

Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

dell'8 marzo 2002 (Stato 21 dicembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 2, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 4, 27 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 2001¹ sul design (legge sul design);
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995² sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

¹ L'esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla legge sul design e dalla presente ordinanza spetta all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto).

² L'esecuzione degli articoli 46–49 della legge sul design e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 2 Termini

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Art. 3 Lingue

¹ Le domande e la documentazione inviate all'Istituto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

² Dei documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale l'Istituto può esigere una traduzione e un'attestazione dell'esattezza di quest'ultima. Se, nonostante ingiunzione, la traduzione o l'attestazione non è fornita, l'Istituto non tiene conto del documento.

RU 2002 1122

¹ RS 232.12

² RS 172.010.31

Art. 4 Rappresentante in caso di più depositanti o titolari di un design

¹ Qualora più persone siano depositanti del medesimo design o titolari del medesimo diritto di design, l'Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante comune.

² Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del diritto devono agire in comune nei confronti dell'Istituto.

Art. 5 Procura

Se un depositante o un titolare del diritto si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.

Art. 6 Firma

¹ Le domande e la documentazione devono essere firmate.

² Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

³ La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non sia necessaria la firma.

Art. 7³ Comunicazione elettronica

¹ L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Capitolo 2: Deposito e registrazione**Sezione 1: Procedura di registrazione****Art. 8** Deposito

Per il deposito va utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato ammesso dall'Istituto.

Art. 9 Domanda di registrazione

¹ Nella domanda di registrazione figurano:

- a. la richiesta di registrazione del design;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del depositante;
- c. il numero dei design contenuti nel deposito;

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

- d. un numero d'ordine per ogni design depositato;
 - e. almeno una raffigurazione per ogni design depositato;
 - f. l'indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design;
 - g. i cognomi e l'indirizzo della persone che hanno creato il design.
- ² Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:
- a. il cognome e l'indirizzo del rappresentante;
 - b. la dichiarazione di priorità giusta l'articolo 23 della legge sul design;
 - c. la richiesta del differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 capoverso 1 della legge sul design;
 - d. una descrizione di 100 parole al massimo del design giusta l'articolo 19 capoverso 4 della legge sul design: il testo deve poter essere letto meccanicamente.

³ Nel caso in cui il design sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 della legge sul design, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione (art. 19 cpv. 3 della legge sul design).

⁴ Le raffigurazioni sono liberate per la pubblicazione dopo il quinto giorno lavorativo a contare dal ricevimento della domanda di registrazione, sempre che nel frattempo non sia pervenuta all'Istituto una domanda di differimento della pubblicazione.

Art. 10 Esigenze relative alle raffigurazioni del design e al peso e dimensioni di un deposito cumulativo

¹ Le raffigurazioni del design devono essere idonee alla riproduzione.

² Un deposito cumulativo, indipendentemente dal numero dei design così depositati, non può superare i 5 kg di peso e la dimensione di 30 cm in qualsiasi direzione.

Art. 11 Dichiarazione di priorità e attestato di priorità

¹ La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883⁴ per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni:

- a. la data del primo deposito;
- b. il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito;
- c. i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.

² La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi.

⁴ RS 0.232.01/.04

³ L'attestato di priorità consiste in un'attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l'indicazione del numero di deposito e di registrazione del design. Può essere presentato in lingua inglese.

Art. 12 Estinzione del diritto di priorità

Il diritto di priorità si estingue se:

- a. la dichiarazione di priorità non è consegnata al momento del deposito del design;
- b. l'attestato di priorità non è fornito entro il termine fissato dall'Istituto.

Art. 13 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri

Su domanda e contro pagamento di un emolumento, l'Istituto rilascia l'attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.

Art. 14 Data di deposito e di presentazione

¹ La data di deposito corrisponde al giorno in cui è presentata la documentazione menzionata nell'articolo 19 capoverso 1 della legge sul design.

² Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui la Posta svizzera consegna l'invio all'Istituto.

Art. 15 Esame formale

¹ Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all'articolo 19 capoverso 1 e all'articolo 20 della legge sul design, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l'Istituto concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda.

² Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'Istituto non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.

Art. 16 Esame materiale

¹ Se vi è un motivo di esclusione giusta l'articolo 4 lettere a, d o e della legge sul design, l'Istituto concede al depositante un termine per avviare alla mancanza.

² Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'Istituto respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione.

Art. 17 Emolumento di registrazione

¹ Entro il termine fissato dall'Istituto, va pagato l'emolumento di registrazione (art. 19 cpv. 2 della legge sul design).

² L'emolumento di registrazione si compone:

- a. dell'emolumento di base;
- b. eventualmente dell'emolumento per la pubblicazione;
- c. eventualmente dell'emolumento per la descrizione del design depositato;
- d. eventualmente dell'emolumento per il differimento della pubblicazione.

³ Se il depositante ha chiesto il differimento della pubblicazione, al posto dell'emolumento per la pubblicazione giusta il capoverso 2 lettera b va pagato l'emolumento per il differimento giusta il capoverso 2 lettera d.

⁴ Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagato anche l'emolumento per la pubblicazione.

Art. 18 Registrazione e pubblicazione

¹ Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda e se gli emolumenti prescritti sono stati pagati, l'Istituto iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione.

² Rilascia al titolare del diritto un attestato di registrazione.

Art. 19 Pubblicazione dopo il differimento

¹ Due mesi prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare l'emolumento per la pubblicazione.

² Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 della legge sul design e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l'Istituto può, quattro mesi prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.

³ Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della legge sul design), dopo la scadenza del differimento della pubblicazione è possibile chiedere che la protezione sia mantenuta soltanto per singoli design.

⁴ Se l'emolumento per la pubblicazione non è pagato entro l'ultimo giorno del differimento o se entro i due mesi che precedono la scadenza del differimento non vengono inviate le necessarie raffigurazioni, l'Istituto cancella la registrazione.

Sezione 2: Rinnovo del periodo di protezione

Art. 20 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione

Quattro mesi prima della scadenza del periodo di protezione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della sca-

denza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

Art. 21 Procedura

¹ La domanda di rinnovo va presentata all'Istituto entro i dodici mesi che precedono la scadenza del periodo di protezione, ma in ogni caso entro sei mesi dopo la scadenza.

² Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della legge sul design), il rinnovo del periodo di protezione può essere limitato a singoli design. In tal caso, occorre indicare esattamente per quali design è chiesto il rinnovo.

³ L'emolumento per il rinnovo va pagato entro i termini di cui al capoverso 1. Se il pagamento dell'emolumento avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagato un emolumento supplementare.

⁴ Il rinnovo ha effetto alla scadenza del precedente periodo di protezione.

⁵ L'Istituto rilascia al titolare del diritto un attestato che conferma il rinnovo del periodo di protezione.

Capitolo 3: Fascicolo e registro

Sezione 1: Fascicolo

Art. 22 Contenuto

¹ L'Istituto tiene un fascicolo nel quale figurano lo svolgimento della procedura di registrazione e tutte le iscrizioni nel registro.

² I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente d'ufficio o su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.

³ ...⁵

Art. 23 Consultazione degli atti

¹ Prima dell'iscrizione del design nel registro e durante il periodo del differimento della pubblicazione, il fascicolo può essere consultato:

- a. dal depositante e dal suo rappresentante;
- b. dalle persone che comprovano che il depositante rimprovera loro di ledere il diritto sul design depositato o le mette in guardia da una tale lesione;
- c. da altre persone con il consenso esplicito del depositante o del suo rappresentante.

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

² Le persone menzionate nel capoverso 1 possono consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l'Istituto non è entrato nel merito.

³ Dopo l'iscrizione del design nel registro, sempre che la pubblicazione non sia stata differita, chiunque può consultare il fascicolo.

⁴ Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente giusta l'articolo 22 capoverso 2 decide l'Istituto dopo aver sentito il titolare del diritto.

⁵ L'Istituto può riscuotere un emolumento per la consultazione.

Art. 24 Conservazione degli atti

¹ L'Istituto conserva, per cinque anni dopo la cancellazione, l'originale o la copia degli atti di iscrizioni nel registro completamente cancellate.

² Conserva, per cinque anni dopo il ritiro, dopo il rigetto o dopo la non entrata nel merito, l'originale o la copia degli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte o sulle quali l'Istituto non è entrato nel merito.

³ ...⁶

⁴ Su domanda e previo pagamento di un emolumento, l'Istituto restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, le raffigurazioni e gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di conservazione.

Sezione 2: Registro

Art. 25 Contenuto del registro

¹ L'iscrizione del design nel registro contiene:

- a. il numero di deposito;
- b. la data di deposito;
- c. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del titolare del diritto;
- d. il cognome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante;
- e. il cognome della persona che ha creato il design;
- f. le indicazioni dei prodotti ai quali è destinato il design;
- g. un numero d'ordine per ogni design depositato;
- h. le riproduzioni del design;
- i. la data di registrazione;
- j. la data di pubblicazione.

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5023).

² La registrazione è eventualmente completata da:

- a. indicazioni sulla rivendicazione di una priorità giusta gli articoli 22 e 23 della legge sul design;
- b. l'indicazione che la pubblicazione è stata differita;
- c. una descrizione del design.

³ Nel registro sono inoltre iscritti:

- a. il rinnovo del periodo di protezione, con l'indicazione della data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto;
- b. la cancellazione completa o parziale dell'iscrizione nel registro, con l'indicazione del motivo;
- c. il trasferimento totale o parziale del diritto di design;
- d. la concessione di una licenza o sublicenza, con l'indicazione del cognome e nome o della ragione sociale così come dell'indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o, nel caso di una licenza parziale, con l'indicazione dei diritti derivanti dalla licenza;
- e. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul design;
- f. le restrizioni della facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;
- g. le modifiche concernenti le indicazioni registrate.

⁴ L'Istituto vi può iscrivere altre indicazioni d'interesse pubblico.

⁵ ...⁷

Art. 26 Consultazione del registro ed estratti

¹ Fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita, il registro può essere consultato da chiunque.

² Su domanda, l'Istituto fornisce informazioni sul contenuto del registro e ne rilascia estratti.

³ Può riscuotere emolumenti per la consultazione del registro, per informazioni e per estratti.

Sezione 3: Modifiche nella registrazione del design

Art. 27 Trasferimento

¹ La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

² Essa comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il diritto di design è trasferito interamente o parzialmente all'acquirente;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo dell'acquirente ed eventualmente del suo rappresentante.

Art. 28 Licenza

¹ La domanda di registrazione di una licenza va presentata dal titolare del diritto o dal titolare della licenza.

² Essa comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il titolare del diritto concede al titolare della licenza l'uso del design;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del titolare della licenza;
- c. eventualmente la richiesta che la licenza sia registrata come licenza esclusiva;
- d. in caso di licenza parziale, l'indicazione dei diritti oggetto della licenza.

³ Per la registrazione di una sublicenza, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia. Inoltre deve essere comprovato che il titolare della licenza è autorizzato a concedere sublicenze.

Art. 29 Altre modifiche nel registro

L'Istituto, in base a una relativa dichiarazione del titolare del diritto o a un altro documento sufficiente, registra:

- a. l'usufrutto e la costituzione in pegno del diritto di design;
- b. le modifiche fondate su una sentenza giudiziaria esecutiva o su un provvedimento d'esecuzione, così come le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice o da autorità preposte alle procedure esecutive;
- c. le modifiche che concernono indicazioni registrate.

Art. 30 Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda, l'Istituto cancella il diritto registrato in favore di terzi qualora il titolare di tale diritto presenti un'esplicita dichiarazione di rinuncia o un altro documento sufficiente.

Art. 31 Rettifiche

¹ Su domanda, le registrazioni errate sono rettificata.

² Se l'errore è imputabile a una svista dell'Istituto, la rettifica avviene d'ufficio.

Art. 32 Domanda ed emolumenti

¹ ...⁸

² La domanda di modifica o di rettifica di un'iscrizione nel registro è soggetta a emolumento.⁹

³ Se per lo stesso design è chiesta contemporaneamente la registrazione di più modifiche, è dovuto un unico emolumento.

Art. 33 Modifiche esenti da emolumento

Le seguenti modifiche sono esenti da emolumento:

- a. la registrazione della designazione, per la prima volta, di un rappresentante, così come la cancellazione di rapporti di rappresentanza;
- b. la registrazione del cambiamento d'indirizzo;
- c. le modifiche fondate su una sentenza giudiziaria esecutiva o su un provvedimento d'esecuzione, così come le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice o da autorità preposte alle procedure esecutive;
- d. la rettifica di errori imputabili a una svista dell'Istituto.

Sezione 4: Cancellazione del design**Art. 34**

¹ ...¹⁰

² Se la domanda di cancellazione del design si fonda su una sentenza giudiziaria, occorre allegare una copia della sentenza con un attestato secondo il quale essa è passata in giudicato.¹¹

³ L'Istituto cancella di moto proprio un design quando:

- a. non viene rinnovata la registrazione;
- b. non vengono pagati gli emolumenti previsti per la registrazione o per il rinnovo del periodo di protezione;
- c. in caso di pubblicazione differita non vengono fornite raffigurazioni.

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

⁴ Nei casi di cancellazione giusta il capoverso 3, l'Istituto informa il titolare del diritto.

⁵ La cancellazione di un design è esente da emolumenti.

Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto

Art. 35 Oggetto delle pubblicazioni

L'Istituto pubblica, fatto salvo il differimento della pubblicazione:

- a. la registrazione del design, con le indicazioni giusta l'articolo 25 capoversi 1 lettere a-h e 2;
- b. le indicazioni giusta l'articolo 25 capoversi 3 e 4, sempre che la loro pubblicazione appaia opportuna.

Art. 36¹² Organo di pubblicazione

¹ L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

² Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 37 Campo d'applicazione

L'intervento dell'Amministrazione federale delle dogane si estende:

- a. all'importazione, esportazione e transito di oggetti prodotti illecitamente;
- b. al deposito di tali oggetti in un deposito doganale.

Art. 38 Domanda d'intervento

¹ Il titolare del diritto o della licenza (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane. In casi urgenti la domanda può essere presentata direttamente all'ufficio doganale presso il quale gli oggetti prodotti illecitamente dovrebbero essere importati, esportati o sdoganati in transito.

² Il richiedente deve comprovare la sua legittimazione mediante un estratto del registro e esporre il suo interesse al diritto di protezione.

³ La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5023).

Art. 39 Trattenuta degli oggetti

¹ In caso di trattenuta, l'ufficio doganale custodisce esso stesso gli oggetti contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente.

² Il richiedente è autorizzato a prendere visione degli oggetti trattenuti. La persona abilitata a disporre degli oggetti può partecipare al sopralluogo.

³ Se già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 48 capoverso 2 o 3 della legge sul design è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli oggetti sono immediatamente liberati.

Art. 40 Tasse

Le tasse per il trattamento della domanda d'intervento e per la custodia delle merci trattenute sono rette dall'ordinanza del 22 agosto 1984¹³ sulle tasse dell'Amministrazione delle dogane.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 41** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 27 luglio 1900¹⁴ sui disegni e modelli industriali è abrogata.

Art. 42 Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato secondo quanto disposto nel testo qui allegato.

Art. 43 Disposizione transitoria sui termini in corso

I termini fissati dall'Istituto e in corso il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

¹³ RS 631.152.1

¹⁴ [CS 2 885; RU 1956 874, 1962 481, 1968 619, 1972 2277, 1977 1994, 1995 1789 5161, 1996 1340]

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 aprile 1993¹⁵ sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)

Art. 7 lett. g

...

Art. 11

...

2. Ordinanza del 19 ottobre 1977¹⁶ relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Art. 6

...

Art. 108 cpv. 1

...

Art. 109 cpv. 1, secondo periodo

...

Art. 121 cpv. 2, secondo periodo

...

¹⁵ RS 231.21. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

¹⁶ RS 232.141. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

3. Ordinanza dell'11 maggio 1977¹⁷ sulla protezione delle varietà

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3

...

¹⁷ RS **232.161**. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.