

00.018

**Messaggio
concernente il decreto federale sull'Atto di Ginevra
relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli
e la legge federale sulla protezione del design**

del 16 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale sull'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli e il disegno di legge federale sulla protezione del design.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La vigente legge federale sui disegni e modelli industriali (LDMI; RS 232.12) risale al 30 marzo 1900 e nel corso dei suoi cento anni d'esistenza ha subito soltanto modifiche di scarso rilievo. La Svizzera è membro di diversi accordi internazionali sul diritto della proprietà intellettuale in generale e sul diritto dei disegni e modelli industriali in particolare. Nonostante la rielaborazione di tali accordi abbia portato, di volta in volta, a singoli adattamenti della legislazione svizzera sui disegni e modelli industriali, ciò non basta a mantenere il passo con le esigenze di un'economia moderna. Dall'epoca dell'emanazione dell'attuale LDMI, le condizioni quadro dell'economia sono completamente mutate: mentre all'inizio del secolo predominavano gli interessi dell'industria tessile, dei ricami e degli orologi, lo sviluppo della concezione industriale di prodotti ha creato, da allora, una varietà multiforme di oggetti d'uso. E tale sviluppo continua. L'aspetto estetico dei prodotti ha assunto sempre maggiore rilevanza. Di fronte all'enorme offerta di prodotti qualitativamente equivalenti, l'aspetto funzionale è stato relegato in secondo piano e l'acquirente sceglie sempre più in base al design. Il design è diventato oggi un importante strumento di marketing, grazie al quale le aziende cercano di vincere la concorrenza.

L'obiettivo della presente revisione totale è di permettere una protezione del design al passo con i tempi che consideri le mutate condizioni economiche e sancisca a livello di legge i principi sviluppati nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nel contempo si vogliono mantenere i vantaggi indiscussi della vigente legge, per esempio la semplicità e la rapidità della procedura di registrazione. Il presente disegno di legge (D/LDes) risponde inoltre a tutta una serie di desiderata formulati dalle cerchie interessate. Inoltre, per garantire unità alla legislazione svizzera sul diritto della proprietà intellettuale, si è voluto armonizzare il D/LDes con la legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (LBI; RS 232.14), la legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11) e la legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA; RS 231.1). Non da ultimo, visto che la protezione del design non può più essere concepita unicamente a livello nazionale, si sono considerati anche i più importanti sviluppi internazionali nel settore del diritto di design (si veda la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, la proposta di un regolamento sui disegni e modelli comunitari, presentata alla Commissione il 3 dicembre 1993, COM (93) final nonché l'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali; Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli, AAPM; RS 0.232.121.1).

Il presente disegno di legge sul design comporta, rispetto alla vigente LDMI, una struttura completamente nuova e la sostituzione dei termini tradizionali di «disegno» e «modello» con il termine più moderno di «design». Inoltre – conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale - perché un design possa essere protetto, oltre alla già esistente esigenza della novità, è ora sancita anche quella

dell'originalità. Nel D/LDes anche la portata della protezione di un design è ora esplicitamente definita: non comprende più soltanto le imitazioni pure e semplici. La durata massima della protezione di un design è aumentata da 15 a 25 anni. In analogia alla regolamentazione del diritto sul brevetto e del diritto sul marchio, sono introdotti un diritto di perseguire l'uso e un diritto di contenzia. L'emolumento relativo al primo periodo di protezione deve essere pagato entro un termine stabilito dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto). Un'altra innovazione consiste nel pubblicare in forma grafica, salvo differimento della pubblicazione, tutti i design registrati. La possibilità del deposito in piego sigillato è sostituita da quella di chiedere un differimento della pubblicazione di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità. Il ripristinamento secondo la vigente legge è sostituito dal più completo ricorso al proseguimento della procedura in caso di inosservanza di un termine. Un altro punto essenziale della revisione consiste nella regolamentazione della legittimazione a ricorrere da parte del titolare di una licenza.

Le disposizioni sulla protezione giuridica sono state rivedute nel senso che sono state suddivise in una parte di diritto civile e una parte di diritto penale. Le disposizioni sull'intervento dell'Amministrazione delle dogane corrispondono sostanzialmente a quelle del vigente diritto. Una loro rielaborazione approfondita non è necessaria perché dette disposizioni sono state introdotte recentemente dalla cifra IV della modifica del 16 dicembre 1994 (RU 1995 1787; FF 1994 IV 923) in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS; RS 0.632.20) e corrispondono allo stato più recente dello sviluppo internazionale del diritto.

Il Consiglio federale chiede al Parlamento di approvare, contemporaneamente al presente disegno di legge, l'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli), firmato dalla Svizzera il 6 luglio 1999, e di autorizzare il Consiglio federale a ratificare detto Accordo. Il decreto non sottostà al referendum sui trattati internazionali.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La prima legge svizzera sui disegni e modelli reca la data del 21 dicembre 1888 (RU 11 73). Detta legge e la relativa ordinanza d'esecuzione del 24 maggio 1889 (RU 11 129) entrarono in vigore il 1° giugno 1889. Già nel 1895 fu presentata una mozione per la revisione della legge. La riveduta legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali (LDMI) entrò in vigore il 1° agosto 1900 (RU 18 128 e CS 2 857; RU 18 140 e CS 2 865).

Le principali modifiche apportate da allora furono dovute alla rielaborazione degli accordi internazionali cui la Svizzera aveva aderito. Così, in seguito alla revisione della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP; RS 0.232.04), il Consiglio federale presentò la legge federale del 3 aprile 1914 concernente i diritti di priorità relativi ai brevetti d'invenzione e ai disegni e modelli industriali (RS 232.13). Un'ulteriore revisione della Convenzione d'Unione di Parigi portò alla modifica della legge del 21 dicembre 1928. Il 24 novembre 1939 entrò in vigore per la Svizzera l'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli, AAPM, RS 0.232.121.1). Da allora ebbero diritto alla protezione in Svizzera non soltanto i disegni e modelli nazionali depositati in Svizzera, ma anche i disegni e modelli internazionali depositati presso l'Ufficio internazionale di Ginevra. Anche l'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli fu in seguito riveduto a più riprese, l'ultima volta il 2 luglio 1999 a Ginevra (Atto di Ginevra), revisione di cui si è tenuto conto nel presente disegno di una nuova legge sul design. L'ultima revisione della LDMI riguardò l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, RS 0.632.20) che nacque nel corso delle recenti sedute dell'Organizzazione mondiale del commercio e portò un notevole miglioramento della protezione internazionale in materia di diritto dei disegni e modelli industriali. La revisione della legislazione in materia di diritto della proprietà intellettuale, susseguente all'Accordo TRIPS, entrò in vigore il 1° luglio 1995. In tale occasione, la legge federale concernente i diritti di priorità relativi ai brevetti d'invenzione e ai disegni e modelli industriali, la cui parte relativa ai brevetti d'invenzione era già stata abrogata il 1° gennaio 1978, fu completamente abrogata. Nel presente disegno si è ovviamente tenuto conto, per quanto opportuno, anche dello sviluppo europeo (si veda il n. 5.2).

Tutte le innovazioni di cui sopra furono in realtà rielaborazioni soltanto parziali del diritto sui disegni e modelli. Le voci che chiedevano un ammodernamento della legislazione federale sui disegni e modelli industriali, ormai vecchia di quasi cento anni, si fecero quindi sempre più numerose e insistenti. Infine gli ambienti interessati dell'economia privata presero l'iniziativa di una revisione totale della LDMI. Il 13 dicembre 1993 l'associazione INGRES (Istituto per la protezione giuridica industriale) organizzò una giornata sulle questioni d'attualità relative al diritto in materia di disegni e modelli: i partecipanti furono unanimi nel riconoscere la necessità di una completa rielaborazione della LDMI. Un'inchiesta condotta il 23 dicembre 1993 dall'Unione svizzera del commercio e dell'industria (VORORT) presso le Camere di commercio e le associazioni professionali interessate confermò tale valutazione. Per

cui, nel giugno del 1994, la Commissione della proprietà intellettuale del VORORT istituì un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una revisione del diritto in materia di disegni e modelli che tenesse conto delle modifiche ritenute fondamentali dai settori interessati. Il 1° dicembre 1995, il VORORT presentò il rapporto finale del gruppo di lavoro al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), invitandolo nel contempo ad avviare la revisione totale del diritto in materia di disegni e modelli. L'invito fu accolto e l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) fu incaricato di elaborare un disegno di legge. Nel giugno del 1996, il consigliere nazionale Berberat presentò un'iniziativa parlamentare¹ sotto forma di iniziativa generale, chiedendo fra l'altro al Consiglio federale di prorogare la durata della protezione dei design a 25 anni. L'iniziativa parlamentare fu ritirata nell'aprile del 1997 in seguito alla conferma del capo DFGP secondo la quale sarebbe stato presentato al Parlamento, in tempi brevi, un disegno di legge sul design a titolo di revisione totale della LDMI. Con il sostegno delle associazioni e organizzazioni interessate, l'Istituto elaborò un primo disegno di legge. Il 18 giugno 1999, il consigliere nazionale Borel chiese fra l'altro, con un'interpellanza², informazioni sullo stato dei lavori di revisione e che si tenesse conto, nel disegno di revisione, dei più recenti sviluppi europei in materia di protezione dei beni immateriali.

1.2 Consultazione

Considerato che le consultazioni informali di cui sopra avevano permesso un'ampia convergenza sulla nuova regolamentazione e che la revisione della LDMI è un progetto incontestato sotto il profilo politico e giuridico, in conformità all'articolo 1 dell'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione (RS 172.062) si è rinunciato a una consultazione ufficiale.

1.3 I punti essenziali della revisione

Nel presente disegno si è tenuto ampiamente conto dei desideri e delle proposte dei settori interessati. Il coinvolgimento degli ambienti interessati ha permesso di considerare in modo adeguato le questioni attuali e di concepire la protezione del disegno nel modo più consono alle esigenze pratiche. Nella misura del possibile si è cercato di conservare i vantaggi indiscussi della vigente legge. Un esempio è la procedura di deposito, semplice, rapida e poco costosa, che è stata mantenuta. Per contro, rispetto alla vigente legge, il disegno presenta una struttura completamente modificata. Un punto centrale della revisione è l'uso dell'espressione «design» al posto dei termini tradizionali «disegno» e «modello». L'introduzione di questo nuovo termine fu oggetto di accese discussioni. Il termine «design» presenta tuttavia rispetto al termine «Gestaltung» (creazione, forma, aspetto), di cui si è pure discusso, alcuni importanti vantaggi: è un termine moderno, entrato ormai a far parte del linguaggio comune, non è codificato in ambito giuridico e inoltre non pone problemi di traduzione. Come innovazione il disegno di legge stabilisce che un design come presupposto della protezione deve presentare oltre al carattere di novità anche quello di originalità. In

¹ 96.418 - Iniziativa parlamentare. Disegni e modelli industriali. Prolungamento della durata della protezione.

² 99.3320 - Interpellanza Borel. Intensificare la lotta alle contraffazioni.

tal modo si tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale. In materia di originalità non sono tuttavia poste esigenze troppo elevate. Non è dunque necessario che il design presenti un carattere originale ai sensi della legge sul diritto d'autore, ma è sufficiente che testimoni di un minimo di impegno intellettuale; un design non può dunque limitarsi a mere modifiche artigianali. Nel D/LDes è ora definita espressamente la portata della protezione di un diritto di design: finora la protezione era garantita in pratica soltanto nei confronti delle imitazioni pure e semplici: secondo l'articolo 8 D/LDes la protezione si estende ora esplicitamente nei confronti dei design che presentano gli stessi caratteri essenziali e che di conseguenza suscitano negli ambienti economici interessati in Svizzera il medesimo effetto generale del design registrato. Per adeguarsi allo sviluppo internazionale e in particolare a quello europeo, la durata massima della protezione passa da 15 a 25 anni. Per rafforzare la posizione giuridica di terzi che hanno usato in buona fede un design prima della data di deposito o di priorità oppure durante il periodo di proroga della pubblicazione, oppure che usano in buona fede un design in base alla cancellazione dell'iscrizione nel registro, il D/LDes introduce, in analogia alla corrispondente regolamentazione del diritto sul brevetto e del diritto sul marchio, un diritto di proseguire l'uso e un diritto di contenzia. L'emolumento relativo al primo periodo di protezione non va più pagato già al momento della domanda di registrazione (nella vigente LDMI: domanda di deposito), bensì entro il termine stabilito dall'Istituto; questa regola è una facilitazione per il depositario cui è concesso più tempo per pagare l'emolumento. Con riserva della proroga della pubblicazione, tutti i design registrati sono ora pubblicati sotto forma di raffigurazione grafica. Questa norma corrisponde sia alla prevista regolamentazione internazionale sia a quella europea e consente di prendere conoscenza dei nuovi design che invalidano il carattere di novità. La possibilità del deposito in piego sigillato è abolita; al suo posto è introdotta la possibilità della proroga della pubblicazione fino a 30 mesi, conformemente alla proposta di un regolamento sui disegni e modelli comunitari, presentata alla Commissione il 3 dicembre 1993 (regolamento CE sui disegni e modelli comunitari; COM (93) final, GU C 29 del 31.04.94, p. 20, nonché proposta modificata, COM (1999) 310 final), la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (direttiva CE; GU L 289 del 28.10.98, p. 28) nonché l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. La proroga della pubblicazione produce gli stessi effetti del deposito in piego sigillato. Il ripristinamento è sostituito dal circostanziato ricorso al proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini, analogamente a quanto già previsto nel diritto sul brevetto e sul marchio. L'introduzione della legittimazione all'azione da parte del titolare di una licenza costituisce un altro punto essenziale della revisione: questi è ora legittimato in proprio all'azione a meno che il contratto di licenza lo escluda esplicitamente.

Il D/LDes disciplina in modo completo la protezione giuridica in armonia con gli altri testi di legge relativi alla proprietà intellettuale. Le disposizioni sulla protezione giuridica sono suddivise in una sezione sulla protezione di diritto civile e una sulla protezione di diritto penale. Nel D/LDes le possibilità di diritto civile sono menzionate esplicitamente. Nella vigente LDMI sono menzionate esplicitamente soltanto la pretesa al risarcimento dei danni e la pretesa a ottenere informazioni sulla provenienza di oggetti imitati o contraffatti (ai sensi dell'art. 8 D/LDes). Nel D/LDes quest'ultima pretesa è ampliata nel senso che ora occorre indicare non soltanto la provenienza ma anche la quantità degli oggetti contrassegnati illegalmente che sono in possesso della parte convenuta nonché l'indirizzo e le quantità fornite ad acqui-

renti industriali. L'ammontare massimo della multa è stato mantenuto a 100 000 franchi. Le disposizioni sull'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono state sostanzialmente riprese; essendo state introdotte di recente nel diritto vigente con la cifra IV della modifica del 16 dicembre 1994 (RU 1995 1787; FF 1994 IV 923), in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS, una loro rielaborazione relativa al contenuto non è necessaria. In modo più chiaro che nella LDMI è ora sancito che l'Amministrazione delle dogane può trattenere invii sospetti anche senza che il titolare del diritto di design ne abbia fatto domanda. Da tale disposizione non dovrebbe tuttavia nascere per l'Amministrazione delle dogane un obbligo di indagare sugli oggetti prodotti illecitamente.

1.4 L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli

L'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli, AAPM, RS 0.232.121.1) è un accordo speciale nel quadro della CUP. Lo scopo dell'Accordo è che un disegno o modello possa essere depositato non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale per il tramite di un sistema internazionale centralizzato. Grazie alla notifica del deposito internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è possibile ottenere la protezione in uno o più Stati contraenti dell'AAPM; va notato che tale protezione è meramente nazionale e sottostà quindi alle condizioni della legislazione degli Stati in cui il deposito è stato reso noto. Il deposito internazionale produce quindi soltanto – ma comunque – gli stessi effetti di un deposito (nazionale) presso l'Ufficio del rispettivo Stato contraente. Se un deposito non adempie le condizioni di protezione previste nel diritto nazionale, il Paese in questione può rifiutare la protezione. Il 13 settembre 1999 erano parte all'AAPM i seguenti 29 Stati: Belgio, Benin, Bulgaria, Città del Vaticano, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Indonesia, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Monaco, Mongolia, Olanda, Romania, Senegal, Slovenia, Spagna, Surinam, Svizzera, Tunisia e Ungheria.

L'originario AAPM del 1925 è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934, la seconda all'Aja il 28 novembre 1960 (RS 0.232.121.2). La Svizzera ha ratificato quest'ultima versione dell'AAPM; per la Svizzera è entrata in vigore il 1° agosto 1984.

Nel 1991 un Comitato peritale avviò sotto l'egida dell'OMPI i lavori preparatori per una revisione totale dell'AAPM. Dopo sette riunioni di esperti internazionali, ebbe luogo a Ginevra dal 16 giugno al 6 luglio 1999 la Conferenza diplomatica sulla revisione dell'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. L'obiettivo principale della Conferenza diplomatica fu di armonizzare il sistema di protezione degli Stati che procedevano all'esame della novità con quello degli Stati che non procedevano a tale esame, estendendo così geograficamente in modo significativo l'Unione di tutti gli Stati contraenti dell'AAPM (Unione dell'Aja) rispetto al vigente Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. Detto obiettivo ha potuto essere raggiunto in particolare grazie alla nuova possibilità di prorogare la pubblicazione fino a un massimo di 30 mesi, permettendo così agli uffici che procedono all'esame della novità e che finora si sono tenuti fuori dell'AAPM, di accettare depositi «segreti». Inoltre è

assicurato che la prevalenza dell'Accordo TRIPS è garantita, che l'effetto del deposito internazionale e la sua durata di validità sono mantenuti nella misura in cui esistono secondo il vigente Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli e che la proroga della pubblicazione è possibile. Nonostante il carattere di accordo di registrazione, l'AAPM contiene alcune disposizioni materiali, poche in verità, come in particolare quella sulla durata minima della protezione (art. 17 Atto di Ginevra). Un'altra innovazione consiste nella possibilità data a organizzazioni intergovernative di aderire all'Accordo: la norma riveste importanza soprattutto per l'UE che pensa a un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari con un Ufficio di deposito centrale (in Germania si distingue fra modelli comunitari, che corrispondono ai nostri design, e modelli d'uso, che la legislazione svizzera non conosce e che corrisponderebbero a un piccolo brevetto). Poiché nella versione originale francese dell'Accordo sono utilizzati i termini di «dessins» e di «modèles», anche nella traduzione in tedesco e in italiano dell'Atto di Ginevra figurano i termini «Muster» e «Modell», rispettivamente «disegno» e «modelli». Nel commento ai relativi articoli si usa tuttavia anche il termine di «design», visto che non vi è alcuna differenza di contenuto.

