



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2005
COM(2005)689 definitivo

2005/0274(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

{SEC(2005)1749}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 12 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (qui di seguito “il regolamento su disegni e modelli comunitari”).¹

Il regolamento su disegni e modelli comunitari introduce il sistema comunitario dei disegni e modelli che garantisce l’acquisizione della protezione per i disegni e modelli con effetto uniforme sull’intero territorio comunitario. In base al regolamento un disegno o modello può essere protetto da un disegno o modello comunitario non registrato, qualora il disegno o modello sia reso disponibile al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento, o da un disegno o modello comunitario registrato, qualora sia stato registrato in base alla procedura prevista dal regolamento.

Il regolamento su disegni e modelli comunitarie affida all’Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), qui di seguito “l’Ufficio”,² la gestione dell’amministrazione dei disegni o modelli comunitari. A partire dal 1° gennaio 2003 l’Ufficio ha consentito la presentazione di domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, e la registrazione è stata concessa a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il 23 dicembre 2003 è entrato in vigore l’atto del 1999 dell'accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (qui di seguito "Atto di Ginevra"). L'atto di Ginevra permette agli autori di disegni o modelli di ottenere la protezione di tali disegni o modelli in un determinato numero di paesi tramite un deposito internazionale unico. In virtù dell'atto di Ginevra, una domanda internazionale unica depositata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sostituisce dunque tutta una serie di domande che, altrimenti, avrebbero dovuto essere presentate a diversi uffici nazionali o regionali.

Una delle principali innovazioni dell'atto di Ginevra risiede nel fatto che le organizzazioni intergovernative che possiedono un ufficio regionale incaricato di registrare i disegni e modelli con validità sul territorio sul quale è applicabile il trattato costitutivo dell'organizzazione, vi possono aderire. Questa innovazione è stata introdotta nell'atto di Ginevra allo scopo preciso di permettere alla Comunità di aderire al sistema di registrazione internazionale dopo l'entrata in vigore del sistema di disegni e modelli comunitari.

Al fine di preparare l'adesione della Comunità all'atto di Ginevra, la Commissione ha elaborato due proposte che vengono presentate congiuntamente al Consiglio. La prima proposta della Commissione riguarda l'adesione della Comunità all'atto di Ginevra³.

La presente seconda proposta elenca le misure necessarie per rendere operativa l'adesione della Comunità all'atto di Ginevra.

¹ GUL 3 del 5.1.2002, pag. 1.

² L’UAMI è stato istituito dal regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1.

³ Cfr. COM(2005)687 definitivo

2. Struttura della proposta della Commissione

Si propone che le misure che rendono operativa l'adesione della Comunità all'atto di Ginevra siano incorporate nel regolamento sui disegni o modelli comunitari tramite la modifica di disposizioni esistenti e l'aggiunta di un nuovo titolo XIa relativo alla "Registrazione internazionale dei disegni o modelli"⁴.

In linea di principio le disposizioni materiali applicabili alla registrazione internazionale che designa la Comunità sono identiche alle disposizioni applicabili ai disegni o modelli comunitari.

Sia le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea che i disegni o modelli comunitari saranno dunque sottoposti alla stessa legislazione per quanto riguarda i disegni e modelli (titolo III), entrambi saranno oggetti di proprietà (titolo III) e potranno essere oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità (titolo VI), contro le decisioni della divisione d'annullamento può essere presentato ricorso (titolo VII), la giurisdizione e le procedure per le azioni legali relative ai disegni o modelli comunitari sono identiche per le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea e per i disegni o modelli comunitari (titolo IX).

È il motivo per cui il nuovo titolo XI bis contiene numerosi rinvii ad altri articoli del regolamento.

L'inserimento di questo nuovo titolo nel regolamento agevola l'accesso a tutte le disposizioni applicabili a un disegno o modello protetto per l'intero territorio della Comunità europea, sia tramite la registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario, sia tramite la registrazione internazionale del disegno o modello che designa la Comunità europea in virtù dell'atto di Ginevra.

