

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXIII - N. 2 - Dicembre 2008

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. post. - 70% - Filiale di Milano

## Notizie flash sul regolamento di attuazione del CPI e norme sull'elezione del Consiglio

Il progetto di Regolamento di attuazione del CPI è in corso di verifica presso l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al momento non è dato di sapere in che tempi potrà avvenire la conclusiva definizione del testo del regolamento e la firma da parte del Ministro ma è difficile essere ottimisti.

Il suddetto regolamento comprende, come è noto, anche le norme di convocazione dell'Assemblea del nostro Ordine, ex Art. 212 CPI, e quelle di elezione del Consiglio dell'Ordine, ex Art. 214 CPI. Nel timore che il regolamento al CPI non sia in vigore in tempo utile per la convocazione della prossima Assemblea, che si dovrà tenere ex Art. 213 CPI entro il prossimo mese di marzo 2009, il Consiglio dell'Ordine ha inviato all'UIBM una precisa richiesta di stralcio dal Regolamento delle norme che riguardano la convocazione dell'assemblea e l'elezione del Consiglio dell'Ordine, al fine di sottoporre al Ministro un D.M. da varare urgentemente, tale da consentirci di procedere alle votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Nella lettera al direttore generale dell'UIBM, Dott.ssa Ludovica Agrò, il Consiglio dell'Ordine ha evidenziato la situazione come segue. L'elezione del Consiglio avrebbe dovuto tenersi

---

*Paolo Pederzini*

---

già nel corso dell'assemblea annuale del 2006. Purtroppo, né quell'anno né l'anno scorso è stato possibile procedere con le elezioni in mancanza delle disposizioni regolamentari sulle modalità di convocazione dell'assemblea e sullo svolgimento delle votazioni. Il Consiglio ha, dunque, proseguito nella sua attività in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 215, comma 2 del Codice della Proprietà

Industriale, peraltro su precise indicazioni dell'UIBM. Tale situazione non è più sostenibile non potendo il Consiglio continuare indefinitamente nell'attività senza una verifica della volontà dell'Assemblea degli iscritti. I componenti del Consiglio dell'Ordine auspicano che la richiesta di cui sopra possa trovare il pronto accoglimento da parte delle istituzioni preposte all'approvazione del DM e che in occasione della prossima Assemblea si possa dare corso all'elezione del Consiglio.

A tutti i nostri lettori  
i migliori Auguri  
di Buon Natale  
e Felice 2009

### ***In questo numero***

I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione

La tutela "atipica" del *design*, ossia la tutela ultramerceologica del marchio attraverso il modello

"Disegni e modelli comunitari - La minaccia di contraffazione ed argomenti collegati"

Il food design

# Nuova normativa sulla proprietà industriale: Ddl 1441-ter-A

*Fabrizio De Benedetti*

Alla Camera è in corso di approvazione (inizio di novembre 2008) un disegno di legge nato come collegato alla legge finanziaria. Si tratta del A.C. 1441-ter-A "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Esso è noto soprattutto per contenere norme destinate al cosiddetto ritorno dell'Italia al nucleare, ma legifera poi su disparate materie. Per quanto ci interessa gli articoli che riguardano il nostro settore sono quelli da 10 a 13. L'articolo 13 modifica in alcuni punti il Codice della Proprietà Industriale. All'articolo 47 del Codice verrebbe introdotta la cosiddetta priorità interna. Vengono modificati sia l'articolo 134 che l'articolo 245 al fine di sanare il vuoto legislativo creato con le sentenze del 2007 e del 2008 della Corte Costituzionale con cui tali articoli sono stati cancellati per incostituzionalità dovuta a difetto di delega.

L'articolo 134 nuovo prevede pertanto che ai procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale si applichi il rito ordinario e l'articolo 245, come modificato, fa salvi i procedimenti di appello svolti di fronte alle sezioni specializzate anche se in giudizio di primo grado erano iniziati secondo le norme precedentemente in vigore.

Viene quindi previsto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione in tale settore.

Infine, viene data delega al Governo, purtroppo entro la data impossibile del 30 dicembre 2008, di apportare disposizioni correttive o integrative al Codice su una serie di punti, incluso quello per cui le invenzioni realizzate da ricercatori delle università o di altre strutture pubbliche di ricerca appartengono alla stessa uni-

versità o amministrazione pubblica. Mentre l'articolo 11 è stato soppresso, l'articolo 10 e l'articolo 12 riguardano sostanzialmente un aggravamento delle pene e sanzioni in relazione ad attività di contraffazione. Tuttavia, in un caso le sanzioni vengono diminuite.

Si tratta della sanzione pecuniaria per l'acquisto incauto di merce contraffatta da parte di semplici consumatori per il quale la multa da 500 a 10.000 euro è modificata in multa da 100 a 7.000 euro in modo da rendere più facilmente applicabile la sanzione medesima da parte dei vigili urbani. Le modifiche dell'articolo 10 riguardano sostanzialmente gli articoli 473 e 474 del Codice Penale, l'aggiunta di un 474-bis, 474-ter e 517-ter. Il testo finale, che peraltro ha subito modifiche fino all'ultimo, sembrerebbe in particolare introdurre sanzioni penali pesanti per la violazione di brevetto, oltre che di marchio e di modello/disegno.

Per di più, il procedimento penale sarebbe applicabile sin dal momento del deposito delle relative domande (sic!). Si tratta di modifiche che come minimo destano sconcerto in quanto finora l'interpretazione assolutamente maggioritaria dell'articolo 473 CP riguardava soltanto i casi di falsità materiali compiute sull'attestato di concessione del brevetto, in altre parole la falsificazione del certificato di brevetto, mentre la norma di carattere penale, riguardante la violazione sostanziale del brevetto, è considerata esclusivamente quella dell'articolo 127 CPI.

Tra l'altro ciò si giustificava appieno con il fatto che gli articoli 473 e 474 CP riguardano i delitti contro la fede pubblica e dunque l'inganno al pubblico che può ben realizzarsi in caso di contraffazione di un marchio o di un disegno ma appare del tutto improbabile nel caso di contraffazione di brevetto, il cui accertamento

richiede l'intervento di esperti qualificati tecnicamente e brevettualmente. La strada presa dal Governo e dal Parlamento italiano meraviglia tanto più in quanto nel 2006 la Commissione Europea aveva emanato una proposta di direttiva per quanto riguarda la sanzionabilità penale di "violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione".

Tuttavia, il Parlamento Europeo, nella seduta del 25 aprile 2007, aveva approvato la proposta di direttiva escludendo la sanzionabilità penale della contraffazione brevettuale, andando incontro alle richieste degli utenti ed esperti brevettuali di tutti i paesi europei ben consci che i conflitti sull'esistenza di una violazione brevettuale, per il loro grado di difficoltà e per l'influenza sulle condizioni di concorrenza, non sono suscettibili di essere risolti in sede penale.

Gli articoli in questione sono stati comunque approvati e, quando l'intero testo del disegno di legge verrà votato dalla Camera dei Deputati, esso passerà all'esame del Senato dove tuttavia potrebbe non esserci spazio per modifiche.

# Progetto di emendamenti al regolamento dell'European Qualifying Examination (EQE)

Paolo Pederzini

Con comunicazione del 30 settembre 2008 l'UIBM ha sottoposto al Consiglio dell'Ordine i documenti relativi al Progetto di Emendamenti al Regolamento dell'European Qualifying Examination EQE/REE (in relazione al quale l'EPI avrebbe espresso la sua approvazione con una lettera al Presidente dell'EPO datata 19 settembre 2008) con richiesta di far conoscere eventuali commenti a strettissimo giro di posta. Si tratta di una documentazione di 110 pagine (*che potete trovare sul sito dell'Ordine alla voce "Interventi legislativi e normativi"*).

Dalla lettura del sommario si ricava quanto segue:

*This document contains the proposed new version of the Regulation on the European qualifying examination, including the conditions for registration and enrolment. The main points of the revision are measures to reverse the strongly upward trend in costs, a clear definition of the bodies responsible for conducting the examination, and their powers, and improvements in the quality of the examination.*

*The document also comprises an outline of the new Implementing provisions to the Regulation (IPREE) agreed between the European Patent Office and the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office. Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 134, paragraph 2(c) and Article 134a, paragraph 1(b) thereof, the Administrative Council is requested to approve the draft decision amending the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives.*

Dalla prospettazione indicata, nella Parte I, Introduzione, risulta che la proposta del nuovo regolamento EQE si prefiggerebbe di migliorare le condizioni complessive per i candidati a sostenere l'esame di qualificazione come European Patent Attorney, in

particolare con riferimento alla loro preparazione per l'esame in modo da ridurre la percentuale dei respinti (Cfr. introduzione, pag. 4).

La mission del progetto, secondo l'EPO, sarebbe quella di introdurre facilitazioni, quali la libertà di scelta da parte del candidato relativamente alla prova da affrontare di volta in volta (cfr. Art. 15, e, ad esempio, la predisposizione della documentazione d'esame in tutte le tre lingue ufficiali (cfr. Art. 12).

A questo riguardo la nota esplicativa indica che risulterebbero facilitati soprattutto i candidati la cui lingua madre non è una lingua ufficiale dell'EPO.

In proposito, il Consiglio, sentiti anche alcuni consulenti di provata esperienza nella materia, rilevato che le facilitazioni di cui sopra sono assai limitate e che, al contrario, le modifiche più rilevanti rischiano di penalizzare i candidati, specie dei paesi che non hanno come lingua madre una delle lingue ufficiali dell'EPO, ha espresso all'UIBM parere sfavorevole. In particolare la Proposta di emendamenti all'attuale EQE prevede l'introduzione di un pre-esame, sulla falsa riga del paper D1, motivato con il fine di migliorare la preparazione dei candidati all'esame e ridurre il numero dei "fallimenti" e quindi dei re-sitter". Tuttavia non sembra che il pre-esame possa essere di particolare aiuto (o addirittura di alcun aiuto) nello svolgimento dei papers A, B, C e D.

