obiettivi possono essere conseguiti soltanto dalla Comunità;
- (7) considerando che un disegno industriale di qualità elevata è un punto di forza dell'industria comunitaria nella sua competizione con le industrie di altri paesi e, in molti casi, costituisce il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui esso è attuato; che una migliore protezione del disegno industriale non solo è un incentivo al contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi; che un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta quindi essenziale per l'industria comunitaria;
- (8) considerando che un sistema di tutela cosiffatto costituisce il primo e indispensabile passo verso l'istituzione di una tutela corrispondente nei principali mercati di esportazione della Comunità;
- (9) considerando che è opportuno non escludere dalla protezione i disegni e i modelli realizzati per scopi utilitari che non lascino alcuna libertà per caratteristiche arbitrarie;
- (10) considerando che è opportuno consentire la connessione funzionale di prodotti di marche diverse estendendo la protezione ai disegni e modelli degli accessori meccanici;
- (11) considerando che, in deroga a quanto precede, gli accessori meccanici possono costituire un elemento importante delle caratteristiche innovative dei prodotti modulari intesi specificamente a consentire di connettere simultaneamente in un sistema modulare un numero indefinito di tali prodotti, che possono essere identici oppure diversi ma intercambiabili, e quindi possono rappresentare un punto di forza sul piano commerciale e fruire della tutela; ma che questa deroga non deve impedire la sostituzione di una parte

di un sistema non modulare con una parte di marca diversa unicamente perché la parte sostitutiva deve avere una forma e una struttura specifiche, tali da consentire che le varie parti riescano insieme a svolgere la funzione assegnata al sistema;

- (12) considerando che la tutela giuridica dei disegni e modelli in certi casi può consentire la creazione di monopoli per prodotti generici e di mercati riservati ad un unico produttore, legando indebitamente i consumatori ad una marca specifica, è necessario stabilire una norma che consenta, ai fini della riparazione e a condizioni molto particolari, la riproduzione di disegni e modelli applicati a parti di prodotti complessi;
- (13) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme di concorrenza di cui agli articoli 85 e 89 del trattato CEE;
- (14) considerando che è opportuno che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario risponda alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità che sono numerosi e diversificati;
- (15) considerando che alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato; che per essi la durata della protezione è meno importante e ottenere una protezione senza formalità di registrazione è un vantaggio; che, per contro, altri settori apprezzano i vantaggi della registrazione grazie alla superiore certezza dei diritti che offre e chiedono che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro durata commerciale prevedibile;
- (16) considerando che da quanto precede scaturisce l'esigenza di istituire due forme di tutela, la prima delle quali sarà concessa per un breve periodo ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati;
- (17) considerando che il disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno registrate tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal presente regolamento e alle quali sia stata assegnata una data di deposito; che per provvedere a queste necessità è necessario istituire un Ufficio dei disegni o modelli comunitari; che è opportuno che il sistema di registrazione non si basi su un esame approfondito, prima della registrazione, circa la sussistenza dei requisiti di protezione, in modo da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali;
- (18) considerando che il disegno o modello comunitario sarà tutelato soltanto se è nuovo, nel senso che non è identico a nessun altro disegno o modello messo in precedenza a disposizione del pubblico e qualora abbia una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli che siano utilizzati in commercio nello stesso momento o che siano stati precedentemente pubblicati dopo la loro registrazione come disegni o modelli comunitari ancora validi o come disegni o modelli nazionali ancora validi;
- (19) considerando altresì che è necessario permettere al disegnatore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato;

che è pertanto necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato non distrugge le caratteristiche di novità e di individualità del disegno o modello di cui trattasi;

- (20) considerando che la natura di diritto esclusivo conferita al disegno o modello comunitario registrato è coerente con la più intensa certezza del diritto; che è tuttavia opportuno che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato si concreti unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello e che questo diritto si estenda anche al commercio dei prodotti in cui sono attuati i disegni o modelli contraffatti;
- (21) considerando che spetta alla legge nazionale garantire l'osservanza anche coattiva di questi diritti e che è quindi necessario prevedere alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri; che queste sanzioni dovranno permettere, quale che sia l'ordinamento in cui si chiedi la tutela coattiva del diritto, di inibire dovunque gli atti di contraffazione, di raccogliere informazioni sull'origine dei prodotti contraffatti, sui loro canali di distribuzione e di sequestrare i prodotti contraffatti;
- (22) considerando che regole procedurali che impongono di introdurre le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato in una sola località consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziari nazionali; che, se la suddetta località dovesse essere quella di un tribunale nel paese in cui il titolare del disegno o modello è domiciliato, il cittadino di uno Stato membro diverso che eccepisca la nullità del disegno o modello potrebbe dover sostenere spese e intralci eccessivi; che, in questa situazione, è opportuno prevedere che l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli possa essere direttamente adito con un'azione di nullità proposta dalla Commissione, dagli Stati membri e da terzi;
- (23) considerando che, in particolare, l'intervento della Commissione e degli Stati membri contribuirebbe in modo significativo a definire una prassi costante in tema di requisiti di protezione;
- (24) considerando che è necessario istituire difese in sede giurisdizionale quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione dei ricorsi e, in ultima istanza, un ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che una procedura siffatta contribuisce a sviluppare un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari;
- (25) considerando che uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di rilascio del disegno o modello comunitario registrato che presenti il minimo di costi e di adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola per questa via più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori;
- (26) considerando che alcuni settori industriali che producono in breve spazio di tempo molti disegni destinati probabilmente ad una breve vita commerciale, solo alcuni dei quali potranno in definitiva essere commercializzati, usufruirebbero dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato; che per questi settori esiste anche l'esigenza di un

ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato; che si potrà soddisfare questa esigenza offrendo la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa;

- (27) considerando che la pubblicazione che di norma ha luogo dopo la registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello; che per risolvere casi del genere è stata prevista una disposizione che permette di rinviare la data della pubblicazione per un periodo ragionevole;
- (28) considerando che è fondamentale che i diritti conferiti dai disegni comunitari vengano fatti osservare effettivamente in tutto il territorio della Comunità; che a tale scopo è necessario dettare norme particolari per le controversie che riguardano disegni comunitari; che per le azioni di contraffazione e per le azioni dirette ad ottenere la declaratoria di nullità limitare il numero dei tribunali nazionali competenti può favorire la specializzazione dei giudici; che a tal fine gli Stati membri devono designare tribunali dei disegni e modelli comunitari;
- (29) considerando che le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono escludere la scelta interessata del foro ad opera delle parti; che è quindi necessario dettare norme chiare in tema di competenza delle controversie che presentano elementi di estraneità;
- (30) considerando che questo regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della tutela comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile;
- (31) considerando che, in attesa di un'armonizzazione delle normative nazionali sul diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore; che nei rapporti tra Stati membri il diritto comunitario vieta già che gli Stati membri esigano che la protezione del diritto d'autore sia concessa solo alla condizione che il paese di origine del disegno o modello conceda la reciprocità; che è necessario abolire le disposizioni giuridiche e le prassi nazionali incompatibili con il diritto comunitario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disegni e modelli comunitari

1. I disegni e i modelli che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento sono tutelati da un sistema comunitario di diritti denominato nel seguito "privativa comunitaria".

2. Un disegno o modello è tutelato dalle disposizioni del presente regolamento
 - a) mediante "privativa comunitaria non registrata", senza alcuna formalità
 - b) mediante "privativa comunitaria registrata", se è registrato secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. La privativa comunitaria ha carattere unitario. Essa produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità; non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di decadenza o di nullità se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2 Ufficio comunitario dei disegni e modelli

E' istituito un Ufficio comunitario dei disegni e modelli, nel seguito denominato "l'Ufficio".

TITOLO II DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione Prima Requisiti per la protezione

Articolo 3 Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento

- a) si intende per disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una parte di un prodotto quale risulta dalle caratteristiche proprie delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dei materiali del prodotto stesso o dal suo ornamento;
- b) si intende per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le parti destinate ad essere assemblate per costituire un oggetto più complesso, insieme o composizioni di oggetti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori e i prodotti a semiconduttori.

Articolo 4 Requisiti generali

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se e in quanto sia nuovo e abbia una propria individualità.
2. Un disegno o modello di un prodotto che costituisce una parte di un oggetto più complesso va considerato nuovo e dotato di una propria individualità soltanto se il disegno o modello applicato alla parte in quanto tale possiede i requisiti di novità ed individualità.

Articolo 5

Novità

1. Un disegno o modello è nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato messo a disposizione del pubblico anteriormente alla data di riferimento. Si considerano identici i disegni le cui intrinseche caratteristiche differiscano solo per dettagli irrilevanti.
2. Un disegno si considera messo a disposizione del pubblico se è stato pubblicato in seguito a registrazione o altrimenti presentato ad esposizioni, usato in commercio o comunque divulgato. La sola divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di segreto non costituisce messa a disposizione del pubblico.

Articolo 6

Individualità

1. Un disegno o modello, inteso ai sensi dell'articolo 3, lettera a), ha una individualità propria se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in siffatto utilizzatore da uno dei disegni o modelli di cui al paragrafo 2.
2. Per essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 un disegno o modello deve:
 - a) trovarsi in commercio alla data di riferimento nel mercato della Comunità o altrove, oppure
 - b) essere pubblicato dopo la registrazione come disegno o modello comunitario registrato o come disegno o modello nazionale registrato di uno degli Stati membri, e costituire oggetto di protezione non cessata alla data di riferimento.
3. Ai fini dell'accertamento dell'individualità, alle caratteristiche comuni deve attribuirsi in linea di principio maggiore rilevanza che alle differenze e deve prendersi in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il disegno o il modello.

Articolo 7

Data di riferimento

La data di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase e all'articolo 6, paragrafo 2 è:

- a) per la privativa comunitaria non registrata, la data in cui il disegno o modello di cui si chiede la tutela è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta dall'autore o dal suo avente causa ovvero da terzi che si siano avvalsi di informazioni od atti emananti dall'autore stesso o dal suo avente causa,
- b) per la privativa comunitaria registrata, la data del deposito della domanda di registrazione o la data cui risale la priorità se viene rivendicata la priorità.

Articolo 8

Divulgazioni non preclusive

1. Non costituisce divulgazione ai fini degli articoli 5 e 6 il fatto che un disegno o modello - per il quale si chiede la protezione come disegno o modello comunitario registrato - sia stato messo a disposizione del pubblico dal disegnatore o dal suo avente causa o da terzi che si siano avvalsi di informazioni o atti emananti dall'autore o dal suo avente causa ovvero in conseguenza di un abuso commesso nei confronti dei medesimi nei dodici mesi precedenti la data del deposito o, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di priorità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se la divulgazione abusiva riguarda un disegno o modello che abbia dato luogo a privativa comunitaria registrata o a privativa nazionale di uno degli Stati membri.

Articolo 9

Disegni e modelli tecnici non ornamentali e disegni di interconnessioni

1. Il disegno o modello non è tutelabile mediante privativa comunitaria qualora la realizzazione di una funzione tecnica non lasci al disegnatore alcuna libertà in relazione ad elementi discrezionali dell'aspetto di un prodotto.
2. Il disegno o modello quale definito all'articolo 3 non è tutelabile mediante privativa comunitaria qualora debba essere necessariamente riprodotto nelle sue esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è attuato o a cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto.
3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 è tutelabile come disegno o modello comunitario quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione simultanea e indefinita o multipla di prodotti identici o reciprocamente intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 10

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico

Il disegno o modello non è tutelabile mediante privativa comunitaria quando la sua utilizzazione commerciale o la sua pubblicazione siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Sezione Seconda

Estensione e durata della tutela

Articolo 11

Estensione della tutela

1. La tutela conferita dalla privativa comunitaria si estende a qualsiasi disegno o modello che produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale significativamente simile.