Per gli Stati che vi aderiscono, il nuovo accordo sostituisce quelli del 1934 e del 1960 (si veda commento all'art. 31 cpv. 1 Atto di Ginevra). I precedenti accordi continuano a restare validi per gli Stati che sono membri di tali accordi, ma non aderiscono all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. L'Atto di Ginevra può essere firmato dagli Stati membri dell'OMPI fino a un anno dopo la sua accettazione. La Svizzera l'ha firmato il 6 luglio 1999, insieme ad altre 23 delegazioni (fra le altre quelle degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, degli Stati scandinavi – come del resto quelle della maggior parte degli Stati europei – della Commissione UE, del Canada, della Russia e della Cina). L'Accordo non è ancora in vigore: lo sarà tre mesi dopo che sei Stati lo avranno ratificato a condizione che in tre di tali Stati siano presentate o 3000 domande all'anno in totale o almeno 1000 domande unicamente da parte di stranieri. L'Atto di Ginevra è stato pienamente considerato nell'elaborazione del presente disegno di legge. In caso di approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento, l'Atto di Ginevra può quindi essere ratificato dalla Svizzera. La ratifica dell'Accordo darà maggior forza al diritto del design. Vi invitiamo pertanto ad approvare l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli e ad autorizzarci a ratificare l'Accordo.

1.5 Interventi parlamentari

Nel corso dei lavori preliminari furono presentati due interventi parlamentari:

- l'iniziativa parlamentare Berberat del 5 giugno 1996 (96.418) chiedeva al Consiglio federale una dichiarazione in base alla quale la protezione del design fosse prorogata, come in Europa, a 25 anni e voleva che il Consiglio federale fosse incaricato di impegnarsi anche a livello internazionale per tale proroga della durata della protezione. L'iniziativa fu ritirata l'11 aprile 1997 in seguito alla conferma del capo del DFGP secondo la quale il Parlamento avrebbe presentato, entro breve termine, una legge sul design totalmente riveduta;
- l'interpellanza Borel del 18 giugno 1999 (99.3320) chiedeva fra l'altro informazioni sullo stato dei lavori di revisione, sulla durata massima della

protezione, sull'integrazione di oggetti per uso privato e sulla considerazione, nel disegno di revisione, dei più recenti sviluppi della legislazione europea in materia. Nella misura del possibile, tali richieste sono state considerate nel disegno di legge (si veda in particolare il n. 5.2).

2 Parte speciale

2.1 Osservazioni generali relative alla legge sul design

2.1.1 Titolo

Il titolo della legge tiene conto del fatto che nel D/LDes i termini usuali di «disegno» e «modello» sono stati sostituiti con l'espressione «design». In questo v'è da vedere da un lato un adeguamento all'evoluzione semantica, dall'altro la considerazione che i termini «disegno» e «modello» non sono abbastanza precisi in quanto designano unicamente la manifestazione concreta, ma non il bene immateriale stesso. Il gruppo di lavoro che ha proposto tale termine era consapevole che, vista la tradizione in materia di lingua e diritto in Svizzera, l'uso di un'espressione inglese nella legislazione avrebbe potuto far sorgere riserve; tuttavia anche chi aveva sollevato critiche nei confronti dell'espressione «design» era d'avviso che i termini «disegno» e «modello» andavano sostituiti. In alternativa a «design» fu esaminato il termine «Gestaltung» (creazione, forma, aspetto): quest'ultimo non fu ritenuto fra l'altro perché la sua traduzione in francese avrebbe potuto dar adito a confusione con la traduzione francese del termine «Werk» (opera) secondo il diritto d'autore. D'altro canto la parola «design» è ormai entrata a far parte del linguaggio comune ed è riportata nei principali vocabolari (anche di lingua francese e italiana). Inoltre l'uso dell'espressione «design» è giustificato anche dal fatto che uno degli obiettivi essenziali della revisione è di creare una legge moderna, cosa che implica anche un linguaggio moderno. Per scrupolo di chiarezza, attiriamo l'attenzione sul fatto che la distinzione fra disegno e modello nel senso di disposizione di linee (design bidimensionale) rispettivamente di forma plastica (design tridimensionale) è mantenuta.

2.1.2 Sistematica

La nuova legge sul design è articolata in capitoli e sezioni. Il D/LDes comporta 4 capitoli. Il capitolo primo, consacrato alle disposizioni generali, è a sua volta suddiviso in sezioni: la prima definisce l'oggetto della protezione e le condizioni della protezione; la seconda regge l'esistenza del diritto di design; la terza definisce la portata della protezione e gli effetti, mentre la quarta sezione concerne le disposizioni sulla rappresentanza. Il capitolo secondo è dedicato al deposito e alla registrazione: il deposito, la priorità, la registrazione, il rinnovo della protezione e gli emolumenti costituiscono ciascuno una sezione a parte. Si tratta per lo più di disposizioni attinenti alla forma e alla procedura. Nel capitolo terzo, che è suddiviso in cinque sezioni, figurano le disposizioni sulla protezione giuridica: proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini, ricorso davanti alla Commissione di ricorso, protezione di diritto civile, protezione di diritto penale e intervento dell'Amministrazione delle dogane. Contrariamente all'attuale LDMI, il D/LDes fa una chiara distinzione fra protezione di diritto civile e protezione di diritto penale. Il capitolo quarto, infine, contiene le disposizioni finali.

2.2 Commento alle singole disposizioni del disegno di legge sul design

2.2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

2.2.1.1 Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione

Articolo 1 Oggetto della protezione

Oggetto della protezione del design sono gli oggetti d'uso in cui è prevalente l'aspetto estetico. Una definizione vera e propria di disegno e modello non figura né all'articolo 1 capoverso 2 della Convenzione d'Unione di Parigi né all'articolo 1 dell'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. Gli Stati contraenti sono pertanto liberi di formulare una propria definizione. All'articolo 1 del presente disegno figura una definizione legale di design. Oggetto della protezione è la forma di prodotti o loro parti, che sono caratterizzati come design segnatamente dalla disposizione di linee, contorni, superfici, colori o dal materiale impiegato. L'enumerazione non è esaustiva. Detta descrizione del termine concorda in ampia misura con quella del disegno di un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari. La descrizione è volutamente formulata in modo generico e vuole significare che tutti i caratteri esterni percepibili di una forma possono essere caratteristiche di un dato design. Tuttavia un determinato colore da solo non può essere protetto; deve rimanere aperto all'uso comune (DTF 95 II 474). Anche in futuro dunque un colore potrà essere protetto soltanto in combinazione con almeno un altro elemento. Contrariamente alla vigente LDMI che protegge soltanto i disegni e i modelli che «abbiano per iscopo di servire di tipo per la produzione industriale» (art. 2 LDMI), il D/LDes nella definizione di design rinuncia a menzionare lo scopo dell'uso industriale; così anche un design che non è stato creato in vista di una produzione industriale può essere protetto.

Sulle ragioni della scelta del termine «design», si veda il numero 2.1.1.

Articolo 2 Condizioni della protezione

Il *capoverso 1* stabilisce le due condizioni da adempire cumulativamente: per poter essere protetto il design deve essere nuovo e originale. L'attuale LDMI prevede come unica condizione quella della novità (art. 12 n. 1 LDMI). L'introduzione nel disegno di legge dell'esigenza dell'originalità fu oggetto di animate discussioni. Vi fu chi sostenne che l'introduzione di tale criterio supplementare avrebbe reso più difficile l'accesso alla protezione; chi temette che l'applicazione pratica di tale nozione, che si rifà alla prassi del diritto d'autore, avrebbe posto in avvenire esigenze più elevate al design da proteggere. Un giudice potrebbe sentirsi in dovere di procedere, oltre che all'esame del criterio di novità, anche a un esame astratto dell'originalità. Per scrupolo di chiarezza diciamo subito che un tale esame astratto non è previsto. La constatazione dell'originalità avviene sempre in rapporto a un design già esistente e non sulla base di considerazioni e formulazioni teorico-estetiche quali, per esempio, se il design appaia come risultato di un'attività creativa personale di forme o colori che esulano dalla capacità media di un designer specializzato nello stesso settore (cfr. *Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]* 1999, p. 876). L'esame dell'originalità può pertanto essere materialmente compreso nell'esame della novità. Va inoltre precisato che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale federale esige già attualmente che un design depositato presenti una «certa originalità» o «un minimo di impegno intellettuale» (DTF 104 II 329; 113

II 80). Il citare esplicitamente nella legge l'esigenza dell'originalità non costituisce pertanto una modifica sostanziale. L'interpretazione di questa esigenza deve avvenire nel quadro dei principi sopra citati, impedendo nel modo più assoluto la tendenza a considerare i criteri del carattere individuale secondo il diritto d'autore (per la definizione di originalità si veda il commento al cpv. 3). Inoltre anche la grande maggioranza degli Stati europei nonché la CE nelle sue direttive e nel suo disegno di un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari prevedono la presenza congiunta di novità e originalità, per cui l'introduzione di tale esigenza nel D/LDes è proposta anche per ragioni di eurocompatibilità.

Il *capoverso 2* dà la definizione di novità. Tale novità è designata dalla dottrina e dalla prassi svizzere come novità formale. Si tratta di un criterio oggettivo che va valutato a livello mondiale. Qualora il design sia stato registrato da qualche parte nel mondo oppure sia stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi modo, non è nuovo. Sono tuttavia considerati invalidanti del carattere di novità soltanto i design anteriori identici; l'impressione generale di somiglianza non è sufficiente per un tale effetto (si vedano anche le considerazioni sull'originalità, che seguono). Il momento determinante per stabilire la novità è la data di deposito o di priorità, nella misura in cui una priorità possa essere validamente pretesa. Inoltre un design identico invalida il carattere di novità soltanto se poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore prima della data di deposito o di priorità. Questo è un criterio oggettivo: è determinante che un design antecedente possa essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore, intendendo con essi non solo i produttori e i commercianti, ma anche i consumatori che, per esempio in vista di un acquisto, confrontano i design esistenti sul mercato. Questa regolamentazione corrisponde d'altra parte a quella della direttiva CE. In tal modo si intende proteggere il titolare del diritto di design da azioni per nullità che contestano la validità del design adducendo per esempio come motivo che in occasione di un'esposizione insignificante in un luogo discosto fuori della Svizzera è stato reso noto un design antecedente che non poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. Di conseguenza – e contrariamente a quanto avviene nel diritto di brevetto –, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il fatto che il design sia noto all'estero non invalida in ogni caso il carattere di novità (DTF 54 II 59).

Secondo il *capoverso 3* il design deve avere, oltre al carattere della novità, anche quello dell'originalità. Detto carattere di originalità è dato se il design, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue da un design noto in virtù di caratteri essenziali. Si tratta qui della novità materiale di un design. Questa definizione corrisponde alla giurisprudenza costante del Tribunale federale che riconosce l'originalità di un design quando tale design, comparato a design già esistenti, evoca un'impressione generale di dissomiglianza (DTF 84 II 661). A nulla valgono differenze rispetto a un design precedente anche in un numero considerevole di particolari, quando l'effetto generale che ne scaturisce è di somiglianza.

In merito occorre soffermarsi sul nesso fra le condizioni della protezione e la portata della protezione secondo l'articolo 8 D/LDes. L'articolo 8 D/LDes colma un'importante lacuna dell'attuale LMDI consistente nel fatto che in pratica la protezione è garantita quasi esclusivamente nei confronti delle imitazioni pure e semplici. Ora si vuole estendere la protezione anche nei confronti dei design che presentano gli stessi caratteri tipici o essenziali e suscitano pertanto lo stesso effetto generale del design registrato (si veda anche il commento all'art. 8 D/LDes).

Le esigenze relative all'originalità dovrebbero essere improntate alla giurisprudenza costante del Tribunale federale. Se è vero che i design non possono essere una cosa ovvia e devono pertanto scaturire da un minimo di impegno intellettuale o di attività creativa, non si può tuttavia pretendere che un design abbia necessariamente un carattere originale ai sensi della legge sul diritto d'autore, vale a dire che soltanto l'effettivo creatore e nessun altro avrebbe potuto creare il design in questione. Pertanto con l'introduzione dell'esigenza dell'originalità, è garantita anche la conformità all'Accordo TRIPS (in particolare all'art. 25 cpv. 1). L'articolo 25 capoverso 1 dell'Accordo TRIPS esige infatti che i disegni e i modelli industriali creati indipendentemente presentino o il carattere di novità o il carattere di originalità. Tale definizione serve tuttavia soltanto da linea direttrice esemplificativa e non esclude il cumulo delle due esigenze. L'Accordo TRIPS contiene semplicemente prescrizioni per uno standard minimo e permette quindi agli Stati membri di emanare prescrizioni più severe o, in altre parole, non pretende che gli Stati riducano il loro attuale livello di protezione (vedasi A. Kur, TRIPS und der Designschutz, GRUR Int. 1995, p. 185 segg.).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, per valutare se il design si differenzia in misura sufficiente da un design antecedente, non è determinante il punto di vista di uno specialista, ma piuttosto la capacità di valutazione delle persone interessate all'acquisto che esaminano con la dovuta attenzione il prodotto in questione. In tal modo si vuole sottolineare che tutte le persone coinvolte nell'attività commerciale (in Svizzera), vale a dire i commercianti e i produttori, ma anche i consumatori interessati, possono essere determinanti per la valutazione dell'originalità. Questo è un punto di particolare rilevanza perché si tratta dell'impressione generale di somiglianza o di dissomiglianza e non di piccole differenze. In proposito vanno considerati i design già esistenti nel settore in questione e il margine per la creazione di nuovi design.

Come previsto già dalla vigente legge, la presenza delle condizioni della protezione non è esaminata nella procedura di registrazione (art. 23 cpv. 3 D/LDes), per cui anche in avvenire sarà assicurata una registrazione rapida e a costi contenuti.

Articolo 3 Divulgazioni non opponibili

L'*articolo 3* stabilisce quali tipi di divulgazione non invalidano la novità e l'originalità di un design. Il rendere accessibile un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non invalida il carattere di novità e di originalità del design nella misura in cui la divulgazione risulta dall'abuso di terzi a danno del titolare del diritto oppure la divulgazione è stata effettuata dalla persona stessa che ha creato il design o da un suo avente causa. In tal modo la disposizione offre la possibilità di usare e testare per un periodo limitato il design sul mercato. Nel D/LDes si rinuncia a menzionare esplicitamente l'immunità derivata da un'esposizione, prevista nella vigente legge. La descrizione che figura all'*articolo 3* comprende qualsiasi forma di divulgazione; di solito si tratterà di esposizioni, ma sono considerati anche le forme e i metodi nuovi d'introduzione sul mercato. In accordo con il disegno di un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari e con l'articolo 6 della direttiva CE, la durata dell'immunità è ora fissata a dodici mesi invece che a sei come finora.

Va tuttavia osservato che chi si appella all'*articolo 3* rischia che i terzi che hanno fatto uso in buona fede di un design prima della data di deposito o di priorità possano far valere il diritto di proseguire l'uso in virtù dell'articolo 11. In tal modo si

evita il rischio che la durata della protezione del design possa essere prolungata in pratica grazie all'articolo 3 D/LDes.

Articolo 4 **Motivi di esclusione**

Il D/LDes enumera esaustivamente i motivi di esclusione (*art. 4*). Non è possibile proteggere un design oppure il deposito o la registrazione sono nulli per legge fin dall'inizio, se non è stato depositato un design ai sensi dell'articolo 1 (*lett. a*), se al momento del deposito il design non adempiva le condizioni secondo l'articolo 2 (*lett. b*), se il design risulta necessariamente dalla realizzazione di una funzione tecnica (*lett. c*), se il design viola il diritto federale o trattati internazionali (*lett. d*) o se il design è in contrasto con l'ordine pubblico o i buoni costumi (*lett. e*). Detti motivi, con una formulazione leggermente diversa, sono già previsti nella vigente LDMI (*art. 3 e 12 n. 1, 4 e 5 LDMI*). Il numero 3 dell'articolo 12 della vigente legge, secondo il quale «il deposito è nullo e di niun effetto se il deposito sotto piego sigillato avviene con una dichiarazione inesatta circa il suo contenuto, a scopo fraudolento», non è più ripreso perché nel D/LDes si rinuncia al deposito in piego sigillato. Nel D/LDes non è neppure ripreso il motivo di esclusione previsto dall'articolo 12 punto 2 della LDMI (deposito da parte di una persona che non ha il diritto di effettuarlo). La ragione è di natura dogmatico-giuridica: infatti, come innovazione, il D/LDes prevede esplicitamente la possibilità dell'azione per cessione (*art. 33*). L'avente diritto può intentare azione per cessione del diritto di design contro il depositario non autorizzato (*art. 33 cpv. 1*). Se il deposito da parte di una persona non autorizzata avesse come conseguenza la nullità del deposito, una cessione non sarebbe possibile visto che non vi sarebbero diritti (cedibili). Se soltanto singole parti di un design risultano necessariamente dalla realizzazione di una funzione tecnica (*art 4 lett. c D/LDes*), secondo la prassi finora seguita dal Tribunale federale (DTF 113 II 77 e 80; DTF 116 II 191 segg.) esiste semplicemente una nullità parziale, a condizione che gli elementi formali che rimangono dopo aver fatto astrazione dei caratteri dovuti alle esigenze tecniche giustifichino ancora una protezione legale.

Per quanto concerne il potere cognitivo materiale dell'Istituto non vi sono cambiamenti. Come finora, l'Istituto esamina unicamente i motivi di esclusione menzionati alle lettere a, d ed e (si veda il commento all'art. 23, in particolare al cpv. 3). Chi si fonda in buona fede su un'iscrizione effettuata nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione non è protetto nella sua buona fede per mancanza di effetto costitutivo dell'iscrizione nel registro.

2.2.1.2 Sezione 2: Esistenza del diritto di design

Articolo 5 **Nascita del diritto di design e durata della protezione**

Il *capoverso 1* stabilisce che il diritto di design, cioè il diritto esclusivo sul design in questione, nasce, come già nella vigente LDMI, con l'iscrizione nel registro. Soltanto detta registrazione fa nascere le previste pretese legali, in particolare gli effetti della protezione giusta l'articolo 9 D/LDes, le pretese di diritto civile giusta gli articoli 32 segg. D/LDes e la protezione di diritto penale giusta gli articoli 39 segg. D/LDes. Per far valere il diritto di priorità giusta l'articolo 21 D/LDes e per la valutazione del carattere di novità giusta l'articolo 2 capoverso 2 è invece determinante la data di deposito.

Una volta il design iscritto nel registro, la protezione, secondo il *capoverso 2*, dura cinque anni a contare dalla data di deposito. Questa disposizione corrisponde all'articolo 8 della vigente LDMI.

Secondo il *capoverso 3* la protezione può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno; la durata della protezione di un design è così prorogata da 15 a 25 anni al massimo a contare dalla data di deposito. Negli Stati contraenti dell'AAPM, la durata della protezione di un design varia fra 10 e 50 anni. Secondo l'articolo 26 capoverso 3 dell'Accordo TRIPS la protezione deve durare almeno per 10 anni. L'Atto di Ginevra relativo all'AAPM prescrive una durata della protezione di almeno 15 anni; i singoli Stati contraenti possono fissare una durata più lunga. Dal canto loro, il disegno di un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari e la direttiva CE prevedono una durata massima di 25 anni. Da un tale punto di vista e nell'intento di prevenire una discriminazione del mercato svizzero nei confronti di quello europeo, la proposta proroga della durata massima della protezione da 15 a 25 anni appare opportuna (si veda anche il commento all'art. 27 lett. c D/LDes).