Grazie alla struttura proposta, le misure di applicazione, previste dai regolamenti (CE) n. 2245/2002⁵, n. 2246/2002⁶ e n. 216/96⁷ della Commissione, saranno di norma applicabili *mutatis mutandis*. Se necessario, la Commissione li modificherà, ad esempio per quanto riguarda l'esame relativo ai motivi del rifiuto, di cui all'articolo 106e della presente proposta.

3. L'atto di Ginevra

L'atto di Ginevra è parte del sistema dell'Aia, basato sull'accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni industriali. L'accordo si compone di tre atti diversi, ovvero

⁴ Una struttura simile è stata seguita per la modifica del regolamento sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid (regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n° 40/94, GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n° 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28.

⁶ Regolamento (CE) n° 2246/2002 della Commissione del 16 dicembre 2002 del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54.

⁷ Regolamento (CE) n° 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11.

l'Atto di Londra del 1934, l'Atto dell'Aia del 1960 e l'Atto di Ginevra del 1999. I tre atti sono autonomi e coesistono per quanto riguarda le loro disposizioni materiali. Le parti contraenti possono decidere di aderire ad un solo atto, a due atti o all'insieme dei tre atti. Esse diventano così automaticamente membri dell'Unione dell'Aia, che attualmente comprende 42 stati contraenti, di cui 12 Stati membri dell'UE⁸.

Il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli nacque da un bisogno di semplicità e di economia. Infatti esso permette ai titolari di disegni o modelli residenti in uno stato aderente di ottenere la protezione dei propri disegni o modelli con un minimo di formalità e di spese.

La domanda internazionale può essere depositata in una sola lingua (inglese o francese) su pagamento di una sola serie di tasse. Il richiedente deve designare gli stati contraenti nei quali desidera ottenere la protezione. Di norma la domanda internazionale viene inviata direttamente all'Ufficio internazionale, il quale, una volta ricevuta la domanda, ne verifica la conformità ai requisiti formali e susseguentemente pubblica la domanda – o, più esattamente, la registrazione – sull' *International Designs Bulletin* (sul sito Internet del WIPO). Dopo la pubblicazione, ciascun ufficio nazionale deve individuare le registrazioni internazionali nelle quali è stato designato, al fine di procedere a un esame approfondito, qualora previsto dalla propria legislazione.

Qualsiasi aspetto significativo della protezione (tra cui in particolare l'esame approfondito al quale procede ciascun ufficio, la valutazione delle condizioni di protezione e la portata di tale protezione) è dunque interamente disciplinato dalla legislazione di ciascuna parte contraente designata.

A seguito di questo esame, l'ufficio può notificare all'Ufficio internazionale un rifiuto della protezione sul proprio territorio. Tuttavia una registrazione internazionale non può essere rifiutata a causa del mancato rispetto dei requisiti formali. Tali requisiti devono infatti essere considerati già rispettati dopo l'esame effettuato dall'Ufficio internazionale.

Una volta accettata la domanda internazionale essa produce in ciascun paese designato il medesimo effetto che produrrebbe se il disegno o modello vi fosse stato depositato direttamente. In termini di portata e di applicazione della protezione la registrazione internazionale è dunque equivalente ad un diritto nazionale. Inoltre, la registrazione internazionale agevola il mantenimento della protezione: infatti è necessaria un'unica domanda di rinnovo e un'unica semplice procedura di registrazione delle eventuali modifiche (ad esempio il titolare o l'indirizzo).