2. Nel determinare l'estensione della tutela agli elementi comuni deve attribuirsi, in linea di principio, maggiore rilevanza che a quelli discretivi e deve prendersi in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il suo disegno o modello.

Articolo 12
Decorrenza e fine della protezione dei disegni e
modelli comunitari non registrati

I disegni o modelli che possiedono i requisiti di cui alla Sezione Prima sono protetti, senza ulteriori formalità, mediante privativa comunitaria non registrata, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di cui all'articolo 7, lettera a).

Articolo 13
Decorrenza e fine della protezione conferita
dalla privativa comunitaria registrata

In virtù della registrazione nel Registro dei disegni comunitari da parte dell'Ufficio, un disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla Sezione Prima è protetto mediante privativa comunitaria registrata per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del deposito della domanda. La durata della tutela può essere prorogata a norma dell'articolo 53.

Sezione Terza
Spettanza della privativa comunitaria

Articolo 14
Diritto alla privativa comunitaria

1. Il diritto alla privativa comunitaria spetta all'autore del disegno o modello o ai suoi aventi causa.
2. Se il disegno o modello è stato sviluppato da un dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto alla privativa comunitaria spetta al datore di lavoro salvo diversa convenzione.

Articolo 15
Pluralità di autori

Se il disegno o il modello è stato sviluppato da due o più persone, il diritto alla privativa comunitaria spetta ad esse congiuntamente.

Articolo 16
Azioni relative alla titolarità della privativa comunitaria

1. Quando la privativa comunitaria non registrata viene rivendicata da chi non sia legittimato o quando la privativa comunitaria registrata sia stata registrata a nome di chi non vi abbia diritto a norma dell'articolo 14, l'avente diritto ai sensi del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, che il disegno o il modello comunitario venga trasferito a suo nome.
2. Chiunque ritenga di avere congiuntamente diritto alla privativa comunitaria registrata può chiedere nei casi di cui al paragrafo 1, di essere riconosciuto contitolare.
3. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, la domanda giudiziale intesa ad ottenere il trasferimento di cui al paragrafo 1 deve essere proposta nel termine perentorio di due anni dalla data in cui è stata pubblicata la notizia dell'avvenuta registrazione del disegno o modello comunitario registrato nel registro dei disegni comunitari. Questa disposizione non si applica se il titolare del disegno o modello comunitario registrato sapeva di non avervi diritto al momento in cui tale disegno o modello è stato registrato o trasferito a suo nome.
4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato la domanda giudiziale di cui al paragrafo 1 è annotata nel Registro dei disegni e modelli comunitari. E' altresì annotata la decisione definitiva o ogni altra conclusione del procedimento.

Articolo 17
**Effetti della sentenza sulla titolarità
della privativa comunitaria registrata**

1. Qualora vi sia un cambiamento integrale della titolarità della privativa comunitaria registrata in esito al procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, le licenze e gli altri diritti si estinguono in virtù dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro.
2. Il titolare della privativa comunitaria registrata o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri e effettivi a tale scopo prima dell'avvio del procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel Registro dei disegni comunitari. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.
3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o il licenziatario, a seconda dei casi, abbiano agito in malafede al momento in cui hanno iniziato l'utilizzazione del disegno o del modello o effettuato preparativi a tale scopo.

Articolo 18
Presunzione a favore della persona registrata

La persona in nome della quale è stata depositata la domanda di privativa comunitaria registrata si presume titolare della privativa in qualsiasi procedimento avanti all'Ufficio.

Articolo 19
Diritti specifici dell'autore del disegno o modello

L'autore del disegno o del modello ha il diritto, nei confronti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria registrata, di essere menzionato come tale avanti all'Ufficio o nel Registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo, l'indicazione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli autori del disegno o modello.

Sezione Quarta
Effetti della privativa comunitaria

Articolo 20
Diritti della privativa comunitaria non registrata

La privativa comunitaria non registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo suo consenso, di copiare il disegno o modello e di utilizzare un disegno o modello che rientra nell'ambito di protezione della privativa comunitaria non registrata e che discenda da tale copiatura. Sono atti di utilizzazione, in particolare, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione e l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è attuato o applicato ovvero l'importazione, l'esportazione e la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Articolo 21
Diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata

1. La privativa comunitaria registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietare a terzi, di utilizzare senza il suo consenso un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione conferita dal disegno o modello comunitario registrato. Sono atti di utilizzazione, in particolare, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione e l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è attuato o a cui è applicato ovvero l'importazione, l'esportazione e la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la privativa comunitaria registrata per la quale è richiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 52 conferisce al titolare i diritti di cui all'articolo 20.

Articolo 22
Limitazione degli effetti della privativa comunitaria

1. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria 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 in citazioni o per fini didattici, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e venga indicata la fonte.

2. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non si estendono:
- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in paesi terzi che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità,
 - b) all'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti,
 - c) all'effettuazione delle riparazioni sudette.

Articolo 23

Impiego di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazioni

Il diritto conferito da un disegno o modello comunitario registrato non deve essere esercitato contro terzi che, tre anni dopo la prima immissione sul mercato di un prodotto in cui è attuato o al quale è applicato il disegno o modello, impieghino il disegno o modello in conformità del disposto dell'articolo 21, purché:

- a) il prodotto in cui è attuato o al quale è applicato il disegno o modello sia parte di un prodotto più complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto,
- b) l'utilizzazione abbia lo scopo di consentire la riparazione del prodotto più complesso, per ridargli l'aspetto originario,
- c) gli utenti non siano tratti in inganno quanto all'origine del prodotto impiegato per la riparazione.

Articolo 24

Esaurimento

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è attuato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito di protezione della privativa stessa quando il prodotto sia stato posto in commercio nella Comunità dal titolare della privativa comunitaria o con il suo consenso.

Articolo 25

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo il quale fornisca la prova di aver:

- a) prima della data di deposito della domanda, o
- b) se viene rivendicata la priorità, prima della data di priorità, iniziato in buona fede l'uso nella Comunità - o compiuto concreti preparativi a tal fine - di un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione della privativa comunitaria registrata, che sia stato sviluppato indipendentemente da quest'ultima il disegno o modello e che alla data anzidetta non era ancora a disposizione del pubblico. Il terzo ha il diritto di utilizzare il disegno o modello per gli scopi dell'impresa in cui ha avuto luogo o era prevista l'utilizzazione del disegno o modello stesso. Questo diritto non può essere trasferito separatamente dall'impresa.

Sezione Quinta
Nullità

Articolo 26
Dichiarazione di nullità

1. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla soltanto da un tribunale dei disegni comunitari. La privativa comunitaria registrata può anche essere dichiarata nulla dall'Ufficio con la procedura del Titolo VII.
2. La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità è ammissibile anche dopo che la privativa comunitaria si è estinta, è decaduta o è stata oggetto di rinuncia.

Articolo 27
Cause di nullità

1. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi:
 - a) se il disegno o modello tutelato non possiede i requisiti di cui all'articolo 4, oppure
 - b) se ed in quanto le sue intrinseche caratteristiche tecniche o di interconnessione non siano proteggibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, oppure
 - c) se e in quanto la sua utilizzazione o la sua pubblicazione siano contrarie all'ordine pubblico e ai principi morali generalmente riconosciuti, ovvero
 - d) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto alla privativa ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla se un disegno o modello concorrente è stato messo a disposizione del pubblico dopo la data di riferimento di cui all'articolo 7, lettere a) o b) ed è tutelato da una data precedente quella di riferimento mediante privativa comunitaria registrata oppure da privativa nazionale registrata di uno o più Stati membri o da una domanda di privativa nazionale.
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3,
 - a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) la nullità è dichiarata solo limitatamente allo Stato membro o agli Stati membri in cui sussistono le cause di nullità;
 - b) nel caso di cui al paragrafo 2, qualora le privative o le relative domande abbiano efficacia solo in uno o più Stati membri, la nullità è dichiarata solo limitatamente a questi ultimi.

Articolo 28
Effetti della nullità

1. La privativa comunitaria che è stata dichiarata nulla è considerata, fin dall'inizio, priva degli effetti previsti dal presente regolamento.
2. Salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare della privativa comunitaria all'arricchimento senza giusta causa,

- l'effetto retroattivo della nullità del disegno o modello comunitario non pregiudicano:
- a) le decisioni in materia di violazione delle privative passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;
 - b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, a titolo equitativo può chiedersi, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

TITOLO III

LA PRIVATIVA COMUNITARIA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 29

Assimilazione della privativa comunitaria alla privativa nazionale

1. Salvo contraria disposizione degli articoli da 30 a 34, la privativa comunitaria in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua integralità e in tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare
 - a) aveva la sede o la residenza alla data di riferimento, oppure
 - b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.
2. Nel caso di privative comunitarie registrate, il paragrafo 1 si applica secondo le iscrizioni fatte nel Registro.
3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o, in difetto, quella della lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 1 viene determinato
 - a) per le privative comunitarie non registrate, con riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari,
 - b) per le privative comunitarie registrate, con riferimento al contitolare iscritto in primo luogo nel Registro.
4. Quando non ricorrono le condizioni contemplate dai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.

Articolo 30

Trasferimento

1. La privativa comunitaria può essere oggetto di trasferimento.
2. Il trasferimento della privativa comunitaria registrata è soggetto alle seguenti disposizioni:
 - a) a istanza di parte l'atto di trasferimento è trascritto nel Registro e pubblicato;
 - b) fintantoché la successione nei diritti non sia trascritta nel Registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione della privativa;
 - c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a

- quest'ultimo le corrispondenti dichiarazioni non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di trascrizione del trasferimento;
- d) tutti i documenti che devono essere notificati al titolare della privativa comunitaria registrata sono inviati alla persona iscritta come titolare.

Articolo 31

Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.
2. A richiesta di parte i diritti di cui al paragrafo 1 sono trascritti nel Registro e pubblicati.

Articolo 32

Esecuzione forzata

1. La privativa comunitaria registrata può essere oggetto di sequestro.
2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su privative comunitarie registrate la competenza esclusiva spetta ai giudici e alle autorità dello Stato membro determinato secondo le disposizioni dell'articolo 29.
3. A istanza di parte l'esecuzione forzata è trascritta nel Registro dei disegni comunitari e pubblicata.

Articolo 33

Procedure fallimentari e procedure analoghe

1. Fino a quando fra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia, le privative comunitarie possono essere incluse in una procedura fallimentare o analoga soltanto nello Stato membro in cui siffatta procedura ha avuto inizio a norma della legislazione nazionale o delle convenzioni vigenti in materia.
2. Qualsiasi inclusione della privativa comunitaria registrata in una procedura fallimentare o analoga viene annotata nel Registro e pubblicata dall'autorità nazionale competente.

Articolo 34

Licenze

1. La privativa comunitaria può essere concessa in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
2. Con riserva delle disposizioni del contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per violazione della privativa comunitaria soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare per proporre l'azione, questa

può essere proposta da chi è titolare di una licenza esclusiva.

3. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito, il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare della privativa comunitaria.
4. Se la privativa comunitaria è registrata, la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, a domanda di parte, iscritte nel Registro e pubblicate.

Articolo 35 **Opponibilità ai terzi**

1. L'opponibilità ai terzi degli atti di cui agli articoli 30, 31, 32 e all'articolo 34 è disciplinata dalla legge dello Stato membro determinato in applicazione dell'articolo 29.
2. Tuttavia, in materia di privative comunitarie registrate, gli atti di cui agli articoli 30, 31 e 34 sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro trascrizione nel Registro. Nondimeno, prima della loro trascrizione, gli atti suddetti sono opponibili ai terzi che hanno acquistato diritti sulla privativa comunitaria registrata dopo la data dell'atto, se di tale atto erano a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.
3. Il paragrafo 2 non è applicabile nei confronti di chi abbia acquisito la privativa comunitaria o un diritto su di essa mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o delle procedure analoghe in cui è inclusa la privativa comunitaria è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui siffatta procedura è stata avviata secondo le disposizioni interne o convenzioni internazionali.