Articolo 6 Priorità di deposito

Come nell'articolo 6 della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11; FF 1991 I 60) il diritto di design spetta a chi per primo ha depositato il design.

Il deposito crea semplicemente la presunzione secondo la quale la prima persona che effettua il deposito è la più autorizzata. Tale presunzione può essere annullata in una procedura per cessione. L'*articolo 6* rafforza la certezza del diritto, in quanto, per principio, nel registro si dovrebbe poter vedere chi è la persona avente diritto a un dato design. Il disegno di un regolamento CE sui disegni e modelli comunitari prevede all'articolo 18 un sistema analogo.

Articolo 7 Legittimazione al deposito

Secondo la LDMI, la Confederazione accorda agli «autori di disegni e modelli industriali e ai loro aventi causa» i diritti specificati nella legge (art. 1 LDMI). Tale formulazione rivela che all'epoca dell'elaborazione della LDMI il diritto sui disegni e modelli era considerato come il cosiddetto diritto d'autore industriale («piccolo diritto d'autore»). Nel D/LDes si tiene conto del fatto che il diritto di design è un diritto di protezione a sé stante, cosa che si vuole mettere in evidenza, fra l'altro, con la designazione degli aventi diritto e dei loro aventi causa. Conseguentemente, secondo il *capoverso 1*, è legittimato chi ha concepito il design o i suoi aventi causa (si veda in proposito anche l'art. 13 D/LDes). Tale regolamentazione corrisponde al diritto vigente (art. 4 LDMI). In pratica si tratterà spesso della persona che fabbrica il prodotto nel quale si realizza il design. Va da sé che la persona legittimata può affidare l'esercizio dei diritti che le spettano a un rappresentante; in tal caso deve presentare all'Istituto una procura. I particolari relativi alla prova della trasmissione e alla rappresentanza saranno regolati per via d'ordinanza. Quando la persona avente diritto non ha il domicilio in Svizzera, va considerato l'articolo 17 D/LDes.

Per ragioni di completezza, occorre un breve commento sull'articolo 332a della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220) che regge i diritti sui design creati nell'ambito di un rapporto di lavoro. Contrariamente alla regolamentazione dell'articolo 332 CO secondo la quale le invenzioni fatte al servizio di un datore di lavoro appartengono a

quest'ultimo, secondo l'articolo 332a CO, per i disegni, la persona legittimata è il lavoratore. Se il lavoratore crea un design nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, l'articolo 332a capoverso 1 conferisce al datore di lavoro semplicemente il diritto di utilizzarlo, ma soltanto nella misura richiesta dallo scopo del rapporto di lavoro. La diversità di trattamento da parte del legislatore fra i brevetti e gli altri beni immateriali sfugge a una giustificazione giuridica pertinente e pertanto, per quanto concerne il design, va modificata (si veda in proposito il n. 2.2.4.4 cifra 2).

Se due o più persone hanno creato insieme un design, secondo il *capoverso 2* il diritto di design, salvo convenzione contraria, appartiene a loro in comune. Pure insieme sono legittimate al deposito. Possono tuttavia concordare mediante contratto di regolare la ripartizione del diritto di design secondo i principi della coproprietà (si veda anche il commento all'art. 10 D/LDes).

2.2.1.3 Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti

Articolo 8 Estensione della protezione

Dall'inchiesta citata precedentemente e condotta presso le cerchie interessate è emerso che una grave lacuna della LDMI consiste nel fatto che, in pratica, la protezione è garantita quasi esclusivamente nei confronti di imitazioni pure e semplici. L'articolo 8, che ridefinisce l'estensione della protezione del diritto di design, dovrebbe ovviare a tale lacuna. L'estensione è infatti stata ampliata e comprende ora anche design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto lo stesso effetto generale del design registrato. Nel valutare se un design più recente invalida un design antecedente è ora determinante l'effetto generale e non il fatto di riuscire a individuare differenze in singoli particolari. Punto di partenza per un tale esame sono le concordanze, non le divergenze. Quand'anche in un confronto effettivo si disponessero i due design uno accanto all'altro, non si tratterebbe di individuare singoli particolari concordanti o discordanti, ma di concentrarsi su ciò che è caratteristico ed essenziale: soltanto in tal modo si può stabilire se i due design suscitano o meno lo stesso effetto generale. Secondo il Tribunale federale il metro di valutazione non è tanto la capacità di osservazione e di giudizio di uno specialista, bensì la sensazione delle persone che intendono acquistare il prodotto, vale a dire dei cosiddetti ambienti economici giusta l'articolo 2 capoversi 2 e 3, e che di conseguenza considerano con una certa attenzione i design a confronto (sull'estensione della protezione, si veda il commento all'art. 2 cpv. 2 relativo alla novità materiale).

Articolo 9 Effetti del diritto di design

Secondo il *capoverso 1* il titolare del diritto ha la facoltà esclusiva di usare il design a scopi industriali e di disporne. Visto che il *capoverso 1* riserva al titolare del diritto l'uso a scopi industriali, ne consegue *e contrario* che la fabbricazione e l'uso a titolo privato sono permessi, per principio, a chiunque.

Il diritto di divieto è descritto al *capoverso 2* mediante una concretizzazione non esaustiva del diritto di esclusività del titolare del diritto. Questi può in particolare vietare a terzi la produzione, l'immagazzinamento (compreso quello in punti franchi), l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito così come il possesso a tali scopi di un prodotto che realizza il design. Rispetto al diritto vigente, questa nuova formulazione mette meglio in evidenza il fatto che il

diritto di design (come del resto tutti i diritti della proprietà intellettuale) è un diritto di esclusività, dal quale derivano un diritto di uso esclusivo e un diritto di divieto. Detto diritto può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi design simile, anche nel caso in cui l'imitazione è stata fatta in buona fede. In tale contesto occorre tuttavia considerare le disposizioni sul diritto di proseguire l'uso e sul diritto di contenzia, che saranno commentate in seguito (si veda il commento agli art. 11 e 12 D/LDes).

Articolo 10 Più aventi diritto

L'*articolo 10* sancisce che, salvo convenzione contraria, più aventi diritto a un design hanno insieme le facoltà giuste l'articolo 9. Le disposizioni sulla proprietà in comune (art. 652 segg. Codice civile svizzero; CC, RS 210) sono applicabili per analogia. È tuttavia possibile concordare mediante contratto che la partecipazione al diritto di design sia retta secondo i principi della comproprietà. In tal caso sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comproprietà (art. 646 segg. CC). La conseguenza principale è che le relative parti possono essere trasferite individualmente.

Articolo 11 Diritto di proseguire l'uso

Mediante il deposito e la registrazione, il design diventa oggetto di un diritto di esclusività (art. 9 D/LDes). In singoli casi detto principio può avere come conseguenza un rigore non necessario, per esempio qualora terzi abbiano fatto seri preparativi finanziari per l'impiego del design in questione. Nel senso di una ponderazione degli interessi, è pertanto introdotto nel D/LDes l'istituto del diritto di proseguire l'uso. Detto diritto comporta una certa limitazione del diritto di esclusività spettante al titolare del diritto. Lo scopo della disposizione è – analogamente a quanto avviene nel diritto sul brevetto e sul marchio – la protezione delle persone che hanno usato un design in buona fede prima della data di deposito o di priorità (*cpv. 1 lett. a*) o durante la proroga della pubblicazione (*cpv. 1 lett. b*), senza aver proceduto esse stesse a un deposito. Tale disposizione protegge non soltanto la persona che ha creato il design o il suo avente causa, ma anche la persona che ha usato in buona fede il design prima delle date o durante il periodo indicati.

Per prevenire abusi, il *capoverso 2* stabilisce che il diritto di proseguire l'uso può essere trasferito soltanto insieme all'azienda. Tale disposizione mira a impedire che il diritto di proseguire l'uso divenga oggetto di commercio benché la persona che ha detto diritto non sia titolare del diritto di design.

In caso di litigio, il giudice decide dell'esistenza e della portata del diritto di proseguire l'uso (si veda art. 32 D/LDes).

Articolo 12 Diritto di contenzia

Se ha lasciato trascorrere inutilizzato un termine legale o un termine fissato dall'Istituto, il depositario o il titolare del diritto può chiedere per scritto all'Istituto il proseguimento della procedura (si veda art. 30 D/LDes e commento). Senza un relativo correttivo, l'accordare tale proseguimento della procedura in caso di inosservanza di un termine potrebbe però ledere gli interessi di terzi in buona fede. Infatti, fondandosi sulla cancellazione dell'iscrizione di un design nel registro, una persona potrebbe usare in buona fede il design e vedersi poi impedita a continuare tale uso qualora, in seguito all'accettazione della domanda di proseguimento della procedura, il diritto di design fosse di nuovo registrato. In considerazione degli interessi toc-

cati, deve pertanto essere prevista la possibilità che terzi in buona fede, dopo la rinascita del diritto di design, continuino a usare il design oltre al titolare (*cpv. 1*).

Per prevenire abusi, il *capoverso 2* stabilisce che il diritto di contenzia può essere trasferito soltanto insieme all'azienda (si veda anche il commento all'art. 11 D/LDes).

Contrariamente al diritto di proseguire l'uso, la persona che usa in buona fede un design, fondandosi sulla cancellazione dell'iscrizione nel registro, non fornisce alcuna prestazione propria; è pertanto giustificato che, dopo la rinascita del diritto di design, tale persona versi al titolare del diritto un corrispondente indennizzo per il diritto di contenzia concessole per legge (*cpv. 3*).

In caso di litigio, il giudice decide dell'esistenza e della portata del diritto di contenzia e dell'ammontare dell'indennizzo (si veda art. 32 D/LDes).

Articolo 13 Trasferimento

Il *capoverso 1* sancisce il principio, per altro già contemplato nell'attuale diritto (art. 4 cpv. 1 LDMI), secondo il quale il titolare del diritto di design può trasferire interamente o in parte tale diritto o singole facoltà che ne derivano. Sono pertanto ipotizzabili i seguenti casi: il design è trasferito interamente, per esempio il design di un orologio; oppure il design è trasferito solo parzialmente, per esempio soltanto per quanto concerne il design del quadrante di un orologio. Inoltre, singole facoltà che derivano dal diritto di design possono essere trasferite interamente, per esempio i diritti di commercializzazione del design, oppure solo parzialmente, per esempio soltanto i diritti di commercializzazione relativi al quadrante di un orologio.

Il trasferimento negoziale deve avvenire in forma scritta (*cpv. 2*). Per ragioni di completezza menzioniamo in questo contesto che un trasferimento del diritto di design è possibile anche in seguito a una sentenza del giudice, a eredità, a litigio patrimoniale o a un'esecuzione forzata. Come nella legge sul brevetto (art. 33 cpv. 3), la validità del trasferimento non dipende dall'iscrizione nel registro: tale iscrizione ha infatti unicamente valore declamatorio. Tuttavia, fintanto che l'iscrizione nel registro non è avvenuta, il trasferimento del diritto non è opponibile a terzi in buona fede.

Secondo il *capoverso 3 lettera a*, fino all'iscrizione del trasferimento nel registro, un titolare di licenza in buona fede può liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto. Parimenti le persone che non hanno conoscenza del trasferimento del diritto di design possono promuovere le azioni previste nella presente legge (art. 32 segg.) contro il precedente titolare del diritto (lett. b). Da un lato questa regolamentazione è un'agevolazione per il titolare di licenza o per terzi; dall'altro vuole essere anche un incitamento affinché la persona che ha effettuato il trasferimento faccia iscrivere nel registro i mutamenti derivanti dal trasferimento e contribuisca in tal modo all'auspicata esattezza delle iscrizioni nel registro.

Articolo 14 Licenza

La vigente legge prevede già la possibilità di concedere licenze (art. 4 cpv. 2 e 3 LDMI). Secondo il *capoverso 1*, il titolare del diritto di design può concedere a terzi l'uso esclusivo o non esclusivo di tale diritto o di singole facoltà che ne derivano. Nell'ambito della libertà contrattuale sono possibili forme di contratto di licenza molto diverse fra loro, in merito alle quali non entreremo nei particolari in questa sede. Ci preme tuttavia citare due modalità di grande rilevanza pratica: la licenza

esclusiva che conferisce al titolare della licenza un diritto esclusivo d'usufrutto; in tal caso chi concede la licenza non può concedere lo stesso diritto a nessun altri. E la licenza semplice, che conferisce a più titolari di licenza il diritto d'usufrutto.

Secondo il capoverso 2, la licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti (vale a dire chi accorda la licenza o il titolare della licenza). Se vi sono più aventi diritto al design, dipende dalla portata della licenza da concedere e dal rapporto giuridico degli aventi diritto fra loro se uno solo degli aventi diritto oppure tutti gli aventi diritto insieme devono presentare la domanda di registrazione (rispettivamente approvarla) (si veda art. 10 D/LDes); spetta all'Istituto esaminare la questione con piena cognizione di causa. Con la registrazione la licenza acquista validità verso un diritto posteriore acquisito in relazione al design; se la licenza non è iscritta nel registro, un potenziale acquirente può contare di acquistare i diritti di design senza licenza. L'iscrizione nel registro ha dunque, come nel caso del trasferimento giusta l'articolo 13, unicamente valore declamatorio. Nel rapporto fra le parti al contratto, la licenza vale naturalmente dal momento in cui è stato concluso il contratto scritto.

Articolo 15 Usufrutto, pegno

Secondo il *capoverso 1*, il diritto di design può essere oggetto di diritti reali, segnatamente l'usufrutto (art. 745 segg. CC) o il pegno (art. 899 segg. CC).

Secondo il *capoverso 2*, l'usufrutto e il pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando i rispettivi diritti sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti. Le considerazioni relative all'articolo 10 in merito a più aventi diritto valgono anche in questo caso. Quando l'usufrutto non è iscritto nel registro non ha alcuna validità verso la persona che acquista in buona fede il diritto di design. Rispetto al titolare di un semplice diritto obbligazionario (titolare di licenza) il titolare di un diritto reale limitato può far valere l'usufrutto pattuito o il pegno anche se i relativi diritti non sono iscritti nel registro. Non sembra infatti opportuno assegnare una migliore posizione giuridica al titolare di un diritto obbligazionario rispetto a quella del titolare di un diritto reale limitato.

Secondo il *capoverso 3*, fino all'iscrizione dell'usufrutto nel registro, il titolare di licenza in buona fede può liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto. Questa regola relativa all'usufrutto è necessaria perché secondo l'articolo 757 CC gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi. Ne consegue che, alle condizioni che figurano nella disposizione menzionata, gli eventuali emolumenti di licenza spettano per principio all'usufruttuario. Se tuttavia l'usufrutto non è iscritto nel registro, secondo il capoverso 3 il titolare di licenza in buona fede può ritenere di liberarsi dagli obblighi fornendo come finora le prestazioni al precedente titolare del diritto. Sia l'usufruttuario che il precedente titolare del diritto avevano infatti la possibilità di far iscrivere l'usufrutto nel registro.

Articolo 16 Esecuzione forzata

Si menziona che il diritto di design può essere oggetto di procedimenti di esecuzione forzata per venire incontro agli utenti nel senso di rendere chiaro che la regolamentazione è in sostanza la stessa di quella prevista dalla LPM (art. 19) e dalla LDA (art. 18).

2.2.1.4 Sezione 4: Rappresentanza

Articolo 17

L'*articolo 17 capoverso 1* corrisponde per contenuto all'articolo 14 LDMI ed è semplicemente adeguato all'articolo 42 LPM sotto il profilo della redazione. Le disposizioni cantonali che disciplinano l'esercizio della rappresentanza in giudizio a titolo professionale restano immutate (*cpv. 2*).

2.2.2 Capitolo 2: Deposito e registrazione

2.2.2.1 Sezione 1: Deposito

Articolo 18 Condizioni generali

Il *capoverso 1* stabilisce che il deposito è considerato avvenuto quando è presentata all'Istituto la domanda di registrazione (nella LDMI si chiamava domanda di deposito). Detta domanda contiene la richiesta d'iscrizione (*lett. a*) e una raffigurazione del design idonea per la riproduzione (*lett. b*). La riproduzione servirà per la pubblicazione grafica del design giusta l'articolo 24. In futuro è pensabile che i design siano accettati e registrati dall'Istituto su supporto elettronico e che anche la loro pubblicazione avvenga in base a una raffigurazione su un tale supporto (si veda in proposito art. 24 cpv. 2). Le condizioni necessarie per la riproduzione e le modalità della domanda di registrazione vanno regolate nell'ordinanza. Se la raffigurazione non è idonea per la riproduzione (in caso di deposito su supporto elettronico, p. es. a causa di un'insufficienza dei dati), l'Istituto impartisce al depositario un termine per inviare a tale mancanza (*lett. b*). Se, dopo il deposito ma prima dell'iscrizione nel registro, il design è sostituito o modificato in parti essenziali, la data di deposito è quella del giorno del deposito di tali modificazioni; la dichiarazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 LPM ha mero carattere declamatorio.

Secondo il *capoverso 2* l'emolumento per il primo periodo di protezione va pagato entro il termine fissato dall'Istituto e non più, come prevede il vigente diritto (art. 15 cpv. 2 punto 2 LDMI), al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza il pagamento dell'emolumento per il primo periodo di protezione non è più una condizione per il riconoscimento della data di deposito. Tale rinuncia è un'agevolazione per il depositario. Il pagamento dell'emolumento entro il termine stabilito dall'Istituto rimane tuttavia la premessa per il mantenimento della data originaria di deposito e quindi del suo effetto. Se l'emolumento non viene pagato, il design non viene registrato. In proposito va ricordato che in caso di inosservanza del termine, l'articolo 30 D/LDes introduce, come innovazione, la possibilità di proseguimento della procedura.

Secondo il *capoverso 3*, in luogo e vece della raffigurazione del design idonea per la riproduzione, si può presentare un campione del prodotto commerciale se l'oggetto del deposito è un design bidimensionale (disegno) e se è stata chiesta la proroga della pubblicazione. Questa disposizione va soprattutto incontro alle necessità dei settori che, come l'industria tessile, devono procedere a un gran numero di depositi di design spesso effimeri e facili da copiare. Considerate le circostanze specifiche di tali settori, non sarebbe giustificabile esigere, già in uno stadio così precoce della procedura, la presentazione di costose raffigurazioni fotografiche o grafiche per ogni singolo deposito, quando la presentazione del prodotto stesso è sensibilmente meno

onerosa e più facile. La proroga della pubblicazione avviene dietro versamento di un emolumento. Se tale proroga era stata chiesta e se alla sua scadenza la protezione del design deve essere mantenuta, è a questo momento che avviene la pubblicazione nell'organo di pubblicazione giusta l'articolo 24 D/LDes. Allo scopo deve essere fornita una raffigurazione del design idonea per la riproduzione, altrimenti la protezione cessa di essere valida (si veda il commento all'art. 25 cpv. 2 D/LDes).