L'adozione dell'atto di Ginevra del 1999 perseguiva un doppio obiettivo, ovvero:

- rendere il sistema dell'Aia più attraente per i richiedenti ed estenderlo a nuovi membri; a tal fine, l'atto del 1999 ha introdotto nel sistema dell'Aia una serie di novità volte ad agevolare l'adesione all'Unione dell'Aia dei paesi che applicano sistemi di esame dei disegni e modelli (come gli Stati Uniti ed il Giappone);

⁸ Il Belgio, l'Estonia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Slovenia, la Spagna e l'Ungheria. Cinque Stati membri dell'UE – su un totale di 18 paesi – hanno aderito all'Atto di Ginevra (l'Estonia, la Lettonia, la Slovenia, la Spagna e l'Ungheria.). Gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito Internet dell'WIPO: www.wipo.int

- creare un *collegamento* tra il sistema di registrazione internazionale ed i sistemi regionali, consentendo alle organizzazioni intergovernative di aderire all'atto.

Il secondo obiettivo spiana la strada per l'adesione della Comunità europea al sistema dell'Aia. Ciò farebbe del territorio dell'UE, ai fini dell'accordo, un unico paese in cui le norme comunitarie relative ai disegni e modelli rappresenterebbero il diritto nazionale applicabile. L'UAMI diventerebbe l'ufficio responsabile per l'esame approfondito delle domande internazionali nelle quali è designata la Comunità.

Il sistema dell'atto di Ginevra è diventato interamente operativo il 1° aprile 2004. In questa data è infatti entrato in vigore l'Atto di Ginevra, insieme al regolamento d'applicazione comune aggiornato, entrambi adottati a titolo dell'accordo dell'Aia e attraverso una semplificazione dell'intera procedura.

Il sistema di disegni o modelli comunitari ed il sistema di registrazione internazionale, così come è stato introdotto dall'accordo dell'Aia, possono essere considerati come complementari. Il sistema di disegni o modelli comunitari organizza un sistema di registrazione regionale completa ed unica dei disegni e modelli, che copre la totalità del territorio dell'Unione europea. L'accordo dell'Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure da seguire per ottenere la protezione di disegni o modelli sul territorio delle parti contraenti designate.

4. Base giuridica

Giacché le disposizioni che rendono operativa l'adesione della Comunità europea all'accordo dell'Aia sono incorporate nel regolamento tramite l'inclusione di un nuovo titolo distinto nel regolamento stesso e la modifica di alcune disposizioni del regolamento, la base giuridica della presente proposta deve essere la stessa del regolamento, ovvero l'articolo 308 del trattato.

5. Gli articoli

Articolo 1, paragrafo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, modifica l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), aggiungendo la dicitura "o mediante la registrazione di un disegno a titolo dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (...) che è applicabile nella Comunità, o mediante una domanda volta a ottenere il relativo diritto"; si tratta di un diritto precedente che può essere invocato come condizione per la nullità. Una simile aggiunta è necessaria per precisare che una domanda o una registrazione internazionale ha lo stesso valore di un disegno o modello precedente come disegno o modello ai sensi del diritto nazionale o comunitario in materia di disegni e modelli.

Articolo 1, paragrafo 2

Le disposizioni che rendono operativa l'adesione della Comunità europea all'accordo dell'Aia sono incorporate nel regolamento sui disegni e modelli comunitari tramite l'inclusione di un nuovo titolo XIa relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli.

Sezione 1 – Disposizioni generali

Articolo 106a (Applicazione delle disposizioni)

In linea generale l'articolo 106 bis della presente proposta di modifica del regolamento dispone che di norma il regolamento (CE) n° 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari ed i relativi regolamenti d'applicazione siano applicabili alle registrazioni internazionali a titolo dell'atto di Ginevra che designano la Comunità.

Inoltre si specifica che il registro internazionale sostituisce il registro tenuto dall'Ufficio per le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sortisce gli stessi effetti che se fosse stata effettuata nel registro tenuto dall'Ufficio.

Lo stesso ragionamento vale per la pubblicazione: tutte le pubblicazioni relative ad una domanda internazionale che designa la Comunità sono effettuate dall'Ufficio internazionale e sortiscono gli stessi effetti delle pubblicazioni dell'Ufficio. Lo stesso vale per il regime linguistico di cui all'articolo 98 del regolamento.