Se il pre-esame volesse dare al candidato un'idea in merito alla sua preparazione (come in una specie di mock examination facoltativa ma non penalizzante) allora si tratterebbe di una opzione utile dal punto di vista didattico.

Invece nell'ottica dell'EPO il mancato

superamento del pre-esame impedisce l'accesso all'esame vero e proprio, cosicchè esso si pone come una sorta di sbarramento.

Per assurdo, se passasse il concetto di pre-esame obbligatorio, quale sarebbe il risultato? Un passing rate forse più alto per l'esame vero e proprio, ma un passing rate del 20% per il pre-esame. Risultato: un semplice cambio di nome per l'esame che opera lo sbarramento effettivo e nessun effetto positivo per risolvere il problema del passing rate troppo basso. Ma in aggiunta a rendere lo sbarramento più efficace, c'è la previsione di un sostanziale aumento delle tasse d'esame per chi lo ripete, aumento sempre maggiore man mano che aumenta il numero dei tentativi.

Per questi motivi, e per altri che risulteranno nel seguito, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno dare risposta alla richiesta dell'UIBM, sostanzialmente come segue:

Egregio Dr. Conte,

La proposta di nuovo regolamento EQE è evidentemente legata alla revisione del regolamento di implementazione dell'esame (IPREE) di cui sono esposti i principi (annex 3).

L'Ordine dei Consulenti apprezza il fatto che la proposta di revisione, come si afferma nell'introduzione "... ha lo scopo di migliorare le condizioni complessive per i candidati, in particolare con riferimento alla loro preparazione per l'esame ... in modo da diminuire la percentuale di respinti..." (cfr. Introduzione, p.4) e ovviamente apprezza le facilitazioni per i candidati introdotte nella proposta di regolamento come, in particolare, la libertà di scelta da parte del candidato relativamente alla prova da affrontare di volta in volta (cfr. art 15) oppure la predisposizione della documentazione d'esame in tutte le tre lingue ufficiali (cfr. art. 12) (in proposito, si deve tuttavia notare che non è cor-

retto affermare, come fa la nota esplicativa di questo articolo, che in tal modo si facilitano i candidati dei paesi che non hanno come lingua madre una delle lingue ufficiali dell'Epo: di fatto si facilitano soprattutto i candidati la cui lingua madre è una lingua ufficiale dell'Epo in quanto essi non saranno tenuti a conoscere alcuna altra lingua che la propria, mentre gli altri dovranno sostenere l'esame e analizzare la documentazione in una lingua diversa dalla propria; ciò comporta fatalmente un aumento del numero di candidati dai paesi con lingua ufficiale in quanto viene meno l'ostacolo di dover conoscere una seconda lingua, ostacolo che resta solo per i candidati degli altri paesi, tra cui l'Italia.

Si deve rilevare tuttavia che le facilitazioni di cui sopra sono assai limitate e che le modifiche più rilevanti invece penalizzano i candidati sul presupposto, del tutto erroneo, che un buon numero di essi affronta le prove senza la preparazione sufficiente come dimostrerebbe il basso numero di coloro che ottengono un esito positivo.

Pertanto, l'Ordine, per i motivi che seguono, non è favorevole ad un testo di regolamento che ritiene, nello scopo ultimo, punitivo per i candidati e che penalizza ovviamente di più quelli che non hanno come lingua madre una delle lingue di lavoro dell'EPO.

L'introduzione alla proposta di nuovo regolamento indica (cfr. pp. 5 e 6) gli obiettivi di tale proposta ed in particolare:

A) Al punto 1 si dice che i candidati devono dimostrare un livello di tirocinio (training) avanzato con solide conoscenze pratiche e teoriche ... Siccome, vista la severità dell'esame, non si può pensare che attualmente i candidati non debbano già dare detta dimostrazione, si può solo assumere che l'obiettivo, secondo la proposta, sarebbe in realtà raggiunto tramite il pre-esame previsto all'art. 1.7 e 11.7 nonché nel regolamento di implementazione (IPREE). In effetti al successivo punto 5 si dice ... "Il successo nel pre-esame è un pre-requisito per essere ammessi all'esame principale" (cioè l'esame vero e proprio).

Pertanto, nonostante negli articoli

sopra indicati della proposta di regolamento, il pre-esame appaia come opzionale, cioè facoltativo, di fatto lo scopo vero è quello di farne uno strumento di filtro per l'esame obbligatorio, seppure nella seconda fase di intervento sulle norme per l'esame già prevista, come indica chiaramente il terzo paragrafo de pagina 1 dell'introduzione.

Ora agli scriventi tale pre-esame sembra inutile se facoltativo, e del tutto errato se fosse obbligatorio.

Inutile, ove facoltativo, in quanto se non lo si supera non si può sostenere l'esame vero e proprio e dunque è facile prevedere che quasi nessuno vorrà sostenere lo stress di un esame supplementare che può solo danneggiarlo se non viene superato e non comporta alcun vantaggio per l'esame vero e proprio se lo si supera. Errato poi per i presupposti in base ai quali esso è giustificato.

La proposta, come evidenzia la stessa introduzione, parte dalla considerazione che il numero dei candidati è sempre più elevato e la percentuale di ammessi sempre più bassa, nel 2007 essendo scesa al 20%.

Di qui l'esigenza di ridurre i costi e il tempo necessario all'organizzazione annuale di un esame di tali proporzioni e soprattutto di scoraggiare il ritentare l'esame da parte dei candidati non ammessi, evidentemente deficitari nella loro preparazione, predisponendo un sistema di tasse di esame con aumenti esponenziali come è chiarito al punto 6 proprio ... al fine di scoraggiare la pratica di risostenere l'esame... Infine l'esigenza di un esame più selettivo viene giustificata con l'attuale politica dell'EPO che va sotto l'etichetta "raising the bar" (cfr. 6° par. di pag 1 dell'introduzione).

Tutti i presupposti di cui sopra non sembrano corretti: legare la politica denominata "raising the bar" (per l'EPO alzare il livello di attività inventiva necessaria per la concessione del brevetto, concetto per varie ragioni criticabile il problema essendo verosimilmente assai più quello della qualità dell'esame e/o degli esaminatori) all'aumento del livello di selezione dei consulenti che desiderano l'abilitazione, è confondere due problemi del tutto distinti, ciò che va respinto.

Non si tiene poi conto che il numero dei candidati dipende in massima parte dalla richiesta del mercato per professionisti abilitati, richiesta che in Europa è molto alta anche per via del crescente numero di nuove domande di brevetto. Di conseguenza, non è corretto nemmeno lamentarsi per i costi (invero assai ridotti nel bilancio dell'EPO) visto che sono sostenuti per fornire al mercato (cioè ai titolari di domande di brevetto che sono i veri finanziatori dell'Epo) le risorse umane necessarie a condurre l'attività di brevettazione.

Non si tiene conto nemmeno del fatto, noto a tutti, che l'esame non è solo una questione di conoscenze professionali (che una parte dei candidati non ammessi possiede comunque), ma di acquisizione delle tecniche necessarie a sostenere l'esame - ad esempio in fatto di gestione dei tempi per le risposte e di memorizzazione dei precedenti (case law) che aumentano di numero di anno in anno, di abitudine ad analizzare rapidamente situazioni del tutto "artificiali" più che problematiche reali. Tutte tecniche che nell'attività professionale normale non sono necessarie (ognuno ha un modo diverso di organizzarsi il lavoro in base alle proprie caratteristiche, i precedenti si ricercano su apposite banche dati, ecc.).

Non si tiene conto infine che proprio quelli che rifanno l'esame diverse volte sono persone che già lavorano da tempo ed hanno (loro e le loro famiglie) delle aspettative di carriera e progresso che le proposte, aventi lo scopo di aumentare le difficoltà dell'esame, renderebbero ingiustamente irrealizzabili.

Infine, per quanto riguarda l'Italia, il nostro sistema considererebbe discriminatoria ed illegittima qualsiasi normativa che penalizzi senza motivo chi voglia ritentare una prova di esame (ad esempio l'esame per il titolo di avvocato, commercialista ecc.).

B) Invece gli altri obiettivi elencati in dette pagine 5 e 6 dell'introduzione, corrispondono in genere all'attuale situazione e il nuovo regolamento non cambierebbe nulla (il training da parte di altri professionisti già abilitati, una laurea a livello scientifico), oppure contengono delle proposte poco rilevanti (la registrazione del-

l'inizio del tirocinio, oppure l'accorciamento dei tempi per il passaggio degli appelli dei candidati dalla Commissione d'Esame alla Commissione Disciplinare per la decisione sul merito, senza peraltro menzionare che in effetti l'art. 24 riformulato riduce di un mese a scapito del candidato appellante il termine entro cui egli deve depositare i motivi dell'appello).

Infine, per quanto riguarda i costi, la riduzione dei quali è uno degli scopi principali (probabilmente il principale) della proposta, si osserva che non viene chiarito in base a quali dati e modalità sono state costruite le tabelle con le stime incluse nel documento.

Per quanto riguarda gli scenari della tabella a pag. 4, si osserva che:

- a) non è chiarito perché i costi dell'EPO, per il 2008 essendo già inferiori a quelli del 2007, dovrebbero poi crescere rapidamente, oltre il fenomeno inflazionistico di cui non si sa se e come si sia tenuto conto,
- b) non sembra che, almeno per diversi anni, ci siano risparmi significativi e le differenze di costo davvero limitate (si ripete, a carico degli utenti del sistema) non giustificano in alcun modo un radicale intervento in senso restrittivo sulle modalità dell'esame.

Per tali ragioni, si chiede di non approvare la proposta che andrebbe ripensata in termini più adeguati ai motivi reali per cui il tasso di ammessi risulta così basso.

*Fabrizio de Benedetti*

Il Consiglio, Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale

## Protocollo di Intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti

*Fabrizio De Benedetti*

Un certo rilievo ha avuto la recentissima sottoscrizione del Protocollo di Intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti, avvenuta lo scorso 21 ottobre 2008, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, del Presidente di Confindustria e del Presidente della Conferenza Direttori delle Università Italiane.

