

**Disegni e modelli nazionali,  
comunitari e internazionali**  
Guide sulla Proprietà Industriale

*A cura di:*



Area Servizi tecnologici alle imprese

*Aggiornamento: Dicembre 2010*

**Disegni e modelli nazionali,  
comunitari e internazionali**  
Guide sulla Proprietà Industriale

**Documento a cura di:**

**Alintec**, Alleanze per l'innovazione tecnologica, è la struttura di collegamento tra imprese, pubblica amministrazione e università promossa da Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e Fondazione Politecnico di Milano e partecipata da enti pubblici e associazioni di categoria.

Offre consulenza completa e specializzata alle aziende che vogliono fare dell'innovazione tecnologica un driver di successo, sostiene chi vuole avviare e sviluppare imprese ad alta tecnologia, promuove insieme a enti pubblici e associazioni di categoria iniziative per favorire la diffusione di una cultura dell'innovazione.

Nata a inizio 2008 dalla fusione tra due affermate realtà di trasferimento tecnologico attive a Milano da diversi anni - Politecnico Innovazione e Assotec Scarl - Alintec può mettere a disposizione delle imprese consolidate relazioni con il mondo imprenditoriale e qualificate competenze scientifico tecnologiche del mondo accademico.

Società senza fine di lucro, Alintec si propone di aiutare le imprese a essere più competitive e di contribuire allo sviluppo del sistema economico tramite alleanze fra aziende, università e pubblica amministrazione

La presente guida è stata realizzata dall'area Servizi Tecnologici alle imprese, dagli ingegneri **Marco Baccan** e **Filippo Silipigni**.

Ha contribuito alla supervisione della Guida il Dott. **Guglielmo Spettante**, Responsabile Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Milano.

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Disegni e Modelli .....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1 Cosa sono .....   | 6         |
| 1.2 A che cosa servono.....   | 6         |
| 1.3 Perché proteggere i disegni e i modelli.....                          | 7         |
| 1.4 Che differenza c'è tra un disegno e un marchio.....                   | 7         |
| 1.5 Quali sono i requisiti per la registrazione.....                      | 7         |
| 1.5.1 Novità.....   | 7         |
| 1.5.2 Carattere individuale.....  | 8         |
| 1.5.3 Liceità.....  | 8         |
| 1.6 Cosa non può essere protetto .....                                    | 8         |
| 1.7 Come si verificano i requisiti per la registrazione .....             | 9         |
| 1.8 Quali sono i limiti di tutela del disegno e del modello .....         | 9         |
| 1.8.1 Temporale .....   | 9         |
| 1.8.2 Territoriale.....   | 9         |
| 1.8.3 Altre limitazioni.....  | 10        |
| 1.9 Come si classificano i disegni.....                                   | 10        |
| <b>2 Chi può registrare un disegno industriale .....</b>                  | <b>10</b> |
| 2.1 Diritti conferiti dalla registrazione.....                            | 10        |
| 2.2 Diritti conferiti da altre forme di protezione.....                   | 11        |
| 2.2.1 Modello di utilità.....   | 11        |
| 2.2.2 Il diritto d'autore.....  | 11        |
| 2.3 Estinzione del “diritto del disegno industriale” .....                | 12        |
| <b>3 Come si fa a depositare un disegno o un modello in Italia.....</b>   | <b>12</b> |
| 3.1 La procedura di registrazione in Italia .....                         | 12        |
| 3.2 Quanto costa registrare un disegno in Italia .....                    | 13        |
| <b>4 Come si fa a depositare un disegno o un modello all'estero .....</b> | <b>14</b> |
| 4.1 Accordi internazionali .....  | 15        |
| 4.1.1 La Convenzione di Parigi .....                                      | 15        |
| 4.1.2 Il Regolamento CE 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari.....      | 15        |
| 4.1.3 L'Accordo dell'Aja.....   | 16        |
| 4.2 Le registrazioni nazionali .....                                      | 16        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.3 I disegni e modelli internazionali.....  | 16        |
| 4.4 I disegni e modelli comunitari.....  | 17        |
| 4.4.1 Disegno comunitario non registrato.....  | 17        |
| 4.4.2 Disegno comunitario registrato.....  | 18        |
| <b>5 ALLEGATI .....</b>  | <b>19</b> |
| Indirizzi internet .....   | 19        |
| Istruzioni per il deposito di una domanda di registrazione di un disegno industriale | 20        |