Sezione 2 – Registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

Articolo 106b (Procedura di deposito della domanda internazionale)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di Ginevra dispone che la domanda internazionale può essere depositata, a discrezione del depositante, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale sia per il tramite dell'ufficio della parte contraente del richiedente. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di Ginevra, ciascuna parte contraente può notificare l'impossibilità di depositare domande internazionali tramite il proprio ufficio.

I vantaggi offerti dal sistema dell'Aia risiedono principalmente nella sua semplicità; la situazione geografica dell'ufficio ricevitore sembra avere un'importanza secondaria per l'applicazione dei disegni e modelli. La Comunità europea dovrebbe quindi escludere il deposito di una domanda tramite l'Ufficio, al fine di evitare il pericolo di un'inutile raddoppio del lavoro. Il deposito diretto presso il WIPO è inoltre preferibile per scongiurare qualsiasi confusione, da parte dei richiedenti, tra domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, da un lato, e domande di registrazione internazionale, dall'altro. Una simile confusione sarebbe problematica soprattutto in caso di pagamento della tassa di base per una domanda internazionale, che deve essere versata in ogni caso direttamente all'Ufficio internazionale ed è pagabile al momento del deposito. Se per errore i richiedenti dovessero pagare tale tassa all'UAMI, l'Ufficio dovrebbe rimborsarla. È significativo che attualmente il WIPO non riceva domande depositate tramite uffici nazionali, neanche dalle parti contraenti che autorizzano questa procedura.

Per questa ragione la Commissione propone che, nel suo strumento d'adesione, la Comunità dichiari che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il suo Ufficio. Di conseguenza, l'articolo 106b precisa che le domande internazionali presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra e che designano la Comunità sono depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Articolo 106c (Tasse di designazione)

- (1) L'articolo 7 dell'atto di Ginevra dispone che le tasse prescritte comprendono una tassa di designazione per ogni parte contraente designata. Inoltre, ogni parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può dichiarare che, per ogni domanda nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale nella quale è designata, la tassa di designazione prescritta è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. L'importo fissato non può superare l'importo equivalente a quello che detta parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata con la procedura internazionale.
- (2) La Commissione propone che, nel suo strumento d'adesione, la Comunità dichiari che le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'Atto di Ginevra, per quanto riguarda la domanda ed il rinnovo siano sostituite da tasse di designazione individuali. Tali tasse sono pagabili all'Ufficio internazionale e sono trasferite dall'Ufficio internazionale all'UAMI.
- (3) La Commissione proporrà inoltre una modifica del regolamento (CE) n. 2246/2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), per fare sì che l'importo delle tasse di designazione individuali sia fissato conformemente alle disposizioni del summenzionato articolo 7, paragrafo 2 e della norma 28 del regolamento comune di esecuzione.

Articolo 106d (Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità)

Paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento sui disegni o modelli comunitari, l'Ufficio iscrive una domanda nel registro in quanto disegno o modello comunitario registrato se la domanda possiede i requisiti prescritti per una domanda di disegno o modello comunitario registrato e se ed in quanto essa non è stata respinta in forza dell'articolo 47 del regolamento sui disegni o modelli comunitari.

Ai sensi dell'articolo 47, una domanda di registrazione di un modello o disegno comunitario è rifiutata se l'Ufficio accerta degli impedimenti alla registrazione, ovvero non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), oppure risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Le disposizioni dell'articolo 106d della presente proposta di modifica del regolamento garantiscono che l'entrata in vigore della protezione di una registrazione internazionale che designa la Comunità è soggetta alle stesse condizioni applicabili a un disegno o modello comunitario registrato; in altri termini, una registrazione internazionale che designa la Comunità europea non sortisce gli effetti della registrazione di un disegno o modello comunitario sul territorio della Comunità europea finché l'Ufficio non ha potuto esaminare la registrazione internazionale per accertare eventuali impedimenti alla registrazione.