Articolo 36 **Domanda di privativa comunitaria registrata** **come oggetto di proprietà**

1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato come oggetto di proprietà è assimilata, nella sua integralità e in tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro determinato secondo l'articolo 29.
2. Alle domande di privativa comunitaria registrata si applicano per quanto di ragione, gli articoli da 30 a 35. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipende dalla trascrizione nel Registro, questa formalità deve essere adempiuta all'atto della registrazione della privativa comunitaria.

TITOLO IV
DOMANDA PER LA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Sezione Prima
Deposito e requisiti della domanda

Articolo 37
Deposito della domanda

1. La domanda per la privativa comunitaria registrata deve essere depositata, a scelta del richiedente,
 - a) presso l'Ufficio, oppure
 - b) se la legge di uno Stato membro lo consente, presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux.
2. La domanda depositata presso l'ufficio centrale delle proprietà industriali di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux ha la stessa efficacia che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio.

Articolo 38
Inoltro della domanda

1. Qualora la domanda sia depositata presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux, questi provvedono ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di ammontare non superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda stessa.
2. L'Ufficio, non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata da un ufficio centrale nazionale o dall'Ufficio dei disegni del Benelux, ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricezione della domanda.
3. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di privativa comunitaria registrata corredata delle eventuali proposte di revisione ritenute adeguate.

Articolo 39
Requisiti della domanda

1. La domanda di privativa comunitaria registrata deve contenere:
 - a) una richiesta di registrazione;
 - b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
 - c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello.

2. Se la domanda ha per oggetto un disegno bidimensionale e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 52, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione del prodotto nel quale il disegno è attuato o al quale è applicato.
3. La domanda può inoltre contenere:
 - a) una descrizione esplicativa della riproduzione del disegno o del modello;
 - b) un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello deve essere attuato o ai quali deve essere applicato;
 - c) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello deve essere attuato o ai quali deve essere applicato con indicazione della classe e della sottoclasse;
 - d) un campione del prodotto nel quale il disegno o modello riprodotto nella rappresentazione è attuato o al quale è applicato;
 - e) una richiesta di differimento della pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 52.
4. La domanda deve indicare l'identità dell'autore del disegno o modello o, se del caso, il nome del collettivo. Se il richiedente non è l'autore del disegno o modello o vi è pluralità di autori, l'indicazione dell'autore deve dichiarare l'origine del diritto al disegno o modello comunitario.
5. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di pubblicazione. Se viene presentata domanda di differimento della pubblicazione ai sensi del paragrafo 3, lettera e) la tassa per il differimento sostituisce la tassa di pubblicazione.
6. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

Articolo 40 Domande cumulative

1. Più disegni o modelli possono essere depositati con una domanda cumulativa diretta ad ottenere privative comunitarie registrate. Salvo che si tratti di decorazioni, le domande cumulative sono ammesse solo se i prodotti in cui i disegni o i modelli devono essere attuati o a cui devono essere applicati appartengono tutti alla stessa sottoclasse o allo stesso insieme o linea di prodotti.
2. Oltre al pagamento delle tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 5, la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda cumulativa contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita dalla soprattassa per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie.
3. La domanda cumulativa deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

Articolo 41

Data del deposito

La data del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 39, paragrafi 1 o 2 è presentata all'Ufficio dal richiedente o, qualora la domanda venga depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux, la data del deposito presso tali uffici fermo restando l'obbligo di pagare le tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 5 e, ove occorra, all'articolo 40, paragrafo 2 entro due mesi dalla presentazione della suddetta documentazione.

Articolo 42

Classificazione

Per l'applicazione del presente regolamento l'Ufficio fa uso della classificazione dei disegni e modelli di cui all'allegato all'Accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Sezione Seconda

Priorità

Articolo 43

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di privativa in uno o per uno degli Stati della Convenzione di Parigi sulla proprietà industriale (nel prosieguo: "Convenzione di Parigi"), ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi decorrente dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata per il medesimo disegno o modello.
2. E' riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare secondo il diritto dello Stato nel quale è stato effettuato o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dal suo esito.
4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una successiva domanda depositata per lo stesso disegno o modello, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o rigettata senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicare la priorità. In tal caso la domanda anteriore non può successivamente servire come base per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte della Convenzione di Parigi, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora risulti pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio e rispondente a requisiti equivalenti a quelli contenuti nel presente regolamento, un diritto di priorità che esplica effetti equivalenti.

Articolo 44 Rivendicazione della priorità

Il richiedente la privativa comunitaria registrata che intenda fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue di procedura dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una delle sue lingue di procedura. La procedura per l'applicazione di questa disposizione è stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 45 Effetti del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di privativa comunitaria registrata ai fini degli articoli 5, 6, 8, 25 e 27, paragrafo 2.

Articolo 46 Equiparazione del deposito comunitario al deposito nazionale

La domanda di privativa comunitaria registrata alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, eventualmente con il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

Articolo 47 Priorità derivante dalla presentazione in esposizioni

1. Il richiedente la privativa comunitaria registrata che abbia presentato i prodotti nei quali il disegno o modello è attuato o ai quali è applicato in una esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e rivista da ultimo il 30 novembre 1972 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, fa valere un diritto di priorità decorrente da tale data ai sensi dell'articolo 45.
2. Il richiedente che intenda fa valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta presentazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è attuato o ai quali è applicato osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

3. La priorità derivante dalla presentazione a esposizioni riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 43.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Articolo 48

Esame dei requisiti formali

1. L'Ufficio rigetta la domanda per la privativa comunitaria registrata se il suo oggetto è palesemente estraneo alla definizione di cui all'articolo 3.
2. L'Ufficio esamina se:
 - a) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 2 per l'assegnazione di una data di deposito;
 - b) se la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 39 e, nell'ipotesi di domanda cumulativa, dell'articolo 40;
 - c) se sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora si rivendichi la priorità.

Articolo 49

Irregolarità sanabili

1. Se la domanda non possiede i requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) e b) l'Ufficio chiede al richiedente di sanare le irregolarità o di provvedere al mancato pagamento delle tasse nei termini prescritti.
2. Se il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nei termini prescritti, l'Ufficio riconosce come data di deposito della domanda la data originaria in cui è stata presentata la domanda che presentava le irregolarità. Tuttavia, se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 39, paragrafi 1 o 2, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate.
3. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio rigetta la domanda.
4. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità importa la decadenza da tale diritto ai fini del deposito della domanda.

Articolo 50

Registrazione

La domanda cui sia stata assegnata una data di deposito viene immediatamente registrata come disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella in cui è stata assegnata la data del deposito.

Articolo 51 Pubblicazione

A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica la privativa comunitaria registrata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, lettera a). La pubblicazione contiene:

- a) le generalità del titolare del disegno comunitario registrato;
- b) il numero e la data del deposito e, ove sia rivendicata la priorità, la data della priorità;
- c) il nome dell'autore del disegno o modello oppure la menzione del collettivo;
- d) la riproduzione della rappresentazione del disegno o modello;
- e) se è stato depositato un campione, un riferimento a tale deposito;
- f) ogni altro particolare prescritto dal regolamento di esecuzione.

Articolo 52 Differimento della pubblicazione

1. Il richiedente la privativa comunitaria registrata può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione della privativa comunitaria registrata venga differita di un periodo non superiore a trenta mesi a far data dal deposito oppure, se si rivendica la priorità, dalla data a cui risale la priorità.
2. Se alla domanda per la privativa comunitaria registrata è già stata assegnata una data di deposito, la richiesta di differimento non impedisce la registrazione del disegno o modello, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2.
3. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari la notizia del differimento della pubblicazione della privativa comunitaria registrata. La notizia è accompagnata almeno dall'indicazione dell'identità del titolare della privativa comunitaria registrata, della data di deposito della domanda, del periodo di differimento richiesto e degli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione.
4. Allo scadere del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione della documentazione e di tutte le annotazioni e trascrizioni riportate nel Registro afferenti la domanda di disegno comunitario registrato e pubblica quest'ultimo nel Bollettino dei disegni comunitari registrati sempreché, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione:
 - a) sia stata pagata la tassa di pubblicazione o, nel caso di domanda cumulativa, la relativa tassa addizionale;
 - b) il titolare abbia depositato presso l'Ufficio una rappresentazione riproducibile del disegno o modello avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni la privativa comunitaria registrata è considerata fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento, a meno che non sia stato oggetto di rinuncia conformemente all'articolo 55.

5. In caso di domanda cumulativa, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi solo ad una parte dei disegni o modelli cui la domanda si riferisce.
6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su una privativa comunitaria registrata sono proponibili solo quando le informazioni contenute nel Registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte convenuta.
7. Ogni riferimento che il presente regolamento faccia alla data di pubblicazione della privativa comunitaria registrata deve intendersi fatto, nel caso di privative comunitarie registrate per le quali sia stato chiesto il differimento della pubblicazione, alla data in cui l'Ufficio compie l'atto di cui al paragrafo 4.

TITOLO VI

DURATA DELLA PROTEZIONE

DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 53

Durata della protezione

La durata della protezione conferita dalla privativa comunitaria registrata è di cinque anni decorrenti dalla data di deposito della domanda. Essa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 54 per successivi periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni a decorrere dalla data del deposito della prima domanda.

Articolo 54

Rinnovazione

1. La registrazione della privativa comunitaria registrata è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente delegata, purché la tassa di rinnovazione sia stata pagata.
2. L'Ufficio informa il titolare della privativa comunitaria registrata e i titolari di diritti registrati sulla privativa comunitaria registrata della scadenza della registrazione, in tempo utile prima della scadenza stessa. L'omessa informazione non fa sorgere alcuna responsabilità dell'Ufficio.
3. La domanda di rinnovazione deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela e la relativa tassa deve essere pagata nello stesso periodo. In difetto, la domanda può essere presentata e la tassa può essere pagata entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente, salvo l'obbligo di pagare una soprattassa nello stesso periodo.
4. Gli effetti della rinnovazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione. Essa viene registrata.

TITOLO VII
RINUNCIA E NULLITÀ
DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 55
Rinuncia

1. La rinuncia alla privativa comunitaria registrata va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare della privativa stessa. I suoi effetti decorrono dalla data della relativa registrazione.
2. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di diritti iscritti nel Registro. Se nel Registro è trascritta una licenza, la rinuncia è trascritta nel Registro soltanto se il titolare della privativa dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare; la trascrizione della rinuncia è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Articolo 56
Domanda di dichiarazione di nullità

1. La Commissione, gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica possono domandare all'Ufficio di dichiarare nulla la privativa comunitaria registrata; tuttavia, nel caso indicato dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), la domanda può essere presentata soltanto dall'avente diritto e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, soltanto dal titolare del diritto anteriore.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo dopo che è stata pagata la relativa tassa.
3. La domanda è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e le stesse ragioni è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.

Articolo 57
Esame della domanda

1. Se la domanda di nullità è ammissibile, l'Ufficio accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 27 ostano al mantenimento della privativa comunitaria registrata.
2. Nel corso dell'esame della domanda, da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta lo reputi necessario, a presentare, nei termini da esso assegnati, le loro deduzioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.
3. La declaratoria di nullità della privativa comunitaria registrata è trascritta nel Registro quando è divenuta definitiva.