Il Protocollo di fatto rende manifesta la condivisione da parte dei firmatari di un documento relativo alle modalità di valutazione dei brevetti predisposto da un apposito gruppo di lavoro a cui hanno partecipato rappresentanti dell'amministrazione, del mondo bancario (ABI), dell'Università, della Confindustria, del nostro Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale nonché esperti economici e dell'innovazione. Il documento in questione, insieme al Protocollo di intesa è visibile nel nuovo sito dell'UIBM, sezione news e a tal proposito la prima cosa che vorrei rilevare è l'assenza, di cui i responsabili dell'UIBM si sono scusati, del nostro Ordine tra i partecipanti al gruppo di lavoro, Ordine che ho invece rappresentato essendo stato presente alla maggioranza delle riunioni e avendo offerto un contributo di esperienza che è stato più volte apprezzato.

Il gruppo di lavoro sulla valutazione economico-finanziaria della proprietà industriale ha svolto la maggior parte del proprio lavoro nel corso del 2007 e fino alla primavera del 2008 producendo il corposo documento allegato al Protocollo. È poco utile cercare di riassumere in poche righe tale lavoro. Mi limito pertanto ad alcuni brevisimi commenti.

Innanzitutto lo scopo, sicuramente ambizioso, dell'iniziativa è quello di offrire una metodologia valida per la

valutazione di brevetti indipendentemente dal fatto che ci sia una loro industrializzazione e sia stato testato un mercato.

La valutazione è pertanto del tutto prospettica e dovrebbe costituire un elemento, non è ben chiaro se possa essere anche l'unico elemento (il documento sembra propendere per una risposta affermativa), per accedere a finanziamenti su un progetto di sfruttamento del brevetto stesso da parte di imprese, eventualmente spin-off. Il coinvolgimento dell'Associazione bancaria italiana ha evidentemente lo scopo di far sì che le banche siano disponibili a finanziamenti di questo tipo rispetto ai quali il brevetto costituisce un elemento importante o addirittura l'elemento centrale.

Il documento svolge considerazioni ad ampio raggio sul livello di protezione della tecnologia attraverso i brevetti nei vari settori e attività economiche in Italia offrendo anche dati statistici sia di origine nazionale sia in comparazione con i principali paesi europei.

Partendo da questi dati, che confermano il ritardo dell'Italia nei confronti del resto d'Europa, e avendo in mente i metodi e criteri di analisi del valore di brevetti già in uso in particolare in Italia relativamente all'istruttoria bancaria per il finanziamento di nuove attività industriali di tipo innovativo, il lavoro del gruppo ha quindi affrontato il punto cruciale e cioè la possibilità di costruire un algoritmo valutativo in collaborazione tra l'amministrazione (parte pubblica) e le banche e imprese (parte privata), che possa essere di guida per chi, a vario titolo, debba occuparsi di valutare un brevetto ai fini di finanziare un business plan creato intorno ad esso.

Il documento quindi prende in considerazione i dati sull'import-export di tecnologia vuoi in forma di beni, vuoi in forma di licenze e know-how e svolge ancora molte considerazioni sulla possibilità di "trasformare asset immateriali in potenzialità di business" tenendo conto sia delle norme IAS per quanto riguarda la composizione del bilancio sia delle modalità di creazione di un sistema di "rating" compatibile con le regole imposte da Basilea2 (per quanto riguarda l'affidabilità complessiva dell'impresa).

Si passa quindi ad analizzare una serie di metodi di valutazione e quindi si arriva al pezzo forte costituito dalla tabella con i parametri e indicatori che dovrebbero servire per arrivare all'apprezzamento del valore del brevetto. Tale tabella, da pag. 91 a pag. 108, considera 95 voci - all'interno di molte delle quali sono presenti più domande a cui va data risposta.

Un commento, per il momento del tutto personale, è che l'applicazione delle linee guida risulta nient'affatto semplice tenuto conto del numero delle voci e del fatto che per molte di esse sono necessari esperti diversi, con un'approfondita competenza specifica nel settore, nonché ricerche documentali spesso complesse.

Ad avviso di chi scrive la metodologia avrà bisogno ancora di un certo lavoro per risultare efficace. In effetti, di ciò sembrano rendersi conto anche i funzionari dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, va sottolineato, hanno organizzato e coordinato il gruppo di lavoro durante tutta la sua attività in modo sicuramente encomiabile.

Pertanto sembra che lo stesso gruppo di lavoro dovrà continuare la propria attività parallelamente alla diffusione del documento al fine di raccogliere opinioni ed eventuali valutazioni in relazione al suo utilizzo. Peraltra una prima esposizione pubblica della metodologia è già avvenuta nell'ambito del convegno sul design di Torino del 29 ottobre.

## I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione\*

Cesare Galli, Mariangela Bogni

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<sup>1</sup>. 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

\*L'articolo riprende i temi delle Relazioni presentate dagli Autori al Convegno nazionale di diritto industriale "Forma Design Prodotti", svoltosi a Parma il 24 ottobre 2008. 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.

<sup>1</sup>Per questa costruzione cfr. in particolare VANZETTI, *La nuova legge marchi*<sup>1</sup>, Milano, 1993, pp. 92-95, nonché più ampiamente ID., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 319 e ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi*<sup>2</sup>, Milano, 1993, p. 86 e ss. A questa costruzione se ne contrapponeva un'altra - per cui si vedano in particolare PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del «valore sostanziale»*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, 96 e ss.; e SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*<sup>3</sup>, Milano, 2001, p. 30 e ss. -, secondo la quale non vi sarebbe stata coincidenza tra le forme che conferiscono valore sostanziale al prodotto (escluse dalla registrazione come marchio) e quelle in grado di conferire al prodotto uno speciale ornamento (e perciò brevettabili come modello ornamentale): e ciò da un lato perché la prima espressione non si riferirebbe necessariamente ed esclusivamente a forme dotate di una valenza estetica; e dall'altro lato perché viceversa non tutte le forme dotate di speciale ornamento inciderebbero sul valore del prodotto, che in taluni casi non sarebbe influenzato se non in maniera del tutto marginale dall'aspetto estetico del prodotto stesso. Prima delle riforme di cui si dirà nel testo, a favore della prima tesi pareva essersi espressa la Corte di Cassazione, affermando che «La registrazione come marchio di una forma è consentita quando il suo carattere ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere tale forma brevettabile come modello, e ciò sia perché tale soluzione sembra quella che più razionalmente è idonea a chiarire i rapporti fra tutela del marchio e tutela dei modelli ornamentali, sia perché esprime una linea interpretativa che è accolta dal nuovo testo dell'art. 18 l. m. introdotto dal d.lgs. n. 480/92»: così Cass., 17 gennaio 1995, n. 484, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 78 e ss.; nello stesso senso, cfr. ad esempio Trib. Catania, 30 novembre 1998, *ivi*, 1999, 752 e ss. e Pret. Modena, 26 gennaio 1999, *ibidem*, 879 e ss. Sempre nella giurisprudenza di merito, nel solco della tesi di Perugini e Sena si erano mosse invece Trib. Udine, 31 agosto 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 862 e ss. e, con maggiore consapevolezza ed approfondimento, Trib. Napoli, ord. 26 luglio 2001 (Est. Casaburi), in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 153 con nota di GIUDICI, mentre l'aveva respinta espressamente Trib. Milano, ord. 2 luglio 1996, *ivi*, 1997, 238 e ss.

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<sup>2</sup>: 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 disciplinava la possibile interferenza tra il diritto di marchio e altri diritti di proprietà industriale relativi allo stesso oggetto<sup>3</sup>. 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 conside-

rare 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 scambiarli per quelli originali o da impuntarli 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 par-

tire 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<sup>4</sup>.

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<sup>5</sup>. E per rendere più evi-

<sup>2</sup>In tal senso veniva letta la prescrizione dell'art. 2, n. 4 della legge sul diritto d'autore (nel testo in vigore sino al 2001), che, secondo la giurisprudenza, appunto in base al criterio della "scindibilità" avrebbe riservato questa protezione alle opere dell'arte figurativa che possedessero "un valore estetico in sé, in assoluto", che prescinde dal prodotto cui è applicata (così espressamente, interpretando questa norma nel testo vigente sino al 2001, Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 82 e ss.).

<sup>3</sup>Per questo rilievo cfr. già SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*<sup>1</sup>, Milano, 1994, p. 17; e GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1133 e ss.

<sup>4</sup>In un mio articolo uscito all'indomani della riforma, ne avevo sintetizzato il significato nel rilievo che essa ha comportato "il riconoscimento che anche il design può costituire una forma d'arte, di dignità non inferiore a quella delle opere tradizionali" (GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 883 e ss., a p. 901).