## 1 Disegni e Modelli

### 1.1 Cosa sono

Ai fini della tutela della proprietà industriale, i termini “disegni e modelli” sono tipicamente riferiti agli aspetti estetici o decorativi del prodotto. In particolare si possono distinguere:

- ✶ i **Modelli Industriali**, definiti da creazioni tridimensionali, ad esempio le forme che attribuiscono un aspetto caratteristico ai prodotti senza che l'applicazione di tali forme producano effetti tecnici;
- ✶ i **Disegni Industriali**, definiti da creazioni bidimensionali, quali decorazioni, figure, linee o colori, che conferiscono ai prodotti un aspetto particolare senza che, anche in questo caso, producano effetti tecnici;

Il disegno industriale può essere anche la combinazione delle precedenti caratteristiche.

Il Codice della proprietà industriale definisce “**prodotto**” un qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Un “**prodotto complesso**” è da intendersi invece quale prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

### 1.2 A che cosa servono

I disegni e i modelli industriali rappresentano un importante strumento che consente all'impresa di rendere più “attraenti” i propri prodotti sul mercato tramite l'aspetto estetico.

L'impiego di disegni e modelli ha rilevanza per una vasta gamma di prodotti dell'industria e del commercio, della moda e dell'artigianato. Si spazia da prodotti complessi e di utilizzazione singolare o esclusiva, quali macchinari, strumenti tecnici o medici, strutture architettoniche, veicoli e motori, fino ad articoli semplici e di uso comune, accessori per la casa, elettrodomestici, mobili e giocattoli, oltre ad articoli di interesse del settore moda, orologi, gioielli ed altri beni di lusso, scarpe e motivi dei tessuti. I disegni industriali rivestono inoltre importanza anche in materia di packaging di nuovi prodotti.

Tramite la creazione di modelli e di disegni che generano prodotti esteticamente più “attraenti” di altri, l'impresa può:

- ✶ **generare utile** attraverso la vendita di un prodotto esteticamente più appetibile;
- ✶ far **crescere il valore** d'impresa;
- ✶ **rafforzare** la propria posizione **di mercato**.

### 1.3 Perché proteggere i disegni e i modelli

Se l'impresa investe forti somme di denaro per ideare, creare un prodotto con maggior pregio estetico più "appetibile" di altri prodotti presenti sul mercato, ha anche la necessità di proteggersi da eventuali imitazioni.

Il modo più efficace per proteggere l'aspetto ornamentale è la **registrazione del disegno o del modello industriale**.

La registrazione costituisce per le aziende un valido strumento per proteggere e sfruttare i risultati degli sforzi creativi innovativi a livello estetico, permettendo di:

- 🔥 **sfruttare in esclusiva** il proprio disegno;
- 🔥 **evitare che terzi possano riprodurre il disegno** senza l'autorizzazione del titolare;
- 🔥 permettere il **ritorno degli investimenti** realizzati nelle fasi di creazione del disegno innovativo;
- 🔥 **entrare in nuovi mercati** attraverso le **licenze**.

### 1.4 Che differenza c'è tra un disegno e un marchio

Una forma può essere registrata come marchio solo nel caso sia "inconsueta, arbitraria e di mera fantasia" e che non assolva compiti estetici o funzionali o di utilità. Mentre una forma può essere registrata come disegno o modello se l'effetto è essenzialmente estetico. In sostanza se la forma ha come effetto principale quello di distinguere il prodotto da quelli dei concorrenti si cadrà ad esempio nel marchio di forma, se invece avesse come effetto principale quello estetico allora si cadrà nel disegno o modello.