Articolo 58

Partecipazione del presunto violatore della privativa della Commissione e degli Stati membri ai procedimenti di nullità

1. Se viene promosso il procedimento per la dichiarazione di nullità della privativa comunitaria registrata e fintantoché la decisione della divisione di annullamento non è passata in giudicato, chiunque fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per violazione della stessa privativa può intervenire nel procedimento di nullità mediante notifica presentata nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione è stata promossa. E' parimenti legittimato ad intervenire nel procedimento di nullità, alle stesse condizioni, chiunque fornisca la prova che il titolare della privativa ha chiesto giudizialmente, nei suoi confronti, la cessazione degli atti di presunta violazione della privativa e la prova di aver chiesto a un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono violazione.
2. La Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri hanno il diritto di essere ammessi come parti nel procedimento di nullità con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione d'intervento e l'istanza di partecipazione devono essere presentate con atto iscritto e motivato. Esse non si considerano presentate fintantoché non sia stata pagata la tassa di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Adempiuta questa formalità, esse sono assimilate a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

TITOLO VIII

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO

Articolo 59

Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni delle divisioni per l'esame dei requisiti formali, della divisione legale e di amministrazione e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto insieme alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

Articolo 60

Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento

Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono, di diritto, parti nel procedimento di ricorso.

Articolo 61

Termini e formalità

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fintantoché non sia stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data della notifica della decisione il ricorso deve essere motivato in una memoria scritta.

Articolo 62

Revisione pregiudiziale

- 1. Se ritiene il ricorso ammissibile e fondato, la divisione che ha emesso la decisione impugnata deve riformare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.**
- 2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione dei ricorsi, senza parere sul merito.**

Articolo 63

Esame del ricorso

- 1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi esamina se esso è fondato.**
- 2. Durante l'esame del ricorso la commissione invita le parti, qualora lo reputi necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.**

Articolo 64

Decisioni sui ricorsi

- 1. Dopo l'esame sul merito, la commissione dei ricorsi delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.**
- 2. In quest'ultimo caso l'organo è vincolato dai principi giuridici enunciati nella decisione della commissione dei ricorsi, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.**
- 3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato ricorso per cassazione alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato rigettato.**

Articolo 65
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Contro le decisioni della commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia può annullare o riformare le decisioni impugnate.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione dei ricorsi, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue istanze.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione dei ricorsi.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti che la sentenza della Corte di giustizia impone.

TITOLO IX
PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione Prima
Disposizioni generali

Articolo 66
Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti abbiano presentato le proprie deduzioni.

Articolo 67
Esame dei fatti per iniziativa dell'Ufficio

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede di propria iniziativa all'esame dei fatti; nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

Articolo 68
Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o a richiesta di parte.
2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica salvo decisione contraria dell'Ufficio qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Articolo 69
Assunzione dei mezzi di prova

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi di prova:
 - a) l'audizione delle parti;
 - b) la richiesta di informazioni;
 - c) la produzione di documenti e di campioni;
 - d) l'audizione dei testimoni;
 - e) la consulenza tecnica;
 - f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.
2. La competente divisione dell'Ufficio può affidare l'istruzione ad uno dei suoi membri.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito depongano oralmente cita la persona a comparire dinanzi ad esso.
4. Le parti vengono informate dell'audizione dei testimoni e/o dei consulenti dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande ai testimoni e/o consulenti.

Articolo 70
Notificazioni

L'Ufficio notifica di propria iniziativa tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notificazione è prescritta da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione o è disposta dal Presidente.

Articolo 71
Reintegrazione nei diritti

1. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata, od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta, a norma

del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

2. L'istanza di reintegrazione deve essere presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. L'istanza non è ammissibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovazione o di mancato pagamento della relativa tassa il periodo supplementare di sei mesi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, seconda frase, viene detratto dal periodo di un anno.
3. L'istanza di reintegrazione deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata finché non sia stata pagata la relativa tassa.
4. La divisione dell'Ufficio competente a statuire sull'atto omesso decide in merito all'istanza di reintegrazione.
5. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 e all'articolo 43, paragrafo 1.
6. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla privativa comunitaria registrata e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede messo in commercio prodotti in cui è attuato o a cui è applicato un disegno o modello compreso nell'ambito della tutela della privativa comunitaria registrata.
7. Il terzo che può avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata nel termine di due mesi dalla data in cui è pubblicata la notizia della reintegrazione.
8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere la reintegrazione nei diritti quando non siano stati osservati i termini di cui il presente regolamento prescrive l'osservanza nei riguardi delle loro autorità.

Articolo 72

Rinvio ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni dei ricorsi, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

Articolo 73

Cessazione degli obblighi pecuniari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. Il diritto di chiedere all'Ufficio il rimborso di tasse o di somme versate in eccesso si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto dall'invito a pagare la tassa e quello di cui al paragrafo 2 dalla presentazione di un'istanza scritta e motivata. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade alla fine del sesto anno successivo all'anno civile in cui era iniziata la decorrenza iniziale, a meno che sia stata proposta una domanda giudiziale per far valere il diritto; in tal caso il termine scade non prima di un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.

Sezione Seconda Spese

Articolo 74 Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dall'altra parte, nonché tutte le spese necessarie al procedimento che questa ha sostenuto, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione dei mandatarî, consulenti e avvocati, entro i limiti delle tariffe fissate, per ogni categoria di spese, nel regolamento di esecuzione.
2. Tuttavia, ove le parti soccombano rispettivamente su una o più imputazioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione di annullamento o la commissione dei ricorsi decidono una diversa ripartizione delle spese.
3. La parte che pone fine ad un procedimento davanti all'Ufficio rinunciando al disegno comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. In caso di non luogo a procedere la divisione di annullamento o la commissione dei ricorsi decidono sulle spese in via equitativa.
5. Qualora le parti addivengano, in via transattiva, dinanzi alla divisione di annullamento o alla commissione dei ricorsi ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi da 1 a 4 la divisione competente dell'Ufficio ne prende atto.
6. A richiesta di parte, i cancellieri della divisione di annullamento o della commissione dei ricorsi fissano l'importo delle spese da pagare nell'osservanza delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione di annullamento o della commissione dei ricorsi.

Articolo 75
Esecuzione delle decisioni che stabiliscono
l'ammontare delle spese

1. Le decisioni definitive dell'Ufficio che stabiliscono l'ammontare delle spese formano titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tale scopo, dandone comunicazione all'Ufficio e alla Corte di giustizia.
3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione a norma della legge nazionale adendo direttamente l'autorità competente.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie nazionali.

Sezione Terza
Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

Articolo 76
Registro dei disegni e modelli comunitari

L'Ufficio tiene un registro denominato "Registro dei disegni e modelli comunitari", nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'annotazione o la trascrizione. Il Registro è aperto alla consultazione pubblica salvo diversa disposizione dell'articolo 52, paragrafo 2 in merito alle iscrizioni riguardanti le privative comunitarie registrate delle quali sia stata richiesta la pubblicazione differita.

Articolo 77
Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio pubblica periodicamente:

- a) un "Bollettino dei disegni e modelli comunitari" che contiene le trascrizioni e le annotazioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel Registro, nonché tutte le altre notizie la cui pubblicità sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione;
- b) una "Gazzetta ufficiale dell'Ufficio comunitario dei disegni e modelli" che contiene le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emananti dal Presidente dell'Ufficio, nonché ogni altra notizia attinente al presente regolamento o alla sua applicazione.

Articolo 78

Consultazione dei fascicoli

1. I fascicoli relativi a domande di privativa comunitaria registrata non ancora pubblicate e i fascicoli relativi a privative comunitarie registrate per le quali è stata disposta la differita ai sensi dell'articolo 52, o che sono stati oggetto di rinuncia prima o alla scadenza del periodo di differimento, possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata.
2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato fornisce le prove che il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata hanno compiuto atti intesi ad esercitare contro di lui i diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata.
3. Dopo la pubblicazione della privativa comunitaria registrata i fascicoli possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta.
4. Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui determinati documenti del fascicolo possono essere esclusi dalla consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 79

Cooperazione amministrativa e giudiziaria

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e gli organi giudiziari o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giurisdizionali, pubblici ministeri o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 78.

Articolo 80

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio dei disegni e modelli comunitari e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie occorrenze, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

**Sezione Quarta
Rappresentanza**

**Articolo 81
Principi generali in materia di rappresentanza**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non abbiano nella Comunità né la residenza né domicilio nella reale sede industriale o commerciale devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, nei modi indicati dall'articolo 82, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento ad esclusione del deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato.
3. Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità la residenza, il domicilio o una reale sede industriale o commerciale possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente il quale deve depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono indicati dal regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo è altresì legittimato a rappresentare anche altre persone giuridiche che hanno legami di natura economica con la prima, ma che non hanno nella Comunità né residenza, né domicilio, né una reale sede industriale o commerciale.

**Articolo 82
Rappresentanza professionale**

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:
 - a) da avvocati abilitati in uno Stato membro e che abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure
 - b) da rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Ufficio.

I rappresentanti ammessi ad agire dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nei fascicoli, i cui particolari sono indicati dal regolamento di esecuzione.

2. Può essere iscritta nell'elenco dei rappresentanti abilitati ogni persona fisica che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;
 - b) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche
 - in tema di brevetti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti,
 - in tema di marchi dinanzi all'Ufficio comunitario dei marchi,
 - in tema di proprietà industriale, compresi i disegni e i modelli, dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro in cui esercita la professione o è impiegata. Se in questo Stato l'abilitazione non è subordinata al

possesso di una speciale qualificazione professionale, le persone che agiscono in tema di proprietà industriale, compresi i disegni e i modelli, dinanzi agli uffici competenti di detto Stato e che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, l'osservanza di questa condizione non è richiesta a coloro che, ai sensi della normativa vigente in uno Stato membro, siano ufficialmente riconosciuti in possesso della qualificazione professionale per rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di proprietà industriale, compresi i disegni e i modelli, dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

3. L'iscrizione ha luogo su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.
4. Il Presidente responsabile dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, seconda frase, se il richiedente provi di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta.
5. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui il rappresentante abilitato è cancellato dall'elenco.

TITOLO X

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE ALLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER DISEGNI E MODELLI

Sezione Prima Competenza ed esecuzione

Articolo 83 Applicazione della Convenzione di esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti le privative comunitarie e alle domande per privative comunitarie registrate si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come novellata dalle convenzioni relative all'adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee, riassuntivamente richiamata nel prosieguo "Convenzione di esecuzione".
2. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85
 - a) non si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
 - b) si applicano gli articoli 17 e 18 della Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 86, paragrafo 4 del presente regolamento;
 - c) le disposizioni del Titolo II della Convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3. Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3 della Convenzione di esecuzione sono osservate promuovendo i procedimenti relativi alle azioni e alle domande di cui all'articolo 85, lettere c) e d) del presente regolamento avanti a un tribunale dei disegni comunitari competente a norma dell'articolo 86.

Sezione Seconda
Controversie in materia di violazione
e validità delle privative comunitarie

Articolo 84
Tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Dopo la comunicazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Fintantoché un determinato Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, le azioni o le domande di cui all'articolo 85, per le quali le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in forza dell'articolo 86, vanno proposte dinanzi al giudice di questo Stato che avrebbe competenza per territorio e per materia in ordine ai procedimenti relativi alle privative nazionali.

Articolo 85
Competenza in materia di violazione e validità delle privative

I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

- a) per tutte le azioni in materia di violazione e - qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale - per le azioni in materia di incombente violazione di privative comunitarie;
- b) per le azioni di accertamento della sussistenza di violazione della privativa comunitaria, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
- c) per tutte le azioni di nullità della privativa comunitaria non registrata;
- d) per le domande riconvenzionali di nullità della privativa comunitaria registrata proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

Articolo 86
Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 83, le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio, o se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, le suddette azioni si propongono dinanzi ai tribunali giurisdizionali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le suddette azioni vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
 - a) si applica l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni comunitari;
 - b) si applica l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale di disegni comunitari.
5. Le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85, lettere a) e d), possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di violazione è stato commesso o è incombente.