<sup>5</sup>Sia la novità, sia il carattere individuale sono definiti dalla nuova legge in termini di "differenza" rispetto alle anteriorità rilevanti. Il secondo requisito si distingue dal primo perché sembra rimandare ad una differenza "qualificata", mentre a proposito della novità, si è sostenuto che invece "basterà una modificazione sensibile di una dimensione, o del colore, o di un'altra caratteristica formale, o anche un'applicazione senza modifiche su un prodotto diverso da quello che incorporava la forma precedente, per poter affermare la novità della forma in questione" (così SCORDAMAGLIA, *La nozione di "disegno e modello" ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 113 e ss., a p. 135). Dalla formulazione della legge e della Direttiva ("l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato"), risulta peraltro evidente come questa qualificazione non vada necessariamente ricercata sul piano estetico, come lo "speciale ornamento" della vecchia legge, ma possa consistere anche semplicemente nella capacità della forma di imporsi all'attenzione del consumatore: il che si risolve in un allargamento verso il basso dell'ambito delle forme tutelabili come modello, accentuato anche dalla prescrizione contenuta nel secondo comma dell'art. 5-bis legge modelli, in base alla quale nell'accertare il carattere individuale di una forma "si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello"; tale prescrizione recepisce cioè la dottrina della c.d. *crowded art*, già accolta da una parte della nostra giurisprudenza (in relazione all'accertamento della sussistenza dello speciale ornamento: cfr. ad esempio App. Milano, 6 ottobre 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 123 e ss.), secondo cui nei settori in cui convivono numerosi prodotti dalle forme simili anche differenze modeste rispetto alle forme preesistenti possono dare luogo ad un valido modello. Nel senso che possiedono carattere individuale, e possano quindi essere registrate come modello, anche le forme che, pur senza "acquisire rilievo nelle decisioni finali di acquisto" dei consumatori, siano tuttavia "idone(e) ad istituire un 'contatto privilegiato' con il pubblico", richiamando la sua attenzione sul prodotto, si veda SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in AA.Vv., *Marchi e forme distintive: la nuova disciplina* (Atti del Convegno svoltosi a Milano il 16 e 17 giugno 2000), Milano, 2001, p. 249 e ss. Cfr. anche MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, 947 e ss., a p. 973, secondo il quale il requisito del "carattere individuale" mira "ad escludere dall'accesso alla protezione tutti i disegni o modelli che, pur differenziandosi rispetto ai disegni e ai modelli già noti, suscitino comunque, nel consumatore informato, per le somiglianze con questi, una sensazione di *deja vu*". In relazione al parametro dell'utilizzatore informato, si è inoltre ipotizzato che esso "indic(hi) che si tratta di un giudizio non eccessivamente rigoroso e restrittivo, essendo evidente che per un soggetto dotato di una conoscenza media in un certo settore anche differenze forse non significative per l'uomo comune possono valere ad attribuire a un disegno o modello il carattere individuale": così la nota redazionale al testo della Direttiva n. 98/71/C.E. pubblicata in *Riv. dir. ind.*, 1999, III, 3 e ss.. Sempre MONDINI, *op. cit.*, 974 metteva in luce come "l'intenzione del legislatore comunitario... di imporre agli Stati membri una soglia di accesso alla tutela non particolarmente severa" fosse confermata dai lavori preparatori della Direttiva, ed in particolare dal fatto che dal testo finale di essa è stato espunto dalla definizione di carattere individuale l'inciso che richiedeva che l'impressione generale suscitata dal nuovo disegno o modello differisse "in modo significativo" da quella suscitata dai modelli anteriori. Si veda anche GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, 60 e ss., alle pp. 61-62, dove poneva l'accento in particolare sulla relativizzazione dei requisiti di validità previsti dalla nuova legge.

dente 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. È 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"<sup>6</sup>; ed è anche 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<sup>7</sup>.

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

<sup>6</sup>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 stessi 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 Development 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](http://www.iplawgalli.it)). Sul modello non registrato cfr. in particolare BOGNI, *La tutela della forma tra design non registrato, marchi di fatto, concorrenza sleale*, in *Riv. Ord. Consulenti*, 2007; e GIUDICI, *Il design non registrato*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 199 e ss.

<sup>7</sup>Nel senso che la norma opera esclusivamente quando "l'aspetto tecnico può essere raggiunto solo attraverso una determinata forma" si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 977, che richiamava in tal senso il Libro verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali predisposto dalla Commissione C.E. nel 1991 (e che si legge in *Riv. dir. ind.*, 1991, I, p. 238 e ss.). Cfr. anche AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 251, secondo il quale la disposizione della Direttiva "potrebbe essere interpretat(a) nel senso di escludere dalla protezione come modello soltanto nei rarissimi casi in cui per la realizzazione della stessa funzione il progettista non disponga di alcun spazio creativo, o addirittura nel senso di escludere dalla protezione soltanto le caratteristiche formali che costituiscono l'unico modo per realizzare una funzione tecnica".

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 del vecchia legge modelli) alle norme in materia di invenzioni in quanto applicabili e sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti<sup>8</sup> - 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 disegni 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<sup>9</sup>: 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.

È 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<sup>10</sup>. Tuttavia l'impressione diversa da cui dipende la proteggibi-

<sup>8</sup>Si vedano in questo senso, fra le pronunce più recenti, Cass., 24 aprile 2001, n. 6018, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 76 e ss., che ha affermato (a p. 79, in motivazione) che "Necessità ... anzitutto una novità un quanto tale, ovvero una diversità rispetto al passato. Tuttavia novità non è di per sé invenzione. Questa si ha quando la nuova e diversa proposta rispetto al passato possiede quel salto inventivo che la distacca per originalità ontologica dal passato, anche distinguendola dal mero aumento di utilità"; e Trib. Roma, 12 febbraio 2003, *ivi*, 2005, 146 e ss., che anche per i modelli di utilità parla di "non evidenza del trovato", riferendosi dunque al parametro di giudizio per la sussistenza del requisito dell'attività inventiva. La giurisprudenza della Suprema Corte cerca di distinguere il requisito dell'originalità dei modelli di utilità da quello delle invenzioni sul piano "qualitativo", con l'affermazione secondo cui "Nel modello di utilità la novità intrinseca è connessa ad un'idea nuova che, pur non essendo tale da qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, configurando un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità, con soluzioni e accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regola elementari e conferiscano un inserimento di efficienza ed una maggiore comodità di impiego" (si veda da ultimo, Cass., 3 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 128 e ss.); mentre in dottrina è stata autorevolmente sostenuta la tesi di una differenza "quantitativa" fra originalità delle invenzioni e dei modelli di utilità (cfr. in particolare, VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., 335 e ss. e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*<sup>5</sup>, Milano, 2005, p. 477. Entrambi le impostazioni non sembrano però riuscire a chiarire il contenuto di tale requisito: anche l'approccio "quantitativo", in sé perfettamente comprensibile, si scontra infatti con la non graduabilità del concetto di "non evidenza", e cioè del parametro di originalità dell'invenzione.

<sup>9</sup>In questo senso, ma nella diversa prospettiva di identificare il gradiente di utilità della forma idoneo alla brevettazione come modello e al contempo incompatibile con la sua registrazione come marchio, si è espresso anche VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

<sup>10</sup>Questa tesi è sostenuta in particolare da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>5</sup>, cit., p. 480. In relazione alla (indubitabile) differenza tra consumatore medio e utilizzatore informato, non va comunque trascurato che quest'ultimo è comunque sempre l'utilizzatore finale del prodotto cui il modello si riferisce, non un suo consulente o un rivenditore, e tanto meno un *designer* o un progettista; nella nostra la giurisprudenza si è così precisato al riguardo che l'utilizzatore informato individuato dall'art. 33 del Codice della Proprietà Industriale, anche se non è il consumatore comune, è però "il consumatore finale interessato alla forma del prodotto sul mercato avendo continua esperienza sull'utilizzo" del medesimo (così espressamente Trib. Milano, ord. 3 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 129 e ss.; conf., tra le altre, Trib. Venezia, 23 dicembre 2003, *ibidem*, 309 e ss., che individua l'utilizzatore informato nel "consumatore, al quale è tuttavia richiesto un grado di diligenza superiore rispetto a quello medio". Ancora più chiara sul punto è la giurisprudenza dell'UAMI, che ha enunciato principi che si attagliano con singolare precisione al caso di specie. In particolare, in un caso riguardante un modello

lità 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 forma 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»<sup>11</sup>; 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»<sup>12</sup>. 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 definito «un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato»<sup>13</sup>. 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 rinvio - 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

per tavoli (e quindi per oggetti d'arredo analoghi alle porte) si è in particolare sostenuto che «l'utilizzatore è colui che compra abitualmente questo mobile per arredare la propria casa e destinarlo all'uso che gli è proprio. Questo compratore dev'essere però 'informato', nel senso di essere a conoscenza di quanto offre il mercato quanto a caratteristiche funzionali ed estetiche ... L'utilizzatore è quindi la persona che compra un tavolo per la propria casa, ma l'utilizzatore informato è la persona che sceglie il tavolo dopo aver visitato vari negozi di mobili, consultato riviste di arredamento, navigato su internet, vale a dire che si è 'informata' sul prodotto. Il parametro rispetto al quale si dovrà valutare se il modello comunitario in questione possiede carattere individuale è, quindi, l'acquirente finale/utilizzatore del prodotto - seppur 'informato' - ma non certo un *designer* e neppure, contrariamente a quanto ritiene la richiedente la nullità, un architetto. L'architetto, infatti, non "utilizza" il tavolo, ma lo sceglie per conto del suo cliente» (Decisione della Terza Commissione dei Ricorsi dell'UAMI relativa al procedimento R 250/2007-3).

<sup>11</sup>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, *cit.*, che sotto questo profilo ha comunque escluso che la tutela come marchio della forma del prodotto sia ammissibile «soltanto nel caso in cui essa contenga qualche aggiunta arbitraria come una decorazione senza scopo funzionale» (i provvedimenti dei Giudici comunitari citati qui e in seguito sono tutti reperibili nel sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)). Nella dottrina italiana aveva richiamato l'attenzione sull'aspetto problematico che la distintività delle forme può presentare già SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, *cit.*, spec. p. 260 s., domandandosi se «la valenza distintiva della forma non (debba) essere verificata in modo più rigoroso di quanto tradizionalmente avviene per i segni bidimensionali», anche in relazione alla maggiore carica monopolistica che la protezione potenzialmente perpetua derivante dalla registrazione come marchio presenta in riferimento alle forme del prodotto, rispetto ai segni che al prodotto vengono ad aggiungersi; e su questa base aveva ipotizzato che accanto a forme «intrinsecamente dotate di capacità distintiva e perciò *ab initio* registrabili come marchio» ve ne siano altre che «pur differenziate dalle anteriorità» e non rientranti né fra i segni descrittivi, né fra quelli di uso comune, «non siano immediatamente percepibili dal consumatore in funzione distintiva», cosicché la tutelabilità di esse come marchio verrebbe a dipendere dall'acquisto di «capacità differenziatrice» che si produca «attraverso l'uso».

<sup>12</sup>Così, con particolare chiarezza, Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P, *cit.*. Affermazioni analoghe si rinvengono peraltro in numerose decisioni dei Giudici comunitari: cfr. ad esempio Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-218/01; Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, nei procedimenti C-456/01 P e 457/01 P; Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, nei procedimenti C-473/01 P e 474/01 P; Corte Giust. C.E., 4 ottobre 2007, nel procedimento C-144/06 P; e Corte Giust. C.E., 25 ottobre 2007, nel procedimento C-238/06 P. Si è peraltro esattamente notato che passare da queste enunciazioni di principio alla loro applicazione ai casi concreti comporta non poche difficoltà, in particolare «nel formulare un giudizio diagnostico *ex ante* che consenta di individuare, nel segno per il quale si chiede la registrazione, la presenza dei requisiti ... per poter essere tutelato come marchio e l'assenza di impedimenti assoluti alla registrazione», ed in particolare nell'«individuare quei caratteri che attribuiscono ad una forma il grado anche minimo di distintività richiesto per poter essere registrata come marchio di forma»: così BELLAN, *Nota a Corte Giust. C.E.*, 12 gennaio 2006, nel procedimento C-173/04 P, in *Giur. it.*, 2006, p. 966 s. Anche questo conferma il rilievo decisivo che l'uso della forma e la concreta percezione di essa da parte del pubblico ha nel valutarne la distintività.

<sup>13</sup>Così in materia di marchi di forma, con particolare chiarezza, Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P, Mag, *cit.*; nonché, con riferimento specifico ai marchi di colore, già Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01, Libertel, *cit.* ed è stata ribadita, sempre con riferimento ai marchi di colore, da Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004, nel procedimento C-49/02, *cit.* Sulla possibilità di acquisto di capacità distintiva da parte dei segni costituiti dalla forma dei prodotti si veda ampiamente FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in AAVV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 275 s. Naturalmente in questo modo potrà essere sanato soltanto il vizio conseguente al difetto di capacità distintiva, e non anche la nullità derivante da una diversa causa, ed in particolare quella che deriva dalla violazione delle specifiche disposizioni che l'art. 9 C.P.I. e dell'art. 7, comma 1°, lett. e Reg. n. 94/40/C.E. dedicano ai marchi di forma, vietando la registrazione dei segni «costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»: queste forme, cioè, possono essere o diventare (anche) distintive, ma sono comunque escluse dalla registrazione, come già si è ricordato e come la Corte di Giustizia comunitaria ha avuto più volte occasione di ribadire, a partire dalla sua fondamentale sentenza del 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99, Philips c. Remington, che tale acquisto è possibile ancorché il marchio di forma sia «utilizzato insieme con un marchio denominativo o un marchio figurativo», e segnatamente nell'ipotesi in cui «il marchio sia costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione e questi ultimi siano sistematicamente contraddistinti da un marchio denominativo col quale vengono commercializzati», e che a questo fine non si può neppure escludere che assuma un certo rilievo «la rappresentazione bidimensionale di un marchio del genere», in quanto questa «possa, eventualmente, facilitare la conoscenza del marchio da parte del pubblico destinatario ove consenta di percepire gli elementi essenziali della forma tridimensionale del prodotto»; ciò peraltro purché il marchio (di forma, in questo caso) sia usato «in quanto marchio», ossia «ai fini dell'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa»: così in particolare Corte Giust. C.E., 22 giugno 2006, nel procedimento C-24/05 P.

gamma dei prodotti realizzati dai contraffattori comprendevano 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<sup>14</sup>. 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<sup>15</sup>. 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"<sup>16</sup>. 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 recentemente 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<sup>17</sup>. 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 comunicata un determinato messag-

<sup>14</sup>Trib. Milano, ord. 6 agosto 2008, in *IPLawGalli Newsletter*, settembre 2008, p. 24 s., che ha confermato un precedente decreto emesso *inaudita altera parte*.

<sup>15</sup>Per questo rilievo cfr. già BOGNI, *La percezione del pubblico come fondamento della tutela nel diritto dei marchi* (Tesi di dottorato di ricerca in diritto commerciale - proprietà intellettuale e concorrenza, accessibile alla pagina web dell'Università di Parma <https://dspace.unipr.cilea.it/bitstream/1889/962/1/Tesi%20di%20Mariangela%20Bogni.pdf>), p. 63, dove si osserva che "dove c'è pericolo di confusione o agganciamento allora vi è sicuramente un'entità dotata di capacità distintiva, in quanto c'è un segno capace di comunicare un messaggio con il quale un segno imitante potrebbe interferire".

<sup>16</sup>È egualmente esclusa dalla registrazione la forma «imposta dalla natura stessa del prodotto», che è certamente erronea far coincidere con quella standardizzata priva di capacità distintiva, come emerge anche dal coordinamento con le altre disposizioni della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e del regolamento sul marchio comunitario in materia di capacità distintiva, dalle quali questa resta ben distinta, tanto da non ammettere - a differenza di tutte quelle - una possibilità di sanatoria per questo vizio del marchio tramite il susseguente acquisto di capacità distintiva; sotto questo profilo sembra pertanto che si debba concludere che la forma «imposta dalla natura stessa del prodotto» è la forma che il prodotto deve necessariamente avere per essere quel prodotto e non un altro, e dunque la forma che, se potesse venire monopolizzata come segno distintivo, determinerebbe un monopolio sullo stesso prodotto in sé considerato. Sul punto cfr. RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*<sup>2</sup>, Torino, 2005, p. 85, che opportunamente segnala che «Non sempre però è altrettanto semplice mettersi d'accordo nell'individuare quando ci si trovi dal cospetto di una forma - o di una confezione - imposta dalla 'natura del prodotto', secondo quanto dispone la norma (anche se è sicuro che il produttore di uno schiaccianoci non potrà registrare come marchio la forma di questo accessorio)». In realtà il problema nasce nel passaggio logico dal *genus* «prodotto» alla *species* per la cui forma si voglia reclamare protezione come segno distintivo, dovendosi stabilire se questa *species* non rappresenti essa stessa una autonoma tipologia di prodotto; verosimilmente a questa valutazione si dovrà procedere sulla base della percezione che il pubblico ha di tale forma, secondo i criteri che si diranno in prosieguo in relazione agli altri due impedimenti considerati dalla norma.

<sup>17</sup>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). Prendendo spunto da questo provvedimento un interessante saggio (BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva nella tutela delle forme registrate e non registrate*, in *IDI*, 2007) si è interrogato sul «problema di stabilire quando la forma del prodotto, oltre a rispondere ad esigenze funzionali od estetiche, rileva anche come criterio discrezionale per il prodotto di un'impresa e quelli dei propri concorrenti», ed in particolare sul rapporto intercorrente tra capacità distintiva e carattere individuale, giungendo a concludere - anche sulla base dell'esame della giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di forma - che «la capacità distintiva e il carattere individuale si possono accomunare perché entrambe si fondano sulla percezione del pubblico, ma tutelano due funzioni diverse della forma del prodotto: il carattere individuale riguarda la forma 'in sé', mentre la capacità distintiva l'altro da sé' di una forma e cioè gli ulteriori possibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla forma», di regola come conseguenza dell'uso, e nega su questa base che sia «possibile... far coincidere il carattere individuale con la capacità distintiva, distinguendo i due concetti essenzialmente sulla base dei soggetti al cui giudizio si deve fare riferimento, il consumatore medio per la capacità distintiva e l'utilizzatore informato per il carattere individuale», osservando invece che «in relazione a ciò, si potrebbe fare un passo ulteriore e dire che è diverso anche il rapporto tra carattere individuale e l'uso ed il successo della forma che un prodotto raggiunge sul mercato e quello che intercorre tra quest'ultimo e la capacità distintiva, o meglio che tra i due esiste una sorta di relazione di causa-effetto, nel senso che il carattere individuale può essere veicolo per il successo di una forma sul mercato, mentre la capacità distintiva è piuttosto una possibile conseguenza di tale successo»: affermazione che si può condividere, con l'avvertenza però che spesso anche la percezione di una forma come esteticamente significativa si ricollega all'attività di comunicazione e di pubblicizzazione che viene concretamente posta in atto relativamente ad essa, sempre però non come portatrice di un messaggio (cioè come segno), ma come forma in sé considerata.

gio) 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<sup>18</sup>, 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<sup>19</sup>, naturalmente sul presupposto che tale carattere non assuma un rilievo significativo nelle decisioni di acquisto dei consumatori<sup>20</sup>. La Corte di Giustizia comunitaria ha invece anche recentemente negato - richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza<sup>21</sup> - 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»<sup>22</sup>. 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 dun-

que 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 utilità

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<sup>23</sup>. 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<sup>24</sup>, 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

<sup>18</sup>In questa prospettiva sembra forse meritevole di riconsiderazione l'indirizzo giurisprudenziale noto da noi come teoria delle «varianti innocue», che riteneva tutelabili contro l'imitazione servile confusoria (art. 2598, n. 1 c.c.) le forme funzionali od ornamentali non o non più coperte da una privativa per modello in quanto le stesse fossero suscettibili di modifiche non incidenti su tale valenza funzionale od estetica e non costose sul piano economico, imponendo quindi all'imitatore un onere di differenziazione (così ad esempio, in materia di forme esteticamente rilevanti, Cass., 18 novembre 1988, n. 6237, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 139 e ss.; Cass., 3 agosto 1987, n. 6682, *ivi*, 1987, 55 e ss.; Cass., 18 settembre 1986, n. 5562, *ibidem*, 11 e ss.; App. Milano, 18 luglio 1995, *ivi*, 1995, 1162; App. Bologna, 8 gennaio 1994, *ivi*, 1994, 593 e ss.; e in materia di forme funzionali App. Milano, 22 giugno 2001, *ivi*, 2002, p. 196 s.), sul presupposto però che non la forma tecnicamente necessaria o idonea a conferire valore sostanziale al prodotto, ma la specifica estrinsecazione di essa per cui si chiede tutela assuma una valenza distintiva e sia suscettibile di un numero potenzialmente illimitato di variazioni.

<sup>19</sup>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.

<sup>20</sup>Secondo SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit. potrebbero senz'altro cumulare la protezione come modello a quella come marchio le forme «che non influenzano le decisioni finali d'acquisto, ma in virtù delle loro intrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo 'contatto privilegiato' fra produttore ed acquirente», mentre per «le forme che rappresentano un fattore (di per sé non decisivo ma comunque) rilevante nelle decisioni d'acquisto del pubblico» la registrabilità (anche) come marchio andrebbe valutata «caso per caso in relazione all'efficacia monopolistica di una tutela potenzialmente perpetua».

<sup>21</sup>Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99, cit.

<sup>22</sup>Corte Giust. C.E., 20 settembre 2007, nel procedimento C-371/06.

<sup>23</sup>In questo senso si vedano Trib. C.E., 28 gennaio 2004, nei procedimenti T-146/02 e T-153/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1301 e ss.; Trib. C.E., 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss. e Trib. C.E., 9 ottobre 2002, T-173/00.

<sup>24</sup>Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss.

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<sup>25</sup>. 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<sup>26</sup>, 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<sup>27</sup>: 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<sup>28</sup>: e dunque chiaramente non può essere accolta<sup>29</sup>.

La portata della norma è comunque limitativa, perché ammette alla tutela di diritto d'autore le opere del *design* solo a condizione che possiedano non solo carattere creativo, come tutte le opere tutelate<sup>30</sup>, ma anche valore arti-

<sup>25</sup>Nel senso che, una volta riconosciuto valido un marchio, il suo ambito di tutela va sempre determinato sulla base della percezione del pubblico, prescindendo dalla considerazione dell'esigenza di disponibilità per gli altri operatori del settore di eventuali componenti non distintive del segno, si veda, recentissimamente, Corte Giust. C.E., 10 aprile 2008, nel procedimento C-102/07 (Adidas/Marca Mode).

<sup>26</sup>FITANTE, *La tutela giuridica dell'industrial design: il recepimento della direttiva n. 98/71*, in *Dir. aut.*, 2001, 165 e ss.

<sup>27</sup>Si è così esclusa la protezione di diritto d'autore della forma di una poltrona, in quanto essa era "facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala": così Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in *AIDA*, 2003, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, ne *Il dir. ind.*, 2003, 55 e ss., che ha negato che possano possedere il "valore artistico" richiesto dalla norma "gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano"; nonché, in relazione allo stesso mobile, Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, in *AIDA*, 2005, che ha escluso il valore artistico della poltrona imitata, avendo ritenuto che con la previsione di questo requisito per le opere dell'*industrial design* (a differenza delle altre opere tutelate dal diritto d'autore, per le quali viene richiesto unicamente il carattere creativo) il legislatore abbia inteso richiedere "non una maggiore creatività in termini quantitativi, ma un'attitudine dell'oggetto ad avere un valore autonomo anche nell'ambito del circuito separato degli oggetti d'arte".

<sup>28</sup>Cfr. in particolare il considerando 8 della Direttiva, che espressamente prescrive "il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore". Tale tesi è comunque inaccettabile anche sulla base del più diretto criterio dell'interpretazione letterale del dettato normativo, dal momento che è in contraddizione con l'abrogazione espressa, operata sempre dal legislatore del 2001, del riferimento al requisito della scindibilità che era contenuto nel (vecchio) n. 4 dell'art. 2 legge sul diritto d'autore.

<sup>29</sup>In effetti questi tentativi di resuscitare in via surrettizia il criterio della scindibilità sono stati esplicitamente respinti sia dalla dottrina (cfr. in particolare GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., 893 e Id., *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2002, 324-325; e BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 497 e ss., che mette anche in rilievo l'ingiustizia della discriminazione a danno delle opere del *design* che il criterio della scindibilità comportava); sia dalla giurisprudenza, che è giunta ad escludere "ogni rilevanza della questione riguardante la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto", rilevando (correttamente) che la riforma del 2001 ha cancellato tale requisito (così già Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2003, che su questa base ha ritenuto idonea a beneficiare della tutela di diritto d'autore una lampada che, "per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l'armonia e l'equilibrio delle linee costituisce l'espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell'ambito di un noto movimento culturale - nella specie: il Bauhaus").

<sup>30</sup>A quest'ultimo riguardo, in particolare, già prima della riforma era stato chiarito in giurisprudenza che "Per il riconoscimento della protezione del diritto d'autore ad un'opera ... applicata all'industria non è sufficiente il suo carattere scindibile, ma occorre anche che essa, autonomamente valutata, risponda al requisito di creatività, e cioè all'originalità propria delle opere d'arte" (così ancora Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, cit.).

stico, 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*<sup>31</sup>, 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<sup>32</sup>. Proprio su questo argomento due anni fa Indicam ha chiesto ad uno degli autori di questo articolo un parere *pro veritate*, da depositare in una causa che opponeva un suo associato ad un contraffattore di una lampada che costituiva 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<sup>33</sup>.

#### Dall'alternatività 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 assolute 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<sup>34</sup>. I vari interventi normativi di cui si è parlato hanno cioè

<sup>31</sup> Al riguardo si veda in particolare AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998, 229 e ss., spec. 251 e ss.; e ID., *Il diritto d'autore*, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale*<sup>2</sup>, Torino, 2005, p. 501, il quale scrive che "la tutela è quindi riservata ad opere aventi un particolare livello creativo"; ed in una prospettiva analoga anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>2</sup>, cit., p. 481, dove si afferma che questa protezione deve essere "riservata alla 'fascia alta' dei modelli". Letture non molto diverse sono state proposte da GIUDICI, *la protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, 60 e ss., a p. 63, dove scriveva che "non si capisce se, nelle intenzioni del legislatore italiano, il valore artistico, oggi richiesto dall'art. 2 n. 10 l.a. unitamente al carattere creativo del disegno o modello, imponga all'interprete una valutazione di maggior rigore dei requisiti di tutela rispetto alle altre opere protette dal diritto d'autore, o piuttosto, come parrebbe preferibile, indichi un requisito che differenzia i disegni e modelli tutelabili solo con la registrazione da quelli che godono anche della concorrente tutela del diritto d'autore"; e da FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Dir. aut.*, 2001, 185 e ss., a p. 189, secondo il quale "L'aggiunta del requisito del valore artistico potrebbe voler (...) significare che l'indagine sul carattere creativo deve essere portata non sulla semplice gradevolezza che il disegno dà al prodotto ma sull'apporto originale dell'espressione formale, dotata di un autonomo valore rappresentativo, indice di quella creatività 'tipica' propria delle opere che appartengono al campo dell'arte e che ne giustifica la protezione di diritto d'autore". Cfr. anche, in senso analogo, DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, *ibidem*, 334 e ss., a p. 342, dove ipotizza che "Questa tipicità ... dovrebbe far perno su una forte innovatività rispetto alle tendenze socio-culturali correnti". In questo senso si è ora espressa anche la giurisprudenza: si vedano, fra le altre, Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, 1004 e ss., che, dopo aver sottolineato come "l'art. 2 n. 10 l.a. protegge non solo i disegni bidimensionali ma anche i modelli tridimensionali" ha affermato che "Il riferimento dell'art. 2 n. 10 l.a. al valore artistico colloca la soglia di tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello", offrendo dunque la lettura "quantitativa" del requisito del valore artistico di cui anche a Trib. Milano, ord. 29 marzo 2005, in *AIDA*, 2005, 640 e ss.; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *ibidem*, 2005, 603 e ss., ove si legge che "Per la protezione del *design* come opera dell'ingegno l'art. 2 n. 10 l.a. non richiede più la scindibilità del valore artistico dell'opera da carattere industriale del prodotto; richiede invece il carattere creativo, che va ritenuto qualitativamente superiore al carattere individuale della legge modelli, essendo diretto ad individuare una forma che non solo colpisca l'attenzione del consumatore, perché non comune sul mercato, ma sia apprezzata perché costituisce una personale rappresentazione dell'autore; e richiede il valore artistico per cui le opere del *design* protette devono avere un'originalità sul piano estetico più spiccata delle forme presenti sul mercato"; Trib. Venezia, ord. 4 febbraio 2004, *ivi*, 490 e ss.; ecc.

<sup>32</sup> Per queste considerazioni rimando al mio *segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2007. In giurisprudenza particolarmente significative, sotto questo profilo, sono due pronunce del Tribunale di Milano - rese in relazione a fattispecie diverse, ma contenenti enunciazioni di principio corrispondenti -, che, al fine di verificare se una determinata forma può essere ammessa alla tutela di diritto d'autore per le opere di *design* di cui all'art. 2 n. 10 l.d.a., ha ritenuto che «nel giudizio sul valore artistico dell'opera è opportuno rilevare nel modo più oggettivo possibile la sua percezione consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato», ed in questa prospettiva hanno attribuito rilievo, come riprova del valore artistico dell'opera, «alla sua inclusione in molti musei importanti di arte contemporanea» (Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, poi confermata in sede di reclamo; e Trib. Milano, ord. 29 dicembre 2006, entrambe in *AIDA*, 2007).

<sup>33</sup> In base a quanto previsto dall'art. 4 legge sul diritto d'autore, a mente del quale "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale". Dunque, persino a voler ipotizzare che le modestissime varianti (di regola del tutto banali, ed anzi peggiorative) che i contraffattori usano apportare a questi prodotti diano luogo ad un'opera autonoma, la violazione del diritto d'autore non potrebbe egualmente venire negata, dal momento che il diritto di elaborazione delle opere dell'ingegno spetta esclusivamente all'autore di esse.

<sup>34</sup> In questa prospettiva sembra muoversi un recentissimo provvedimento del Tribunale di Torino, che ha affermato che "L'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale comunitario, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità produce in realtà un'impressione generale diversa da quella suscitata dal primo, non osta all'accertamento, con riferimento ai medesimi prodotti, che la forma del secondo costituisca contraffazione di quella

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.

### Il regime transitorio (illegittimo) del design artistico

Il cerchio però non si chiude ancora. La protezione di diritto d'autore che il legislatore italiano ha attribuito a queste opere aveva infatti assurdamente una durata molto più breve di quella attribuita alle altre opere protette: venticinque anni dopo quello della morte dell'autore, anziché settantacinque come per tutte le altre. Un assurdo che non solo sviliva ingiustamente il *design*, ma che si poneva in contrasto con specifici obblighi imposti anche al nostro Paese dal diritto comunitario: ed infatti in sede europea era stata avviata per questo una procedura d'infrazione contro l'Italia, su segnalazione ancora di Indicam<sup>35</sup>. E a seguito della pressione europea l'allineamento della durata della protezione del *design* a quella delle altre opere del diritto d'autore - già previsto nel progetto di revisione del Codice della Proprietà Industriale elaborato dalla Commissione ministeriale di cui anch'io avevo fatto parte - è finalmente arrivato, con il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 poi convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46. Sennonché la nuova legge è intervenuta anche sull'art. 239 del Codice, ossia sulla norma transitoria relativa alle opere create prima dell'introduzione in Italia di questa protezione, avvenuta appunto nel 2001. Il testo dell'art. 239 anteriore a quest'ultima riforma prevedeva (implicitamente ma inequivocabilmente) che la protezione venisse riconosciuta anche alle

opere create anteriormente alla modifica legislativa del 2001, ma in pari tempo si preoccupa di salvaguardare la posizione dei soggetti terzi che in buona fede, confidando nell'assenza di protezione, avevano intrapreso prima di tale data la protezione di prodotti corrispondenti a tali opere (si tratta, principalmente, di lampade e di poltrone di cui sono autori indiscussi maestri del design, come Mies Van Der Rohe, o Le Corbusier): a questi soggetti veniva infatti consentito di continuare per dieci anni questa attività anteriormente lecita. Il nuovo testo dell'art. 239 ora introdotto, viceversa, ha invece stabilito che "La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio".

L'interpretazione più ovvia di questa disposizione (conforme anche ai lavori preparatori di essa, giacché questo testo riprende quello che era stato proposto in seno alla Commissione per la revisione del C.P.I. dal Prof. Avv. Giorgio Floridia, in contrapposizione con il testo che era stato invece proposto allora da uno degli autori di questo saggio) era quella di escludere *tout court* dalla protezione

le opere create anteriormente al 2001, che a quella data non fossero coperte dalla protezione come modello (perché non registrate o perché oggetto di modelli scaduti), cosicché essa sembra comportare una sorta di espropriazione senza indennizzo dei diritti attribuiti dal d.lgs 95/2001 su queste opere, con una discriminazione del tutto irragionevole, che come tale appare chiaramente viziata di illegittimità costituzionale e prima ancora è sua volta contraria alla Direttiva comunitaria sul *design*. La procedura d'infrazione europea era stata anzi intrapresa anche in relazione al vecchio testo dell'art. 239 del Codice, perché secondo la Commissione già esso limitava in modo eccessivo il diritto dei creatori delle opere anteriori al 2001, imponendo loro di sopportare per un decennio la prosecuzione senza limiti dell'attività dei preutenti; e questa censura vale evidentemente a più forte ragione per la nuova norma che questa protezione addirittura cancella completamente<sup>36</sup>.

### Interpretazioni giurisprudenziali e prospettive di riforma

Della questione è stata così investita l'autorità giudiziaria: Assoluce ha infatti incaricato gli estensori di questo articolo di intervenire in una causa in corso, per ottenere la rimessione della questione alla Corte di Giustizia C.E. (e se necessario alla

del primo, registrato anche come marchio comunitario, atteso che le due private - modello e marchio - svolgono diversa funzione e presentano un diverso ambito di protezione, essendo quello del marchio molto più esteso, e tenuto conto che diverso è il pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più attento utilizzatore informato per i modelli" (Trib. Torino, ord. 20 marzo 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 1654 e ss.).

<sup>35</sup>Procedura di infrazione n. 2005/4008 C(2005)2009. La contrarietà dell'art. 239 C.P.I., già nel vecchio testo, alla disciplina comunitaria era stata sostenuta anche in dottrina da SENA, *Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, pp. 65-66; e da SARTI, *Il Design*, in AA.VV., *Il Codice della proprietà industriale*, a cura di UBERTAZZI, Milano, 2004, p. 115, che aveva in particolare messo in luce che "il diritto comunitario probabilmente consente in via generale agli stati membri di introdurre una disciplina transitoria a tutela della buona fede di chi abbia iniziato lo sfruttamento di opere ... ; ma questo principio non può essere esteso fino ad impedire, in via generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore", domandandosi quindi, in questa prospettiva, "se una sospensione decennale dell'applicabilità del diritto d'autore (come quella prevista appunto dalla disciplina transitoria di cui al vecchio articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale: n.d.r.) (fosse) ragionevole o non equival(esse) piuttosto ad un sostanziale svuotamento degli obblighi degli stati membri di applicare la nuova legge agli effetti futuri di situazioni anteriori" e concludendo che "sul punto (era) prevedibile ed anzi auspicabile una rimessione della questione alla Corte di Giustizia" per verificare la compatibilità della disposizione con l'ordinamento comunitario; e ancora da FRASSI, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, 313.

<sup>36</sup>COSÌ GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in AIDA, 2007; e nello stesso senso MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, p. 106, sub art. 39; ancora SARTI, *Novità in tema di design*, in AA.VV., *Il progetto di novella del CPI - Le biotecnologie*, Quaderni di AIDA, a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007, pp. 16-27 (in relazione a una norma sostanzialmente corrispondente a quella che poi è stata adottata); e SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale, secondo la L. n. 46/2007*, ne *Il Dir. ind.*, 2008, I e ss., che ha definito appunto "sconcertante" la scelta del legislatore italiano a fronte dei rilievi critici della Commissione europea, sottolineando altresì che la nuova disposizione "incoraggia la produzione di copie di opere che saranno protette pienamente dal diritto d'autore negli altri Stati membri dell'Unione, con la conseguenza che l'esportazione di questi prodotti negli altri Stati membri potrà essere legittimamente bloccata dal titolare del diritto d'autore", e che tale disciplina costituirà la "conferma, che i nostri partner non mancheranno malevolmente di vedere, dell'inadeguatezza della nostra politica di repressione della contraffazione e della pirateria originarie del nostro paese".

Corte Costituzionale<sup>37</sup>), e la decisione del Tribunale di Milano su questa richiesta è attesa per la fine dell'anno. Di questa norma, tuttavia, lo stesso Tribunale di Milano ha cercato di fornire una lettura che potremmo definire «costituzionalmente orientata», perché cerca di superare (pur senza riuscirci completamente) il vizio di incostituzionalità della norma stessa, con un'ordinanza cautelare del 20 giugno 2008, a firma del dott. de Sapia. Valorizzando il suo carattere di norma transitoria, anche al di là della lettera di essa, l'ordinanza ha ritenuto che l'art. 239 C.P.I. sia applicabile soltanto per dirimere il conflitto tra i titolari di diritti d'autore su un'opera di *design* ed i soggetti che già realizzavano prodotti corrispondenti a tale opera prima dell'introduzione della protezione di diritto d'autore, quando la loro attività era lecita, cosicché la portata della norma sarebbe unicamente quella di consentire a questi soli soggetti di continuare la loro attività anche dopo l'entrata in vigore di questa protezione, mentre le opere di *design* che possiedono i requisiti per la protezione di diritto d'autore, ancorché non protette (o non più protette) prima dell'introduzione della tutela d'autore, ne beneficerebbero pienamente nei confronti dei soggetti che abbiano cominciato a realizzare prodotti corrispondenti a tali opere dopo l'entrata in vigore di questa protezione.

Ancora più in là si è spinta una sentenza del Tribunale di Monza depositata il 15 luglio 2008 e resa in una causa promossa prima dell'istituzione delle Sezioni Specializzate. In questo caso il Giudice ha addirittura ritenuto che per "prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli" si dovrebbero intendere unicamente quelli che erano già stati realizzati al momento dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 239 C.P.I., cosicché il senso della nuova norma sarebbe stato quello di abrogare il regime che consentiva ai preuenti di continuare a realizzare prodotti conformi alle opere protette per dieci anni, mantenendo la legittimità per i soli prodotti già realizzati prima dell'ultima modifica legislativa.

Almeno la lettura della norma data da quest'ultima pronuncia appare

tuttavia discutibile, pur nell'apprezzabile sforzo di rendere coerente al sistema una norma evidentemente deviante, perché valorizza singoli elementi letterali di essa, prescindendo dal suo significato complessivo e dalla sua stessa *ratio*, che è chiaramente quella di valorizzare la circostanza che un determinato «*disegno o modello*» divenuto proteggibile anche come opera del diritto d'autore fosse in pubblico dominio nel momento dell'introduzione di quest'ultima tutela, per escludere che in tal caso fosse possibile far sorgere un'esclusiva su di esso. Anche il provvedimento milanese richiamato per primo introduce una distinzione certamente razionale ed opportuna, ma non presente nella norma, cosicché le opzioni interpretative accolte non può dirsi sicura, almeno finché non siano state coonestate dalla Corte di Giustizia C.E. o dalla Corte Costituzionale.