Ad esempio la famosa bottiglia tronco conica dell'aperitivo Campari Soda è protetto dal marchio in quanto la forma è stata ritenuta di fantasia piuttosto che connessa a funzioni ornamentali e funzionali.

### 1.5 Quali sono i requisiti per la registrazione

In Italia il Codice di proprietà industriale stabilisce che un disegno o modello possa essere registrato a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

#### 1.5.1 *Novità*

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità<sup>1</sup>, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

---

<sup>1</sup> Vedi la Convenzione di Parigi al capitolo 4.1.1

Per essere considerato registrabile il disegno o modello non deve quindi essere stato precedentemente portato alla conoscenza del pubblico, ad esempio attraverso la riproduzione su un catalogo dei prodotti aziendali o tramite la vendita del prodotto stesso.

Il Codice di proprietà industriale stabilisce tuttavia che non siano da considerarsi situazioni di divulgazione le eventualità in cui:

- 🔴 il disegno o modello sia stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza;
- 🔴 la divulgazione sia avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali;
- 🔴 il disegno o modello sia divulgato dall'autore, o lo stesso ne rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.

L'opportunità concessa dalla legislazione di rendere accessibile al pubblico il modello o disegno nei dodici mesi antecedenti la registrazione è nota come “**periodo di grazia**”. Occorre tuttavia sottolineare che questa non è una possibilità concessa in tutti i Paesi ed è pertanto consigliabile tenere il disegno o modello segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione.

### **1.5.2 Carattere individuale**

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

Si vuole precisare che il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto se:

- 🔴 il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- 🔴 le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità

### **1.5.3 Liceità**

Il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

## **1.6 Cosa non può essere protetto**

Il Codice della proprietà industriale oltre a definire i requisiti necessari per la registrazione indica anche i casi in cui i disegni o modelli non possano costituire oggetto di registrazione, ovvero nelle situazioni in cui le



caratteristiche dell'aspetto del prodotto:

- ✶ rispondano esclusivamente alle funzioni tecniche di un prodotto;
- ✶ debbano essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione;
- ✶ incorporino segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato;
- ✶ non siano visibili durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale (nel caso in cui la protezione fosse richiesta per uno o più componenti di un prodotto complesso).

Il D. lgs. 131/2010 entrato in vigore dal 2 settembre 2010 ripristina la tutela per le opere che, dopo l'aprile del 2001 erano diventate di pubblico dominio (e quindi duplicabili senza limiti) e di fatto pone fuori dalla legalità quelle abusivamente riprodotte dopo il 2006.

### 1.7 Come si verificano i requisiti per la registrazione

Prima di presentare una domanda di registrazione di un disegno o di un modello, si consiglia di fare una verifica preliminare al fine di assicurarvi che il disegno che si intende utilizzare non sia stato già precedentemente registrato da un'altra azienda.

La verifica viene fatta tramite una **ricerca di anteriorità**. Anche per una registrazione in Italia, è consigliabile effettuare una ricerca non solo tra i disegni nazionali italiani, ma anche tra i disegni comunitari e quelli internazionali che hanno efficacia in Italia. È importante ricordare che la ricerca di anteriorità permette di ridurre, ma non di eliminare completamente, il rischio di depositare un marchio già precedentemente protetto da terzi.

La ricerca può essere realizzata direttamente dal richiedente consultando le **banche dati on-line gratuite**<sup>2</sup> messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OHIM) e dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization). In alternativa è possibile avvalersi di esperti in proprietà industriale iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ([www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)).

### 1.8 Quali sono i limiti di tutela del disegno e del modello

Il diritto esclusivo attribuito al disegno o al modello è caratterizzato dall'averne un'efficacia:

#### *1.8.1 Temporale*

Il **disegno o il modello** ha una **durata di 5 anni** dalla data di registrazione. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un **massimo di 25 anni**.

#### *1.8.2 Territoriale*

Il disegno o il modello ha un'**efficacia territoriale limitata** ai Paesi nei quali è stato registrato;

---

<sup>2</sup> Gli indirizzi internet sono riportati in allegato nella sezione "Indirizzi internet".