Articolo 87
Sfera di competenza in materia di violazione della privativa

1. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari è competente in base all'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4, per gli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Il tribunale dei disegni comunitari è competente ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 5, soltanto per gli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio dello Stato membro in cui è situato.

Articolo 88
**Azione e domanda riconvenzionale di nullità
della privativa comunitaria**

1. Le azioni di nullità e le domande riconvenzionali di nullità possono essere fondate soltanto sulle cause previste dall'articolo 27.
2. Nel caso contemplato dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) l'azione di nullità o la

domanda riconvenzionale di nullità possono essere proposte soltanto da chi ha diritto alla privativa comunitaria e, nel caso contemplato dall'articolo 27, paragrafo 2, soltanto dal titolare del diritto preesistente.

3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare della privativa comunitaria non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui si trova il giudice adito.
4. La validità della privativa comunitaria non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di violazioni.

Articolo 89

Presunzione di validità - Difesa nel merito

1. Nei procedimenti relativi alle azioni per violazione o incombenti violazione della privativa. I tribunali dei disegni comunitari considerano valida la privativa comunitaria a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante domanda riconvenzionale di nullità.
2. Nei procedimenti relativi alle azioni per violazione o incombente violazione della privativa, quando il titolare fornisca prove atte a dimostrare che il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità, il tribunale dei disegni comunitari considera il disegno o modello nuovo, ai sensi dell'articolo 5, a meno che in una domanda riconvenzionale di nullità non sia fornita prova contraria dal convenuto nell'azione principale.
3. Nei procedimenti di cui al paragrafo 1 l'eccezione di nullità della privativa comunitaria sollevata davanti a un tribunale dei disegni e modelli comunitari in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammessa dal giudice adito solo in quanto il convenuto chieda l'annullamento della privativa comunitaria in virtù di una propria privativa nazionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 90

Sentenze che pronunciano sulla validità delle privative comunitarie

1. Quando la validità della privativa comunitaria è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità,
 - a) il tribunale dichiara nulla la privativa comunitaria se accerta che una delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa stessa;
 - b) il tribunale rigetta la domanda se accerta che nessuna delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa comunitaria.
2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria ne comunica la data di presentazione all'Ufficio il quale la annota nel Registro.

3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità può, &a istanza del titolare della privativa comunitaria e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che esso stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 3.
4. Quando è diventata definitiva la sentenza di un tribunale dei disegni comunitari su una domanda riconvenzionale di nullità della la privativa comunitaria registrata, il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio annota gli estremi del provvedimento nel Registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
5. La domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è inammissibile se l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento tra le stesse parti promosso per lo stesso oggetto e per le stesse ragioni..

Articolo 91

Effetti delle sentenze che pronunciano sulla validità

Quando è diventata definitiva, la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari che annulla la privativa comunitaria ha in tutti gli Stati membri, gli effetti di cui all'articolo 28, salvo l'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 92

Diritto applicabile

1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano lo stesso tipo di procedimento per la privativa nazionale nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato.

Articolo 93

Sanzioni nei procedimenti relativi alla violazione della privativa

1. Se in un procedimento per violazione o imminente violazione della privativa accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria o compiuto atti che costituiscono minaccia di violazione, il tribunale dei disegni e modelli comunitari emette nei suoi confronti un'ordinanza vietandogli di continuare gli atti di violazione o di imminente violazione, salvo che motivi particolari vi si oppongano.

2. Se in un procedimento per violazione accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria, il tribunale
 - a) ingiunge al violatore di fornire immediatamente informazioni riguardanti l'origine dei prodotti di cui trattasi e i loro canali di commercializzazione,
 - b) emette un'ordinanza di sequestro a meno che non sussistano motivi particolari che si oppongano a tali decisioni.
3. Il tribunale prende anche, in conformità della legge nazionale, i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Per tutti gli altri aspetti il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di violazione o di incombente violazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

Articolo 94

Misure provvisorie e provvedimenti cautelari

1. Alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, può essere chiesta, in relazione a una privativa comunitaria, l'applicazione delle misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, previste dalla legge di detto Stato in relazione alla privativa nazionale o derivanti dall'applicazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, lettera a), anche se, ai sensi del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito sia riconosciuta ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro.
2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 88, paragrafo 2.
3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari è competente, in base all'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4, per ordinare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal Titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di uno Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 95

Disposizioni in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari dinanzi al quale sia stata promossa una delle azioni di cui all'articolo 85, che non sia una domanda di accertamento dell'insussistenza di violazioni della privativa, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari o quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità della privativa comunitaria, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Tuttavia, a istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari, quest'ultimo, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari può ordinare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 96

Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione

1. Le sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.
3. Alle sentenze dei tribunali dei disegni comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Sezione Terza

Altre controversie relative alle privative comunitarie

Articolo 97

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza in virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 vanno proposte dinanzi al giudice che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti la privativa nazionale registrata dallo Stato stesso.
2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma del paragrafo 1 o dell'articolo 83, paragrafo 1 in ordine ad azioni riguardanti la privativa comunitaria diverse da quelle di cui all'articolo 85, queste azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Articolo 98
Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali

Il giudice nazionale adito con un'azione relativa ad una privativa comunitaria registrata, non contemplata all'articolo 85, deve considerare valida la privativa stessa. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, gli articoli 89, paragrafo 2 e 94, paragrafo 2.

TITOLO XI
EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 99
Azioni civili simultanee e successive fondate
su privative comunitarie e su privative nazionali

1. Qualora siano promosse azioni per violazione o incombente violazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi aditi rispettivamente sulla base di una privativa comunitaria e di una privativa che fornisca protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, di propria iniziativa, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.
2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito in un'azione per violazione o incombente violazione fondata su una privativa comunitaria respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti in base ad una privativa che fornisca una duplice protezione.
3. Il giudice adito in un'azione per violazione o incombente violazione di una privativa nazionale respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti in relazione ad un disegno o modello comunitario che fornisca la duplice protezione.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano alle misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari.

Articolo 100
Relazioni con altre forme di tutela
previste dal diritto nazionale

1. Nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica la facoltà di promuovere, in relazione a disegni o modelli protetti come da privativa comunitaria, le azioni giudiziarie esperibili in forza delle norme di diritto interno relative ai marchi o altri segni distintivi, ai brevetti per invenzioni, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.
2. In attesa di un'ulteriore armonizzazione delle normative nazionali in materia di diritto d'autore, i disegni o modelli tutelati mediante privativa comunitaria sono ammessi a beneficiare della tutela della legge nazionale sul diritto di autore fin dalla data in cui il

disegno o modello è stato realizzato o fissato in qualsivoglia forma, indipendentemente dal numero di prodotti in cui si intende attuarlo o applicarlo e dalla sua scindibilità dai prodotti nei quali si intende attuarlo o applicarlo. La legge nazionale stabilisce la portata della tutela e le condizioni cui essa è subordinata, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

3. Ogni Stato membro estende la tutela della propria normativa sul diritto d'autore ai disegni e modelli protetti mediante privativa comunitaria che possiedano i requisiti da essa prescritti e che siano originari di un altro Stato membro, in cui non possiedano i requisiti prescritti dalla legge nazionale sul diritto d'autore.

TITOLO XII

L'UFFICIO COMUNITARIO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione Prima

Disposizioni generali

Articolo 101

Stato giuridico

1. L'Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.
2. L'Ufficio ha la stessa sede dell'Ufficio comunitario dei marchi.
3. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine è rappresentato dal suo Presidente.

Articolo 102

Servizi amministrativi

L'Ufficio può avvalersi dei servizi amministrativi dell'Ufficio dei marchi alle condizioni stabilite nei regolamenti di esecuzione adottati a norma del regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ... sul marchio comunitario⁽³⁾ e a norma del presente regolamento.

Articolo 103

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 118 ai membri delle commissioni dei ricorsi, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti ed i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee.

⁽³⁾ GU n. L

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 108, l'Ufficio esercita nei confronti del suo personale i poteri attribuiti a ciascuna istituzione della Comunità dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 104 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Ufficio.

Articolo 105 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è regolata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è regolata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 106 Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Ufficio alle condizioni previste dagli articoli 173 e 175 del Trattato CEE a meno che la decisione o l'assenza di decisione non siano impugnabili dinanzi alla commissione dei ricorsi.

Sezione seconda Direzione dell'Ufficio

Articolo 107 Poteri del Presidente

1. L'Ufficio è diretto dal Presidente.
2. Oltre ad espletare i poteri conferitigli dal presente regolamento, il Presidente:

- a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
 - b) può sottoporre alla Commissione, sentito il consiglio di amministrazione, proposte di modificazione del presente regolamento per gli aspetti che riguardano i disegni e i modelli comunitari registrati, del regolamento di esecuzione, del regolamento di procedura delle commissioni dei ricorsi, del regolamento relativo alle tasse, nonché di qualsiasi altra disposizione che riguardi i disegni e i modelli comunitari registrati;
 - c) sottopone ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività dell'Ufficio;
 - d) esercita nei confronti del personale i poteri di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
 - e) può delegare i suoi poteri.
3. Il Presidente è assistito da uno o più Vicepresidenti. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente o da uno dei Vicepresidenti secondo la procedura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Articolo 108

Nomina del Presidente e dei Vicepresidenti

1. Il Presidente dell'Ufficio è nominato dalla Commissione che lo sceglie fra tre candidati presentati dal consiglio di amministrazione. E' revocato dalla Commissione su proposta del consiglio di amministrazione..
2. Il Presidente è nominato per cinque anni al massimo e può essere riconfermato.
3. I Vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il Presidente.
4. La Commissione esercita il potere disciplinare sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 3.

Sezione Terza

Consiglio di amministrazione

Articolo 109

Istituzione e competenza

1. In seno all'Ufficio è istituito un consiglio d'amministrazione.
2. Oltre alle competenze ad esso attribuite da altre disposizioni del presente regolamento, esso ha le competenze seguenti:
 - a) Stabilisce la data in cui inizierà il deposito delle domande di disegno e modello comunitario registrato ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2.
 - b) Consiglia il Presidente nelle materie di competenza dell'Ufficio.
 - c) Viene consultato prima dell'adozione dei criteri in base ai quali verranno svolti l'esame dei requisiti formali e i procedimenti di annullamento dinanzi all'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

- d) Effettua, a scadenze regolari, scambi di pareri sugli sviluppi della giurisprudenza che gli vengono comunicati nell'ambito dello scambio di informazioni istituito dall'articolo 125.
- e) Può presentare pareri e, qualora lo ritenga necessario, chiedere informazioni al Vicepresidente e alla Commissione.

Articolo 110 Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri, da un rappresentante della Commissione e dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti nei modi previsti dal suo regolamento interno.

Articolo 111 Presidenza

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti per tre anni. Essi sono rieleggibili.

Articolo 112 Sessioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il Presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio d'amministrazione. Egli non ha diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta all'anno; inoltre, si riunisce per iniziativa del suo Presidente o a richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Esso adotta il proprio regolamento interno.
5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che esso è competente a prendere ai sensi dell'articolo 108, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
6. Il consiglio d'amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni.

7. L'Ufficio funge da segretariato del consiglio d'amministrazione.

Sezione Quarta
Applicazione delle procedure

Articolo 113
Competenza delle divisioni dell'Ufficio

Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento le seguenti divisioni dell'Ufficio:

- a) le divisioni per l'esame dei requisiti formali;
- b) la divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli;
- c) le divisioni di annullamento;
- d) le commissioni dei ricorsi.