Paragrafo 2

L'articolo 106d, paragrafo 2, della presente proposta di modifica del regolamento dispone che, quando l'Ufficio non rifiuta gli effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sul suo territorio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Atto di Ginevra, o qualora un eventuale simile rifiuto sia stato ritirato, gli effetti della registrazione internazionale decorrono dalla data della registrazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, e gli effetti sono i medesimi di un disegno o modello comunitario registrato.

Paragrafo 3

Sebbene non sia necessario ripubblicare le registrazioni internazionali iscritte nel registro internazionale del registro dell'Ufficio, l'articolo 106d, paragrafo 3, della presente proposta di modifica del regolamento impone all'Ufficio di fornire informazioni sulle registrazioni effettuate a titolo dell'atto di Ginevra che designano la Comunità europea. Un modo efficace di soddisfare quest'obbligo potrebbe essere, ad esempio, quello di inserire nel sito Internet dell'UAMI un *hyperlink* verso il sistema dell'Aia. Le modalità devono essere fissate nel regolamento d'esecuzione.

Articolo 106e (Ragioni di rifiuto)

Paragrafo 1

Le ragioni di rifiuto di cui all'articolo 106e della presente proposta di modifica del regolamento sono identiche agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e ciò garantisce che una registrazione internazionale che designa la Comunità sia soggetta allo stesso esame delle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari.

Paragrafo 2

Le disposizioni dell'articolo 106e della presente proposta di modifica del regolamento garantiscono al titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità il diritto di presentare osservazioni o rinunciare alla registrazione internazionale per quanto riguarda la Comunità europea, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'atto di Ginevra.

La corrispondente disposizione dell'articolo 47, paragrafo 2 precisa inoltre che il richiedente della registrazione di un disegno o modello comunitario abbia il diritto di modificare la propria domanda. Tuttavia questa opzione supplementare non è applicabile ad una registrazione internazionale, giacché le ragioni di rifiuto di cui al paragrafo 1 possono essere annullate solo tramite una modifica del disegno o modello in questione, mentre l'atto di Ginevra non prevede la possibilità di modificare il disegno o modello di una registrazione internazionale dopo l'iscrizione di detto disegno o modello al registro internazionale.

La procedura regolare sarebbe la seguente: l'Ufficio procede d'ufficio ad un esame relativo alle ragioni del rifiuto. Qualora svolgendo tale esame l'Ufficio constatasse l'esistenza di una ragione per il rifiuto, ne informa l'Ufficio internazionale precisando le ragioni sulle quali si basa il rifiuto. Tale notifica avviene entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale (norma 18, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione comune). L'Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica di rifiuto al titolare (articolo 12, paragrafo 3, dell'atto di Ginevra). Entro il termine fissato dall'Ufficio nella notifica il

titolare può rinunciare alla registrazione internazionale per quanto riguarda la Comunità o presentare osservazioni volte ad eliminare le ragioni di rifiuto. Nel corso dell'esame relativo alle ragioni del rifiuto, il titolare e l'Ufficio comunicano direttamente tra loro. Qualora il titolare confuti la(e) ragione(i) del rifiuto, l'Ufficio ritira il rifiuto e ne informa l'Ufficio internazionale.

Paragrafo 3

L'articolo 106e, paragrafo 3, precisa che le condizioni dell'esame relativo alle ragioni del rifiuto sono enunciate nel regolamento d'esecuzione.

Articolo 106f (Invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale)

Paragrafo 1

L'articolo 106f della presente proposta di modifica del regolamento attua l'articolo 15, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra, consentendo una dichiarazione d'invalidità degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio della Comunità europea.

Questa disposizione garantisce che una dichiarazione di invalidità degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio della Comunità europea sia soggetta alle medesime prescrizioni applicabili a una richiesta di dichiarazione di invalidità di un disegno o modello comunitario registrato. I terzi possono richiedere una dichiarazione di invalidità degli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità tramite una domanda depositata presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 52 o tramite una domanda riconvenzionale presentata a un tribunale dei disegni o modelli comunitari, ai sensi dell'articolo 81, lettera d).