Secondo il *capoverso 4*, dietro versamento di un emolumento il design può inoltre essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo; il giudice tiene conto della descrizione, in particolare nel quadro di un processo per violazione del diritto, secondo il suo doveroso apprezzamento. Questo significa che nei casi in cui la raffigurazione non coincide con la descrizione, né l'una né l'altra sono *a priori* preminenti. Una tale descrizione può servire a mettere in evidenza elementi peculiari del design, costitutivi della sua essenza, ma che non risultano abbastanza chiaramente da una fotografia o da un disegno. Inoltre una tale descrizione facilita la ricerca elettronica (si veda commento all'art. 26 D/LDes). La riscossione di un emolumento è giustificata dall'onere supplementare che la presentazione di una descrizione comporta per l'Istituto.

Articolo 19 Deposito cumulativo

Il deposito cumulativo (*cpv. 1*) è già previsto nel vigente diritto (art. 7 LDMI). Lo scopo della disposizione è di facilitare la procedura di deposito a quei settori economici che creano un gran numero di design: i costi e l'onere amministrativo sarebbero eccessivi se detti settori dovessero acquisire un diritto di protezione per ogni singolo design. Pertanto è mantenuta la possibilità di riunire più design in un deposito cumulativo, senza che sia fissato un limite massimo. L'unica condizione è che tutti i design appartengano alla stessa classe secondo l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali (RS 0.232.121.3). In tal modo si vuol impedire che il deposito cumulativo sia utilizzato per ridurre gli emolumenti di registrazione e di notificazione presentando insieme design concepiti per ogni possibile sorta di prodotti.

Secondo il *capoverso 2*, il Consiglio federale può limitare dimensioni e peso del deposito cumulativo.

Articolo 20 Effetto del deposito

Secondo l'*articolo 20*, il deposito crea la presunzione confutabile della novità e dell'originalità del design depositato (si veda il commento all'art. 2 D/LDes). Si presume inoltre che la persona in nome della quale è stato chiesto il deposito sia la persona avente diritto al design. Questa regolamentazione corrisponde all'articolo 6 della vigente LDMI. Lo scopo della disposizione è di evitare che tali questioni possano essere sollevate nella procedura retta dall'Istituto, visto che la loro valutazione non spetta all'Istituto, ma ai tribunali.

2.2.2.2 Sezione 2: Priorità

La sezione 2 regola la questione del diritto di priorità. La priorità attribuisce un effetto particolare a un deposito anteriore: conformemente all'articolo 2 capoverso 1 e agli articoli 3 e 4 dell'Accordo TRIPS, il diritto di priorità previsto all'articolo 4 CUP vale anche per i cittadini degli Stati che sono membri dell'Organizzazione

mondiale del commercio (OMC) – e quindi vincolati dall’Accordo TRIPS –, ma che non hanno ratificato la CUP. Di conseguenza chiunque depositi un design in uno Stato membro della CUP o dell’Organizzazione mondiale del commercio può rivendicare, entro sei mesi dalla data di tale deposito, un diritto di priorità derivante da detto deposito per depositare lo stesso design in Svizzera. Ne consegue che al secondo deposito non possono essere opposti fatti avvenuti dopo il primo deposito (p. es. atti che invalidano il carattere di novità). Per assicurare la concordanza con la LPM, il D/LDes riprende nella sostanza gli articoli 7 e 9 LPM.

Articolo 21 Condizioni ed effetti della priorità

La disposizione corrisponde per contenuto all’articolo 14a della LDMI; la terminologia è stata adattata all’articolo 7 LPM.

Articolo 22 Requisiti formali

Il *capoverso 1* stabilisce – in analogia con l’articolo 19 capoverso 1 LBI e con l’articolo 9 capoverso 1 LPM – che la persona che intende rivendicare il diritto di priorità deve presentare all’Istituto una dichiarazione di priorità. L’Istituto può inoltre chiedere la presentazione di un documento di priorità. L’ordinanza dovrà definire nei particolari la documentazione da presentare.

Secondo il capoverso 2, il diritto di priorità si estingue se non sono osservati i termini e i requisiti formali prescritti dall’ordinanza. L’inosservanza dei termini o dei requisiti formali come pure la non ottemperanza a eliminare eventuali lacune comportano unicamente l’estinzione del diritto di priorità. La domanda di deposito è comunque evasa: in tal caso, l’Istituto esamina se le necessarie esigenze sono adempite il giorno del deposito e non il giorno della priorità.

Il *capoverso 3* stabilisce che l’iscrizione della priorità non ha effetto costitutivo della priorità stessa, ma crea unicamente una presunzione confutabile della sua esistenza.

2.2.2.3 Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione

Articolo 23 Registrazione

Secondo il *capoverso 1*, il design depositato conformemente alle prescrizioni è iscritto nel registro con le indicazioni previste dall’ordinanza.

Secondo il *capoverso 2*, l’Istituto non entra nel merito della domanda di registrazione se i requisiti formali non sono adempiti (si veda commento all’art. 18 cpv. 1 D/LDes). Come già secondo il vigente diritto (art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza del 27 luglio 1900 sui disegni e modelli industriali ODMI; RS 232.121), in tal caso l’Istituto notifica le mancanze e fissa un termine per ovviarvi. Se dette mancanze sono colmate entro il termine fissato, la data di registrazione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1, che fa nascere il diritto di design, è riportata in conseguenza. Quando il termine per ovviare alle mancanze scade inutilizzato, l’Istituto respinge il deposito. Dopo di che esiste però la possibilità di chiedere il proseguimento della procedura ai sensi dell’articolo 30 D/LDes. Le modalità relative alle contestazioni vanno regolate nell’ordinanza.

L’Istituto respinge la domanda di registrazione se è evidente che le condizioni di cui all’articolo 4 lettere a, d ed e non sono date (cpv. 3).

Come finora (art. 19 LDMI), nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Ne fanno parte anche la concessione di diritti di design (come p. es. il diritto di acquisto). Il Consiglio federale è autorizzato a prevedere l'iscrizione di ulteriori indicazioni, come per esempio restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle esecuzioni forzate (cpv. 4).

La disposizione dell'articolo 19 secondo periodo LDMI secondo la quale le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto sono iscritte soltanto se risultano da un titolo autentico o da una scrittura privata debitamente legalizzata, è abolita nel D/LDes, perché tale disposizione figura già nella vigente ODMI (art. 13 cpv. 3), modificata il 25 ottobre 1995 per adeguarla alla prassi relativa al diritto di brevetto. Se le circostanze lo impongono, l'Istituto può richiedere l'autenticazione della firma del depositario come anche ulteriori mezzi probatori. I particolari relativi alle indicazioni da iscrivere nel registro vanno regolati nell'ordinanza.

Articolo 24 Pubblicazione

Alla registrazione segue il più presto possibile la pubblicazione del design registrato. L'intervallo fra la registrazione e la pubblicazione dipende dal tempo necessario ai preparativi tecnici della pubblicazione. Nell'ordinanza vanno regolate le altre indicazioni da pubblicare insieme alla riproduzione del design depositato.

Secondo la vigente legge, l'Istituto pubblica, in conformità delle iscrizioni fatte nel registro dei disegni e dei modelli, il titolo dei disegni e modelli depositati, il modo con cui fu fatto il deposito, il nome e il domicilio del deponente e del suo rappresentante, se vi sia, la data e il numero d'ordine di ogni deposito e le modificazioni avvenute nella persona o nei diritti del titolare (art. 20 LDMI). La legge vigente prevede una pubblicazione grafica soltanto per i modelli di orologi da tasca che non sono stati depositati esclusivamente a causa della loro decorazione (art. 9 cpv. 2 LDMI, art. 4 cpv. 4 e 20 cpv. 2 ODMI). Questa disposizione è contraria all'interesse giustificato di terzi a conoscere i modelli che invalidano la novità di un design. L'introduzione di una pubblicazione grafica è giustificata anche dalla concessione di un diritto di esclusività, la cui durata dovrebbe ora essere estesa a 25 anni. Per tali motivi il presente disegno prevede, al *capoverso 1*, che l'Istituto pubblichi, in conformità delle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall'ordinanza e una riproduzione del design depositato, fatta eccezione di quelli che sono oggetto di una domanda di proroga della pubblicazione. Questa regolamentazione corrisponde sia a quella dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli (art. 11) sia a quella del disegno di regolamento CE sui disegni e modelli comunitari (art. 52).

La pubblicazione grafica di ogni design ha come conseguenza che i design possono essere presentati soltanto in una forma che sia idonea per la riproduzione in vista della pubblicazione grafica. Fanno eccezione i design bidimensionali per i quali è stata chiesta la proroga della pubblicazione (si veda art. 18 cpv. 3 D/LDes): possono infatti essere presentati in quanto campione dell'oggetto, benché in caso di pubblicazione debbano essere completati o sostituiti da una raffigurazione idonea per la riproduzione.

Per quanto riguarda l'effetto giuridico va osservato che il design è accessibile al pubblico dal giorno in cui è stato effettivamente iscritto nel registro, e non dal giorno della pubblicazione. Infatti, secondo l'articolo 26 D/LDes, la pubblicità del registro è garantita già dal giorno della registrazione.

Secondo il *capoverso 2* l'Istituto designa l'organo di pubblicazione; in merito va considerata anche la possibilità di una pubblicazione su supporto elettronico (in merito al deposito su supporto elettronico si veda il commento all'art. 18 cpv. 1 lett. b).

Articolo 25 Differimento della pubblicazione

La protezione per quanto possibile efficace di un design depositato è confrontata a due interessi diametralmente opposti: da un canto quello del pubblico all'immediata pubblicazione del design, e questo spiega il fatto che il registro è, per principio, pubblico; dall'altro, quello di determinati settori industriali (come p. es. l'industria tessile), che creano design facili da copiare e spesso effimeri, a poter mantenere segreto il loro design fino alla diffusione dei corrispondenti prodotti industriali per evitare che le imitazioni arrivino sul mercato prima di tali prodotti. Per tale ragione l'articolo 9 della vigente legge prevede la possibilità del deposito in piego sigillato durante il primo periodo di protezione. Il depositario può così evitare l'apertura del piego sigillato e dunque la divulgazione, se, al termine di tale periodo, rinuncia al rinnovo della protezione. Gli orologi da tasca, da polso o altrimenti portati sulla persona non possono essere depositati in piego sigillato; per contro, su domanda speciale, i modelli di ricami possono rimanere in piego sigillato per tutta la durata della protezione.

La *ratio legis* del deposito in piego sigillato si è imposta e, in quanto al principio, non è contestata. Vi è tuttavia da chiedersi se tale strumento sia ancora attuale e se la durata della protezione del deposito in piego sigillato convenga ancora alle cerchie interessate. Per realizzare un deposito segreto, né l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli né il disegno di regolamento CE sui disegni e modelli comunitari come neppure numerose leggi straniere contemplano il deposito in piego sigillato, ma prevedono il differimento della pubblicazione. In base ad esso, il depositario può chiedere, contemporaneamente al deposito, il differimento della divulgazione grafica del design fino a un massimo di 30 mesi a contare dalla data di deposito o di priorità. L'effetto ottenuto corrisponde a quello del deposito in piego sigillato. La sostituzione dello strumento del deposito in piego sigillato con quello del differimento della pubblicazione appare pertanto giustificata e opportuna.

Secondo il *capoverso 1*, la domanda di differimento della pubblicazione va presentata, per principio, al momento del deposito. Questo momento è stato scelto perché la procedura di registrazione è molto breve e perché, terminati i lavori per la pubblicazione, una proroga non è più pensabile. Nell'ordinanza dovrebbe però essere previsto un breve termine supplementare, non prolungabile, entro il quale la domanda di differimento possa ancora essere presentata. La durata massima del differimento della pubblicazione è di 30 mesi a contare dalla data di deposito o di priorità. Tale durata costituisce un equilibrio fra il bisogno di mantenere il segreto da una parte, e il bisogno di certezza del diritto e di trasparenza dall'altra, bisogno quest'ultimo che potrebbe essere disatteso dalla presenza di un design non divulgato, ma che comporta effetti giuridici. Tale durata corrisponde inoltre alla prevista regolamentazione europea.

Secondo il *capoverso 2*, il titolare del diritto è libero di chiedere il differimento della pubblicazione per l'intero periodo di 30 mesi oppure di lasciar pubblicare il design già prima. Per far pubblicare prima il design è sufficiente una domanda scritta. Questa soluzione garantisce la necessaria elasticità. Se è chiesta la proroga della pubblicazione e se alla sua scadenza la protezione del design deve essere mantenuta, av-

viene la pubblicazione. L'Istituto designa l'organo di pubblicazione. Allo scopo deve essere presentata una raffigurazione del design idonea per la riproduzione: se non è fornita detta raffigurazione, la protezione cessa di essere valida con effetto immediato. Il momento preciso sarà definito dall'ordinanza. La disposizione di cui sopra non corrisponde alla prevista regolamentazione europea. Tuttavia si è scelto consapevolmente detta soluzione: ipotizzando la non validità del deposito fin dall'inizio, potrebbero sorgere problemi nel caso di una procedura per violazione del diritto durante il differimento della pubblicazione: sarebbe segnatamente il caso qualora la sentenza fosse pronunciata durante il termine dei 30 mesi e il titolare del diritto si decidesse però più tardi di non pubblicare il suo design. In tal caso la sentenza sarebbe privata del suo fondamento e non potrebbe più essere eseguita.

L'Istituto mantiene segreto il design registrato fino alla scadenza del periodo di proroga (*cpv. 3*); nessun dato riguardante il design è pubblicato, nemmeno quelli di carattere bibliografico. Se il design registrato è ritirato prima della scadenza del periodo di differimento, non vi è alcuna pubblicazione. L'ordinanza disciplinerà i particolari relativi alle modalità di conservazione degli atti.

Articolo 26 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

Il capoverso 1 sancisce il diritto generale alla consultazione del registro. Previo versamento di un emolumento, ogni persona interessata può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti. Non è tuttavia necessario fornire una prova del proprio interesse. Tali principi sono già applicati nella LDMI. Inoltre oggi è già possibile effettuare per via elettronica ricerche sui design internazionali registrati. L'Istituto renderà accessibili gratuitamente su Internet le sue raccolte di dati. Sono esclusi dall'accesso pubblico gli atti dei design oggetto di un differimento della pubblicazione.

Nel caso in cui, prima della scadenza del periodo di differimento o al momento della scadenza, ma prima della pubblicazione, si rinunci al design registrato, il design depositato rimane segreto a tempo indeterminato. Infatti non sarebbe giustificato permettere a chiunque di prendere visione degli atti di un design depositato per il quale il titolare del diritto ha rinunciato alla protezione legale.

Il capoverso 2 sancisce il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Va da sé che è possibile togliere dal fascicolo i documenti contenenti segreti di fabbricazione o d'affari oppure che per altri motivi non possono essere mostrati. I particolari vanno regolati nell'ordinanza.

Vi sono casi – per esempio in relazione a una vertenza giuridica in cui è contestata la validità di un design – in cui terzi possono far valere un interesse alla visione degli atti già prima della registrazione. La regolamentazione di tali casi esige un'accurata ponderazione degli interessi del depositario e di quelli di terzi; allo scopo sono necessarie disposizioni circostanziate da emanare a livello di ordinanza (*cpv. 3*).

Articolo 27 Cancellazione della registrazione

L'Istituto cancella la registrazione del design completamente o limitatamente alla parte del design per la quale vale il motivo della cancellazione quando il titolare del diritto lo chiede (*lett. a*), la registrazione non viene rinnovata (*lett. b*), gli emolumenti previsti per la registrazione o il rinnovo della protezione non vengono pagati (*lett. c*), la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato

(lett. d) oppure il termine di protezione giusta l'articolo 5 è scaduto (lett. e). Detta regolamentazione non modifica la vigente situazione legale secondo legge e prassi (art. 11 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LDMI). Nel caso di più aventi diritto o nel caso di diritti d'usufrutto e di pegno iscritti nel registro, la cancellazione avviene soltanto con il consenso scritto degli interessati (lett. a).

Secondo la lettera c l'ottenimento o il mantenimento della protezione – come per tutti i diritti del registro – sono vincolati al pagamento di un emolumento. Detta regolamentazione corrisponde a quella dell'articolo 10 LDMI. Come occorre pagare un emolumento per ottenere la protezione nel primo periodo di protezione (art. 18 cpv. 2 D/LDes) parimenti il mantenimento della protezione per ciascuno degli altri quattro periodi di protezione possibili è soggetto a un emolumento (si veda art. 5 cpv. 3 D/LDes). Una registrazione è valida a condizione che vengano pagati gli emolumenti previsti (si veda in proposito il commento all'art. 29 D/LDes). Si tratta dell'emolumento di registrazione dei normali depositi, dell'emolumento di registrazione dei depositi con differimento della pubblicazione e degli emolumenti per il rinnovo della protezione. I termini di pagamento e la procedura da parte dell'Istituto (si veda art. 11 LDMI) saranno disciplinati nell'ordinanza.

Alla lettera d si stabilisce ora esplicitamente e in accordo con la regolamentazione relativa al diritto di brevetto e di protezione dei marchi (art. 60 cpv. 3 LBI e art. 54 LPM) che i giudici comunicano all'Istituto le sentenze cresciute in giudicato che implicano la modifica di un'iscrizione nel registro (si veda in proposito l'art. 38 D/LDes).

Alla lettera e si stabilisce che il diritto di design è cancellato una volta trascorso il termine massimo di protezione di 25 anni giusta l'articolo 5.

Articolo 28 Deposito internazionale

La presente disposizione corrisponde all'articolo 23^{bis} della vigente legge.

2.2.2.4 Sezione 4: Emolumenti

Articolo 29

L'articolo 29 statuisce che l'ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dall'ordinanza del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OT-IPI; RS 232.148). La legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI; RS 172.010.31), in particolare l'articolo 13, costituisce la base legale generale per l'obbligo di tali emolumenti.

Per richieste speciali l'Istituto può chiedere un indennizzo calcolato in base al dispendio di tempo e ai relativi costi. La cosa non è menzionata nel testo del disegno di legge perché questa regolamentazione si trova già nell'articolo 2 capoverso 2 OT-IPI.

Va osservato che a causa di alcune nuove disposizioni figuranti nel D/LDes vi saranno emolumenti più elevati: a titolo di esempio, sarà il caso per la maggiore durata fino alla concessione della protezione, per la pubblicazione grafica di tutti i design o per il differimento della pubblicazione.

