

LE DIVERSE FORME DI TUTELA DELLE FORME DEI PRODOTTI: STRATEGIE DI REGISTRAZIONE, BREVETTAZIONE E DIFESA ATTIVA PER LE IMPRESE ^(*)

CESARE GALLI,
IP LAW GALLI STUDIO LEGALE, MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA
UNIVERSITÀ DI PARMA

L'attuale fase economica, in cui la nostra industria sta subendo una forte concorrenza da parte dei Paesi emergenti, rende sempre più importante tutelare i valori della nostra innovazione e della nostra capacità di comunicazione, avvalendosi degli strumenti offerti dai diritti della proprietà intellettuale.

Tra i possibili oggetti di questa tutela, assumono una particolare importanza le forme dei prodotti: perché la forma di un prodotto è, soprattutto (ma non solo) per i prodotti di massa, il primo elemento con cui il pubblico viene in contatto, e assume quindi spesso un valore decisivo per determinare il successo o l'insuccesso di quel prodotto. Proteggere la forma dei prodotti contro le imitazioni è quindi fondamentale per mantenere la competitività delle nostre imprese, difendendo le posizioni di mercato che il Made in Italy ha saputo conquistarsi in questi anni, grazie alla forte creatività e alle indiscutibili capacità tecniche di cui ha dato prova.

IL DESIGN E LA CRISI DEI SISTEMI TRADIZIONALI DI PROTEZIONE DELLE FORME

Tradizionalmente nel nostro sistema giuridico la protezione delle forme era imperniata su un meccanismo che era stato definito, con una formula efficace, dei diversi livelli di tutela.

Secondo questo schema, le forme distintive, magari anche gradevoli, ma non tanto da raggiungere un particolare gradiente estetico, potevano essere registrate come marchi ed eventualmente, se non erano state registrate, godere di una più limitata protezione contro la concorrenza sleale confusoria. Una volta raggiunta la soglia di quello che veniva definito lo "speciale ornamento", le forme potevano invece essere tutelate con un particolare tipo di brevetto, il brevetto per modello ornamentale, di durata ventennale non prorogabile. Quando poi si attingeva il campo dell'arte, la forma poteva essere protetta con il diritto d'autore: ma doveva trattarsi di arte "pura", nel senso che tutela come modello e tutela di diritto d'autore erano rigorosamente alternative e che il criterio che serviva per distinguere le forme in grado di essere protette come modello ornamentale da quelle che potevano beneficiare della protezione col diritto d'autore, era quello della cosiddetta "scindibilità". In base a tale criterio, la forma di un oggetto era artistica, e quindi proteggibile col diritto d'autore, solo quando questa forma era "scindibile", cioè apprezzabile autonomamente dal prodotto al quale essa era applicata: come una scultura applicata sopra il tappo di una bottiglia, ma mai la bottiglia in sé.

In realtà quest'impostazione scontava una debolezza di fondo, e cioè quella di ipotizzare una volontà di coordinamento tra le diverse forme di tutela delle forme dei prodotti, che non pareva facilmente rinvenibile nel dettato normativo interno e sicuramente non era presente nell'intervento del legislatore comunitario in materia di marchi, che ovviamente non poteva che prescindere dalle singole (e diverse) discipline nazionali del diritto dei modelli, non ancora armonizzato a livello comunitario, e non prevedeva espressamente un divieto di cumulo tra forme di tutela diversa, ma anzi implicitamente lo ammetteva, là dove ad esempio ipotizzava e

^(*) Scritto in collaborazione con Mariangela Bogni, Avvocato in Milano (Studio IP Law Galli) e Dottore di ricerca in diritto industriale. In particolare, i paragrafi intitolati "Modelli e forme utili" e "Marchi di forma e utilità" sono stati scritti principalmente da Mariangela Bogni; i rimanenti da Cesare Galli.

disciplinava la possibile interferenza tra il diritto di marchio e altri diritti di proprietà industriale relativi allo stesso oggetto.

Questo sistema era stato inoltre messo in crisi proprio dall'irrompere del *design* e dalla sua affermazione come la forma d'arte per eccellenza della nostra epoca, perché è in grado di portare l'arte nella vita di ogni giorno, di trasformare oggetti d'uso in oggetti d'arte: una forma d'arte che ha come sua caratteristica proprio quella della non scindibilità, cioè del fatto che il valore artistico dell'opera di *design* è strettamente connessa alla funzione contemporaneamente svolta dal prodotto per l'uso quotidiano che di questo prodotto viene fatto. Com'è possibile, infatti, negare carattere artistico, e quindi la tutela di diritto d'autore, ad esempio a certe lampade che sono diventate veri e propri simboli della creatività italiana, e che sono esposte nei maggiori musei del mondo? E allo stesso modo, com'è possibile considerare degni di tutela soltanto i valori estetici e non anche quelli di mercato, che anche forme non "belle" possiedono, quando sono capaci di catalizzare l'attenzione del pubblico? E per le forme distintive, com'è possibile pensare di proteggerle solo contro il pericolo di confusione, trascurando fenomeni come il cosiddetto *look-alike*, e cioè le condotte, assai più insidiose, di coloro che imitano la forma e la confezione dei prodotti non in modo così plateale da indurre il pubblico a scambiargli per quelli originali o da imputarli alla stessa origine, ma comunque abbastanza da ricordare questi ultimi e quindi da metterli nella scia di essi in modo parassitario?

TUTELA DELLE FORME E NUOVE FORME DI TUTELA: LA REGISTRAZIONE PER DISEGNO O MODELLO

A queste domande hanno fornito almeno in parte una risposta i diversi interventi legislativi succedutisi a partire dal 1992 (prima riforma della legge marchi), sino al 2005 (entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale), passando per la riforma della legge modelli del 2001 e per il Regolamento n. 2002/6/C.E. sul modello comunitario, grazie ai quali oggi sostanzialmente il cumulo di protezioni non è più un tabù e la scindibilità è stata cancellata dal nostro ordinamento.

La prima importante novità riguarda le regole per l'accesso alla protezione come modello, che non è più subordinata al fatto che la forma conferisca al prodotto uno speciale ornamento, ma dipende da un requisito del tutto nuovo: il carattere individuale, definito come la capacità del modello di produrre un'impressione diversa sull'utilizzatore informato, rispetto alle forme già note nella Comunità Europea. Dunque la tutela riguarda oggi il valore di mercato delle forme dei prodotti, non più soltanto il loro valore estetico. E per rendere più evidente il cambio di prospettiva, è cambiato anche il nome: non si parla più di brevetto per modello ornamentale, ma di registrazione per disegno o modello.

Inoltre, sempre nella prospettiva di una maggiore attenzione alle esigenze di mercato, è stato introdotto il cosiddetto anno di grazia, cioè si è consentito all'autore di un nuovo modello di "provarlo" sul mercato per il tempo massimo di un anno, prima di decidere se registrarlo o meno, senza che la conseguente divulgazione del modello privi il modello di novità e quindi lo renda non proteggibile, come avveniva nel vecchio sistema (e come avviene tuttora per i brevetti per invenzione e per modello di utilità).

Non solo. Il Regolamento sul modello comunitario ha previsto una limitata protezione anche per le nuove forme dei prodotti che non vengano registrate come modelli dai loro titolari. E' però una protezione che presuppone da parte del titolare la prova dell'avvenuta divulgazione in ambito comunitario, che segna anche il momento iniziale di questa tutela, e l'identificazione specifica degli elementi che conferiscono al modello la sua individualità; è comunque meno intensa, perché consente di opporsi soltanto alle "copiature", cioè – come ha chiarito in un provvedimento da me ottenuto nel settembre 2005 il Tribunale di Bologna – quelle che non appaiono il frutto di una "coincidenza creativa" (Trib. Bologna, decr. 18 luglio 2005, poi confermato con ordinanza 8

settembre 2005, che ha concesso la tutela richiesta rilevando che il titolare del modello aveva individuato nel ricorso “gli aspetti del prodotto che conferirebbero ad esso il carattere della individualità” e aveva fornito la prova dell’avvenuta divulgazione in ambito comunitario, come richiesto dal Regolamento n. 2002/6/C.E.; e che il confronto dei campioni del prodotto originale e di quello del preteso imitatore “consente di apprezzare tra gli stesi prodotti un livello di somiglianza del carattere individuale dei modelli tale da renderne improbabile una coincidenza creativa”: Wings s.p.a. e Wings Research and Developement s.r.l. c. Bernardi Group s.p.a., Est.: Sbariscia, su cui si veda *IPLawGalli Newsletter*, ottobre 2005, accessibile, come le altre citate in prosieguo, dal sito www.iplawgalli.it). Questa protezione è anche molto più breve, perché dura soltanto tre anni, mentre la registrazione conferisce oggi una tutela quinquennale, rinnovabile di cinque anni in cinque anni fino a una durata massima di un quarto di secolo.

La protezione come modello – registrato e non registrato – non riguarda comunque solo la copiatura identica, ma anche le varianti che lascino invariata l’impressione generale: perciò una forma che si imponga veramente al mercato come molto innovativa avrà una tutela più ampia di un’altra che, pur possedendo una certa individualità, si distingua meno da quelle preesistenti.

MODELLI E FORME UTILI

Una disposizione espressa del Regolamento sul modello comunitario e del nostro Codice della Proprietà Industriale esclude invece dalla protezione come modello le caratteristiche di un prodotto “determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”. A prima vista questa disposizione sembrerebbe in contrasto con una delle caratteristiche storiche del *design*, quella di coniugare bellezza e utilità. Ma il contrasto è soltanto apparente: lo scopo di questa norma è di tipo antimonopolistico, ossia è quello di evitare che il monopolio sulla forma, sotto il profilo dell’approccio dei consumatori, diventi anche monopolio sull’utilità. Per le forme in grado di fornire al prodotto “una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego” il legislatore ha infatti previsto una tutela diversa, quella con il brevetto per modello di utilità che dura dieci anni, e non venticinque. Quando però il *designer* sceglie, tra infinite forme in grado di offrire la stessa utilità, una forma particolare in grado *anche* di imporsi all’attenzione del pubblico, niente si oppone alla registrazione di essa come disegno o modello, perché l’esclusiva venticinquennale su quella specifica forma non crea di per sé nessun vincolo sulla sua utilità.

Il coordinamento tra queste diverse protezioni non è tuttavia privo di aspetti problematici. L’art. 40 del Codice della Proprietà Industriale prevede che “Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce 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 uno stesso titolo”. Come si diceva, sussiste però il problema della differente durata della protezione dei due titoli (fino a venticinque anni per i disegni e modelli e dieci anni per il modello di utilità), e quindi il problema di rendere disponibile la forma nella sua valenza tecnica nel momento in cui sussista ancora un’esclusiva su quella stessa forma derivante dalla registrazione come disegno o modello.

Una prima risposta a questo problema potrebbe consistere nell’esclusione dalla registrazione come modello delle forme utili inderogabili, e cioè imprescindibili al fine di ottenere un certo risultato tecnico. Tale esito potrebbe trovare supporto nel disposto dell’art. 36 del Codice, a mente del quale “Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso”, anche se il testo della norma è d’ostacolo a questa lettura.

Il problema non sarebbe tuttavia ancora risolto, dal momento che il disegno o modello è protetto non solo contro l’imitazione pedissequa ma altresì contro ogni altro disegno o modello che non si

discosti dall' "impressione generale" che quello protetto dà all'utilizzatore informato: con la conseguenza che, anche con riferimento alle forme funzionali derogabili, potrebbe porsi il problema che le stesse si declinino in una pluralità di varianti tutte però assimilabili quanto ad impressione generale. Una soluzione potrebbe configurarsi in relazione al fatto che quanto maggiore è il numero delle forme in cui il "concetto innovativo" alla base del modello di utilità si può tradurre, tanto maggiore è la possibilità che solo parte di esse siano unificate dalla stessa "impressione generale", e quindi la possibilità di accesso della forma utile anche alla tutela come disegno e modello.

Un ulteriore problema riguarda il brevetto per modello di utilità e l'individuazione dell'area di tutela dal medesimo coperta, specie in relazione alla questione della necessità o non necessità del requisito dell'originalità per l'accesso alla protezione. L'opzione in senso positivo – argomentata soprattutto a partire dal richiamo operato dall'art. 86 del Codice della Proprietà Industriale (e prima dall'art. 1 della vecchia legge modelli) alle norme in materia di invenzioni in quanto applicabili e sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti – pare scontrarsi con il dettato dell'art. 82 del Codice (corrispondente al vecchio art. 1 della l. mod.) che sembra definire l'oggetto del brevetto per modello di utilità anche in relazione ai requisiti di brevettazione, riferendosi chiaramente al requisito della novità estrinseca (la norma parla infatti di modelli "nuovi") e ad un ulteriore requisito costituito dall'idoneità del modello stesso "a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere". Essa si pone altresì in contrasto con la linea di evoluzione della disciplina riguardante in generale i modelli, che sembra andare nel senso di configurarli come strumenti di protezione non tanto dell'innovazione o estetica o tecnica (che trova il suo alveo nella tutela rispettivamente delle invenzioni o del diritto d'autore, ora pacificamente applicabile anche al design di fascia alta), ma di valori di mercato "altri", comunque rilevanti.

Ciò è chiarissimo con riferimento alla disciplina dei designi e modelli che, in attuazione delle scelte del legislatore comunitario sul punto, ha espunto dai requisiti di accesso alla tutela la valenza estetica della forma, alla quale era è solo richiesto (come requisito minimo di protezione) la capacità di giocare in ruolo nelle dinamiche di mercato come strumento di richiamo dell'attenzione del consumatore; ed emergeva altresì dal Libro Verde sui modelli di utilità, ed in particolare nel Parere del Comitato Economico raccolto nello stesso, che, nella prospettiva dell'istituzione di questo titolo di protezione a livello appunto comunitario, escludeva l'originalità dai requisiti di protezione. Sembra dunque ragionevole affermare che la tutela dei modelli di utilità deve ritenersi subordinata alla sola sussistenza del requisito della "particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego", ove l'aggettivo "particolare" deve essere interpretato – in ossequio alla necessità di reperire un valore di mercato che giustifichi la protezione (principio questo a mio giudizio immanente all'intero sistema dei diritti della proprietà industriale) – nel senso dell'esistenza di un'utilità in grado di costituire un fattore apprezzabile per il pubblico in relazione alle sue scelte di acquisto: in tanto consiste la "meritevolezza" della tutela e in ciò va individuato quindi il filtro che seleziona fra le forme genericamente utili quelle da proteggibili come modello.

E' pur vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 82, comma 3° del Codice della Proprietà Industriale, "gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono una pari utilità, purché conseguano lo stesso concetto innovativo". Tale disposizione, riguardante l'ambito di protezione, non pare tuttavia autorizzi a ritenere l'originalità requisito necessario di tutela, rispecchiando esclusivamente il dato di fatto per cui l'adozione di una nuova forma in vista di una maggiore utilità è evidentemente figlia di un'idea (evidente o non evidente) che, in certi casi, può estrinsecarsi in diverse forme specifiche, tutte protette dal modello.

MODELLI E MARCHI DI FORMA

Il requisito del carattere individuale, che, come abbiamo visto, le forme dei prodotti devono possedere per essere tutelate come disegni e modelli, registrati e non registrati, è stato paragonato da qualcuno alla capacità distintiva dei marchi, dalla quale si distinguerebbe perché mentre quest'ultima va misurata in base al giudizio del pubblico comune, dei consumatori, il carattere individuale, secondo il Codice e il regolamento sul modello comunitario, va accertato secondo l'opinione dell'utilizzatore informato, il quale, in quanto esperto, è di regola più sensibile alle differenze, anche limitate. Tuttavia l'impressione diversa da cui dipende la proteggibilità di una forma come modello non è la stessa cosa della capacità distintiva: capacità distintiva significa capacità di *distinguere* comunicando un messaggio, cioè di essere segno, simbolo di qualcosa; carattere individuale significa capacità di *distinguersi*, di imporsi all'attenzione del pubblico come qualcosa di diverso dalle forme già conosciute, ma non necessariamente simboleggiando qualcosa.

Anche una forma può naturalmente avere una capacità distintiva, ma di regola non è così, perché è raro che il pubblico "legga" la forma di un prodotto come la portatrice di un messaggio e in particolare che il pubblico attribuisca la fonte di un prodotto alla sua forma. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee lo ha sottolineato in una lunga serie di decisioni in materia di marchi di forma, mettendo in luce come, normalmente, perché la forma di un prodotto (o il suo colore) sia in grado di svolgere una funzione distintiva occorre che con l'uso la forma si imponga all'attenzione del pubblico non solo in sé considerata, ma come il simbolo di un messaggio: quello che, attraverso la comunicazione e soprattutto la comunicazione pubblicitaria, le imprese sono capaci di convogliare. In particolare i Giudici comunitari hanno più volte ribadito che, anche se «ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale» non devono «essere applicati criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altre categorie di marchi», tuttavia «il carattere distintivo di un marchio costituito dalla forma di un prodotto può risultare ... più difficile da dimostrare rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo» (Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P, Mag e negli stessi termini già Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99); ed hanno correlativamente rilevato che «più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assume il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo», e che quindi «solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale di indicatore d'origine, non è privo di carattere distintivo» (così sempre la pronuncia nel caso Mag). Anche per questo i marchi di forma (e quelli di colore) rappresentano in qualche misura il campo di elezione per la fattispecie di acquisto di capacità distintiva attraverso l'uso, dal momento che essi non sono di regola percepiti come segni distintivi, ed in realtà neppure come segni, cosicché la dimostrazione dell'acquisto di capacità distintiva attraverso l'uso, a seguito di quello che sempre la Corte di Giustizia comunitaria ha efficacemente definito, sempre nel caso Mag e nelle sue pronunce successive sul tema, «un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato».

Emblematica, sotto questo profilo, può considerarsi una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, che ha tutelato come marchio – ed anzi come marchio che gode di rinomanza – della Ferrari il colore rosso riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducevano, valorizzando appunto la concreta percezione del pubblico interessato, che in questo campo riconosce in tale colore usato come colore di fondo o comunque prevalente dell'autovettura un segno distintivo univocamente riferibile alla Ferrari, ed enfatizzando anche la circostanza che la gamma dei prodotti realizzati dai contraffattori comprendeva prodotti che «ritraggono e accostano – senza nominarle, ma anche senza alcuna ragionevole possibilità di equivoco – auto riferibili ad almeno tre case: le rosse o rosso-bianche (Ferrari), le giallo-blu (Renault), le grigione (McLaren)», il che ad avviso del giudicante rendeva evidente che «tramite il colore i modelli

in contestazione intendessero richiamare precisamente le Ferrari» e forniva quindi la conferma della distintività del colore rosso appunto nella percezione del pubblico interessato (Trib. Milano, ord. 6 agosto 2008, in *IPLawGalli Newsletter*, settembre 2008, p. 24 s., che ha confermato un precedente decreto emesso *inaudita altera parte*; in un successivo provvedimento contro altre parti emesso nell'ottobre 2009, sulla base delle stesse premesse il Tribunale di Milano ha tutelato come marchio il colore rosso anche per prodotti di *merchandising*, compreso l'abbigliamento, che oltre ad essere colorati di rosso contenevano un richiamo alla Formula 1). Quest'ultimo rilievo merita di venire sottolineato: l'esistenza sul mercato di imitazioni di un segno che vengono percepite dal pubblico come un richiamo al messaggio di cui il segno è portatore presuppone infatti che questo segno sia appunto il portatore di un messaggio; e se questo messaggio è distintivo, ossia specifico e non solo generico, ciò implica necessariamente che il segno stesso sia dotato di capacità distintiva. Il giudizio relativo alla sussistenza della capacità distintiva, ancorché logicamente anteriore a quello in ordine alla contraffazione, finisce perciò in concreto per interagire con quest'ultimo, com'è giusto che sia nella prospettiva di adeguamento alla realtà del mercato e di centralità del giudizio del pubblico che abbiamo già visto costituire il più autentico «cuore» del diritto dei segni distintivi e della comunicazione d'impresa, e più in generale del diritto industriale.

Quando questo accade, la forma può essere protetta come marchio, registrato e non registrato, sia pure con alcuni limiti. Il nostro legislatore – e prima ancora il legislatore comunitario – ha infatti vietato la registrazione come marchio delle forme “necessarie per conseguire un risultato tecnico” e di quelle “idonee a conferire un valore sostanziale al prodotto”. Come è stato chiarito sempre dalla Corte di Giustizia comunitaria, lo scopo di questi divieti è ancora una volta quello di evitare che il monopolio della forma come segno diventi un monopolio sui valori sostanziali che la forma, in sé considerata, possiede: l'esclusiva sui marchi, infatti, è potenzialmente perpetua, e una tutela perpetua su questi valori sostanziali assumerebbe una valenza anticoncorrenziale. Perciò sono solo questi valori sostanziali che devono cadere in pubblico dominio, una volta scaduta la loro eventuale protezione come *design* o come modello di utilità; se invece la stessa utilità può essere conseguita attraverso infinite varianti, ciascuna di queste varianti può essere protetta come marchio (registrato o di fatto) e tutelata contro l'imitazione servile (e oggi anche contro l'appropriazione di pregi). Su questa base, sempre il Tribunale di Milano ha ritenuto proteggibile contro la confondibilità e l'agganciamento come marchio (non registrato) la forma di un cavatappi per bottiglie di vino molto famoso in questo settore, di cui erano state imitate non solo le caratteristiche necessarie da un punto di vista tecnico, ma anche quelle che potevano essere modificate senza perdite di utilità (Trib. Milano, decr. 17 gennaio 2006, in *IPLawGalli Newsletter*, aprile 2006, poi confermata da Trib. Milano, ord. 1° febbraio 2006, inedita (Ghidini Cipriano s.p.a. c. Alexander s.r.l., Est.: Bonaretti). E d'altra parte, se una forma possiede carattere individuale, ma non attribuisce di per sé al prodotto un valore sostanziale rilevante per il pubblico, questa forma, in quanto distintiva, può cumulare la protezione come modello con quella come marchio.

In particolare per ciò che concerne il divieto di registrazione previsto per la «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» – su cui la Corte di Giustizia non ha avuto sinora occasione di misurarsi con particolare approfondimento –, sembra chiaro che non potrà essere protetta come marchio solo la forma che, pur essendo distintiva, viene apprezzata dal pubblico in se stessa, per ragioni estetiche ma anche semplicemente di moda, cosicché sono queste ragioni (e non invece il fatto che tale forma sia percepita anche come segno, e cioè comunichi un determinato messaggio) a indurre il pubblico ad acquistare il prodotto che abbia questa determinata forma, salva anche qui la possibilità di registrare e proteggere una delle infinite varianti che la forma apprezzata in sé dal pubblico possa presentare, anche qui, ovviamente, in quanto tale variante assuma valenza distintiva, dovendo assumere anche sotto questo profilo rilievo decisivo la percezione del pubblico e l'adeguamento alla realtà di mercato. In questa chiave pare possibile dare risposta

positiva anche al problema di stabilire se un valido marchio di forma possa assolvere altre funzioni, oltre a quella distintiva, e quindi di stabilire se un limitato carattere tecnico od ornamentale di una forma sia compatibile con la sua protezione come marchio, naturalmente sul presupposto che tale carattere non assuma un rilievo prevalente nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Il problema, effettivamente sottoposto alla Corte di Giustizia nel procedimento C-107/03 P dalla parte che ricorreva contro una pronuncia del Tribunale C.E., è stato però giudicato irrilevante nel caso di specie, e quindi non affrontato, dato che il marchio considerato era stato ritenuto comunque privo di carattere distintivo, e questo rilievo ha avuto carattere assorbente nel giustificare il diniego di protezione: così Corte Giust. C.E., 23 settembre 2004, nel procedimento C-107/03 P. Il problema, effettivamente sottoposto alla Corte di Giustizia nel procedimento C-107/03 P dalla parte che ricorreva contro una pronuncia del Tribunale C.E., è stato però giudicato irrilevante nel caso di specie, e quindi non affrontato, dato che il marchio considerato era stato ritenuto comunque privo di carattere distintivo, e questo rilievo ha avuto carattere assorbente nel giustificare il diniego di protezione: così Corte Giust. C.E., 23 settembre 2004, nel procedimento C-107/03 P. La Corte di Giustizia comunitaria ha invece anche recentemente negato – richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza – che l’acquisto di capacità distintiva possa rendere proteggibile un marchio costituito da una forma che dà valore sostanziale al prodotto, e ciò anche nel caso in cui, come aveva prospettato il Giudice remittente (l’Hoge Raad dei Paesi Bassi), «prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo» (Corte Giust. C.E., 20 settembre 2007, nel procedimento C-371/06). Anche se il quesito sottoposto alla Corte rendeva in questo caso la risposta pressoché obbligata, ci si può domandare se possa accadere che una forma che originariamente era apprezzata dal pubblico in sé considerata (e come tale conferiva valore sostanziale al prodotto) perda questa valenza, e venga apprezzata dal pubblico unicamente come segno, in modo che per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia determinata, non solo «in misura prevalente», come prospettato dal Giudice olandese, ma interamente «dalla sua notorietà quale segno distintivo»: ciò che non è affatto escluso che possa accadere, posto che la percezione delle forme dei prodotti da parte del pubblico è in larghissima misura influenzata dalla comunicazione e può dunque mutare nel tempo. Anche il valore sostanziale di una forma può dunque in ipotesi venir meno, cessando correlativamente di costituire un impedimento alla successiva registrazione del marchio, se non anche determinando la sanatoria dell’originaria nullità di esso (che non è contemplata dall’ordinamento e non può quindi essere creata dall’interprete).

MARCHI DI FORMA E UTILITA’

Più delicato è il tema del rapporto con la tutela come marchio della forma utile.

Questo viene in rilievo sotto due profili. Il primo riguarda la sussistenza in capo alla forma stessa del requisito della capacità distintiva. La giurisprudenza comunitaria ha infatti sottolineato in alcuni precedenti come la percezione della forma da parte del pubblico in termini funzionali (a prescindere dal fatto che tale funzionalità sussista effettivamente oppure no) oscurerebbe l’apprezzamento della medesima forma quale segno distintivo (in questo senso Trib. C.E., 28 gennaio 2004, nei procedimenti T-146/02 e T-153/02; Trib. C.E., 5 marzo 2003, T-194/01; e Trib. C.E., 9 ottobre 2002, T-173/00). L’aspetto del prodotto non sarebbe infatti avvertito come qualcosa di “arbitrario”, e quindi scelto come strumento di comunicazione, ma come elemento che trova una sua giustificazione sostanziale, e quindi come caratteristica intrinseca del prodotto stesso.

Un secondo aspetto è quello riguardante l’esclusione della tutela come marchio delle forme utili, in quanto tale utilità costituisce (al pari della sussistenza di un certo gradiente estetico) un valore intrinseco e “sostanziale” che non può essere sottratto alle dinamiche di mercato in perpetuo.

Su questo punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, a partire dalla nota sentenza nel caso Philips c. Remington (Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99), sembra avere sposato un orientamento molto restrittivo, escludendo dalla valida registrazione tutte le forme utili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno indispensabili ai fini di raggiungere un certo risultato tecnico (e siano dunque inderogabili). Tale interpretazione dell'impedimento alla registrazione consistente nella funzionalità non pare però condivisibile, quanto meno con riferimento ai casi in cui il "concetto innovativo" che ha portato all'adozione di una certa forma per ottenere un risultato tecnico possa tradursi in un numero tendenzialmente infinito di specifiche forme, con la conseguenza che nessun problema relativo ad un monopolio potenzialmente perpetuo della valenza utilitaria potrebbe nemmeno astrattamente porsi.

Un'ipotesi di soluzione a questo problema sembra però potersi reperire nella prospettiva di ordine sistematico del coordinamento tra diverse forme di tutela delle forme, a partire dalla considerazione per cui gli impedimenti assoluti alla registrazione mirano ad impedire la tutela come marchio solo con riferimento a ciò che del marchio non è "solo" marchio, e cioè all'eventuale ulteriore "componente" del segno. Si potrebbe dunque immaginare di "salvare" la validità della registrazione sul fronte dell'ambito di tutela, e cioè confinando l'area della protezione della forma utile ai casi di riproduzione identica o comunque molto prossima della forma oggetto della registrazione.

Questo tipo di approccio – che ammetterebbe la registrazione, salvaguardando le istanze antimonopolistiche sul fronte di una ridotta estensione della tutela – potrebbe essere valido per le forme utili che siano fungibili sotto il profilo del risultato tecnico che consentono di ottenere ed abbiano anche una valenza distintiva. Non si può tuttavia non rilevare come tale impostazione desti a sua volta problemi di compatibilità con il tenore letterale delle disposizioni che individuano l'ambito di protezione dei marchi, e che commisurano lo spazio della tutela all'area di espansione del messaggio trasmesso dal segno. L'ostacolo tuttavia non appare insuperabile, in quanto, in linea di fatto, è ragionevole ritenere che le uniche forme alternative a quella specificamente registrata come marchio in grado di richiamarne il messaggio siano tendenzialmente quelle ad essa più prossime, essendo improbabile che quelle più lontane abbiano risentito positivamente dell'acquisto di *secondary meaning* da parte della forma ammessa alla registrazione.

Si tratta insomma di pensare ad una sorta di lettura coordinata fra le norme relative all'ambito di tutela del marchio e quelle che disciplinano gli impedimenti assoluti alla registrazione, che limiti la protezione conferita da quest'ultima in un'estensione, per così dire, compatibile con il principio per le soluzioni tecniche non possono essere sottratte potenzialmente in perpetuo alla disponibilità del mercato. O, per meglio dire, che limiti la tutela del marchio alla funzione che è propria di questo istituto, che non è certo quella di conferire un'esclusiva su elementi dotati di valore sostanziale sotto il profilo tecnico.

Tale coordinamento fra impedimenti alla registrazione e ambito della tutela del segno, del resto, con riferimento allo specifico caso della capacità distintiva, viene già implicitamente effettuato dalla nostra giurisprudenza e dalla nostra dottrina, ad esempio con riferimento all'individuazione dell'area di tutela dei segni in virtù della loro forza distintiva: il parallelo potrebbe sembrare discutibile, dal momento che il requisito della capacità distintiva è, ovviamente e necessariamente, connesso con quello dell'ambito di protezione del segno, ma risponde in realtà ad un'analoga esigenza pro-concorrenziale e, prima ancora, di adeguamento all'effettiva realtà del mercato.

IL DESIGN COME ARTE:
LA TUTELA DI DIRITTO D'AUTORE

Il cumulo di protezione è però oggi ammesso anche sotto un altro profilo: una stessa forma può cioè essere tutelata sia come modello, sia in base al diritto d'autore. Questo cumulo è stato però introdotto dal nostro legislatore con un eccesso di prudenza, forse anche a causa dell'azione della *lobby* dei contraffattori, che si è purtroppo dimostrata molto più efficiente di quella dei *designers* e delle imprese veramente innovative.

La norma che ha ammesso anche le opere del *design* a beneficiare della protezione del diritto d'autore sembra infatti scritta apposta per creare un rebus inestricabile, in quanto prevede che queste opere siano tutelabili solo quando possiedono di per sé carattere creativo e valore artistico. L'espressione "di per sé" è stata così talvolta interpretata, anche in alcune poco meditate pronunce della giurisprudenza, nel senso che la tutela ci sarebbe solo per gli oggetti che non sono pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano: mentre, come già si è detto, la caratteristica del *design* è proprio quella di portare l'arte nel quotidiano, di rendere delle forme, che hanno valore artistico, forme della nostra vita quotidiana. Questa interpretazione, che fa rientrare dalla finestra il requisito della scindibilità appena uscito dalla porta, è del resto incompatibile con le norme del diritto comunitario, che ne hanno imposto espressamente l'abbandono: e dunque chiaramente non può essere accolta.

La portata della norma è comunque limitativa, perché ammette alla tutela di diritto d'autore le opere del *design* solo a condizione che possedano non solo carattere creativo, come tutte le opere tutelate, ma anche valore artistico, valore che dovrà dunque essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. In pratica, ciò significa che la tutela di diritto d'autore verrà riservata alle opere di più elevato livello, alla fascia alta del *design*, spesso rivelate come tali proprio dalla "lunga durata" del loro apprezzamento da parte del pubblico, oltre le mode e l'evoluzione del gusto. Sotto questo profilo, può forse apparire sorprendente che, per effetto della scelta del legislatore di aggiungere un requisito supplementare rispetto a quello del carattere creativo previsto per tutte le altre opere protette dal diritto d'autore, nel caso del *design* il riconoscimento del prodotto come opera d'arte venga elevato in qualche misura a elemento costitutivo della protezione, o comunque a condizione di essa; a ben vedere, però, tutto questo dipende dalla peculiarità di questa forma d'arte, che è inscindibilmente connessa alla realtà nella quale viene fruita come oggetto d'uso, cosicché da questo contesto (e dalla percezione di essa da parte del suo pubblico) non si può prescindere neppure per definirne il valore come possibile oggetto di diritto d'autore. Proprio su questo argomento alcuni anni fa Indicam mi ha chiesto un parere *pro veritate*, da depositare in una causa che opponeva un suo associato ad un contraffattore di una lampada che costituisce forse uno dei simboli della creatività italiana in questo settore; e chi scrive ha convintamente sostenuto la proteggibilità di essa, e la sua proteggibilità anche contro le imitazioni che non siano strettamente identiche, perché la tutela di diritto d'autore riserva all'autore non soltanto la riproduzione dell'opera, ma anche il diritto di elaborazione sull'opera stessa.

DALL'ALTERNATIVITA' AL COORDINAMENTO DELLE TUTELE

In questa maniera sembra dunque possibile ricondurre ad unità il sistema.

Abbiamo una protezione del *design* che si configuri come innovativo rispetto alle forme preesistenti sotto il profilo del modello; abbiamo una protezione come marchio (registrato e non registrato) delle forme che abbiano acquistato carattere distintivo e che non diano comunque valore sostanziale al prodotto; e abbiamo anche una protezione di diritto d'autore del *design* più elevato, di quello che, pur riguardando sempre oggetti d'uso, assume un vero e proprio valore artistico, destinato a durare nel tempo. Sottolineo la particella "anche", perché è ovvio che, anche per queste forme – come per tutte le forme di *design* –, la registrazione come modello (e come

marchio, quando ne sussistono i presupposti) è assolutamente consigliabile, anche per superare i problemi interpretativi ai quali ho fatto cenno, sulla base dei quali la giurisprudenza ha talvolta negato protezione a opere di *design* di indiscutibile valore artistico.

Dunque, di “livelli” di tutela della forma si deve parlare oggi per riferirsi non ad un sistema che preveda diverse tutele alternative fra loro – apparentemente “perfetto”, ma irrealistico, perché incapace di dar conto della complessità delle relazioni che possono intercorrere tra le varie funzioni assolte dalla forma di ciascuno specifico prodotto –, bensì alla necessità di coordinare, caso per caso, le differenti tutele apprestate dall’orientamento per queste diverse funzioni, ammettendone il cumulo ogni volta che esso non assume una valenza monopolistica, ossia ogni volta che esso non prolunga artificiosamente la protezione di un valore di cui l’ordinamento ha previsto la caduta in pubblico dominio entro un certo termine. I vari interventi normativi di cui si è parlato hanno cioè fatto emergere, anche sul piano sistematico, un principio opposto a quello su cui si fondava la nostra dottrina tradizionale che abbiamo sopra riferito, e che, a differenza di essa, mira ad apprestare protezioni diverse per i diversi valori di mercato che le forme, in concreto, possono presentare; ed affida il coordinamento tra queste diverse protezioni a regole dirette ad evitare un uso fuorviante di esse, per proteggere valori differenti da quelli che esse sono istituzionalmente chiamate a tutelare ovvero per superare i limiti – anche temporali, ma soprattutto di contenuto – che queste diverse protezioni incontrano.

CESARE GALLI

CESARE GALLI è titolare della cattedra di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma e Avvocato, a capo di uno Studio specializzato in Intellectual Property con sede principale a Milano e succursali a Parma, Brescia e Verona. Definito dalla Guida Chambers, “*A formidable academic and formidably well-prepared practitioner*”, dal 2002 figura nelle guide specializzate internazionali come uno dei maggiori specialisti italiani nella difesa della proprietà industriale.

Nel corso della sua attività si è occupato di importanti cause, in Italia e all’estero, relative a tutte le branche del Diritto industriale, in particolare marchi e *domain names*, brevetti per invenzioni e modelli, *industrial design* e denominazioni di origine, ed affrontando più volte problematiche di carattere internazionale e con aspetti *cross-border* (quest’ultimo tema ha anche costituito l’oggetto di un suo noto articolo).

Nel 1999 ha ottenuto la prima sentenza italiana di merito in materia di brevetti biotecnologici. Nel 2004 ha egualmente ottenuto la prima decisione italiana che riconosce la validità di un brevetto relativo a una *computer implemented invention*. Tra il 2005 e il 2009 ha fatto concedere alcuni tra i provvedimenti più innovativi ed avanzati a tutela del segreto industriale e dei marchi rinomati e per la repressione del *look-alike*.

Di pari passo con lo svolgimento della sua attività professionale, l’avv. prof. Cesare Galli ha percorso tutta la carriera universitaria sino al conseguimento della cattedra (Dottore di ricerca: 1995; Professore associato: 1998; Professore ordinario: 2000), ed ha al suo attivo un grande numero di pubblicazioni in materia di marchi, brevetti e diritto d’autore, tra cui i volumi: *Il diritto transitorio dei marchi* (Milano, Giuffrè, 1994); *Funzione del marchio e ampiezza della tutela* (Milano, Giuffrè, 1996); *I domain names nella giurisprudenza* (Milano, Giuffrè, 2001); e *La nuova legge marchi*² (Milano, Giuffrè, 2001, quest’ultimo scritto insieme al Prof. Vanzetti); *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione* (Padova, CEDAM, 2002 – curatore e autore di uno dei saggi); *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* (Torino, Giappichelli, 2003 – curatore e autore di uno dei saggi); *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010* (Milano, IPSOA Wolters Kluwer, 2010).

IP_Law_Galli

Per UTET sta curando, come Direttore della pubblicazione ed autore dei testi fondamentali, un Commentario al Codice della Proprietà Industriale e alle altre leggi e regolamenti comunitari in materia di proprietà intellettuale che apparirà nella collana dei Codici Iperestuali e la cui uscita è prevista per giugno 2011.

Membro di INDICAM e di AIPPI, nella seconda è responsabile del Gruppo di studio sui marchi. A livello internazionale è stato delegato italiano ai Congressi AIPPI di Ginevra del 2004, di Berlino del 2005, di Singapore del 2007 e di Boston del 2008; al Congresso AIPPI di Göteborg dell'ottobre 2006 è stato Co-Chairman del *Working Committee* internazionale su marchi e denominazioni di origine ed a quello di Singapore dell'ottobre 2007 è stato Chairman del *Working Committee* internazionale sulle limitazioni alla protezione dei marchi.

Nel 2004, in occasione del varo del Codice della Proprietà Industriale, è stato sentito come esperto dalla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Nel 2005 è stato chiamato a far parte della Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice, che ha poi predisposto il testo dell'attuazione italiana della Direttiva n. 2004/48/C.E.E. Dal 2006 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico istituito in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione e nel 2007 è stato incluso nella Commissione per la revisione del Regolamento sul diritto d'autore, istituita nell'ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nel 2009 è stato chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria e della nuova Commissione di esperti costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la revisione del Codice, che ha portato alla stesura dello schema del d.lgs. n. 131/2010, oltre ad essere consultato dalla Direzione Generale per la predisposizione della circolare interpretativa volta a limitare l'impatto negativo della nuova norma relativa all'apposizione dei marchi italiani su prodotti realizzati all'estero, circolare di cui ha dettato le linee fondamentali a tutela delle attività pregresse delle imprese italiane, ed ha quindi predisposto uno schema di nuova disciplina sulla contraffazione a mezzo della rete web.

Sempre nel 2009 è stato nominato componente dell'*European Counterfeiting and Piracy Observatory* istituito in seno alla *DG Markt* della Commissione Europea, in rappresentanza delle imprese private italiane, e vi è attualmente impegnato nella ricognizione sull'attuazione della Direttiva Enforcement, nella prospettiva della sua possibile revisione.

© 2011 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

IP_Law_Galli

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE
MILANO - BRESCIA - PARMA - VERONA

MILANO
Via Lamarmora 40 – I-20122
Tel +39.02.54123094-5511973
Fax +39.02.54124344
E-mail galli.mi@iplawgalli.it

PARMA
Via Farini 37 – I-43100
Tel. +39.0521.282210
Fax +39.0521.208515
E-mail galli.pr@iplawgalli.it

BRESCIA
Viale Venezia 44 – I-25123
Tel +39.030.3756773
Fax +39.030.3756773
E-mail galli.bs@iplawgalli.it

VERONA
Via Catullo 16 – I-37121
Tel. +39.045.8069239
Fax +39.045.595235
E-mail: galli.vr@iplawgalli.com

WWW.IPLAWGALLI.COM