



## GUIDA PER IL DEPOSITO DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### III - DISEGNI E MODELLI

1. Normativa
2. definizioni/nozioni generali
3. procedura per il deposito
4. costi
5. modulistica e istruzioni

### - III -

## DISEGNI E MODELLI

### 1) LA NORMATIVA

Le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico venivano tutelate nel nostro ordinamento già dal Regio Decreto 25 agosto 1940 n. 1411 e dagli artt. 2553 e 2554 del Codice Civile. La normativa veniva successivamente resa oggetto di significative modifiche con il Decreto Legislativo n. 95/2001 e successivamente trovava una organica riorganizzazione con l'entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale, che se ne occupa alla sua sezione III, agli artt. 31 e seguenti.

### 2) DEFINIZIONI / NOZIONI GENERALI

Per disegno o modello s'intende, ai sensi dell'art. 31 C.P.I., l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

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

Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto (art. 35 C.P.I.).

I requisiti di brevettabilità dei disegni e modelli sono principalmente tre:

- la **novità**, che ricorre quando nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (art. 32, C.P.I.);
- il **carattere individuale**, ovvero la capacità del disegno o modello di suscitare nell'utilizzatore informato una impressione generale differente da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, (art. 33, C.P.I.);
- la **liceità**, ovvero la non contrarietà del disegno o modello all'ordine pubblico o al buon costume, (art. 43, C.P.I.).

Ai sensi dell'art. 34 C.P.I. che disciplina la cd. "divulgazione", l'autore di un modello o disegno può - nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello, o, in caso di rivendicazione di priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest'ultima - divulgare il proprio trovato senza che ciò comporti la avvenuta accessibilità al pubblico del proprio disegno o modello. Tale periodo di tempo viene definito "*periodo di grazia*", e la sua finalità è di permettere al titolare del disegno o modello nuovo e dotato di carattere individuale di verificare il successo del suo disegno o modello sul mercato prima di effettuare la registrazione.

Il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Se un disegno o modello accresce nello stesso tempo l'utilità' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

Ai sensi dell'art. 36 C.P.I., **non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli** quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. Non possono altresì formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di **utilizzare il disegno/modello** in ogni modo (fabbricazione, commercializzazione, ecc.) e di **vietarne a terzi l'utilizzo** senza il proprio consenso. Il diritto alla registrazione dei disegni o modelli spetta, a norma dell'art. 38 C.P.I., all'autore o ai suoi aventi causa; nel caso di disegni e modelli opera di lavoratori dipendenti, che abbiano ideato gli stessi nell'ambito delle loro mansioni lavorative, la registrazione spetta al datore di lavoro, che è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera. Resta fermo il diritto del dipendente di esserne riconosciuto autore e di far inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

### **Durata**

A norma dell'art. 37, C.P.I., la registrazione dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale durata è prorogabile per quinquenni successivi fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Ai sensi dell'art. 38 C.P.I., il disegno o modello viene reso **automaticamente accessibile al pubblico a partire dalla data di deposito**. Per impedirne tale accessibilità occorre specificare sul modello di domanda (modulo DIS - RI) il periodo di inaccessibilità desiderato che non può essere superiore a 30 mesi.

### **Deposito multiplo**

Ai sensi dell'art. 39, C.P.I., con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni.

## **Nullità della registrazione**

Ai sensi dell'art. 43, Codice Proprietà Industriale, la registrazione di un disegno o modello è **nulla** nei seguenti casi:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 C.P.I.;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra da data precedente;
- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe utilizzazione impropria di emblemi o stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato.

## **3) PROCEDURA PER IL DEPOSITO – DISEGNI E MODELLI**

Il deposito deve avvenire utilizzando il **modulo DIS - RI**, composto da tre facciate e, nel caso occorrono campi ulteriori rispetto a quelli già presenti, da uno o più fogli aggiuntivi; tale modulo viene impiegato per due distinti tipi di richiesta:

- deposito di un unico Disegno o modello
- Deposito Multiplo (2 o più esemplari).

Al momento del deposito il richiedente o la persona delegata a tal fine deve presentarsi allo sportello **munito di**:

- 3 copie del modulo **DIS - RI** e **di ciascun eventuale foglio aggiuntivo**, firmati in ogni pagina dal richiedente o dai richiedenti negli appositi spazi;
- 1 copia della **descrizione** (consigliabile) da presentarsi nel caso in cui il richiedente la ritenga necessaria per una migliore comprensione del disegno o modello;
  - ❖ La **descrizione**, deve essere scritta a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato A4, su una sola facciata, con **testo avente interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm**;
  - ❖ i fogli, con i quattro margini tutti di almeno 2,5 cm, devono essere numerati progressivamente;
  - ❖ ogni foglio deve essere siglato e l'ultimo deve presentare la firma per esteso; sigle e firme devono risultare in originale.
  - ❖ eventuali cancellature o correzioni apportate alla descrizione dovranno essere approvate dal richiedente, con annotazione a margine del foglio stesso;
- una copia delle **fotografie** o dei **disegni** del disegno o modello;
  - ❖ I **disegni** devono essere eseguiti con inchiostro indelebile oppure stampati o in bianco e nero oppure, se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, nel colore o nei colori rivendicati; devono essere riprodotti su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato A4 (cm. 29,7 x21), lasciando un margine di almeno cm. 2,5 su ogni lato.
  - ❖ La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

- ❖ **Le tavole di disegno non devono contenere diciture ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente la scala adottata.**
- ❖ **Ogni tavola deve essere firmata in originale dal richiedente e numerata progressivamente.**
- **1 marca da bollo al valore corrente**, qualora sia richiesta la copia autentica del modulo DIS - RI relativo alla domanda presentata;
- Versamento degli importi relativi ai **diritti di segreteria** (*per gli importi vedere la sezione VI "Diritti di segreteria e tariffe"*), da pagarsi direttamente allo sportello all'atto del deposito.

#### **EVENTUALI DOCUMENTI ULTERIORI**

- **Delega per il deposito**, da compilarsi secondo il modello allegato e corredato di fotocopia del documento di identità del delegante e della persona delegata;
- **Lettera d'incarico** in bollo (solo nel caso in cui la domanda sia presentata da Avvocato/Mandatario abilitato).
- **Atto di designazione dell'inventore**, in bollo (solo nel caso in cui non si sia compilato l'apposito campo del modulo **DIS - RI**). Tale documento è da prodursi nel caso in cui l'inventore sia persona diversa dal richiedente.

#### **DA SAPERE:**

- ❖ **i moduli non possono essere compilati a mano, ma devono essere redatti a computer, non devono essere stampati fronte-retro e non devono recare correzioni o cancellature;**
- ❖ **deve essere rispettata l'impaginazione originaria (firma del richiedente al fondo della prima pagina, parte riservata all'ufficio al fondo della seconda);**
- ❖ **il deposito può essere effettuato tramite persona incaricata, munita di apposita delega, corredata dal documento di identità del delegante e del delegato;**
- ❖ **il richiedente che effettui personalmente il deposito, o la persona delegata a tal fine, apporrà la propria firma nel riquadro apposito del verbale presente al fondo del terzo foglio al momento di presentazione della pratica all'ufficio;**
- ❖ **i moduli devono essere stampati in nero;**
- ❖ **Il titolo, la descrizione ed i disegni non devono contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile come marchio).**

#### **ESAME DELLA DOMANDA**

L'ufficio ricevente, all'atto del deposito e prima dell'inoltro della domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, svolge un controllo di natura amministrativa della documentazione presentata, verificando la conformità della stessa alle disposizioni ministeriali.

Il suddetto controllo **non** accerta il requisito di novità.

All'esito dell'esame ministeriale segue il rilascio dell'attestato se la registrazione viene concessa; diversamente contro i provvedimenti dell'UIBM è ammesso il ricorso di cui all'art. 135 del Codice della proprietà industriale.

Aggiornata all'11/07/2019