Articolo 114
Divisioni per l'esame dei requisiti formali

Le divisioni per l'esame dei requisiti formali sono competenti a prendere decisioni sulle domande di registrazione delle privative comunitarie.

Articolo 115
Divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli

- 1. La divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli è competente a prendere le decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza di una divisione di esame o di una divisione di annullamento. Essa è competente, in particolare, per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro dei disegni e modelli comunitari.
- 2. Essa è anche competente per la tenuta dell'albo dei rappresentanti abilitati di cui all'articolo 82.
- 3. Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.

Articolo 116
Divisioni di annullamento

- 1. Le divisioni di annullamento sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati.
- 2. Una divisione di annullamento è formata da tre membri. Almeno due dei membri devono avere formazione giuridica.

Articolo 117
Commissioni dei ricorsi

1. Le commissioni dei ricorsi sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni delle divisioni per l'esame dei requisiti formali, della divisione legale e di amministrazione dei disegni e modelli e delle divisioni di annullamento.
2. Ciascuna commissione dei ricorsi è composta da tre membri di cui almeno due devono avere formazione giuridica.

Articolo 118
Indipendenza dei membri delle commissioni dei ricorsi

1. I membri delle commissioni dei ricorsi, compresi i loro presidenti, sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura di cui all'articolo 108 per la nomina del Presidente dell'Ufficio. Durante questo periodo non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il loro mandato è rinnovabile.
2. I membri delle commissioni dei ricorsi sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. Non possono essere membri delle altre divisioni dell'Ufficio né membri delle divisioni dell'Ufficio comunitario dei marchi ad eccezione delle commissioni dei ricorsi di quest'ultimo.

Articolo 119
Astensione e ricusazione

1. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni dei ricorsi non partecipano alla trattazione delle cause nelle quali abbiano un interesse personale o siano precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. I membri delle commissioni dei ricorsi non partecipano ai procedimenti nei quali è impegnata una decisione alla quale hanno partecipato.
2. Il membro di una divisione di annullamento o di una commissione dei ricorsi che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritenga di doversi astenere dalla discussione di una causa, ne informa la divisione o la commissione di appartenenza.
3. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni dei ricorsi possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sospetti di parzialità. L'istanza di ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento e le commissioni dei

ricorsi deliberano sulla ricsuzione senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricsuto viene sostituito dal suo supplente.

Articolo 120

Nomina di membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni dei ricorsi durante un periodo transitorio

1. Nel corso di un periodo transitorio che scade alla data stabilita dalla Commissione su proposta del Presidente dell'Ufficio, quest'ultimo ha facoltà di nominare in qualità di membri delle divisioni di annullamento, con contratti a tempo determinato e di breve durata, persone che prestano servizio presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, presso l'ufficio dei disegni del Benelux presso organi giudiziari o altre autorità degli Stati membri e che possiedano un'esperienza in questioni relative alla validità delle privative o alla concessione delle privative negli Stati membri. Queste persone possono continuare la loro attività nell'ambito del precedente rapporto di impiego. Esse possono essere riconfermate più volte.
2. Nel corso di un periodo transitorio che scade alla data stabilita dalla Commissione su proposta del Presidente dell'Ufficio, la Commissione può nominare in qualità di membri delle commissioni dei ricorsi persone appartenenti ad organi giudiziari o ad altre autorità comunitarie e nazionali, le quali possono continuare la loro attività presso l'organo di appartenenza. Esse sono nominate per un periodo compreso fra uno e cinque anni e possono essere riconfermate più volte.

Sezione Quinta Disposizioni finanziarie

Articolo 121 Bilancio

1. Le entrate dell'Ufficio provengono dal gettito delle tasse dovute a norma del presente regolamento e, per quanto occorra, da una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le spese dell'Ufficio comprendono le spese di personale, le spese amministrative, le spese di infrastruttura e le spese di funzionamento.
3. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il Presidente redige un progetto preliminare di bilancio relativo alle spese e il programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo e lo invia al consiglio di amministrazione corredato di un organigramma.
4. Nel bilancio le entrate e le spese vanno a pareggio.
5. Ogni anno, entro il 31 marzo, il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio e lo invia, corredato di un organigramma, alla Commissione che su tale base

stabilisce le relative stime nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Ufficio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, rettificandolo, ove necessario, per adeguarlo al contributo comunitario e alle entrate dell'Ufficio.
7. Il Presidente dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio.
8. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo della constatazione e degli ordini di riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio sono di competenza del controllore finanziario della Commissione.
9. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Presidente invia alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti il resoconto generale delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario precedente.

La Corte di Conti lo esamina conformemente a quanto disposto dall'articolo 206 bis del trattato.

10. Il consiglio di amministrazione dà quietanza liberatoria al Presidente per l'esecuzione del bilancio.
11. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio, previa consultazione della Commissione e della Corte dei conti.

Articolo 122

Tasse

L'importo delle tasse di cui al presente regolamento è fissato dalla Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 126.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 123

Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali e le lingue procedurali dell'Ufficio sono quelle dell'Ufficio comunitario dei marchi.

Articolo 124

Disposizioni comunitarie di esecuzione

Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il

deposito delle domande, le domande cumulative, l'esame dei requisiti formali, la registrazione, la pubblicazione, il differimento della pubblicazione, nonché il regolamento interno delle commissioni dei ricorsi, sono stabilite da un regolamento di esecuzione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 126.

Articolo 125 **Sistema di scambio di informazioni**

E' istituito un sistema per lo scambio di informazioni in merito alle decisioni che riguardano l'osservanza dei requisiti di protezione delle privative comunitarie e nazionali. L'autorità incaricata di gestire il sistema e le relative modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

Articolo 126 **Istituzione di un comitato e procedura per l'adozione delle norme di esecuzione**

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo per le tasse, per le norme di esecuzione del presente regolamento e per il regolamento interno delle commissioni dei ricorsi, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, esprime il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 127 **Regolamento relativo alle tasse**

1. Il regolamento relativo alle tasse fissa, in particolare, l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.
2. Oltre alle tasse previste dal presente regolamento, vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione particolareggiate fissate dal regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:
 - a) pagamento tardivo della tassa di registrazione;
 - b) pagamento tardivo della tassa di pubblicazione;
 - c) pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione;
 - d) pagamento tardivo di soprattasse per domande cumulative;

- e) rilascio di una copia del certificato di registrazione;
 - f) trascrizione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato;
 - g) trascrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato;
 - h) cancellazione della trascrizione di una licenza o di altri diritti;
 - i) rilascio di un estratto dal registro;
 - j) consultazione di un fascicolo;
 - k) rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo;
 - l) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;
 - m) riesame della liquidazione delle spese di procedura da rimborsare;
 - n) rilascio di copie certificate conformi della domanda.
3. L'importo delle tasse deve essere fissato in modo tale che il gettito corrispondente garantisca, in linea di principio, il pareggio tra entrate e uscite dell'Ufficio:

Articolo 128
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal consiglio di amministrazione su raccomandazione del Presidente.
3. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 2 si considerano depositate a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione

Proposta di Regolamento del Consiglio (CEE) sul disegno comunitario

2. Linea di bilancio

B5-305, da istituire

3. Base giuridica

Articolo 100A del trattato

4. Descrizione della proposta

4.1. Obiettivi specifici

Il regolamento proposto è inteso ad istituire un sistema unitario di tutela in tutta la Comunità per l'opera dei creatori di disegni e modelli e comprenderebbe due tipi di disegno comunitario di cui uno darebbe luogo ad un diritto di disegno registrato e l'altro ad un diritto di disegno non registrato. Con la titolarità di tale diritto, il creatore potrebbe tutelarsi nei confronti di contraffattori del suo disegno. L'esistenza di un sistema comunitario eliminerebbe il problema causato dall'applicazione delle legislazioni nazionali vigenti in materia, e cioè la presenza di diritti contrastanti in diversi Stati membri con effetti manifestamente negativi sul funzionamento del mercato interno.

Il diritto registrato comporta la costituzione di un Ufficio comunitario dei disegni e modelli, ossia di un organismo che disponga della necessaria indipendenza giuridica, amministrativa e finanziaria per espletare i compiti connessi con la registrazione. Si prevede che tale Ufficio abbia una struttura analoga a quella dell'Ufficio comunitario dei Marchi - proposto nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 25 novembre 1980, modificata il 9 agosto 1984 (GU C 230 del 31.8.1984) concernente un regolamento sul marchio comunitario - e lo status di organo comunitario con personalità giuridica e che eserciti i poteri ad esso conferiti dal regolamento proposto.

L'Ufficio, secondo la proposta, sarebbe costituito di quattro divisioni incaricate rispettivamente dell'esame dei requisiti formali, dell'annullamento delle registrazioni, delle questioni legali ed amministrative e dei ricorsi (commissioni dei ricorsi). Molte funzioni amministrative sarebbero identiche a quelle espletate dall'Ufficio comunitario dei marchi per cui sarebbero possibili economie di scala ad esempio nel campo dell'amministrazione qualora i due uffici disponessero di servizi amministrativi comuni.

4.2. Durata

Le azioni necessarie per porre in vigore il regolamento si protrarranno per vari anni. Si suppone che occorrano circa due anni per costituire l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli e altri tre-cinque anni per renderlo pienamente operativo. A quell'epoca le spese dell'Ufficio dovrebbero essere coperte dal gettito delle tasse di registrazione e da altri canoni.

Tuttavia non è ancora possibile prevedere quando inizieranno tali azioni né di conseguenza quando sarà aperto l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli: nulla in ogni caso può essere previsto prima del 1996.

4.3. Destinatari della proposta

La tutela conferita dal disegno comunitario interesserà tanto coloro che richiedono una registrazione quanto i titolari di diritti di disegni o modelli comunitari nonché le persone che commercializzano disegni e modelli e i responsabili di contraffazioni. La misura interesserà quindi un gran numero di settori industriali negli Stati membri.

Essa coinvolgerà altresì determinate istituzioni comunitarie tra cui, oltre al nuovo Ufficio comunitario dei disegni e modelli, l'Ufficio comunitario dei marchi, la Corte di giustizia - che potrà essere adita ai sensi del regolamento - e la Commissione in virtù del suo diritto a promuovere presso l'Ufficio taluni procedimenti in relazione ai diritti di disegno.

5. Classificazione delle spese e delle entrate

5.1. Spese non obbligatorie

5.2. Crediti dissociati

6. Natura delle spese e delle entrate

6.1. Sovvenzione al 100%

Per i due anni previsti prima dell'apertura dell'Ufficio dei disegni e modelli si ritiene che le spese relative alla costituzione e messa in servizio dell'Ufficio ammontino a 1 570 000 ECU per il primo anno e a 2 254 540 ECU per il secondo anno. Dato che durante tale periodo non saranno riscosse tasse, occorreranno sovvenzioni per coprire il fabbisogno. Si suppone che a quell'epoca sarà già stato costituito l'Ufficio comunitario dei marchi per cui i costi relativi alla costituzione del nuovo Ufficio dei disegni e modelli potrebbero essere inferiori a quanto sarebbe stato diversamente.

6.2. Cofinanziamento

Una volta aperto, l'Ufficio comincerà a riscuotere le tasse per cui la sovvenzione sarà necessaria unicamente a complemento di tale gettito per coprire le spese per un periodo di circa quattro anni. Dopo tale periodo l'Ufficio dovrebbe essere del tutto operativo e

in grado di autofinanziarsi. Soltanto se tale ipotesi non dovesse verificarsi occorrerà chiedere alla Comunità di accordargli una sovvenzione sufficiente per consentirgli l'equilibrio finanziario. Tale sovvenzione verrebbe in ogni caso progressivamente ridotta giacché secondo l'obiettivo perseguito, l'Ufficio dovrebbe coprire le spese con il gettito fiscale non appena ciò possa essere ragionevolmente possibile. Una scelta adeguata delle tasse da applicare potrebbe consentire di avere un certo controllo sulla data auspicata per l'equilibrio tra spese ed entrate. Questo punto è spiegato al paragrafo 7.4 nel quale si precisa tuttavia che i margini di controllo sono limitati dato che, in particolare, le tasse di rinnovo, destinate a costituire la maggiore fonte di reddito, saranno rimosse soltanto a partire dal quinto anno.