### 1.8.3 Altre limitazioni

Inoltre i diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- ☞ alle **attività compiute in ambito privato**, per fini non commerciali o di sperimentazione;
- ☞ alla **riproduzione per le citazioni o per fini didattici**, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

## 1.9 Come si classificano i disegni

Come si è accennato in precedenza, i **disegni e i modelli industriali si riferiscono ad un prodotto o ad una parte di esso**. Sostanzialmente nella fase di registrazione, si deve indicare in quali classi il prodotto, in cui è contenuto il disegno da proteggere, appartiene. In Italia il sistema di classificazione adottato è quello stabilito dall'**accordo di Locarno del 1968** e da successive modifiche.

La **classificazione internazionale di Locarno** per i disegni industriali comprende una lista di 32 classi e 223 sottoclassi corredate da note esplicative e una lista dei prodotti nei quali i disegni industriali sono incorporati con le indicazioni delle classi e sottoclassi nelle quali ricadono. Questa lista contiene oltre 6300 indicazioni di differenti tipi di prodotto.

Per renderne più facile l'applicazione nell'Unione Europea, l'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno ha tradotto il contenuto della classificazione di Locarno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea dando vita alla **Classificazione Eurolocarno**.

Per approfondimenti sulla classificazione dei disegni industriali, si consiglia di consultare il sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization) ([www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno](http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno)) e il sito dell'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o OHIM - Office of Harmonization for the Internal Market) ([uami.eu.int/it/design/eurolocarno.htm](http://uami.eu.int/it/design/eurolocarno.htm))

## 2 Chi può registrare un disegno industriale

Il richiedente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. I diritti alla registrazione spettano, infatti, all'autore del disegno o del modello.

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, realizzati da dipendenti nell'ambito delle loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

### 2.1 Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il **diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso**.

Il Codice di Proprietà Industriale definisce con il termine “**utilizzo**” in particolare gli atti relativi alla fabbricazione, all'offerta, alla commercializzazione, all'importazione, all'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello é incorporato o al quale è applicato.

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda è stata registrata.

## 2.2 Diritti conferiti da altre forme di protezione

I disegni e modelli, oltre a beneficiare della tutela descritta in precedenza, possono essere protetti attraverso altre forme di protezioni.

### *2.2.1 Modello di utilità*

Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce anche l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno industriale, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. Per approfondimenti sul “Modello di Utilità” si rimanda alla Guida sulla Proprietà Industriale della Camera di Commercio di Milano relativa ai Brevetti per invenzione e per Modello di Utilità.

### *2.2.2 Il diritto d'autore*

In Italia è permesso la **protezione cumulativa del disegno industriale con il diritto d'autore**. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico possono essere protette ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La tutela per diritto d'autore viene riconosciuta fin dal momento della creazione dell'opera, a prescindere da qualsiasi formalità e onere di registrazione. Anche in questo caso è tuttavia necessario tenere in considerazione alcuni accorgimenti, quale mezzo di prova per la tutela dei propri diritti, come ad esempio usufruire di servizi di deposito delle opere, attraverso i quali è possibile ottenere una prova dell'esistenza delle opere con data certa.

**I diritti di utilizzazione economica** dei disegni e modelli industriali protetti con il **diritto d'autore durano in questo caso tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte** o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

Va ricordato che in molti Paesi c'è la possibilità di cumulare la protezione del disegno industriale con il diritto d'autore, in altri invece le due forme di protezione sono in alternativa.

## 2.3 Estinzione del “diritto del disegno industriale”

I diritti nascenti dalla registrazione si estinguono per:

1. **Scadenza del termine** previsto senza il deposito di una domanda di rinnovazione;
2. **Rinuncia del titolare;**
3. **Dichiarazione di nullità** qualora
  - ☛ il disegno non soddisfa i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità o rientri in una delle fattispecie espressamente escluse dal Codice della proprietà industriale ai fini della registrazione;
  - ☛ il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla;
  - ☛ il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda;
  - ☛ il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore

## 3 Come si fa a depositare un disegno o un modello in Italia

### 3.1 La procedura di registrazione in Italia

In questa parte della guida si vuole fornire un quadro generale della procedura di deposito e registrazione di un disegno o modello in Italia. Le istruzioni specifiche per il deposito della domanda sono presenti in allegato. Si consiglia comunque di consultare periodicamente le istruzioni e i moduli necessari ai fini del deposito della domanda per la registrazione direttamente presso il sito della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di una provincia (<http://www.xx.camcom.it>, dove xx è la sigla automobilistica della provincia).

La procedura di deposito di una domanda in Italia è molto semplice e inizia con il deposito da parte del richiedente o eventualmente del suo mandatario, della domanda di registrazione direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Uff. G 10 – Via Molise, 19 – 00187 ROMA a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o presso qualunque Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Ciascuna domanda può riguardare la registrazione di più disegni e modelli (Domanda Multipla), purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale (Classificazione di Locarno).

Nella domanda, redatta su apposito modulo (Modulo O), devono essere riportati i dati relativi al richiedente, quelli dell'eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, agli autori del disegno o modello, la descrizione e le rivendicazioni, le classi per le quali si chiede la protezione e l'eventuale priorità. La descrizione in particolare non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio).

Successivamente alla fase di deposito, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi eseguirà un esame formale per rilevare eventuali elementi di irregolarità ai fini della registrazione desumibili dalle informazioni contenute nella domanda. La procedura attualmente in vigore in Italia non prevede un esame sostanziale tramite il quale si verifica il requisito di novità del disegno. Ciò significa che la procedura di registrazione italiana non dà la garanzia che non

esistano disegni o modelli anteriori identici o simili a quello registrato. Per tale motivo si consiglia al richiedente di eseguire una ricerca di anteriorità prima di procedere con le operazioni di deposito.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

### 3.2 Quanto costa registrare un disegno in Italia

I costi per la protezione di un disegno o modello si possono suddividere sostanzialmente in tre tipologie distinte:

- Costi di deposito;
- Costi di registrazione;
- Costi di rinnovazione.

Inoltre i costi sopradescritti sono formati in generale da:

- tasse governative;
- onorari dei consulenti in proprietà industriale.

Si ricorda al lettore che il richiedente della domanda di registrazione non è necessariamente obbligato a farsi rappresentare nelle fasi di deposito da un mandatario abilitato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Qualora il richiedente depositasse direttamente la domanda di registrazione, i costi coinciderebbero con le tasse governative ed i diritti di segreteria. Se i costi dei consulenti sono difficilmente quantificabili perché dipendono dai diversi onorari applicati dagli Studi Brevetti, le tasse governative sono facilmente quantificabili. Di seguito si presentano le tabelle con le tasse relative alle procedure di deposito e registrazione dei disegni o modelli singoli e multipli<sup>3</sup>.

#### MODELLI E DISEGNI

---

<sup>3</sup> Dati aggiornati a Dicembre 2010

| <b>REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)</b>                                   |             |
|--|-------------|
| <b>Diritti di deposito</b>   | <b>Euro</b> |
| Domanda di registrazione per un disegno e modello in modalità telematica                                 | 50,00       |
| Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in modalità telematica               | 100,00      |
| Domanda di registrazione per un disegno e modello informato cartaceo                                     | 100,00      |
| Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in formato cartaceo                  | 200,00      |
| <b>Diritto di proroga oltre il quinto anno</b>   |             |
| corrisposto  |             |
| - secondo quinquennio  | 30,00       |
| - terzo quinquennio  | 50,00       |
| - quarto quinquennio   | 70,00       |
| - quinto quinquennio   | 80,00       |
| <b>Diritto di mora</b>   |             |
| Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)                        | 100,00      |
| <b>Diritti per trascrizioni</b>  |             |
| Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione | 50,00       |

#### 4 Come si fa a depositare un disegno o un modello all'estero

Le imprese tipicamente svolgono un'attività rivolta ai mercati internazionali. Ciò significa che si ha interesse e necessità di proteggere con un diritto di esclusiva i propri disegni e modelli anche in altri territori oltre all'Italia laddove si ha intenzione di commercializzare i propri prodotti.

L'estensione all'estero della domanda di deposito di un disegno o di un modello non è chiaramente regolata dalla legislazione italiana o in generale nazionale ma da accordi tra Stati.

Prima di entrare nel merito delle diverse possibilità di estensione all'estero, ci sembra utile soffermarci sui principali accordi internazionali tra Stati che hanno per obiettivo la regolamentazione e la semplificazione delle procedure di registrazione dei disegni industriali, attraverso la formalizzazione di procedure unificate e condivise.

Di seguito si introdurranno la Convenzione di Parigi, il Regolamento CE sul Disegno Comunitario e l'Accordo dell'Aja per il disegno internazionale.

## 4.1 Accordi internazionali

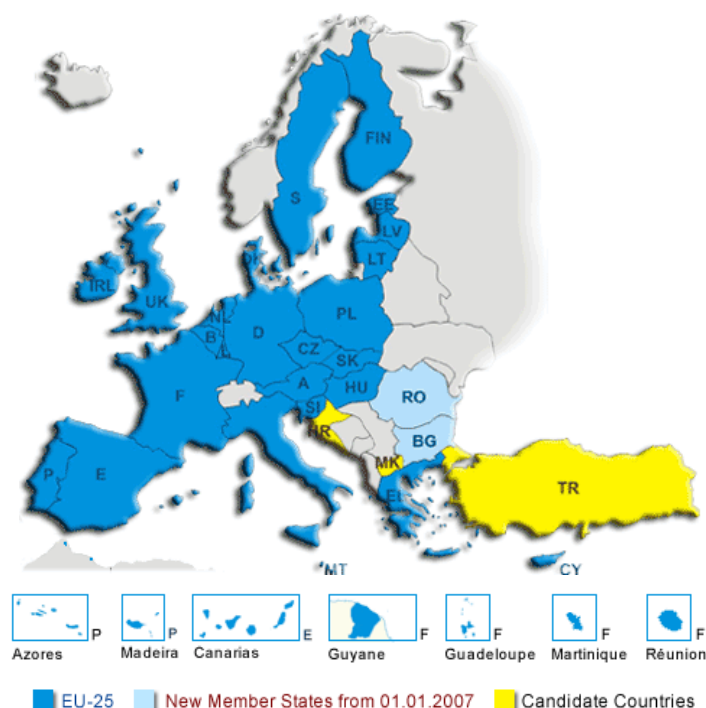
### 4.1.1 La Convenzione di Parigi

La Convenzione stipulata a Parigi nel 1883 stabilisce che chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione una domanda di registrazione di un disegno o modello, ha diritto, per un periodo di 6 mesi dalla data del primo deposito, a depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande in altri Paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito rivendicando la cosiddetta “priorità”. Alla Convenzione, che nel corso degli anni ha subito successivi aggiornamenti, aderiscono ad oggi 171 Paesi tra cui naturalmente l’Italia. Per approfondimenti sulla Convenzione di Parigi si rimanda al sito dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization) [www.wipo.int/portal/index.html.en](http://www.wipo.int/portal/index.html.en).

### 4.1.2 Il Regolamento CE 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari

Con il regolamento CE 6/2002 e successive modifiche del Consiglio dell’Unione Europea, si istituisce il Disegno e il Modello Comunitario, con effetto in tutta la Comunità Europea.

Con il regolamento CE 40/94, si istituisce l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market) con sede ad Alicante in Spagna il cui ruolo è quello di registrare marchi d’impresa e disegni comunitari. Ad oggi i Paesi aderenti alla Comunità Europea sono 27.



Fonte: [oami.europa.eu/it/enlargement/cctry.htm](http://oami.europa.eu/it/enlargement/cctry.htm)

### 4.1.3 L'Accordo dell'Aja

L'accordo dell'Aja è un sistema di registrazione internazionale che offre la possibilità di ottenere la protezione per disegni industriali negli Stati e nelle Organizzazioni intergovernative che aderiscono all'accordo. L'accordo è costituito da 3 trattati internazionali: il primo fu siglato a Londra nel 1934, il secondo all'Aja nel 1960 e l'ultimo a Ginevra nel 1999.

Attualmente hanno aderito 48 Paesi tra cui tutti gli Stati della Comunità Europea<sup>4</sup>.

## 4.2 Le registrazioni nazionali

Una prima modalità di estensione all'estero della domanda di registrazione di un disegno industriale consiste nel depositare una domanda nazionale corrispondente a quella originale nei Paesi esteri di interesse. Grazie alla Convenzione di Parigi, che introduce il diritto di priorità, è sufficiente aver effettuato un primo deposito in Italia per acquisire la data di priorità. Dal primo deposito della domanda di registrazione **si ha tempo 6 mesi per depositare le eventuali domande estere** ottenendo anche per queste domande la stessa data di deposito della domanda originale.

La **durata della protezione** dei disegni all'estero varia da Paese a Paese, ma in genere è **almeno di 10 anni**. Ad esempio **negli Stati Uniti d'America la durata è pari a 14 anni, nell'Unione Europea la durata è di 25 anni**.

Una volta depositate le domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo seguendo le procedure del proprio Paese. Per questo forma di deposito è assai complicato definire i costi e i tempi di registrazione.

## 4.3 I disegni e modelli internazionali

La registrazione internazionale del disegno, prevista dal Sistema dell'Aja, non porta ad ottenere un disegno avente efficacia internazionale o sovranazionale come nel caso del disegno comunitario.

La registrazione internazionale rappresenta una procedura semplificata di deposito che permette di presentare un'unica domanda presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale tramite l'amministrazione competente del Paese d'origine invece che procedere alla presentazione di tante domande di disegno quanti i Paesi di interesse. La fase di esame e di registrazione saranno effettuate dai rispettivi Uffici Brevetti e Marchi dei singoli Stati seguendo le rispettive normative nazionali.

La registrazione internazionale è disciplinata dal sistema dell'Aja, un accordo internazionale applicabile in oltre 40 Paesi.

Poiché i diversi trattati che costituiscono il Sistema dell'Aja sono differenti è opportuno, prima di procedere al deposito delle domande di registrazione, stabilire quali trattati hanno validità in ogni singolo Paese. A tal proposito si consiglia di far riferimento ad esperti di proprietà intellettuale regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

---

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>



La registrazione internazionale ha una validità iniziale di **5 anni** ed è soggetta alla legislazione nazionale vigente in ciascuno degli Stati designati, a meno di notifica al titolare del rifiuto di protezione. **La validità** della protezione **potrà essere protratta** per un ulteriore periodo di 5 anni **fino ad un massimo di 10-25 anni, in funzione della legislazione interna dei singoli Paesi.**

Anche con il disegno internazionale, come per l'estensione all'estero **si può rivendicare la priorità entro 6 mesi** dalla data del primo deposito nazionale.

Per approfondimenti sui costi e sulle modalità di registrazione internazionale si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization): [www.wipo.int/hague/en/forms/](http://www.wipo.int/hague/en/forms/).

### 4.4 I disegni e modelli comunitari

L'Unione Europea, per mezzo dei Regolamenti CE 6/2002 e CE 2245/2002, ha istituito un sistema giuridico uniforme e con carattere unitario, per tutti i Paesi aderenti, a protezione delle creazioni di prodotti industriali o artigianali.

Il disegno o modello comunitario fa riferimento all'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Il disegno comunitario possiede quindi un carattere "unitario". Ciò significa che la procedura di registrazione comprende anche le decisioni di decadenza, nullità e di uso valgono per la totalità dell'Unione Europea e non solo per i singoli Paesi aderenti.

Il regolamento distingue due tipi di disegni:

#### *4.4.1 Disegno comunitario non registrato*

il diritto esclusivo di protezione si considera acquisito, in forma automatica, senza alcuna formalità e costi di deposito, nel momento in cui all'interno della Comunità sia stato reso pubblico il disegno, ossia dal momento in cui sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli utilizzatori informati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tale evento.