Nel caso di una richiesta di invalidità degli effetti dinanzi all'Ufficio, sono applicabili le disposizioni dei titoli VI e VII. In particolare, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento d'esecuzione, il titolare può presentare osservazioni riguardo alla richiesta di invalidità. Contro la decisione definitiva della divisione d'invalidità può essere presentato ricorso (articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sui disegni o modelli comunitari).

A tale riguardo si applicano le prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 dell'Atto di Ginevra. In virtù di questa disposizione, gli effetti di una registrazione internazionale non possono essere invalidati senza che al titolare sia stata data in tempo utile la possibilità di far valere i propri diritti.

Paragrafo 2

L'articolo 15, paragrafo 2, dell'Atto di Ginevra impone all'ufficio della parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati di notificare l'invalidazione, se ne è a conoscenza, all'Ufficio internazionale. Tale obbligo è ripreso dall'articolo 106f, paragrafo 2. Ovviamente l'Ufficio sarà al corrente dell'invalidità se essa risulta da una procedura d'invalidità in corso presso l'Ufficio stesso o se un tribunale dei disegni o modelli comunitari informa l'Ufficio di una dichiarazione d'invalidità, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento sui disegni o modelli comunitari.

Articolo 2

L'articolo 97 del regolamento sui disegni o modelli comunitari precisa che, fatte salve le disposizioni supplementari riguardanti l'Ufficio, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio

nell'ambito del regolamento sui disegni o modelli comunitari si applica il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario. Il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario comprende l'articolo 134, paragrafo 3, relativo alle entrate dell'Ufficio. Questa disposizione è stata modificata a seguito dell'adesione al protocollo di Madrid, che ha creato una nuova fonte di entrate, ovvero "tutte le tasse pagabili a titolo del protocollo di Madrid, di cui all'articolo 140 del presente regolamento, per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee...".

Un'analoga modifica del regolamento sul marchio comunitario si impone in seguito dell'adesione della CE all'Atto di Ginevra. Le tasse pagabili a titolo dell'Atto di Ginevra devono essere incluse come una nuova fonte di entrate per l'Ufficio.

Articolo 3

La Comunità è vincolata dall'Atto di Ginevra a decorrere da tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

A tale riguardo, occorre ricordare che l'articolo 2 della summenzionata proposta della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dispone che dopo l'adozione di detta decisione da parte del Consiglio, quest'ultimo può depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale a partire dalla data nella quale il Consiglio ha adottato le misure necessarie per rendere operativa l'adesione della Comunità all'Atto di Ginevra.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁹,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari¹² ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli, mediante il quale le imprese possono ottenere, grazie ad un'unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.
- (2) A seguito dei preparativi effettuati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell'Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (in appresso l'"Atto di Ginevra") il 2 luglio 1999.
- (3) Il Consiglio, tramite la decisione del Consiglio [...] ha approvato l'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali¹³ e ha autorizzato il Presidente del Consiglio a depositare lo strumento d'adesione presso il direttore generale del WIPO a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio delle

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

¹³ GU L [...] del [...], pag. [...].

misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra. Il presente regolamento contiene tali misure.

- (4) È opportuno incorporare le misure del caso nel regolamento (CE) n. 6/2002 tramite l'inserimento di un nuovo titolo relativo alla "Registrazione internazionale dei disegni e modelli".
- (5) Le norme e le procedure correlate alle registrazioni internazionali dei disegni o modelli che designano la Comunità dovrebbero, in linea di principio, essere identiche alle norme e alle procedure applicabili alle domande relative ai disegni e modelli comunitari. In base a tale principio una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere sottoposta a un esame degli impedimenti alla registrazione prima di essere operativa al pari di un disegno o modello comunitario registrato. Analogamente, una registrazione internazionale che ha la stessa validità di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme riguardo all'invalidazione applicabili a un disegno o modello comunitario registrato.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 6/2002.
- (7) L'adesione della Comunità all'Atto di Ginevra creerà una nuova fonte di introiti per l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Il regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 2003 sul marchio comunitario¹⁴ dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:

1. L'articolo 25, paragrafo 1, punto d) è sostituito dal testo seguente:

“(d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata la priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore

i) da un disegno o modello comunitario registrato o mediante una domanda relativa a un simile disegno o modello, o

ii) da un disegno o modello registrato di uno Stato membro o mediante una domanda relativa a un simile disegno o modello, o

iii) mediante la registrazione di un disegno a titolo dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio

¹⁴ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

1999 [...] ¹⁵ che è applicabile nella Comunità, o mediante una domanda volta a ottenere il relativo diritto”;

2. Il seguente articolo è aggiunto dopo il titolo XI:

TITOLO XIa

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 106 a

Applicazione delle disposizioni

1. A meno che non sia specificato diversamente nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di applicazione adottati in virtù dell'articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni di cui nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (a seguire “registrazione internazionale” e “l'Ufficio internazionale”) che designano la Comunità in virtù dell'Atto di Ginevra.
2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sortisce gli stessi effetti che se fosse stata effettuata nel registro tenuto dall'Ufficio e qualsiasi pubblicazione, nel bollettino dell'Ufficio internazionale, relativa a una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce lo stesso effetto che se fosse stata pubblicata nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.

SEZIONE 2

REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO LA COMUNITÀ

Articolo 106 b

Procedura di deposito della designazione internazionale

Le domande internazionali ai sensi dell'art. 4 par. 1 dell'Atto di Ginevra possono essere depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale.

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 106 c

Tasse di designazione

Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.

Articolo 106 d

Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce, dalla data della sua registrazione, lo stesso effetto di una domanda relativa a un disegno o modello comunitario registrato.
2. Se non viene notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la Comunità sortisce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, lo stesso effetto di una registrazione di un disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato.
3. L'Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2, conformemente alle condizioni previste dal regolamento di applicazione.

Articolo 106 e

Ragioni di rifiuto

1. L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione del disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o il buon costume.

La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.

2. Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non diventa operativo prima che al titolare sia stata concessa l'opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.
3. Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d'attuazione.

Articolo 106 f

Invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale

1. Gli effetti di una registrazione internazionale sul territorio della Comunità europea possono essere dichiarati totalmente o parzialmente invalidi ai sensi della procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari sulla base di una domanda riconvenzionale nel quadro delle procedure d'infrazione.

2. Se l'Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all'Ufficio internazionale.”

Articolo 2

L'articolo 134 par. 3 del regolamento (CE) n. 40/94 è sostituito dal testo seguente:

- “3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell'Atto di Ginevra di cui all'articolo 106c del regolamento (CE) n. 6/2002 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell'Atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica”.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui l'Atto di Ginevra entra in vigore per quanto riguarda la Comunità europea.

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Mercato interno e servizi finanziari

Attività: Preparare le misure necessarie per rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 E IL REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 ALLO SCOPO DI RENDERE OPERATIVA L'ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI

2. DATI IN CIFRE GLOBALI

2.1. Stanziamento totale per l'azione (parte B): milioni di euro in stanziamenti di impegno

Non applicabile

2.2. Periodo di applicazione:

(anni d'inizio e di scadenza)

Inizio: Data di entrata in vigore

Scadenza: Illimitata.

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) *Scadenziario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)*

Nessuna.

(b) *Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)*

Nessuna.

(c) *Incidenza finanziaria globale delle risorse umane ed altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)*

milioni di EUR (al terzo decimale)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Impegni/pagamenti	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324

TOTALE a + b + c							
Impegni	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324
Pagamenti	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324

2.4. **Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie**

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

[...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

compreso eventualmente un ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. **Incidenza finanziaria sulle entrate**

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Non applicabile

3. **CARATTERISTICHE DI BILANCIO**

Voci di spesa		Nuovo	Partecipazione EFTA	Contributo dei paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
/SNO	Diff.	NO	NO	NO	No 5