6.3. Abbuono d'interessi

Nessuno

6.3. Altre

Nessuna

6.5. Rimborso

No

6.6. Variazione del livello delle entrate

No.

7. Incidenza finanziaria

7.1. Costo totale della misura

Secondo le stime, i costi iniziali relativi alla costituzione dell'Ufficio dovrebbero ammontare a 1 570 000 ECU e, rispettivamente, a 2 254 540 ECU nei due anni precedenti l'apertura, per un totale di 3 824 540 ECU. Da osservare che l'anno effettivo di apertura non è ancora noto. Le cifre sono ricavate tenendo conto dei costi diretti e indiretti del personale in particolare degli stipendi, degli oneri sociali, delle pensioni, delle assicurazioni, ecc., nonché della fornitura di servizi e di attrezzature per l'Ufficio, compresa l'installazione iniziale delle apparecchiature elettroniche.

Tali apparecchiature non si limitano all'elaboratore per le funzioni amministrative generali dell'Ufficio. Il sistema di registrazione dei disegni e modelli - vale a dire la ragione d'essere dell'Ufficio richiede un'attrezzatura informatica complessa in grado di svolgere con elevata affidabilità le varie funzioni connesse con la registrazione e con qualsiasi ulteriore attività, incluse le azioni legali prevedibili per un arco di tempo potenzialmente lungo. Per consentire all'Ufficio di funzionare in maniera efficiente ed a costi contenuti, occorre che l'attrezzatura informatica sia sofisticata, tecnicamente aggiornata in grado di registrare immagini grafiche e pittoriche mediante scansione ottica per associarle con vari dati testuali e riprodurre il tutto in vari modi in funzione della domanda.

Pertanto il costo sarà inevitabilmente elevato e dovrà essere sostenuto prima dell'apertura dell'Ufficio. Si tratterà tuttavia di una spesa una-tantum.

7.2. Ripartizione del costo totale per elementi - ECU

Anno	-2	-1	1	2
Totale effettivi	10	14	22	45
Effettivi (1.1)	670 000	966 140	1 564 200	3 294 000
Effettivi (1.2)	200 000	288 400	466 400	983 250
Attrezzatura (2)	700 000	1 000 000	750 000	250 000
TOTALE	1 570 000	2 254 540	2 780 600	4 527 250

L'anno "-2" indica il primo dei due anni precedenti l'apertura dell'Ufficio. Tale data non potrà essere anteriore al 1996 e, molto verosimilmente, sarà posteriore. Le cifre comprendono un tasso di inflazione annuo.

7.3. Scadenzario indicativo

ECU	CE	CP
Anno -2 (1996?)	1 570 000	1 570 000
Anno -1 (1997?)	2 254 540	2 254 540
Anno +1 (1997?)	2 780 600	2 780 600
Anno +2 (1998?)	4 527 250	4 527 250

Questo scadenziario indicativo si basa sull'ipotesi che l'anno -2 sia il 1996 ma, come spiegato sopra, potrebbe trattarsi di un anno posteriore. A partire dall'anno +1, le entrate cominceranno a coprire progressivamente le spese fino ad equilibrarle.

7.4. Stima del gettito fiscale

E' prevista una vasta gamma di tasse diverse. Il quinto anno successivo all'apertura (Anno +5) sarà un anno significativo giacché diventeranno allora esigibili le tasse di rinnovo, che saranno fissate ad un livello relativamente più elevato e rappresenteranno una fonte importante di reddito. Prima di tale data le tasse più importanti saranno invece quelle connesse con la registrazione e che coprono la registrazione stessa, la

pubblicazione, eventuali domande cumulative ecc. Ai fini della presente stima queste voci sono state raggruppate in una tassa generale di registrazione e la tabella seguente illustra la diversa incidenza sulla sovvenzione comunitaria delle varie cifre scelte per tale tassa, più precisamente 200, 300 e 400 ECU. La stima presuppone un aumento più o meno lineare delle registrazioni durante i primi cinque anni. Verranno inoltre imposte tasse per le domande di dichiarazione di nullità delle registrazioni, il cui gettito sarà peraltro scarsamente rilevante ai fini della presente stima rispetto alle tasse di registrazione.

Anno	-2	-1	+1	+2	+3	+4	+5
Sovvenzione 200 ECU	1 570 000	2 254 540	1 735 600	3 247 250	2 507 250	1 967 250	- 192 750
Sovvenzione 300 ECU	1 570 000	2 254 540	2 040 600	2 747 250	1 707 250	967 250	-1 192 750
Sovvenzione 400 ECU	1 570 000	2 254 540	1 335 600	2 247 250	907 250	- 32 750	-2 192 750

Una tassa generale di registrazione di 300 ECU dovrebbe produrre un'eccedenza nell'anno +5 per cui non sarebbe più necessaria la sovvenzione. Una tassa di registrazione di 200 ECU consentirebbe invece di raggiungere appena l'equilibrio nel corso dell'anno +5 senza alcun margine per imprevisti. Le tasse per le domande di annullamento non possono essere fissate a livelli troppo elevati per motivi di ordine politico. Tuttavia, se la tassa di registrazione fosse fissata a 400 ECU, l'equilibrio sarebbe raggiunto nell'anno +4 anziché nell'anno +5, ma si registrerebbe un saldo attivo eccessivo delle entrate rispetto alle spese nel corso dell'anno +5 con l'affluire del gettito delle tasse di rinnovo. Può darsi sia difficile giustificare tale eccedenza presso i contribuenti, ma questa sarebbe comunque l'opzione preferita in quanto l'equilibrio sarebbe conseguito al più presto possibile. Se necessario, le tasse potrebbero essere sottoposte a revisione a quell'epoca, per tenere eventualmente conto delle reazioni dell'opinione pubblica.

8. Disposizioni anti-frode previste

Il Presidente dell'Ufficio deve presentare ogni anno alla Commissione e alla Corte dei Conti i conti di tutte le spese ed entrate dell'Ufficio per l'esercizio finanziario precorso. Inoltre, all'Ufficio si applicheranno le regole finanziarie valide per il bilancio generale delle Comunità. Si prevede pertanto che le disposizioni anti-frode siano coperte da dette procedure.

9. Elementi d'analisi costo efficacia

9.1. Obiettivi

La misura proposta è destinata a soddisfare il fabbisogno di un regime comunitario atto a permettere alle imprese di ottenere mediante un'unica procedura un diritto su un disegno

o modello che assicuri loro una tutela uniforme in tutta la Comunità. Cinque anni dopo l'apertura, l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli dovrebbe essere pienamente operativo e in grado di auto-finanziarsi, rilasciando 8 000 registrazioni all'anno. Si calcola inoltre che esso esaminerà, su richiesta, la validità di 3 600 registrazioni all'anno e che le commissioni di ricorso tratteranno 500 ricorsi contro decisioni adottate dall'Ufficio.

9.2. Giustificazione della misura

L'intervento finanziario della Comunità, secondo quanto citato al paragrafo 4.1. e spiegato più dettagliatamente in appresso, trova la sua giustificazione nel fatto che un sistema unitario è l'unico modo per eliminare le barriere al mercato interno create dall'esistenza, negli Stati membri, di diritti nazionali contrastanti in materia di disegni e modelli. L'armonizzazione di queste legislazioni non è sufficiente a conseguire, da sola, tale risultato. E' inoltre importante sottolineare che il sostegno finanziario della Comunità sarà necessario soltanto per un numero piuttosto limitato di anni in quanto si prevede che, non appena sarà pienamente operativo, l'Ufficio si auto-finanzi grazie alla fissazione delle tasse ad un livello adeguato.

Il regolamento si prefigge di fissare un'unica procedura mediante la quale sia possibile conseguire sui disegni e modelli un unico diritto, avente un effetto uniforme in tutto il territorio della Comunità. Le legislazioni nazionali sulla tutela dei disegni e dei modelli attualmente in vigore differiscono considerevolmente da uno Stato membro all'altro e di conseguenza gli scambi e la concorrenza sui mercati dei prodotti che incorporano un disegno o un modello risultano ostacolati o distorti per il gran numero delle domande di registrazione, delle procedure avviate presso gli uffici, delle legislazioni da rispettare e per il fatto che l'applicazione dei diritti esclusivi è limitata al territorio dello Stato, con la conseguenza di un livello elevato dei costi e delle tasse che i creatori devono pagare per godere di una tutela.

Benché sia auspicabile ravvicinare le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli, tale ravvicinamento non potrebbe comunque sostituire un sistema comunitario di tutela e non soddisferebbe le esigenze del mercato interno giacché la tutela continuerebbe a limitarsi al territorio dello Stato nel quale è stata acquisita. Pertanto, malgrado il ravvicinamento delle legislazioni, persisterebbe il rischio della presenza di diritti contrastanti in altri Stati membri per cui l'unica soluzione consiste in un sistema di tutela sovranazionale. E' quindi necessario creare un diritto dei disegni e modelli che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed istituire un'autorità comunitaria competente in materia di disegni e modelli, investita di poteri a livello comunitario, essendo questo l'unico modo per permettere ad un creatore di ottenere, con una sola domanda presentata presso un unico ufficio dei disegni e modelli, conformemente ad un'unica procedura disciplinata da una sola normativa, un diritto unico su un disegno o modello esercitabile in una sfera territoriale comprendente tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è lo strumento giuridico che permette di conseguire tale obiettivo. Esso è necessario in quanto le procedure nazionali non potrebbero fornire di per sé in alcun modo questa soluzione sovranazionale al problema dell'esistenza di diritti contrastanti sul mercato interno.

9.3. Controllo e valutazione:

9.3.1. Elementi di valutazione dei risultati:

Tra questi figurano:

- il numero di disegni e modelli registrati dall'Ufficio;
- il numero di domande di dichiarazioni di annullamento esaminate dall'Ufficio;
- il numero di ricorsi contro decisioni dell'Ufficio presentati alle commissioni dei ricorsi.

9.3.2. Valutazione

L'Ufficio deve presentare ogni anno una relazione sulla gestione alla Commissione e al consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

9.4. Coerenza

9.4.1. Programma finanziario della DG XV (ex DG III)

I lavori preparatori concernenti le misure proposte, che dovranno essere eseguiti dai funzionari competenti, sono previsti nella programmazione finanziaria della DG XV (ex DG III).

9.4.2. Obiettivi corrispondenti

Sarebbe opportuno che l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli disponesse di un'infrastruttura amministrativa in comune con l'Ufficio del marchio comunitario. Le procedure di bilancio e controllo finanziario sono disciplinate nella Sezione 5 del Titolo XII della presente proposta di regolamento. Ogni anno saranno elaborate stime delle entrate e spese dell'Ufficio comunitario dei disegni e modelli, assolutamente distinte dal bilancio dell'Ufficio del marchio comunitario.

Si rileva pertanto un interesse comune a realizzare questi due obiettivi vale a dire la costituzione dell'Ufficio del marchio comunitario e dell'Ufficio comunitario dei disegni e modelli. Quest'ultimo deve essere peraltro un'istituzione indipendente e l'avanzamento della presente proposta non dovrebbe essere compromesso da eventuali ritardi nell'iter della proposta sul marchio comunitario.

9.4.3. Incertezze

In questa fase non si prevedono elementi particolari che possano incidere sull'esito della misura.

10. Spese amministrative

10.1. Organico della Commissione

Non occorre aumentare l'organico. Attualmente i lavori occupano già a tempo pieno due funzionari di grado A e, a tempo parziale, un capo unità e un funzionario di grado B.