Questo tipo di protezione riveste un'importanza fondamentale per le imprese che abbiano necessità di rinnovare le proprie collezioni di prodotti ogni stagione (ad es. per l'industria di calzature, abbigliamento, gioielleria, giocattoli e arredamento). Tuttavia il titolare ha solo il diritto di proibire a terzi l'uso non autorizzato soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

Non viene considerata copiatura di un disegno o modello protetto l'opera che risulti realizzata, come una creazione indipendente, da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. **La protezione dura tre anni**, a decorrere dalla data in cui la creazione è stata divulgata al pubblico per la prima volta nella Comunità.

### 4.4.2 Disegno comunitario registrato

L'acquisizione di un unico ed uniforme diritto di protezione esclusiva in ambito Comunitario è subordinato dalla presentazione di una domanda necessaria per la registrazione del disegno presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante (UAMI o OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market) eletto come ufficio di amministrazione dei disegni comunitari. Al titolare è conferito il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Si ricorda che sono in particolare considerati atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. **La tutela del disegno comunitario registrato è di 5 anni rinnovabili per ulteriori periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.** Anche per il disegno comunitario si può **rivendicare la priorità entro 6 mesi** dal primo deposito nazionale.

In sintesi dunque, il modello comunitario registrato conferisce al titolare una tutela giuridica molto più efficace rispetto al modello non registrato in quanto:

- proibisce l'uso sul mercato comunitario di copie di proprie creazioni originali;
- proibisce l'uso di copie anche non intenzionali;
- proibisce l'introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un'impressione generale diversa rispetto alle proprie creazioni;
- esenta il titolare dall'onere di provare che le opere siano state create copiando il proprio disegno;
- la protezione ha una durata maggiore;

Per approfondimenti sulle modalità e sui costi relativi alla procedura di deposito e concessione di disegno comunitario si consiglia di visitare le pagine web:

<http://oami.europa.eu/it/design/default.htm>

<http://oami.europa.eu/it/design/pdf/tfeesit.pdf>

## 5 ALLEGATI

### Indirizzi internet

#### Enti e organizzazioni Italiani e internazionali

|  |  |
|--|--|
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provincia XX (dove xx è la sigla automobilistica della provincia) | <a href="http://www.xx.camcom.it">www.xx.camcom.it</a>                             |
| Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)  | <a href="http://www.uibm.gov.it">www.uibm.gov.it</a>                               |
| Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)  | <a href="http://www.wipo.int">www.wipo.int</a>                                     |
| Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o HABM)   | <a href="http://oami.eu.int">http://oami.eu.int</a>                                |
| Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO)   | <a href="http://www.european-patent-office.org">www.european-patent-office.org</a> |
| Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)  | <a href="http://www.siae.it">www.siae.it</a>                                       |
| Ordine dei consulenti in proprietà industriale   | <a href="http://www.ordine-brevetti.it">www.ordine-brevetti.it</a>                 |

#### Banche dati on-line

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Disegni e modelli italiani       | <a href="http://www.uibm.gov.it/uibmdev">www.uibm.gov.it/uibmdev</a>   |
| Disegni e modelli comunitari     | <a href="http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager">oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager</a>                         |
| Disegni e modelli internazionali | <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp">www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp</a> |

#### Classificazione disegni e modelli

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Classificazione di Locarno  | <a href="http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/index.html">www.wipo.int/classifications/locarno/en/index.html</a>         |
| Classificazione Eurolocarno | <a href="http://oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/it/_EL_Search.cfm">oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/it/_EL_Search.cfm</a> |

|  |  |
|--|--|
| Informazioni sulla proprietà intellettuale | <a href="http://www.patnet.it">www.patnet.it</a> |
|--|--|

|  |
|--|
| <a href="http://www.ipr-helpdesk.org">www.ipr-helpdesk.org</a> |
|--|

|  |
|--|
| <a href="http://www.infobrevetti.camcom.it">www.infobrevetti.camcom.it</a> |
|--|

## Istruzioni per il deposito di una domanda di registrazione di un disegno industriale