2.2.3

Capitolo 3: Protezione giuridica

Nella vigente LMDI la regolamentazione in materia di protezione giuridica non è sufficientemente chiara e non menziona esplicitamente i rimedi giuridici in caso di violazione del diritto di design. In proposito il D/LDes adotta un'articolazione chiara e distingue ora fra possibilità di diritto civile e di diritto penale. Il disegno menziona inoltre espressamente i vari tipi di azione possibili; si fonda, ai sensi di un'armonizzazione e di una concentrazione degli istituti processuali a livello federale sia sotto il profilo terminologico sia sotto quello sistematico, sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione della personalità del Codice civile svizzero (CC; RS 210) e sulla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Per quanto possibile e opportuno si sono considerate le altre regolamentazioni relative al diritto immateriale. In questo terzo capitolo è inoltre disciplinato l'intervento dell'Amministrazione delle dogane. In particolare va osservato che la legge federale sui fori in materia civile (FF 1999 2427), con la sua entrata in vigore, reggerà in modo circostanziato tutte le disposizioni che riguardano i fori per azioni concernenti i diritti immateriali per fattispecie in Svizzera. Per tale ragione nel presente disegno non figurano disposizioni sui fori. I reati in relazione con l'estero sono trattati all'articolo 109 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

2.2.3.1

Sezione 1: Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini

Articolo 30

Il proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini (*restitutio in integrum*) è già previsto nel diritto vigente (art. 14 cpv. 7 ODMI), sebbene in altra forma. Rispetto al diritto di brevetto, il problema dell'inosservanza dei termini nella protezione dei disegni e modelli ha avuto un'importanza minore. Il motivo va ricercato, fra l'altro, nel fatto che per conservare il diritto di un brevetto gli emolumenti devono essere pagati annualmente, mentre secondo la LDMI gli emolumenti devono essere pagati soltanto ogni 5 anni (art. 8 e 10 LDMI). Ciononostante vi sono casi di inosservanza dei termini anche nel settore della protezione del design. Il proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini giusta il D/LDes migliora per l'avente diritto sia la possibilità di ottenere la protezione sia la possibilità, una volta ottenuta la protezione, di mantenerla. L'introduzione della prevista innovazione nel D/LDes costituisce inoltre un'auspicata parificazione alle altre regolamentazioni relative ai diritti immateriali.

Secondo il *capoverso 1* l'Istituto ritorna sulla sua decisione di respingere la domanda per inosservanza dei termini qualora il richiedente (il depositario o il titolare del diritto) chieda per scritto il proseguimento della procedura. L'oggetto della domanda può essere una richiesta di registrazione del diritto di design, il rinnovo di tale diritto oppure l'iscrizione di altri diritti o di modificazioni nel registro. La disposizione si applica sia ai termini legali (compresi quelli stabiliti a livello di ordinanza) sia a quelli stabiliti dall'Istituto (per le eccezioni si veda cpv. 4).

Secondo il *capoverso 2* il proseguimento della procedura, fatte salve le esigenze di cui all'articolo 1, è vincolato dalle seguenti condizioni: la domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui il richiedente o il suo rappresentante han-

no avuto conoscenza dell'inosservanza del termine (termine relativo), ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato (termine assoluto). Entro detti termini va inoltre compiuto integralmente l'atto disatteso e pagato l'emolumento per il proseguimento della procedura. L'accettazione della domanda di proseguimento della procedura ripristina la situazione che si sarebbe avuta rispettando il termine disatteso (cpv. 3).

Il *capoverso 4* enumera esaustivamente i termini che, se non osservati, escludono il proseguimento della procedura: secondo la *lettera a* vi è il termine per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura; se così non fosse, tale termine non avrebbe senso. Secondo la *lettera b* vi è il termine per rivendicare una priorità giusta gli articoli 21 seg.; infatti se una rivendicazione di priorità fosse respinta, vuoi perché la dichiarazione di priorità è stata presentata in ritardo, vuoi perché il relativo deposito è avvenuto dopo la scadenza del termine di priorità, la decisione dell'Istituto non può essere oggetto di domanda di proseguimento della procedura perché altrimenti il termine di priorità si protrarrebbe indirettamente da sei a otto e più mesi. Infine la *lettera c* precisa che il proseguimento della procedura è possibile unicamente per quei termini che vanno rispettati nei riguardi dell'Istituto, come per esempio per quelli relativi al pagamento degli emolumenti di protezione o per ovviare a lacune contestate.

Il proseguimento della procedura dà al richiedente la possibilità di riparare all'inosservanza di un termine, senza che nel singolo caso debba essere esaminata la questione, spesso difficile, della colpa. Qualora, in via eccezionale, detto strumento dovesse fallire perché il richiedente, pur avendo conoscenza dell'inosservanza del termine, è impedito ad agire entro il termine, al richiedente resta sempre aperta la restituzione giusta l'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) (cpv. 1 secondo periodo). L'applicazione di tale disposizione presuppone ovviamente che il richiedente o il suo rappresentante sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito, che la domanda motivata di restituzione sia presentata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento e che l'atto omesso sia stato compiuto. Il proseguimento della procedura e la restituzione sono possibili indipendentemente l'uno dall'altra.

2.2.3.2 Sezione 2: Ricorso davanti alla Commissione di ricorso

Articolo 31

Il presente articolo corrisponde all'articolo 17^{bis} della vigente legge.

2.2.3.3 Sezione 3: Diritto civile

Articolo 32 Azione d'accertamento

Questa disposizione prevede la possibilità generale di un'azione intesa ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto di diritto. Tale possibilità d'azione è già prevista nella LDMI: secondo l'articolo 13 LDMI l'azione per nullità del deposito può essere promossa da chiunque dimostri di avere un interesse giuridico degno di protezione. L'azione d'accertamento più frequente è verosimilmente

l'azione per nullità con la quale si chiede che un design sia dichiarato non valido e cancellato dal registro. In tal caso si tratta di un'azione d'accertamento negativa. Esistono però anche azioni volte ad accertare la liceità di una registrazione o l'inesistenza di una violazione. Negli articoli 52 LPM, 74 LBI, 61 LDA e 25 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC; RS 273) figurano disposizioni analoghe a quella dell'articolo 32 D/LDes. È autorizzato a promuovere l'azione non soltanto il titolare del diritto di design o di un altro diritto di protezione, ma anche chiunque dimostri un interesse giuridico degno di protezione. Di conseguenza anche un titolare di licenza è legittimato in proprio a promuovere azione d'accertamento, a patto che possa dimostrare un interesse giuridicamente sufficiente (si veda in proposito il commento all'art. 34 cpv. 4 D/LDes). Soprattutto nel caso di violazione della personalità l'azione d'accertamento può essere promossa cumulativamente con altre azioni a condizione che la violazione del diritto immateriale continui ad avere effetti molesti o che l'attore abbia altri interessi giuridici all'accertamento della illiceità.

Articolo 33 Azione per cessione

Chiunque fa valere un diritto prevalente può, in applicazione del *capoverso 1*, proporre azione per cessione del diritto di design contro il titolare del diritto. Di solito si tratta di casi in cui una persona non legittimata in base all'articolo 7 ha proceduto al deposito e alla registrazione. L'avente diritto può proporre contro il depositario non legittimato azione per cessione dei diritti che sono stati assegnati alla persona non legittimata. L'introduzione dell'azione per cessione nel D/LDes non costituisce un'innovazione materiale. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale tale azione prevista nel diritto di brevetto (art. 29 cpv. 1 LBI) è già attualmente applicata per analogia nella LDMI (DTF 73 II 231). Se esiste un rapporto collettivo e il depositario non è l'unico avente diritto, l'attore coavente diritto può ottenere con l'azione per cessione che gli sia assegnata una compartecipazione al diritto di design (si veda Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Libro I, 1959, nota 3 all'art. 29).

Il *capoverso 2* limita la possibilità d'azione contro il titolare del diritto in buona fede, fissando il termine entro il quale l'azione può essere promossa. In analogia con la regolamentazione nel diritto di brevetto (art. 31 cpv. 1 LBI), per motivi di certezza del diritto, l'azione deve essere promossa entro due anni a contare dalla pubblicazione della registrazione del design. Nel caso specifico si tratta di un termine perentorio.

Rifacendosi all'articolo 29 *capoverso 3* LBI, il *capoverso 3* disciplina il caso in cui a terzi in buona fede siano stati concessi una licenza o altri diritti prima della proposta dell'azione per cessione. Per «altri diritti» di design si intendono i diritti giusta gli articoli 11, 12 e 15. Il *capoverso 5* dell'articolo 29 LBI (Condizioni per la concessione della licenza) non è ripreso nel D/LDes; l'articolo 31 dell'Accordo TRIPS è applicabile per analogia.

Per escludere qualsiasi dubbio, nel *capoverso 4* sono esplicitamente fatte salve tutte «le pretese di risarcimento dei danni». Entrano in linea di conto, per esempio, le pretese dell'attore vincente, nei confronti del depositario non avente diritto, al risarcimento del danno arrecatogli dalla concessione di una licenza secondo il *capoverso 3* che, a seconda delle circostanze, non è completamente coperto dalla controprestazione del titolare della licenza; oppure, quando l'azione per cessione è stata proposta non contro il depositario stesso non avente diritto, bensì contro i suoi «aventi causa», le pretese degli aventi causa nei confronti del depositario non avente diritto.

L'articolo 34 descrive i diritti d'azione del titolare del diritto di design che è lesa o rischia di essere lesa nel suo diritto. Tali diritti d'azione coincidono in larga misura con quelli inerenti al diritto di brevetto, d'autore e di marchio (art. 66 lett. a e b, 72 cpv. 1 e 73 LBI, art. 62 LDA, art. 55 LPM).

Il capoverso 1 lettere a e b sancisce le pretese di proibire e di far cessare una lesione. La pretesa di informazione secondo la lettera c apre la possibilità di esigere dalla parte convenuta indicazioni sulla provenienza e sull'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente (si veda art. 8 D/LDes) nonché sui destinatari e sull'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. Detta pretesa giuridica riveste un'importanza particolare soprattutto in vista del perseguimento di atti di falsificazione. La formulazione proposta nel D/LDes comprende l'intera catena di produzione e di smercio; la sua applicazione facilita l'accertamento dell'origine di atti illeciti di questo genere. Sono considerati oggetti prodotti illecitamente sia le copie esatte sia le contraffazioni di oggetti registrati (si veda art. 9 in relazione con art. 8 D/LDes).

In merito a casi di violazione del brevetto è statuito (DTF 98 II 332 E. 5 a, 97 II 175 E. 3) che le pretese di risarcimento dei danni e di consegna dell'utile sono accordabili soltanto alternativamente. Secondo il capoverso 2 non dovrebbe tuttavia essere escluso che, mediante l'azione, possa essere fatto valere un risarcimento da valutare in parte secondo le disposizioni sul risarcimento e in parte secondo quelle sulla gestione d'affari senza mandato (si veda art. 55 cpv. 2 LPM e art. 9 cpv. 3 LCSI). Tuttavia per lo stesso danno non possono essere cumulate le azioni per risarcimento e per consegna dell'utile. In relazione alla presente disposizione va inoltre osservato che nel caso di violazione del design sono applicabili anche le disposizioni della LCSI a condizione che la violazione, come è sempre il caso, derivi da un comportamento sleale.

Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 73 capoverso 3 LBI. Le azioni per risarcimento possono essere proposte soltanto dopo la registrazione del design. L'ammontare del danno è limitato al danno che la parte convenuta ha causato dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.

Il capoverso 4 disciplina la legittimazione del titolare della licenza all'azione. Il titolare della licenza è comunque legittimato alle azioni giusta il Codice delle obbligazioni enumerate nel capoverso 2, ma soltanto nella misura in cui egli stesso abbia subito un danno. Nel capoverso 4 è quindi definita una legittimazione circostanziata del titolare della licenza a proporre azione d'esecuzione di una prestazione ai sensi dell'articolo 34 capoversi 1 e 2, a meno che la legittimazione all'azione in proprio non sia stata esplicitamente esclusa nel contratto di licenza. In tal modo la controversa questione della legittimazione del titolare della licenza per quanto riguarda la protezione del design trova una chiara regolamentazione. Nell'esaminare la sua legittimazione attiva in un eventuale processo va tenuta in debito conto l'esigenza del segreto della parte interessata. Si tratta quindi di un principio giuridico generale. In proposito si rimanda all'articolo 42 ultimo periodo dell'Accordo TRIPS che stabilisce che nelle procedure per imporre i diritti relativi alla proprietà intellettuale secondo detto Accordo, occorre prevedere mezzi che permettano di contrassegnare e proteggere le informazioni confidenziali. Detta disposizione è vincolante anche per i tribunali; la maggior parte degli ordinamenti cantonali di procedura civile adotta già disposizioni analoghe.

Articolo 35 Confisca nella procedura civile

Quanto al contenuto, l'*articolo 35* corrisponde in larga misura all'articolo 29 della LDMI. Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente (si veda art. 9 in relazione con art. 8 D/LDes) o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione. Di solito la possibilità della realizzazione entrerà in linea di conto soltanto per quanto riguarda le installazioni e gli apparecchi che sono serviti prevalentemente alla produzione illegale di oggetti, in quanto la realizzazione degli oggetti stessi equivarrebbe a una continuazione della violazione del diritto, a meno che il titolare del diritto non consenta esplicitamente una tale realizzazione. Benché l'Accordo TRIPS contempra la distruzione delle installazioni e degli apparecchi che sono serviti prevalentemente alla produzione illegale di oggetti soltanto nel caso di una procedura penale (si veda art. 61 con art. 46 Accordo TRIPS), è tuttavia ipotizzabile che, eccezionalmente anche in procedure civili, soltanto la distruzione dei mezzi di produzione possa contrastare efficacemente il pericolo di ulteriori contraffazioni. D'altro canto, se si tiene conto del principio di diritto costituzionale della proporzionalità, la distruzione dei mezzi di produzione costituisce comunque l'*ultima ratio*.

Le richieste di confisca sono spesso formulate nell'ambito dei provvedimenti cautelari. Nel diritto vigente la confisca degli oggetti prodotti illecitamente non è prevista esplicitamente come provvedimento cautelare; vi è tuttavia unanimità sul fatto che tale provvedimento deve essere possibile. La sua applicazione è lasciata all'apprezzamento del giudice.

Articolo 36 Provvedimenti cautelari

Il *capoverso 1*, che descrive le condizioni per la richiesta di provvedimenti cautelari, ricalca l'articolo 28c capoverso 1 CC (provvedimenti cautelari in caso di violazione illegale della personalità); occorre rendere verosimile che vi è una lesione illecita al diritto di design, imminente o attuale e tale da poter causare un pregiudizio difficilmente riparabile.

Nel *capoverso 2* sono menzionati i principali provvedimenti che entrano in linea di conto: si tratta di provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull'origine degli oggetti prodotti illecitamente (si veda art. 8 D/LDes), per il mantenimento dello stato esistente o per l'esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto.

Giusta il *capoverso 3* sono applicabili per analogia gli articoli 28c-28f CC; ciò vale segnatamente in merito alla procedura, all'esecuzione e al risarcimento del danno (si veda in proposito FF 1982 II 657 segg.).

Considerato che a certe condizioni (art. 34 cpv. 4 D/LDes) il titolare della licenza è legittimato in proprio all'azione, per maggiore chiarezza, il *capoverso 4* stabilisce che le disposizioni sui provvedimenti cautelari sono applicabili anche al titolare della licenza.

Articolo 37 Pubblicazione della sentenza

Su domanda della parte vincente, sia essa attore o convenuto, il giudice può ordinare che la sentenza risultante da un procedimento civile sia pubblicata a spese della parte soccombente; il giudice fissa le modalità della pubblicazione. Giusta il tenore della vigente legge possono essere pubblicate a spese del condannato soltanto le

sentenze penali (art. 30 LDMI). Nella prassi tuttavia sono pubblicate già oggi anche sentenze civili; ciò avviene in analogia con gli articoli 70 capoverso 1 LBI, 66 LDA e 60 LPM.

Nelle cause penali secondo gli articoli 39 e 40 la pubblicazione della sentenza è retta dall'articolo 61 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Lo statuire esplicitamente tale possibilità è superfluo nella presente *lex specialis*, visto che ha mero carattere declamatorio.

Articolo 38 Comunicazione delle sentenze

In accordo con la regolamentazione nel diritto di brevetto e di marchio (art. 60 cpv. 3 LBI e art. 54 LPM), l'*articolo 38* stabilisce che il giudice comunica all'Istituto le sentenze cresciute in giudicato che implicano la modifica di un'iscrizione nel registro. Detta disposizione vuole assicurare, nella misura del possibile, la concordanza fra il contenuto del registro e la situazione giuridica di fatto. Sono tenuti all'obbligo della comunicazione non soltanto i tribunali statali, ma anche eventuali tribunali arbitrali.

2.2.3.4 Sezione 4: Diritto penale

Come finora, anche nel D/LDes si rinuncia a punire i reati commessi per negligenza. Una simile sanzione sarebbe sproporzionata e farebbe temere difficoltà nell'accertamento delle prove in caso di procedimento penale. Del resto anche nell'ambito del diritto di brevetto, d'autore e di marchio sono punibili soltanto le violazioni commesse intenzionalmente.

Nel D/LDes non è stata ripresa la disposizione relativa alla protezione del diritto di designazione (art. 31 LDMI), visto che tale comportamento è già sancito all'articolo 3 lettera b LCSL.

Nella misura in cui nel disegno di legge non figurano prescrizioni derogatorie, valgono le disposizioni generali del CP.

Articolo 39 Violazione del diritto di design

Le sanzioni penali previste dal *capoverso 1* per la forma semplice della violazione del diritto di design rafforzano le pretese di diritto civile del titolare del diritto, in particolare le pretese di proibire e di far cessare una lesione ai sensi dell'articolo 34 D/LDes. Le fattispecie dell'articolo 39 capoverso 1 vanno pertanto interpretate alla luce degli effetti del diritto di design descritti all'articolo 9.

Da un punto di vista soggettivo, è punibile, come secondo l'articolo 26 della vigente legge, soltanto l'atto intenzionale. Da un punto di vista oggettivo la *lettera a* menziona dapprima l'uso illecito del design. Sono segnatamente considerati come uso illecito del design la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in circolazione, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso a tali scopi, sempreché il titolare del diritto non abbia consentito tali operazioni (si veda in proposito il commento all'art. 9 cpv. 2 D/LDes). La *lettera b* contempla la partecipazione a un atto d'uso nonché il fatto di averne favorito o facilitato l'esecuzione. In virtù della *lettera c* è punito chi rifiuta di indicare all'autorità competente la provenienza e l'entità dei design in suo possesso prodotti illecitamente (si veda art. 9 in relazione con art. 8 D/LDes) nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. L'obbligo di informare si applica nei confronti del-

l'autorità di perseguimento penale competente nel singolo caso a seconda del diritto cantonale e del genere di procedimento. Questa regolamentazione, che in larga misura è già prevista dalle altre leggi sulla proprietà immateriale (art. 24 n. 4 LDMI; art. 61 cpv. 2 LPM; art. 66 lett. b LBI), è di grande rilevanza pratica in quanto facilitata al danneggiato il far valere la pretesa legale di informazione. Nel D/LDes l'obbligo di informare, in accordo con l'articolo 34 capoverso 1 lettera c, è esplicitamente esteso, oltre che all'indicazione della provenienza, all'indicazione dell'entità degli oggetti prodotti o messi in commercio illecitamente, ai destinatari e all'entità di tali forniture ad acquirenti commerciali. In tal modo è garantita la copertura dell'intera catena di produzione e di smercio.

La multa massima di 100 000 franchi prevista per tali reati dal D/LDes corrisponde a quella prevista dall'articolo 25 capoverso 1 della vigente legge. La medesima multa massima è già oggi prevista dagli articoli 23 LCSL, 39 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli; LCart; RS 251), 63 capoverso 2 LDA e 58 capoverso 1 LPM.

Invece della multa può essere pronunciata la detenzione fino a un anno. Le due pene possono essere cumulate (art. 50 cpv. 2 CP).

La violazione del diritto di design è un reato perseguibile su querela. È legittimato alla querela il danneggiato, quindi in prima linea il titolare del diritto.

In virtù del *capoverso 2* i reati per professione vanno perseguiti d'ufficio. La pena è della detenzione fino a tre anni (art. 36 CP) e cumulativamente della multa fino a 100'000 franchi. In tal modo si vogliono contrastare forme di violazione del diritto di design che a lungo termine producono effetti dannosi per il settore colpito e possono pertanto toccare interessi pubblici.

Articolo 40 Infrazioni commesse nell'azienda

Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Articolo 41 Sospensione del procedimento

La disposizione è stata ripresa nel D/LDes in analogia a quella degli articoli 86 LBI e 66 LPM. Se è già pendente un procedimento penale per violazione di un design e l'imputato chiede un procedimento civile per far valere la nullità della registrazione o la non violazione del diritto di design, il giudice può sospendere il procedimento penale (*cpv. 1*).

Parimenti il giudice può assegnare all'imputato un termine per avviare un procedimento civile qualora questi sostenga nel procedimento penale la nullità o la non violazione del diritto di design (*cpv. 2*). Il giudice ordina la sospensione del procedimento in particolare nei casi in cui la nullità della registrazione del design appaia verosimile di fatto o per motivi giuridici.

Articolo 42 Confisca nella procedura penale

La facoltà del giudice di ordinare la confisca nella procedura penale è già prevista dall'articolo 29 della vigente legge (versione secondo la cifra I della modifica del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° luglio 1995 [RU 1995 1784 1788; FF 1994 IV 923]) nonché contemplata negli altri atti sul diritto immateriale (art. 69 LBI; art. 68 LPM; art. 72 LDA) ed è ripresa nella sua sostanza nel D/LDes. La confisca e la di-

struzione sono possibili anche in caso di assoluzione; in merito si rinvia all'articolo 61 dell'Accordo TRIPS e all'articolo 58 CP.

Articolo 43 Perseguimento penale

Il principio secondo il quale il perseguimento penale compete ai Cantoni ha validità generale ed è ripreso unicamente per motivi di completezza.

2.2.3.5 Sezione 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Gli articoli 44-47 D/LDes concernenti l'intervento dell'Amministrazione delle dogane corrispondono per contenuto agli articoli 33a-c della vigente legge (introdotti con la cifra I della modifica del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° luglio 1995 [RU 1995 1787; FF 1994 IV 923]) e agli articoli 51-60 dell'Accordo TRIPS.

Articolo 44 Denuncia di invii palesemente illeciti

In virtù dell'*articolo 44* l'Amministrazione delle dogane può attirare l'attenzione del titolare del diritto, anche senza previa domanda di quest'ultimo, su determinati invii quando sia palese l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti prodotti illecitamente (si veda art. 9 in relazione con art. 8 D/LDes). La disposizione crea la base legale per la comunicazione da parte delle autorità doganali. Con detta comunicazione si vuole dare all'avente diritto la possibilità di prendere le necessarie misure (presentare la domanda d'intervento, rendere verosimile l'illiceità). Dal criterio della palesità non si possono invece dedurre pretese giuridiche del titolare del diritto al riconoscimento del suo design in quanto tale da parte delle autorità doganali. Per la dogana non si tratta affatto di procedere alla ricerca sistematica di invii sospetti o a un controllo vero e proprio dei design.

Se vi è una tale comunicazione, il *capoverso 2* prevede, come innovazione, che l'Amministrazione delle dogane accordi all'interessato un termine di tre giorni feriali per presentare la domanda di trattenere gli oggetti in questione. Nella prassi l'Amministrazione delle dogane opererà di sua iniziativa soltanto eccezionalmente: la legge le dà una base per poter intervenire in un caso palese. Nel diritto vigente detto punto è disciplinato in modo insoddisfacente nel senso che vi è disaccordo fra il testo di legge e quello del messaggio: nel commento all'articolo 33a in relazione con l'articolo 33b capoverso 1 LDMI (FF 1994 IV 951) tale possibilità è data per scontata, nonostante il testo di legge non la menzioni esplicitamente. Come innovazione su questo punto, nel D/LDes è previsto che l'Amministrazione delle dogane accordi al titolare del diritto di design un termine di tre giorni per la presentazione della domanda di trattenere gli oggetti in questione. Durante tale periodo l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti sospetti. Fino alla presentazione della domanda, ma al massimo fino alla scadenza del termine di tre giorni, detti oggetti rimangono in custodia presso la dogana. Il termine corre a partire dalla ricezione della comunicazione. Detta comunicazione può avvenire in modo informale, per esempio anche via fax o e-mail.

Articolo 45 Domanda d'intervento

Se vi sono indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di oggetti prodotti illecitamente (si veda art. 9 in relazione con art. 8

D/LDes) – vuoi in base a ricerche personali, vuoi in base alla comunicazione dell'Amministrazione delle dogane –, il titolare del diritto può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo di tali oggetti (*cpv. 1*). Tale possibilità è già prevista nel diritto vigente (art. 33*b* *cpv.* 1 LDMI). Come innovazione e in analogia con l'articolo 34 capoverso 4 D/LDes è previsto che anche il titolare di licenza ai sensi dell'articolo 14 D/LDes possa presentare una tale domanda scritta all'Amministrazione delle dogane.

La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire, come finora (art. 33*b* *cpv.* 2 LDMI), tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell'Amministrazione delle dogane; fornisce fra l'altro una descrizione esatta degli oggetti (*cpv.* 2).

Lo scopo dell'intervento dell'Amministrazione delle dogane consiste nel dare al richiedente, mediante una procedura il più possibile semplice e rapida, il tempo necessario per ottenere presso un tribunale civile provvedimenti cautelari. A una procedura di ricorso si opporrebbe il fatto che mediante il ricorso potrebbe essere sventato un intervento tempestivo dell'Amministrazione delle dogane. L'Amministrazione delle dogane decide pertanto definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento a copertura delle spese amministrative (*cpv.* 3).

Articolo 46 Trattenuta degli oggetti

Se decide di trattenere gli oggetti in questione, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente e alla persona autorizzata a disporre di tali oggetti (*cpv. 1*).

In virtù del *capoverso 2* l'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione dieci giorni feriali al massimo a contare dal momento della comunicazione, al fine di permettere al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari. Tale regolamentazione corrisponde a quella dell'articolo 33*c* capoverso 2 della vigente legge.

Secondo il *capoverso 3*, in casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Articolo 47 Prestazione di garanzie e risarcimento dei danni

L'*articolo 47* riunisce le regolamentazioni del vigente diritto relative alla prestazione di garanzie e al risarcimento dei danni nel caso in cui i provvedimenti cautelari non sono ordinati oppure si rivelano infondati (art. 33*c* *cpv.* 4 e 5 LDMI). Si tratta di principi generali che sono applicati in relazione a provvedimenti cautelari. Va da sé che può essere obbligato al risarcimento dei danni soltanto chi abbia presentato una domanda di trattenuta di oggetti.

2.2.4 Capitolo quarto: Disposizioni finali

2.2.4.1 Sezione 1: Esecuzione

Articolo 48

Si veda in proposito il numero 6.2 del messaggio.

2.2.4.2 Sezione 2: Disposizioni transitorie

Articolo 49

Il *capoverso 1* sancisce il principio secondo il quale i disegni e modelli già registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno al nuovo diritto. Per l'applicazione del nuovo diritto è dunque determinante che la registrazione sia già avvenuta.

Se al momento dell'entrata in vigore della presente legge un disegno o un modello è già depositato, ma non ancora registrato, secondo il *capoverso 2* continua a sottostare al precedente diritto fino al momento della registrazione.

Secondo il *capoverso 3* i disegni e modelli depositati in piego sigillato e già registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione. Se la protezione del design dovesse essere mantenuta anche dopo la scadenza di tale periodo, va dapprima fatta pervenire all'Istituto una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

2.2.4.3 Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Articolo 50

2.2.4.4 Allegato: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Il *numero 1* stabilisce che con l'entrata in vigore della legge sul design è abrogata la legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali.

Il *numero 2* abroga l'articolo 332a CO e integra la regolamentazione sui design fatti dai lavoratori nell'articolo 332 CO. Detto numero comporta inoltre una modifica redazionale in quanto la locuzione «disegni e modelli» è sostituita con il termine «design».

La differenza di trattamento fra brevetto e design non è giustificabile né dal profilo pratico né da quello giuridico. La differente regolamentazione nell'attuale diritto si fonda sull'opinione diffusa che i beni immateriali originari, ad eccezione delle invenzioni, possono nascere soltanto nella persona del loro autore a causa di una più forte relazione con la personalità del loro autore spirituale; un tale modo di vedere è sorpassato. Anche dal profilo della dogmatica giuridica tale interpretazione non è corretta. Nella prassi tale modifica concerne unicamente i designer che lavorano come impiegati; va comunque aggiunto che già oggi l'articolo 332a CO è spesso modificato contrattualmente in favore del lavoratore, cosa che non contraddice gli articoli 361 e 362 CO. Per contro i designer indipendenti sottostanno alle disposizioni del mandato o del contratto d'opera e non a quelle del contratto di lavoro. Che la vigente regolamentazione non sia più al passo con i tempi lo mostra anche un confronto con ordinamenti giuridici esteri, come per esempio quello degli Stati Uniti o del Giappone, dove il datore di lavoro acquista il bene immateriale originario. «Se tuttavia non vi è alcun ostacolo costitutivo di diritto a far partecipare a un bene immateriale originario, creato come risultato del lavoro, il datore di lavoro in quanto responsabile del rischio economico, allora sotto il profilo della politica del diritto è preferibile un diritto originario a un diritto derivato» (traduzione da Rehbinder, *Berner Kommentar*, libro VI 2/2/2, n. 1 relativo all'art. 332a).

Il *numero 3* stabilisce che all'articolo 2 capoverso 1 lettera a LIPI la locuzione «i modelli e disegni industriali» è sostituita con la locuzione «la protezione di design».

I *numeri 4 e 5* modificano la legge sulla protezione dei marchi e la legge sui brevetti nel senso dell'articolo 24 capoverso 2 D/Ldes. La protezione del diritto industriale è fortemente colpita e sottoposta a pressione dalla rapida conversione in corso dei settori della telecomunicazione e dell'informatica.

Pertanto la competenza di designare l'organo di pubblicazione è ora stata trasferita dal Consiglio federale all'Istituto. Con la soluzione proposta la competenza è assegnata all'Istituto perché possa tener conto dei più recenti sviluppi tecnici nel settore della pubblicazione e delle necessità dell'economia ad essi collegate. La regolamentazione si inserisce inoltre perfettamente nei tentativi di creare per l'OMPI le condizioni quadro giuridiche per la pubblicazione elettronica (si veda OMPI-Dokument H/A/XV/2).

2.3 Spiegazioni concernenti l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja e il regolamento d'esecuzione

2.3.1 L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli è – come lo stesso AAPM – un puro accordo sulla registrazione (si vedano in proposito le considerazioni relative al n. 1.4). Pertanto vi figurano soprattutto disposizioni amministrative circostanziate e che in linea di massima si spiegano da sole; questo dipende dal fatto che l'Atto è stato creato per gli utilizzatori del diritto di protezione che dovrebbero essere in grado, sulla base del testo e senza ulteriori spiegazioni dei singoli Stati, di procedere a un deposito internazionale presso l'OMPI. Nell'ambito del presente messaggio si rinuncia dunque a un commento circostanziato di tutte le disposizioni dell'Atto.

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli è articolato in disposizioni preliminari, quattro capitoli e 34 articoli. Le disposizioni preliminari comprendono la definizione di termini e spiegano il significato delle abbreviazioni utilizzate nonché il rapporto con altri atti normativi. Il primo capitolo tratta la domanda di registrazione internazionale. Il secondo contiene disposizioni amministrative. Il terzo capitolo disciplina la revisione e la modifica dell'Atto. Nel quarto capitolo figurano le clausole finali: condizioni per diventare membro, modalità di ratifica e di adesione, il divieto di formulare riserve e l'applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960.

2.3.1.1 Disposizioni preliminari

Articolo 2 Applicabilità di altre prescrizioni sulla protezione secondo il diritto delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali

Il *capoverso 1* stabilisce che l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli garantisce unicamente una protezione minima; va da sé che i legislatori nazionali, nei loro atti normativi interni, possono consentire una protezione più ampia. È importante che le disposizioni sulla protezione accordata al de-

sign in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo TRIPS prevalgono su quelle dell'Atto di Ginevra.

Secondo il *capoverso 2* tutte le Parti contraenti devono, in materia di protezione del design, conformarsi alle disposizioni della Convenzione d'Unione di Parigi.

2.3.1.2 Capitolo I: Domanda internazionale e registrazione internazionale

Articolo 3 Diritto di depositare una domanda internazionale

L'abilitazione al deposito di una domanda internazionale si riallaccia al cosiddetto principio dei residenti in base al quale può depositare una domanda chi ha il proprio domicilio abituale o un domicilio commerciale in uno Stato Parte all'Unione dell'Aja.

Articolo 4 Procedura di deposito della domanda internazionale

La domanda internazionale può essere depositata sia direttamente presso l'OMPI sia per il tramite dell'ufficio della Parte contraente del depositario (ufficio) (*cpv. 1*).

Nella misura in cui accetta una domanda internazionale, l'ufficio può esigere, in virtù del *capoverso 2*, che il depositario gli paghi un emolumento di trasmissione. Visto che la sede principale dell'OMPI si trova a Ginevra e considerato che un tale emolumento di trasmissione renderebbe inutilmente più cara la procedura per un depositario svizzero, il deposito indiretto non è previsto in Svizzera.

Articolo 5 Contenuto della domanda internazionale

Il presente articolo definisce le esigenze minime che devono essere soddisfatte perché la domanda sia considerata validamente depositata presso l'OMPI (*cpv. 1*). Si esige, in analogia con l'articolo 18 capoverso 1 D/LDes, la richiesta di registrazione (*pt. i*), il nome, l'indirizzo e la Parte contraente del depositario (*pt. ii*) e un certo numero di raffigurazioni del design idonee per la riproduzione (*pt. iii*). Secondo il punto *iii*, se si tratta di un design bidimensionale (disegno) e se è chiesta la proroga della pubblicazione, al posto della raffigurazione può essere presentato il numero prescritto di campioni dell'oggetto (si veda art. 18 *cpv. 3 D/LDes; n. 2.2.2.1*). Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 18 capoverso 2 D/LDes, gli emolumenti prescritti nell'Atto vanno pagati già al momento della presentazione della domanda (*pt. vi*; si veda regola 12 *cpv. 2* del regolamento d'esecuzione).

Il *capoverso 2* tratta le indicazioni che gli uffici che procedono all'esame della novità possono notificare al Direttore generale come contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale. Benché in Svizzera sia prevista la possibilità di descrivere il design con un massimo di 100 parole (art. 18 *cpv. 4 D/LDes*), la Svizzera non può far uso di tale possibilità (si veda art. 5 *cpv. 2 lett. b pt. ii*) perché secondo il D/LDes non si procede all'esame della novità.

Giusta il *capoverso 3*, il regolamento d'esecuzione può prescrivere anche altri elementi che devono figurare nella domanda internazionale (si veda regola 7 *cpv. 4*; si veda anche n. 2.3.2.2). In tale contesto va menzionata la regola 7 capoverso 4 lettera d secondo la quale nella domanda va indicato il rappresentante qualora ve ne sia uno.

Il *capoverso 4* (in relazione con la regola 7 cpv. 6 del regolamento d'esecuzione) prevede la possibilità del deposito cumulativo. In tal caso – come del resto anche per la Svizzera (si veda art. 19 cpv. 1 D/LDes; n. 2.2.2.1) – tutti i design devono appartenere alla medesima classe della classificazione internazionale.

Infine il *capoverso 5* prevede – come il D/LDes (si veda art. 25 D/LDes; n. 2.2.2.3) – la possibilità della proroga della pubblicazione.

Articolo 6 Priorità

Per poter aderire all'Unione dell'Aja, le Parti contraenti devono impegnarsi a rispettare le esigenze della Convenzione d'Unione di Parigi. Ciò implica che gli Stati che non conoscono ancora la priorità del deposito devono introdurla. Poiché è membro della CUP dal 1962, la Svizzera adempie già tale obbligo (si veda art. 21 cpv. 1 D/LDes; n. 2.2.2.2). La *lettera b del capoverso 1* stabilisce che la dichiarazione di priorità può essere presentata anche in un secondo tempo, vale a dire dopo il deposito della domanda internazionale, a condizione tuttavia che il regolamento d'esecuzione lo preveda; visto che il regolamento d'esecuzione non prevede (ancora) tale possibilità, nemmeno il D/LDes contempla la rivendicazione della priorità in un secondo tempo.

Il *capoverso 2* sancisce il principio che la domanda internazionale può anch'essa servire di base per la rivendicazione della priorità del deposito.

Articolo 7 Emolumenti di designazione

L'*articolo 7 capoverso 1* stabilisce che fra gli emolumenti che il depositario deve pagare vi è anche il cosiddetto emolumento di designazione che viene riscosso per ogni Paese nel quale si vuole ottenere la protezione. Tali emolumenti sono trasferiti dall'Ufficio internazionale dell'OMPI agli Stati (*cpv. 3*). I Paesi il cui ufficio procede all'esame della novità possono esigere, oltre all'emolumento generale di designazione, un emolumento di designazione individuale, giustificato dall'onere amministrativo supplementare (*cpv. 2*).

Articolo 8 Rettifica

Secondo il *capoverso 1* le irregolarità di una domanda internazionale possono essere rettifiche entro tre mesi in una procedura di contestazione (si veda la regola 14 cpv. 1 del regolamento d'esecuzione; si veda n. 2.3.2.2).

Se l'irregolarità non è rettificata entro il termine prescritto, si distinguono due casi: nel primo vale il principio che la domanda internazionale è considerata ritirata (*lett. a*); nel secondo, quando si tratta di un'irregolarità concernente l'articolo 5 capoverso 2 («contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale») o capoverso 3 («ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale»), la domanda internazionale è considerata non presentata soltanto in riferimento agli Stati per i quali avrebbe dovuto essere indicato il contenuto supplementare (*lett. b*).

Articolo 9 Data di deposito della domanda internazionale

Se la domanda è depositata direttamente presso l'OMPI, vale come data di deposito – analogamente all'articolo 18 capoverso 1 D/LDes – quella in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale (*cpv. 1*). Come in Svizzera, la data di deposito è importante per la priorità di deposito e per l'attribuzione della data di registrazione.

Se la domanda è inviata a un'autorità dello Stato invece che direttamente all'OMPI, vale come data di deposito quella in cui la domanda, conforme alle esigenze, perviene all'Ufficio internazionale (*cpv. 2*).

Secondo il *capoverso 3*, se la domanda non è conforme alle esigenze, nei casi menzionati alla regola 14 capoverso 2 del regolamento d'esecuzione, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all'Ufficio internazionale; anche su questo punto il D/LDes concorda con l'Atto di Ginevra (si veda il commento all'art. 18 D/LDes; n. 2.2.2.1).

Articolo 10 Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

Secondo il *capoverso 1*, a condizione che la domanda sia conforme alle esigenze, l'Ufficio internazionale iscrive il design nel registro internazionale non appena riceve la domanda, indipendentemente da un'eventuale richiesta di proroga della pubblicazione.

Il *capoverso 2* stabilisce che, se la domanda è conforme alle esigenze, la data della registrazione internazionale corrisponde alla data di deposito della domanda internazionale.

Il *capoverso 3* stabilisce che la pubblicazione ad opera dell'Ufficio internazionale è una divulgazione sufficiente del design per cui non può essere pretesa alcun'altra pubblicità.

Come in Svizzera, per principio non è possibile prendere visione di una domanda fintanto che la protezione non sia stata concessa o fintanto che il design non sia stato pubblicato dall'Ufficio internazionale (*cpv. 4 e 5*).

Articolo 11 Differimento della pubblicazione

Il depositario può chiedere che la pubblicazione del design sia differita di 30 mesi al massimo, a condizione che gli Stati designati contemplino tale possibilità nella loro legislazione (*art. 11 cpv. 1* in relazione con la regola 16 del regolamento d'esecuzione); ciò è il caso per la Svizzera (si veda art. 18 cpv. 3 in relazione con art. 25 D/LDes).

Poiché non tutte le Parti contraenti prevedono o prevederanno il differimento della pubblicazione, il *capoverso 3* disciplina il modo di procedere nel caso in cui in una domanda siano designati sia Stati che conoscono detto istituto, sia Stati che non lo contemplan. In tale caso il richiedente ha la possibilità di escludere dalla sua domanda di deposito gli Stati che non prevedono il differimento; se il richiedente non lo fa, l'Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento.

Durante il periodo di differimento, la pubblicazione del design può ovviamente essere chiesta in ogni momento (*cpv. 4*). Benché prima della pubblicazione i documenti siano per principio segreti, il titolare del diritto di design può autorizzare terzi a prenderne visione. Anche a tale riguardo il D/LDes è conforme all'AAPM (si veda art. 25 cpv. 2 e 3 D/LDes).

Durante il periodo di differimento della pubblicazione è altresì possibile rinunciare alla protezione di singoli design o alla designazione di determinate Parti contraenti. Ovviamente in merito a tali design, rispettivamente in favore di tali Parti contraenti, non vi è alcuna pubblicazione (*cpv. 5*).

Infine il *capoverso 6*, così come il D/LDes (art. 18 cpv. 3), stabilisce che alla scadenza del differimento della pubblicazione deve essere fornito all'Ufficio internazionale il numero prescritto di raffigurazioni del o dei design per la pubblicazione, sempreché la protezione debba essere mantenuta.

Articolo 12 Rifiuto della protezione

Secondo il *capoverso 1* ogni Parte contraente designata nella domanda di deposito può rifiutare la protezione di disegni e modelli che non adempiono le condizioni per la concessione della protezione nella Parte contraente in questione; ciò non vale tuttavia quando si tratta unicamente di difetti di forma o di contenuto della domanda internazionale.

Gli uffici nazionali devono comunicare all'Ufficio internazionale, entro sei mesi, il rifiuto della protezione mediante la cosiddetta notifica, che enumera con esattezza tutti i motivi del rifiuto (*cpv. 2* in relazione con la regola 18 del regolamento d'esecuzione; si veda n. 2.3.2.3).

La notifica del rifiuto è trasmessa senza indugio dall'Ufficio internazionale al titolare perché questi ne abbia conoscenza (*cpv. 3*). In virtù del *capoverso 3 lettera b* le Parti contraenti sono obbligate a prevedere rimedi giuridici (si veda il ricorso davanti alla Commissione di ricorso, art. 31 D/LDes).

Secondo il *capoverso 4*, il ritiro del rifiuto della protezione ad opera di un ufficio non è vincolato ad alcun termine: può essere effettuato in ogni momento. Ogni Parte contraente è tenuta a indicare il momento a partire dal quale il design in questione è di nuovo protetto.

Articolo 13 Esigenze speciali relative all'unità di disegno o modello

Il criterio di unità di cui all'*articolo 13* concerne unicamente gli uffici che procedono all'esame della novità; l'Istituto non ne fa parte. Se vogliono depositare il loro disegno o modello in una Parte contraente che procede all'esame della novità, i depositari devono tuttavia rispettare tale criterio (*cpv. 1*), altrimenti l'ufficio in questione può rifiutare la protezione (*cpv. 2*).

Articolo 14 Effetti della registrazione internazionale

L'AAPM obbliga unicamente ogni Parte contraente a riconoscere a un design oggetto di deposito internazionale almeno gli stessi effetti che riconosce a un design oggetto di deposito nazionale (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* in relazione con la regola 18 del regolamento d'esecuzione sancisce che la protezione del design produce i suoi effetti se gli uffici nazionali non sollevano obiezioni entro il termine. Tale termine è di sei mesi, ma agli Stati che procedono all'esame della novità è concesso un termine di dodici mesi (regola 18 cpv. 1 lett. b del regolamento d'esecuzione).

Il *capoverso 3* dà agli uffici che procedono all'esame della novità la possibilità della cosiddetta autodecisione, vale a dire di vietare l'inclusione dello «Stato d'origine» nella domanda. Tale possibilità è irrilevante per la Svizzera.

Articolo 15 Invalidatione

Il *capoverso 1* statuisce che al titolare deve essere data la possibilità di far valere i propri diritti nei confronti della richiesta dell'autorità nazionale competente di una Parte

contraente di dichiarare non valida la registrazione internazionale nel suo Stato. Questa è una delle poche disposizioni direttamente applicabili dell'Atto di Ginevra. Con riferimento alla Svizzera ha tuttavia un'importanza minore in quanto tutte le Parti possono già disporre di tale possibilità (si veda art. 24 segg. LDMI e art. 32 D/LDes).

Articolo 16 Iscrizione di modifiche e altre indicazioni concernenti le registrazioni internazionali

Il *capoverso 1* stabilisce quali indicazioni l'Ufficio internazionale deve iscrivere nel registro internazionale. Le iscrizioni sono soggette a emolumenti (*cpv. 3*); l'Ufficio internazionale pubblica le iscrizioni (*cpv. 4*).

Articolo 17 Periodo iniziale, rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

L'*articolo 17* ha un contenuto di diritto materiale. La disposizione prevede che il primo periodo di protezione dura cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale (*cpv. 1*).

Secondo i *capoversi 2 e 3* la protezione può essere rinnovata per almeno altri due periodi di cinque anni ciascuno, il che significa che le Parti contraenti devono prevedere una durata minima della protezione di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale; il D/LDes adempie tale condizione dell'Atto di Ginevra (si veda art. 4 D/LDes). Per i titolari è vantaggioso che non debbano rinnovare tutti i disegni e modelli depositati in una domanda internazionale. Inoltre non sono neppure tenuti a chiedere un rinnovo unitario della protezione per tutte le Parti contraenti designate (*cpv. 4*).

Articolo 18 Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

Su domanda e previo pagamento di un emolumento, chiunque può prendere visione delle registrazioni internazionali pubblicate (*cpv. 1*).

Nessuna Parte contraente può esigere un'autenticazione degli estratti messi a disposizione dall'Ufficio internazionale (*cpv. 2*).

2.3.1.3 Capitolo II: Disposizioni amministrative

Articolo 19 Ufficio comune fra più Stati

Due o più Parti contraenti possono riunire i loro uffici in un ufficio comune; la premessa è che gli Stati interessati abbiano unificato le loro leggi.

Articolo 20 Appartenenza all'Unione dell'Aja

Tutte le Parti contraenti dell'Atto di Ginevra sono automaticamente membri dell'Unione dell'Aja (si veda art. 1 pt. xxiv). All'Unione dell'Aja appartengono anche gli Stati che hanno aderito all'Atto del 1934 o a quello del 1960, ma non all'Atto di Ginevra. Le relazioni fra gli Stati che sono Parte ai vari Atti sono rette dall'articolo 31.

Articolo 21 Assemblea

Tutte le Parti contraenti sono membri della medesima Assemblea come gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967. Ogni delegato può rappre-

sentare una sola Parte contraente. I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori (*cpv. 1*). Le competenze dell'Assemblea sono descritte al *capoverso 2*.

Il Direttore generale convoca l'Assemblea in sessione ordinaria ogni due anni. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria, su richiesta di un quarto dei suoi membri (*cpv. 6*).

Se non si perviene a una decisione per consensus, si procede per votazione, nel qual caso ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto (*cpv. 4 lett. a e lett. b pt. i*). Anche le organizzazioni intergovernative – come per esempio l'Unione Europea – possono partecipare alla votazione al posto dei loro Stati membri avendo a disposizione un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte all'Atto di Ginevra (*cpv. 4 lett. b pt. ii*). L'organizzazione in sé stessa non dispone di un voto supplementare.

In caso di votazione, le decisioni sono in principio adottate alla maggioranza di due terzi (*cpv. 5*); sono fatti salvi gli articoli 24 capoverso 2 e 26 capoverso 2 che per essere modificati richiedono una maggioranza di quattro quinti, rispettivamente l'unanimità.

Articolo 22 Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale assicura il disbrigo dei compiti amministrativi dell'Unione e prepara in particolare le riunioni dell'Assemblea (*cpv. 1*).

All'Ufficio internazionale competono inoltre la preparazione delle conferenze di revisione e tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione all'Atto di Ginevra (*cpv. 5 e 6*).

Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta; può convocare tutte le riunioni che non si svolgono nel quadro di sedute dell'Assemblea (*cpv. 2 e 3*).

Articolo 23 Finanze

L'Unione ha un proprio bilancio preventivo che coordina con i bilanci preventivi delle altre unioni (*cpv. 1 e 2*).

L'Unione si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali e su altre prestazioni di servizio e con il ricavato dalla vendita delle pubblicazioni (*cpv. 3*).

Gli emolumenti sono fissati dall'Assemblea in modo tale da coprire almeno le spese dell'Unione (*cpv. 4*).

Il fondo di cassa corrente dell'Unione è alimentato con le eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione (*cpv. 5*).

Il *capoverso 6* prevede che lo Stato ospitante, vale a dire la Svizzera, conceda anticipi all'Unione nel caso in cui il fondo di cassa corrente non fosse sufficiente.

Secondo il *capoverso 7*, la verifica dei conti può essere effettuata sia da uno o più Stati membri sia da controllori esterni indipendenti.

Articolo 24 Regolamento d'esecuzione

Il regolamento d'esecuzione definisce le modalità d'applicazione dell'Atto (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2 lettera a* fa riferimento alla regola 30 che stabilisce quali regole del regolamento d'esecuzione possono essere modificate soltanto all'unanimità o alla maggioranza qualificata di quattro quinti e quali alla semplice maggioranza di due terzi. Va rilevato che perché in avvenire l'esigenza dell'unanimità o della maggioranza qualificata di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una regola del regolamento d'esecuzione, è richiesta l'unanimità (*lett. b*).

2.3.1.4 Capitolo III: Revisione e modifiche

Articolo 25 Revisione del presente Atto

Le revisioni dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli possono essere effettuate unicamente per il tramite di una conferenza delle Parti contraenti (conferenza di revisione) (*cpv. 1*).

Per contro la revisione di disposizioni sull'organizzazione dell'Assemblea (art. 21), sull'Ufficio internazionale (art. 22), sulle finanze (art. 23) o dell'articolo 26 può essere effettuata, secondo l'articolo 26 dell'Atto, anche dall'Assemblea.

Articolo 26 Modifica di certi articoli da parte dell'Assemblea

Le proposte relative alla modifica degli articoli 21, 22, 23 e 26 devono essere comunicate alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea (*cpv. 1*).

La modifica degli articoli 21 e 26 *capoverso 2* richiede la maggioranza di quattro quinti dei voti espressi; per modificare gli articoli 22 e 23 la maggioranza di tre quarti dei voti espressi è sufficiente (*cpv. 2*).

2.3.1.5 Capitolo IV: Clausole finali

Articolo 27 Condizioni e modalità per diventare Parte al presente Atto

Può diventare Parte contraente chi è membro dell'OMPI e ha depositato presso l'OMPI o uno strumento di ratifica o uno strumento di adesione (*cpv. 1 e 2*).

Articolo 28 Data a partire dalla quale la ratifica o l'adesione ha effetto

L'Atto di Ginevra entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione (*cpv. 2*). Come ulteriore condizione è richiesto che in almeno tre di tali Stati siano presentate all'anno o 3000 domande da parte di loro cittadini o 1000 domande da parte di cittadini stranieri. Di conseguenza occorre calcolare almeno quattro anni perché l'Atto entri in vigore.

La ratifica o l'adesione ha effetto al più presto tre mesi dopo la data in cui le future Parti contraenti hanno depositato il loro strumento (*cpv. 3*). Ovviamente la Parti contraenti sono vincolate dall'Atto soltanto a partire dalla data in cui l'Atto entra in vigore.

Articolo 29 Divieto di riserve

Le Parti contraenti non possono fare riserve all'Atto.

Articolo 30 Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti

L'*articolo 30 capoverso 1* definisce il tipo di dichiarazione che le Parti contraenti possono presentare e il termine entro il quale la presentazione deve avvenire. In merito la Svizzera non deve presentare alcuna dichiarazione perché l'Istituto federale della proprietà intellettuale non accoglie depositi internazionali per conto dell'OMPI e non è quindi un *receiving office* (si veda art. 4 cpv. 1 lett. b Atto di Ginevra), né procede all'esame della novità (si veda art. 5 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 2 e art. 14 cpv. 3 Atto di Ginevra), né tiene un registro internazionale (si veda art. 16 cpv. 2 Atto di Ginevra) e inoltre perché il D/LDes prevede, per la deroga della pubblicazione, la medesima durata di quella prevista dall'Atto di Ginevra (si veda art. 11 cpv. 1 Atto di Ginevra).

La Svizzera deve tuttavia comunicare al Direttore generale dell'OMPI che la durata della protezione del design in Svizzera è di 25 anni al massimo (si veda art. 17 cpv. 3 lett. c Atto di Ginevra).

Articolo 31 Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli sostituisce, per tutti i Paesi che vi aderiscono, gli Atti esistenti. Le versioni precedenti continuano a essere valide per gli Stati che sono membri di tali Atti, ma che non aderiscono all'Atto di Ginevra.

Articolo 32 Denuncia del presente Atto

L'Atto di Ginevra può essere denunciato in qualsiasi momento. Secondo il *capoverso 2*, la denuncia ha effetto, al più presto, un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale. Tutte le domande già depositate e tutte le registrazioni internazionali già effettuate in tale momento non sono toccate dalla denuncia.

Articolo 33 Lingue del presente Atto; firma

I testi originali dell'Atto di Ginevra sono a disposizione nelle lingue ufficiali dell'OMPI (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) per un anno – vale a dire fino al 1° luglio 2000 – per la firma. Le versioni in altre lingue hanno carattere ufficiale se l'Assemblea lo decide.

2.3.2 Il regolamento d'esecuzione dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli

Dell'Atto di Ginevra relativo all'AAPM fa parte anche il regolamento d'esecuzione concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Si tratta di una concretizzazione dell'Atto. Il vantaggio di tale regolamento sta nel fatto che le sue regole sono più facilmente modificabili rispetto alle disposizioni dell'Atto (si veda in particolare la regola 30). Nel presente messaggio rinunciamo a un commento dettagliato di tutte le disposizioni dell'Atto (si veda n. 2.3.1).

2.3.2.1 **Capitolo 1: Disposizioni generali**

Regola 2 Comunicazioni con l'Ufficio internazionale

La formulazione della regola è volutamente ampia per permettere il deposito elettronico delle domande non appena la cosa sarà fattibile sotto il profilo tecnico.

Regola 3 Rappresentanza presso l'Ufficio internazionale

Non vige alcun obbligo di rappresentanza presso l'Ufficio internazionale (*cpv. 1*). Se tuttavia una Parte ha costituito un rappresentante, le comunicazioni dell'Ufficio internazionale alla Parte avvengono, in linea di massima, per il tramite del rappresentante (*cpv. 4*).

La cancellazione di un'iscrizione giusta il capoverso 3 lettera a può essere chiesta sia dal depositario o dal titolare che dal rappresentante (*cpv. 5*).

Regola 5 Perturbazioni nel servizio postale e nelle ditte di spedizione della corrispondenza

Perché l'inosservanza di un termine sia scusata, il richiedente deve dimostrare in modo convincente di aver consegnato per tempo la comunicazione alla posta e di averla spedita per raccomandata o di aver scelto un modo di spedizione che normalmente arriva in due giorni (*cpv. 1 e 2*).

Secondo il *capoverso 3* il limite massimo entro il quale l'inosservanza di un termine può essere scusata è di sei mesi dalla scadenza del termine.

Regola 6 Lingue

Le domande internazionali devono essere redatte in francese o in inglese (*cpv. 1*).

2.3.2.2 **Capitolo 2: Domanda internazionale e registrazione internazionale**

Regola 7 Condizioni relative alla domanda internazionale

Le domande internazionali devono essere presentate sul modulo ufficiale e nel contempo devono essere pagati, conformemente alle regole 27 e 28, gli emolumenti prescritti (*cpv. 1 e 2*).

Regola 9 Raffigurazioni del disegno o modello industriale

Analogamente al diritto svizzero (art. 18 *cpv. 1* lett. b D/LDes), insieme alla domanda internazionale devono essere fornite raffigurazioni del disegno o modello da proteggere, idonee alla riproduzione; tali raffigurazioni possono consistere in disegni o fotografie (*cpv. 1*).

Nessuna Parte contraente ha il diritto di esigere più di una veduta, se si tratta di un design bidimensionale, o più di sei vedute, se si tratta di un design tridimensionale. Per gli utenti tale regola è importante nella misura in cui la procedura risulterebbe sproporzionatamente più onerosa, se un ufficio potesse esigere un numero superiore di vedute.

Regola 10 Campioni del disegno industriale in caso di richiesta di proroga della pubblicazione

Questa regola concretizza l'articolo 5 capoverso 1 punto iii e l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra, secondo i quali al posto delle raffigurazioni idonee alla riproduzione può essere presentato un numero prescritto di campioni di un disegno (bidimensionale) qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione (si veda anche art. 18 cpv. 3 D/LDes).

Regola 14 Esame dell'Ufficio internazionale

Come in Svizzera (si veda art. 18 cpv. 1 D/LDes), anche secondo la regola 14 capoverso 2 una domanda internazionale presentata in modo non conforme porta al rinvio della data di deposito fino al momento in cui la domanda è presentata in modo corretto (*cpv. 2 lett. a e b*).

Regola 17 Pubblicazione della registrazione internazionale

Nel caso di una domanda conforme, le indicazioni iscritte nel registro internazionale secondo la regola 15 e una raffigurazione del design sono pubblicate nel bollettino (si veda la regola 26). Se è stato chiesto il differimento della pubblicazione, al momento della pubblicazione è resa nota anche la data in cui scade il termine di differimento (*cpv. 2*).

2.3.2.3 Capitolo 3: Rifiuto e invalidazione

Regola 18 Notifica del rifiuto

Per principio il termine per la notifica del rifiuto della protezione (si veda art. 12 Atto di Ginevra) è di sei mesi (*cpv. 1*). Considerato che hanno bisogno di più tempo per concedere la protezione, gli uffici che procedono all'esame della novità possono notificare al Direttore generale che desiderano un termine di dodici mesi per la notifica del *rifiuto* (si veda n. 2.3.1.2 in merito all'art. 12).

2.3.2.4 Capitolo 4: Modifiche e rettifiche

Nel quarto capitolo figurano soltanto due disposizioni amministrative concernenti l'apporto di modifiche e rettifiche nel registro internazionale.

2.3.2.5 Capitolo 5: Rinnovi

Regola 23 Avvisi ufficiosi di scadenza

Sei mesi prima della scadenza di un periodo di protezione di cinque anni, l'Ufficio internazionale comunica il fatto al titolare mediante un avviso non ufficiale affinché questi possa procedere al rinnovo della sua iscrizione. Non vi è tuttavia alcun diritto legale a un tale avviso.

Regola 24 Precisazioni relative al rinnovo

Analogamente al diritto svizzero (si veda art. 30 D/LDes), entro un determinato termine è ancora possibile effettuare il pagamento di un emolumento che era stato dimenticato a condizione di pagare un emolumento supplementare (*cpv. 1 lett. c in relazione con cpv. 3 lett. b*).

2.3.2.6 **Capitolo 6: Bollettino**

L'Ufficio internazionale pubblica nel bollettino tutti i dati pertinenti (si veda anche la regola 17).

2.3.2. Importo e pagamento degli emolumenti

L'importo degli emolumenti determinanti risulta dalla tariffa che è parte integrante del regolamento d'esecuzione (*cpv. 1*).

Qualora un ufficio che procede all'esame della novità abbia presentato una notifica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 dell'Atto di Ginevra, detto ufficio può riscuotere un emolumento di destinazione individuale, separato, che non figura nella tariffa. Il relativo importo non può tuttavia essere superiore all'importo che l'ufficio della rispettiva Parte contraente avrebbe il diritto di esigere nel caso in cui accordasse la protezione per un periodo di protezione ugualmente lungo. L'importo di tale emolumento, espresso in valuta svizzera, va indicato al Direttore generale (si veda art. 7 cpv. 2 Atto di Ginevra in relazione con la regola 28 cpv. 2).

2.3.2.7 **Capitolo 8: Disposizioni varie**

Regola 30 Modifica di certe regole

Dalla *regola 30* in relazione con l'articolo 21 capoverso 5 e l'articolo 25 dell'Atto di Ginevra risulta che, per principio, per la revisione del regolamento d'esecuzione è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi. È tuttavia richiesta una decisione all'unanimità per la modifica della regola 13 capoverso 4 che ha per oggetto la determinazione della data di deposito quando è richiesto un controllo di sicurezza e della regola 18 capoverso 1 che stabilisce entro quale termine deve avvenire un rifiuto contro un design registrato (*cpv. 1*). La regola 13 capoverso 4 ha rilevanza soltanto per gli Stati Uniti perché, nel caso in cui un disegno o modello sia stato presentato dal loro ufficio nazionale e sia necessario un controllo di sicurezza, la loro legislazione prevede che la domanda internazionale sia trasmessa all'OMPI soltanto dopo un termine di sei mesi (invece che dopo un mese).

Secondo il *capoverso 2*, per la modifica delle seguenti regole è richiesta la maggioranza di quattro quinti dei voti espressi: della regola 7 capoverso 6 che stabilisce che in caso di deposito tutti gli oggetti devono appartenere alla medesima classe; della regola 9 capoverso 3 lettera b che stabilisce che gli Stati contraenti possono esigere soltanto un determinato numero massimo di vedute del design; della regola 16 capoverso 1 in base alla quale la durata massima del differimento della pubblicazione è di 30 mesi; della regola 17 capoverso 1 punto iii che prescrive che i design deposi-

tati debbano essere pubblicati al più tardi sei mesi dopo la loro iscrizione nel registro o, se ciò non è possibile, appena possibile dopo tale data.

Regola 32 Dichiarazioni delle Parti contraenti

La Svizzera non ha alcuna dichiarazione concernente le disposizioni indicate nella *regola 32* da notificare.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sul personale e sull'informatica

Considerata l'autonomia dell'Istituto federale della proprietà intellettuale sotto il profilo finanziario, del personale e dell'informatica, il disegno non ha ripercussioni sul preventivo della Confederazione per quanto riguarda le finanze, il personale e l'informatica.

4 Programma di legislatura

La revisione totale della legge sui disegni e modelli industriali è annunciata nei punti essenziali del programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 343, allegato).

5 Rapporto con lo sviluppo internazionale del diritto e con il diritto europeo

5.1 Sviluppi a livello internazionale

Diverse convenzioni internazionali contengono disposizioni più o meno particolareggiate sulla protezione del design.

L'articolo 1 capoverso 2 CUP menziona i disegni e modelli industriali. In virtù dell'articolo 5^{quinqüies} CUP i disegni e modelli industriali sono protetti in tutti gli Stati parte alla Convenzione, ma la disposizione non contiene prescrizioni di diritto materiale. Nella CUP figurano inoltre disposizioni relative al termine di priorità, al mancato uso e all'importazione di oggetti, alle annotazioni non obbligatorie sulla protezione, al termine supplementare per il pagamento degli emolumenti per mantenere la protezione e all'immunità derivante da esposizioni. Anche la riveduta Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (Convenzione di Berna; RS 0.231.15), contiene regolamentazioni riguardanti la protezione del design. L'articolo 2 capoverso 7 primo periodo della Convenzione di Berna lascia tuttavia agli Stati parte alla Convenzione decidere se e in quale misura oggetti d'uso possano essere protetti per esempio dal diritto d'autore.

L'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli (AAPM) è un puro accordo sulla registrazione. L'obiettivo dell'AAPM è di agevolare la domanda di protezione del modello in più Paesi prevedendo un sistema centralizzato del deposito internazionale. Mediante il deposito presso l'OMPI è possibile ottenere la protezione in uno o più Stati contraenti dell'AAPM; va tuttavia notato che tale protezione è puramente nazionale e sottostà alle condizioni delle rispettive legislazioni degli Stati che sono

stati designati nel deposito. Se un deposito non adempie le condizioni della protezione previste dal diritto nazionale, detto Paese può negare la protezione. Nonostante la sua natura di accordo sulla registrazione, nell'AAPM figurano alcune disposizioni materiali.

Il 6 luglio 1999 la Svizzera ha firmato l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli. L'Atto porta alla fusione fra loro dei due sistemi predominanti a livello mondiale, vale a dire quello dell'esame della novità e quello del conferimento della qualità di design senza previo esame della novità. Ciò consentirà anche ai Paesi che effettuano l'esame della novità di aderire all'AAPM. Con un deposito centrale presso l'OMPI, i designer svizzeri potranno ora far proteggere i loro design in un numero maggiore di Paesi (si veda il commento relativo al n. 1.4). Nell'elaborare il presente disegno di legge si è considerato l'Atto di Ginevra.

Infine va menzionato l'Accordo TRIPS che prevede una regolamentazione specifica per la protezione internazionale di modelli agli articoli 25 e 26. Di tali disposizioni si è già tenuto conto in occasione della revisione della legislazione in materia di diritto della proprietà intellettuale, divenuta necessaria in seguito alla conclusione dell'Accordo TRIPS e ripresa tale quale nel D/LDes; non è quindi più necessario ritornare sull'argomento (si veda il compendio e il commento ai n. 1.1 e 1.3).

5.2 Rapporto con lo sviluppo nella Comunità europea

Attualmente nella Comunità europea la protezione dei disegni e dei modelli è retta dal diritto degli Stati membri. Visto che le differenze nei regimi giuridici nazionali hanno ripercussioni sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno della CE, il 3 dicembre 1993 la Commissione presentò due proposte per garantire il buon funzionamento del mercato interno: da un canto propose di armonizzare mediante una direttiva CE le prescrizioni degli Stati membri in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli. La Commissione modificò la sua proposta di direttiva nel febbraio del 1996 dopo che il Comitato economico e sociale e in particolare il Parlamento europeo, nelle loro prese di posizione, avevano sottoposto proposte di modifica. Il Consiglio dei Ministri dell'UE presentò il suo parere comune il 17 giugno 1997.

La direttiva CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli fu licenziata il 13 ottobre 1998. Oggetto di tale disciplinamento sono i settori da armonizzare ai fini della coesistenza della protezione comunitaria e di quella dei singoli Stati: la definizione della nozione di disegno e di modello, le premesse della protezione, le divulgazioni non opponibili, la portata e la durata della protezione, i motivi per il rifiuto o l'invalidazione e i diritti di disegno. La direttiva è entrata in vigore a fine novembre 1998.

D'altro canto, la Commissione presentò una proposta di un regolamento sui disegni e modelli comunitari che prevede un diritto di design applicabile immediatamente in tutta la CE e l'istituzione di un'autorità CE (Ufficio comune dei disegni e dei modelli comunitari). Il progetto, che è portato avanti indipendentemente dall'armonizzazione delle prescrizioni giuridiche nazionali, ha lo scopo di impedire spaccature del mercato interno che potrebbero essere prodotte, per esempio, dal fatto che nei singoli Stati membri design identici fruiscano di una protezione diversa e a favore di diversi titolari.

Il regolamento contiene disposizioni circostanziate sul diritto materiale di design, la procedura di notifica e di registrazione, la durata della protezione, la rinuncia al disegno o modello comunitario registrato e la sua invalidazione, le possibilità ricorsuali, il procedimento davanti all'Ufficio, la competenza e le procedure in caso di azioni relative al disegno o modello comunitario così come disposizioni concernenti le ripercussioni sul diritto degli Stati membri e l'Ufficio dei disegni e dei modelli comunitari della Comunità. L'iter legislativo non è ancora concluso. D'altra parte la protezione giuridica costituita a livello di Comunità dal regolamento CE sui disegni e modelli comunitari non può sostituire da un giorno all'altro la protezione nazionale dei modelli. Entrambi i sistemi di protezione dovranno coesistere per un certo tempo l'uno accanto all'altro. I motivi che lo impongono sono molteplici: per esempio gli attuali sistemi di registrazione dei diritti già acquisiti devono essere mantenuti affinché la registrazione effettuata in uno Stato membro possa essere rinnovata fino alla durata massima prevista da detto Stato. Inoltre vanno considerati gli interessi di imprese nazionali con mercati esclusivamente locali, imprese che continuano a essere interessate principalmente a una protezione nazionale. Non da ultimo l'esperienza insegna che occorrerà un certo tempo per cambiare da un mercato nazionale a un mercato interno della CE. Qui interviene la direttiva CE di cui si è detto prima che si prefigge appunto di permettere la continuazione della protezione nazionale dei modelli accanto alla protezione comunitaria mediante un'armonizzazione delle questioni di fondo.

Nell'ambito dell'elaborazione del presente disegno di legge federale sulla protezione del design si è tenuto conto, per quanto possibile e opportuno, dei testi e dei progetti della CE per garantire l'eurocompatibilità della protezione svizzera del design. In accordo con la proposta di regolamento sono state adottate principalmente le seguenti regole: le condizioni della protezione di un design sono la novità (novità formale) e l'originalità (novità materiale); la durata massima della protezione è prorogata a 25 anni, a partire dal giorno del deposito; il periodo durante il quale le divulgazioni di un design non depositato non producono l'effetto di invalidare la novità è prorogato da sei a dodici mesi; al posto del deposito in piego sigillato è introdotta la possibilità della proroga della pubblicazione fino a 30 mesi. Infine, anche nel settore delle dogane, si è tenuto conto della relativa regolamentazione CE³.

Una differenza fra il D/LDes e la proposta di regolamento della CE consiste nel fatto che il D/LDes non prevede la protezione di corta durata di design non registrati. Una tale informale protezione del design serve soprattutto gli interessi delle industrie che operano nel settore della moda con cicli di vendita brevi e che sono particolarmente esposte al pericolo delle imitazioni. La consultazione di tali industrie nella CE ha rilevato che dette cerchie valutano spesso la registrazione di design proporzionalmente troppo costosa e lunga. Per tali motivi, i settori interessati hanno originariamente dato la preferenza a un deposito in forma semplificata presso le autorità nazionali del proprio Stato, che avrebbe portato a una protezione nell'insieme dell'UE. Al posto di tale soluzione, nel progetto è proposto il deposito centrale presso l'Ufficio UE di Alicante. Come compensazione per non aver accolto la semplice soluzione del deposito nazionale è introdotto l'istituto giuridico del design non registrato.

³ Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, GU L 341 del 30.12.94, p. 8; regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 3295/94, GU L 27 del 2.2.99, p. 1.

Quest'ultimo è tuttavia considerato dagli ambienti interessati all'interno dell'UE con un certo scetticismo visto che la nascita del diritto di design e l'inizio del suo effetto sono vincolati da condizioni ben determinate (rendere accessibile al pubblico), che comportano però una grande insicurezza e compiti amministrativi da non sottovalutare.

In Svizzera la situazione iniziale si presenta altrimenti: gli ambienti industriali interessati reputano veloce e poco onerosa la procedura svizzera di registrazione. Nell'elaborare il disegno di legge si è data grande importanza al mantenimento di detta procedura nella sua forma attuale. Inoltre, anche per il fatto che in avvenire sarà possibile la proroga della pubblicazione, non si è ritenuto necessario prevedere una protezione informale del design. Vi è poi un'altra differenza che riguarda la proroga della pubblicazione qualora, alla scadenza del termine, la protezione non venga mantenuta (si veda il commento all'art. 25 cpv. 2 D/LDes).

6 Basi giuridiche

6.1 Costituzionalità

Come la vigente legge, il disegno si fonda sugli articoli 122 e 123 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

La base costituzionale della domanda di approvazione dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli è l'articolo 54 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Resta da esaminare se il decreto di approvazione dell'Assemblea federale sia sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. È il caso per i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.) oppure implicanti un'unificazione multilaterale del diritto (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli è denunciabile in qualsiasi momento (si veda art. 32 Atto di Ginevra). È pur vero che la ratifica dell'Atto presuppone l'adesione all'OMPI (art. 27 cpv. 1 Atto di Ginevra), ma su questo punto non è in questa sede che occorre decidere: la Svizzera è già membro dell'OMPI dal 26 aprile 1970. Secondo la prassi vigente costituiscono un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale soltanto i trattati che contengono diritto unificato risultante da negoziati, che sostituiscono immediatamente il diritto interno, o quanto meno lo completano, e che sono direttamente applicabili per quanto concerne l'insieme del loro contenuto essenziale (*self-executing*). Questo nuovo diritto uniforme così creato deve disciplinare in modo esauriente un ambito giuridico ben delimitato, ossia deve, quale legge uniforme risultante dal diritto internazionale, presentare un'estensione sostanziale o formale minima, tale da giustificare anche alla stregua del diritto interno la creazione di una legge speciale (FF 1986 II 573).

In quanto accordo sulla registrazione, l'Atto di Ginevra contiene principalmente disposizioni amministrative sulla registrazione internazionale di design. In tale contesto, la protezione del design ottenuta negli Stati membri con la registrazione internazionale rimane subordinata alla rispettiva legislazione nazionale. La struttura materiale della protezione e la procedura di deposito nazionale sono pertanto toccati

dall'Atto unicamente in pochi singoli punti. Pertanto l'Atto di Ginevra relativo all'AAPM non ha per effetto un'unificazione multilaterale del diritto.

In occasione dell'approvazione dei Protocolli 6, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di alcune Convenzioni sulla navigazione marittima (FF 1987 I 845 segg.) l'Assemblea federale ha precisato tale prassi e deciso che in singoli casi vuoi a causa dell'importanza e del tipo delle disposizioni, vuoi perché sono istituiti organi di controllo internazionali, vi possa essere unificazione multilaterale del diritto anche se le norme internazionali in questione non sono numerose. Il nostro Collegio ha preso atto delle osservazioni fatte dalle vostre Camere ed esaminerà di volta in volta l'opportunità o meno di concretarle nel rispetto dell'ordine costituzionale svizzero (FF 1988 II 801 seg.).

L'Atto (si veda art. 17 Atto di Ginevra) contiene un mandato legislativo che deve essere concretato all'interno dello Stato e tre disposizioni direttamente applicabili (art. 12 cpv. 3 lett. b, art. 14 e 15 Atto di Ginevra). L'articolo 14 stabilisce che una registrazione internazionale deve avere in ogni Stato contraente almeno – ma comunque – gli stessi effetti di una registrazione nazionale. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 lettera b e l'articolo 15 i titolari hanno diritto a un rimedio giuridico qualora un ufficio nazionale neghi loro la protezione di un disegno o modello registrato. L'articolo 17, che prevede una durata minima della protezione di 15 anni in totale, non è direttamente applicabile ed è destinato agli organi legislativi delle Parti contraenti. Da quanto detto appare chiaro che l'Atto di Ginevra non ha la rilevanza necessaria per un'unificazione materiale del diritto.

Pertanto l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli non sottostà al referendum facoltativo sui trattati internazionali giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

6.2 Delega della competenza legislativa

Gli articoli 22 capoverso 2 e 26 capoversi 2 e 3 del disegno di legge contengono deleghe della competenza legislativa al Consiglio federale che vanno oltre la generale competenza di emanare diritto d'ordinanza esecutivo:

- l'articolo 22 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a definire i termini e le esigenze relative alla forma da osservare nel presentare un documento di priorità. La regolamentazione relativa a tali termini di decadenza deve poter essere adattata in modo possibilmente semplice per poter meglio reagire a cambiamenti internazionali;
- articolo 26 capoversi 2 e 3: per principio terzi possono prendere visione soltanto del fascicolo degli atti di design *registrati* (art. 26 cpv. 2). Vi sono tuttavia casi, oltre a quelli di cui all'articolo 25 capoverso 3, in cui terzi possono far valere un interesse a prendere visione degli atti già prima della registrazione, per esempio nel contesto di una controversia giuridica che riguarda la validità di un design. La regolamentazione di tali fattispecie esige un'accurata ponderazione degli interessi sia del depositario che dei terzi; questo presuppone disposizioni particolareggiate.