Il loro contributo continuerà ad essere necessario per effettuare i lavori connessi con l'avanzamento della proposta ivi compresa la rappresentazione in seno ai Gruppi di lavoro del Consiglio e gli scambi di opinioni permanenti con i gruppi di difesa dell'interesse pubblico.

10.2. Spese amministrative

Altre spese amministrative possono essere necessarie per:

Missioni - (Linea di bilancio A 1300)

Una decina di missioni all'anno, ciascuna di un funzionario per una durata media di due giorni, verosimilmente in una delle capitali della Comunità, per un costo annuo stimato pari a 7 000 ECU a partire dal 1993.

Riunioni speciali, quali riunioni di esperti - (Linea di bilancio A 2500)

Il costo di due riunioni all'anno, a Bruxelles, ciascuna con 20 partecipanti è stato stimato pari a 24 000 ECU all'anno a partire dal 1993.

L'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE

(in particolare sulle PMI)

1. Perché è necessaria una legislazione comunitaria?

Per istituire un sistema comunitario di tutela del disegno industriale al fine di:

- (a) permettere ai creatori e alle imprese del disegno di organizzare una migliore tutela mediante un'azione unica avente un effetto diretto ed uniforme in tutta la Comunità
- (b) migliorare il funzionamento del mercato interno
- (c) migliorare la competitività dell'industria europea del disegno dando un sostegno alla riconosciuta superiorità dei prodotti dei creatori europei rispetto ai prodotti concorrenziali provenienti da altre parti del mondo.

2. Quali saranno le imprese interessate?

- (a) Le più interessate saranno le imprese manifatturiere i cui prodotti presentino un aspetto caratterizzato da disegni o modelli aventi un valore commerciale.
- (b) Potenzialmente sono interessate tutte le imprese di qualsiasi dimensione, dalle multinazionali per le quali il disegno può rappresentare soltanto un aspetto di un prodotto o di una serie di prodotti più complessa, alle PMI, incluse quelle costituite da un numero molto esiguo di persone. In quest'ultimo caso il disegno può costituire il principale fattore di vendita del prodotto.
- (c) Non vi è motivo di supporre che determinate zone geografiche traggano maggiore beneficio di altre dalle misure proposte.

3. Che cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta?

Le imprese dovranno provvedere ad un'unica registrazione comunitaria per ciascun disegno. Esse non dovranno più effettuare registrazioni nazionali in base a procedure nazionali diverse in tutti i paesi in cui esista un mercato potenziale per i loro prodotti. Considerato inoltre che beneficeranno, per un periodo iniziale, della tutela automatica conferita dal disegno comunitario non registrato, la loro attività risulterà notevolmente semplificata.

D'altro lato varie organizzazioni rappresentanti piccoli e medi produttori di parti di ricambio per autoveicoli sostengono che, contrariamente alle intenzioni della Commissione, l'interpretazione che l'ufficio e, in ultima istanza, la Corte di giustizia

europea potrebbero dare dei criteri configuranti il carattere di individualità e di novità potrebbe portare ad una soglia di tutela inferiore a quella prevista.

In tal caso a loro avviso un grande numero di prodotti - il cui disegno o modello è prevalentemente funzionale, l'estetica scarsa o nulla e la forma esteriore per lo più predeterminata - potrebbe rientrare nell'ambito della tutela prevista dal regolamento.

4. Quali sono gli effetti economici probabili della proposta?

(a) Sull'occupazione?

L'accesso facilitato alla tutela a livello comunitario dei disegni e modelli dovrebbe stimolare le attività dei creatori incitandoli sia ad innovare che ad ampliare il mercato, con un'incidenza positiva sull'occupazione, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Questi diritti devono essere rispettati dai terzi, come i produttori concorrenti e da coloro che vendono prodotti di altri fabbricanti a disegno o modello tutelato. Tuttavia la proposta contiene misure volte ad evitare qualsiasi effetto indebitamente oneroso sulle attività delle piccole e medie imprese operanti nel settore dei pezzi di ricambio per prodotti complessi quali i veicoli a motore.

(b) Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese?

La tutela a livello comunitario dei loro disegni e modelli dovrebbe infondere maggior fiducia alle imprese per la possibilità di recuperare i costi incoraggiandole quindi ad investire. È difficile valutare esattamente l'incidenza della proposta sulle grandi imprese manifatturiere per le quali i disegni e i modelli possono rappresentare soltanto uno degli aspetti del prodotto, ma il settore ha chiaramente indicato l'importanza che annette alla tutela del disegno comunitario. D'altro lato, dovrebbe risultarne un chiaro incoraggiamento alla costituzione di imprese più piccole per le quali il disegno o il modello può costituire l'elemento fondamentale.

Quanto alle imprese che vendono prodotti a disegno o modello tutelato, sono state previste disposizioni che limitano in certa misura l'esercizio dei diritti di disegno nei confronti delle imprese operanti nel settore dei pezzi di ricambio per automobili, quali fornitori, officine di riparazione e assicuratori. Pertanto, pur assicurando una tutela volta a stimolare la creazione, tali disposizioni consentono l'esercizio di una certa concorrenza da parte dei produttori indipendenti.

(c) Sulla situazione concorrenziale delle imprese?

La consapevolezza di poter facilmente ottenere una tutela dei disegni e modelli valida in tutta la Comunità incoraggerà le imprese ad avvalersi in misura più estesa delle loro competenze in materia ed a sfruttare più sistematicamente i diritti che ne risultano. I disegni e i modelli tutelabili sono tali da non esaurire di per sé le possibilità di altri creatori in relazione ad una determinata produzione, e la maggiore competitività derivante da tale libertà dovrebbe essere proficua a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, che creano disegni o modelli, senza costituire una grave minaccia nemmeno per quelle più piccole.

5. La proposta contiene misure volte a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese?

Si prevede che le tasse di registrazione del disegno comunitario siano fissate al livello più basso possibile. Benché le misure enunciate nella proposta non siano specificamente dirette alle piccole e medie imprese, queste ultime possono beneficiarne in misura relativamente maggiore delle grandi imprese in quanto l'accresciuta semplicità e i costi ridotti consentiti da una tutela giuridica del disegno armonizzata a livello comunitario dovrebbero risultare più interessanti per le piccole e medie imprese. Proprio presso alcune delle PMI più piccole tende probabilmente a concentrarsi buona parte dei creatori di disegni o modelli attualmente più innovativi ed originali.

La proposta sancirà i diritti esclusivi dei creatori e dei loro aventi causa e tali diritti dovranno essere rispettati dai concorrenti. Per quanto concerne le piccole e medie imprese che vendono prodotti di altri fabbricanti, a disegno o modello tutelato, non è opportuno che il diritto di proprietà industriale contenga deroghe a favore di specifici settori industriali. Tuttavia, per le ragioni indicate sopra, i commercianti e i fabbricanti di pezzi di ricambio potranno in certa misura sfuggire all'esercizio nei loro confronti di siffatti diritti connessi con tali pezzi. Dato che i diritti sorgono senza previo esame, l'Ufficio comunitario dei disegni e modelli deve istituire un sistema poco oneroso che permetta a chiunque di contestare la validità dei diritti su disegni o modelli esercitati o esercitarli nei suoi confronti. La proposta prevede chiaramente la possibilità di un intervento attivo sia della Commissione che degli Stati membri in quanto processo, onde vigilare affinché le disposizioni in materia siano applicate nel senso voluto.

Alcuni ambienti hanno espresso il timore che l'entrata in vigore dei diritti senza previo esame possa dar luogo ad un numero eccessivo di contestazioni. Tuttavia l'esperienza di alcuni Stati membri tra cui Francia e Germania non sembra confermare tali apprensioni. Le contestazioni non possono comunque essere del tutto escluse e i processi possono essere costosi.

6. Consultazioni

I servizi della Commissione hanno pubblicato un Libro verde intitolato "La tutela giuridica del disegno industriale" (III/F/5131/91) che è stato distribuito a migliaia di destinatari. Dato il gran numero di osservazioni inviate dalle principali organizzazioni industriali, le parti interessate sono state invitate ad una audizione, a Bruxelles, il 25-26 febbraio 1992. In generale le reazioni sono state molto favorevoli e benché un gran numero di punti specifici richieda ulteriori discussioni restano soltanto pochi problemi da risolvere riguardanti prevalentemente i criteri per la concessione della tutela e i tipi di disegni e modelli da escludere dalla tutela.

Alcuni settori hanno espresso il timore che la fabbricazione di certi prodotti funzionali possa risultare monopolizzata per effetto dell'esistenza di diritti di disegno o modello, giustificando le loro apprensioni con l'assenza di una distinzione tra disegno o modello estetico e disegno o modello funzionale. Tuttavia l'esperienza mostra che si tratta di una distinzione per lo più arbitraria e che è comunque necessario garantire in qualche modo una tutela ai disegni e ai modelli funzionali. La direttiva sui disegni e modelli subordina

la protezione alla condizione che il prodotto abbia un aspetto che lo caratterizza, per cui, sotto questo profilo, tali preoccupazioni dovrebbero risultare infondate.

Alcuni settori hanno sostenuto che il mercato dei pezzi di ricambio sarebbe avvantaggiato dall'esclusione dalla tutela dei disegni o modelli destinati esclusivamente a consentire al prodotto che li incorpora di essere interconnesso meccanicamente con un altro prodotto e la proposta contiene disposizioni appropriate a tal fine. Queste preoccupazioni sono state in particolare formulate dai settori dell'automobile e dell'informatica in cui alcuni produttori indipendenti di pezzi di ricambio contestano la posizione, a loro avviso monopolistica, dei produttori dei pezzi d'origine. L'ACEA ⁽¹⁾, che rappresenta i costruttori automobilistici europei, rivendica energicamente la tutela dei disegni e dei modelli per taluni componenti di automobili, sostenendo che ne ha bisogno per poter recuperare i costi relativi alle attività di design, tanto più che a suo avviso ha già fatto sufficienti concessioni accettando le disposizioni sulla non tutelabilità di un disegno o di un modello dovuta unicamente al modo in cui il prodotto che l'incorpora deve adattarsi meccanicamente ad un altro prodotto. D'altro lato l'EAPA ⁽²⁾, la CLEDIPA ⁽³⁾, l'AIRC ⁽⁴⁾ e la CLEPA ⁽⁵⁾, che rappresentano i fabbricanti di componenti e pezzi di ricambio, continuano ad insistere non solo perché siano esclusi dalla tutela i disegni o i modelli dei prodotti che devono adattarsi meccanicamente alle parti restanti di un prodotto complesso come un'automobile, ma anche gli altri disegni e modelli che devono adattarsi visualmente. Essi hanno proposto varie soluzioni tra cui una deroga alla tutela "must-match" oppure una disposizione comportante il rilascio obbligatorio di una licenza, dichiarando che non sono contrari al pagamento di un canone, ma che si oppongono al divieto di fabbricazione e commercializzazione di pezzi di ricambio. Rappresentanti del settore assicurativo e dei consumatori hanno inoltre sostenuto che la tutela del disegno o del modello di dette parti comporterà un aumento dei costi di riparazione e dei premi di assicurazione.

⁽¹⁾ ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

⁽²⁾ EAPA: European Automotive Panel Association.

⁽³⁾ CLEDIPA: Comité de Liaison Européen de la Distribution Indépendante de Pièces de rechange et Equipements pour Automobiles.

⁽⁴⁾ AIRC: Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie.

⁽⁵⁾ CLEPA: Comité de Liaison de la Construction d'Equipements et de Pièces d'Automobiles.

ISSN 0254-1505

COM(93) 342 def.

DOCUMENTI

IT

08

N. di catalogo : CB-CO-93-414-IT-C

ISBN 92-77-58377-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo