

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 . "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 72

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

.....	2
• Art. 1.	2
• Art. 2.	2
• Art. 3.	3
• Art. 4.	3
• Art. 5.	3
• Art. 6.	4
• Art. 7.	4
• Art. 8.	5
• Art. 9.	5
• Art. 10.	6
• Art. 11.	6
• Art. 12.	6
• Art. 13.	7
• Art. 14.	7
• Art. 15.	7
• Art. 16.	8
• Art. 17.	8
• Art. 18.	8
• Art. 19.	9
• Art. 20.	9
• Titolo II .Modifiche al codice civile	9
• Art. 21.	9
• Titolo III .Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.	9
• Art. 22.	9
• Art. 23.	10
• Titolo IV .Disposizioni transitorie e finali	10
• Art. 24.	10
• Art. 25.	10
• Art. 26.	10
• Art. 27.	10

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare

gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile; Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 27, comma 2; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attività culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

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

Art. 1. ➡

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

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

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

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

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

Art. 2. ➡

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

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

Art. 3. ➡

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

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

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

Art. 4. ➡

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

"Art. 5-quater. - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunit , nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorit , prima della data di quest'ultima.

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

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

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

Art. 5.. ➡

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

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

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

Art. 6. ➡

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

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

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

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

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

Art. 7.. ➡

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

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

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

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

4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda,

tale persona puo', se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

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

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

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

Art. 8. ➡

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

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

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

Art. 9. ➡

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

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

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

Art. 10. ➔

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

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

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

3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
 - a. agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
 - b. agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
 - c. agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo:
 1. all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
 2. all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
 3. all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti."

Art. 11. ➔

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

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

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

Art. 12. ➔

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

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

modello o con il suo consenso.".

Art. 13.. ➡

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

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

Art. 14. ➡

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

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

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

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

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

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

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

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.".

Art. 15. ➡

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

segunte

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

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

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

Art. 16. ➔

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

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

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

Art. 17. ➔

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

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

Art. 18. ➔

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

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

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

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

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

3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

641, e successive modificazioni, e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto."

Art. 19.. ➔

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

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

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

Art. 20. ➔

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

Titolo II . Modifiche al codice civile ➔

Art. 21. ➔

1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile e' sostituita con la seguente: "Del diritto di brevetto per modelli di utilita' e di registrazione per disegni e modelli".
2. L'articolo 2593 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2593 (Modelli e disegni). - Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita' alle leggi speciali."
3. L'art. 2594 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2594 (Norme applicabili). - Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali."

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

➔

Art. 22. ➔

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al numero 4) e' soppressa la frase: "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate";

- b. dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico."

Art. 23. ➔

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

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

Titolo IV . Disposizioni transitorie e finali ➔

Art. 24. ➔

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

Art. 25. ➔

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

Art. 26. ➔

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

Art. 27. ➔

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