4. **BASE GIURIDICA**

Articolo 308 del trattato CE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La proposta contiene le misure necessarie per rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra. Le misure appropriate dovrebbero essere incorporate principalmente nel regolamento (CE) n. 6/2002 tramite l'inserimento di un nuovo titolo relativo alla "Registrazione internazionale dei disegni e modelli". L'adesione della Comunità all'Atto di Ginevra creerà una nuova fonte di introiti per l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) - UAMI. Il regolamento (CE) n. 40/94 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante

La Comunità europea dimostrò il grande interesse da essa nutrito per il sistema dell'Aia quando decise di partecipare attivamente ai negoziati internazionali che portarono all'organizzazione della conferenza diplomatica di Ginevra, nel 1999, quando fu adottato il nuovo atto. Organizzazioni che rappresentano sia potenziali utenti del sistema di disegni o modelli comunitari che del sistema di registrazione internazionale hanno espresso ripetutamente il proprio notevole interesse verso la creazione di un legame tra i due sistemi. Nel 2004 la Commissione ha lanciato una consultazione con le parti interessate (Stati membri, organizzazioni commerciali e professionali, imprese private) relativa all'impatto potenziale sulle imprese di un'adesione della CE al sistema dell'Aia. La maggioranza schiacciante, se non la totalità delle risposte era favorevole ad una prossima adesione della Comunità all'Atto di Ginevra.

5.1.3. Misure adottate in seguito alla valutazione ex post

Non applicabile

5.2. Azione prevista e modalità dell'intervento di bilancio

Normalmente, le norme e procedure che disciplinano le registrazioni internazionali che designano la Comunità dovrebbero essere le stesse che sono applicabili alle domande di disegni o modelli comunitari. In base a questo principio, una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere oggetto di un esame relativo alle ragioni di rifiuto prima di produrre gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario registrato. Inoltre una registrazione internazionale che produce gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme d'invalidazione di un disegno o modello comunitario registrato. Non sono previsti contributi finanziari.

5.3. Modalità di attuazione

L'UAMI dovrà adattare le proprie procedure interne ed i propri metodi di lavoro per trattare le domande internazionali rivolte all'Ufficio internazionale del WIPO nelle quali è designata la Comunità europea al fine di ottenere una protezione nell'ambito del sistema dei disegni e modelli comunitari. La Commissione dovrà negoziare in seno all'assemblea dell'Unione dell'Aia a nome della Comunità, previo coordinamento nell'ambito del gruppo di lavoro competente del Consiglio o nel corso di riunioni in loco, organizzate in occasione dei lavori realizzati nell'ambito del WIPO.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Non applicabile

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Non applicabile

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto	Personale da assegnare alla gestione dell'iniziativa con l'impiego di risorse esistenti e/o aggiuntive		Totale	Descrizione dei compiti cui l'attività dà luogo	
	Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei			
Funzionari personale temporaneo	A B C	0,5 A	0	0,5 A	<i>Se necessario, si può allegare una descrizione più dettagliata dei compiti.</i> Coordinamento con l'OAMI. Preparazione alla partecipazione a riunioni del Consiglio e del Parlamento per negoziare la proposta durante la procedura di adozione. Preparazione e partecipazione a riunioni dell'Unione dell'Aia e coordinamento delle posizioni con gli Stati membri.
Altre risorse umane		0	0	0	
Totale		0,5	0	0,5	

7.2. Impatto finanziario complessivo legato alle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo (€)	Modo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei	54.000	Costi annui per funzionario: 108.00 €
Altre risorse umane (specificare la linea di bilancio)		
Totale	54.000	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Non applicabile

¹ Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	€54.000
II.	Durata dell'azione	2006-2011
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	€324.000

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Non applicabile

8.2. Accordi e periodicità della valutazione prevista

Possibilità di valutazione permanente tramite il monitoraggio del volume di registrazioni internazionali in cui è designato il sistema comunitario dei disegni o modelli.

9. MISURE ANTIFRODE

Non sono previsti contributi finanziari.