Nel frattempo un'altra ordinanza milanese, resa il 30 giugno 2008 (questa volta a firma del dott. Marangoni), ha respinto l'istanza di dissequestro di prodotti conformi ad un'opera di *design* anteriore al 2001 realizzati da

un soggetto che ne aveva intrapreso la produzione per la prima volta solo dopo l'introduzione della tutela di diritto d'autore su quest'opera, sulla base del rilievo di diritto intertemporale - svolto nelle difese di Assoluce, rappresentata dal nostro Studio e intervenuta nella causa proprio al fine di ottenere che sull'art. 239 C.P.I. si pronuncino i Giudici comunitari o la nostra Corte Costituzionale - che i prodotti sequestrati erano stati realizzati prima della modifica dell'art. 239 C.P.I. operata nel 2007, cosicché rientravano *ratione temporis* nell'applicazione del regime previgente, in base al quale il produttore non poteva vantare alcuna franchigia dal diritto d'autore, di cui i suoi prodotti costituivano quindi violazione. Nella stessa causa in cui quest'ultima ordinanza è stata resa sono state già precisate le conclusioni e depositate e si attende quindi per la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo una pronuncia sull'istanza di Assoluce di rimessione della causa alla Corte di Giustizia C.E. per la richiesta di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E., in modo da ottenere una pronuncia che chiarisca la

<sup>37</sup> In assenza di un'interpretazione adeguatrice, sembra infatti ricorrere in relazione all'art. 239 C.P.I. una lesione del principio della parità di trattamento consacrato nell'art. 3 della Costituzione, a mente del quale la legge non può disciplinare in modo difforme fattispecie corrispondenti, pena l'introduzione di una ingiustificata discriminazione: il che è appunto quanto avviene nel nostro caso, giacché il nuovo art. 239 C.P.I. esclude dalla protezione d'autore opere che pure presentano i requisiti previsti dalla legge, ed anzi che hanno dimostrato positivamente di possederli, sopravvivendo alla prova del tempo in un mercato, come quello odierno, che tende a consumare rapidamente l'estetica dei prodotti. La norma, quindi, esclude dalla protezione proprio il *design* che è maggiormente meritevole di tale tutela in relazione agli specifici presupposti delineati dalla legge per l'accesso alla stessa, ed anzi fa qualcosa di peggio, perché non discrimina neppure le opere sulla base della "data di nascita" di esse, bensì solo del fatto che le stesse godessero o meno di protezione (evidentemente: come modelli ornamentali, perché sino allora nel nostro Paese la protezione d'autore non esisteva) al momento del mutamento legislativo del 2001: col risultato che persino opere di *design* realizzate nello stesso momento, ed egualmente dotate dei requisiti di meritevolezza stabiliti dall'art. 2, n. 10 legge sul diritto d'autore per questo tipo di protezione, verrebbero discriminate solo a seconda che avessero formato o meno oggetto della (diversa ed autonoma) protezione come modelli; ciò rende particolarmente evidente l'assoluta illogicità e irragionevolezza della scelta operata sotto questo profilo dal legislatore del 2007. Si può poi configurare una lesione del principio della tutela dell'affidamento, di cui all'art. 24 della Costituzione, dato che la nuova disciplina modifica e cancella diritti già sorti, introducendo nell'ordinamento una disciplina "eccentrica", diametralmente opposta non solo a quella del vecchio testo della disposizione transitoria di art. 239 del Codice della Proprietà Industriale, ma anche alla disciplina ordinaria, quella appunto che consente l'accesso alla tutela d'autore delle opere dell'*industrial design* di fascia alta. L'irrazionalità della discriminazione operata a danno di queste opere dal legislatore appare altresì censurabile sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 42 comma 3° della Costituzione, in quanto espropriazione senza indennizzo di un diritto preesistente: è bensì vero, infatti, che la legge può intervenire anche a cancellare un diritto preesistente, ma in tal caso lo deve fare indiscriminatamente, riferendosi a tutte le situazioni giuridiche rientranti in una determinata categoria, e non invece - come ha fatto nel caso di specie - discriminando *a posteriori* all'interno dei diritti sorti per effetto dell'intervento legislativo del 2001 tra situazioni affatto equivalenti, mantenendo in vita gli uni (i diritti d'autore sulle opere create dopo il 19 aprile 2001 e su quelle create prima di tale data, ma allora coperte da diritti di brevetto per modello ornamentale) e cancellando gli altri (i diritti d'autore sulle opere create prima di tale data e allora non coperte o non più coperte da brevetto per modello); né è dato intravedere quali sarebbero nel nostro caso i "motivi di interesse generale" che una tale espropriazione giustificano, e che sono egualmente richiesti per la legittimità di essa. Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma, a sua volta evidenziato dalla dottrina, concerne poi la violazione dell'art. 10 della Costituzione, a mente del quale "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute": l'espropriazione operata dalla norma si porrebbe infatti in contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea (che pur non assumendo valore giuridico vincolante, può ben valere ai fini ricostruttivi di principi generali in tema di diritti dell'uomo operanti a livello comunitario); e con il principio del legittimo affidamento, previsto dall'ordinamento comunitario (su questo punto cfr. in particolare ancora SARTI, *Novità in tema di design*, cit.).

portata da assegnare alla nostra norma interna per renderla conforme al dettato del legislatore comunitario. In realtà la riscrittura della disposizione transitoria in materia di diritto d'autore sulle opere dell'*industrial design* è prevista nell'art. 13 del disegno di legge del Governo n. 1441-ter, attualmente in discussione alla Camera, che chiarisce come anche le opere create anteriormente alla riforma del 2001 siano oggetto di tale protezione, escludendo peraltro ancora questa protezione nei confronti di attività contraffattorie che rappresentino la prosecuzione di un'attività cominciata prima della riforma del 2001, attività che quindi resterebbe indefinitamente lecita, svuotando in gran parte il contenuto dell'esclusiva e riproponendo il contrasto con la Direttiva. Per questo sono stati presentati alcuni emendamenti parlamentari al testo di legge in discussione, che mirano quanto meno a limitare nel tempo il diritto di questi soggetti a continuare nella loro attività di sfruttamento del diritto d'autore altrui, stabilendo che questa attività debba cessare dodici mesi dopo l'entrata in vigore della nuova norma, ma naturalmente non è dato sapere se queste norme saranno adottate, adesso o quanto meno in occasione della revisione del Codice, per la quale il ddl 1441-ter rinnoverebbe la delega, consentendo l'adozione anche delle altre norme studiate dalla Commissione a suo tempo insediata. Non rimane che augurarsi che il lavoro fatto - che avrebbe portato a un significativo rafforzamento anche sul piano processuale della tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, particolarmente necessario per fronteggiare la "nuova contraffazione" proveniente in particolare dall'Estremo Oriente - non vada perduto e venga fatto proprio anche dal nuovo Governo. Per dare un aiuto concreto alla nostra economia e anche per un doveroso atto di giustizia verso il mondo del *design*.

## La tutela "atipica" del *design*, ossia la tutela ultramerceologica del marchio attraverso il modello\*

Claudio Balboni

La nuova normativa modelli è stata spesso valutata in relazione al rapporto tra il *design* ed il marchio tridimensionale, soprattutto in riferimento al disposto dell'art. 9 C.P.I. e del rispettivo articolo 7.1. e Regolamento (CE) n. 40/94. Ci si è invero concentrati nell'approfondire il concetto di "*forma che dà un valore sostanziale al prodotto*" per verificare quando l'operatività di detto limite fosse tale da impedire la registrazione come marchio di una forma tutelabile come modello.

L'approccio in questione è sicuramente giustificato dall'origine dell'istituto dei modelli, storicamente più legato alla disciplina brevettuale che a quella dei segni distintivi.

Con le nuove riforme in materia, la forma, in precedenza tutelata come modello di utilità o modello ornamentale, viene ora tutelata con i nuovi istituti del disegno o modello (meglio definibile come *design*) e del modello di utilità.

Una rivisitazione non meramente letterale che ha prodotto e sta producendo modifiche di grande rilievo.

L'attribuzione all'UAMI della competenza in merito alle pratiche di registrazione ed alle azioni di nullità in via principale del modello comunitario è stato un ulteriore passo per decretare l'avvicinamento di questo istituto a quello del marchio ed il suo progressivo allontanamento da quello del brevetto.

Di pari passo la distribuzione di

"competenze" tra i mandataria ha rinforzato ancora di più questo allontanamento.

Si ricordi infatti che i modelli sono l'unico titolo di proprietà industriale per il quale sono competenti a rappresentare sia i consulenti in brevetti che quelli in marchi.

Questa progressiva rivisitazione della normativa a tutela della forma risulta ancora più interessante se valutata sotto l'aspetto del rapporto marchio bidimensionale - *design*.

Ai sensi del disposto, concorde, della normativa comunitaria e nazionale sul modello (rispettivamente, art. 3.1.a Regolamento (CE) n. 6/2002 e - con qualche lieve ma ininfluyente modifica - art. 31, comma 1, C.P.I.), lo stesso è definito come "*l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento*".

Questa evoluzione della normativa ha, ad avviso dello scrivente, prodotto e produrrà importanti conseguenze, soprattutto in relazione al suo rapporto con l'istituto del marchio; non tanto però di quello tridimensionale, bensì di quello bidimensionale, in particolar modo dei marchi figurativi che siano nuovi e

\*Sullo stesso argomento è stato pubblicato, nel Notiziario dell'Ordine n. 2 del dicembre 2005, un articolo di Fabrizio De Benedetti dal titolo "Designs vs. Trademarks: an invasion of the playing field?".

dotati di un certo carattere individuale.

Navigando sulle pagine del bollettino on-line dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno è facile intuire quali possano essere i risvolti dell'avvento della nuova disciplina<sup>1</sup>.

Come risaputo, il marchio conferisce un diritto di esclusiva su di un determinato segno in quanto quel diritto sia merceologicamente limitato e quel segno sia concretamente usato. Il depositante deve infatti individuare una o più classi merceologiche di prodotti e/o servizi in relazione ai quali è richiesta la registrazione del segno.

È previsto che il marchio decada, anche parzialmente, qualora il segno non sia stato oggetto per un quinquennio di un uso serio ed effettivo per i prodotti e/o servizi rivendicati nella domanda.

L'effettività dell'uso è tanto più concreta a livello comunitario ove, diversamente da quanto avviene a livello nazionale italiano, non è ammessa la validità dei così detti "marchi difensivi", ossia di quei marchi che vengono depositati proprio al fine di non essere usati, ma al solo scopo di ampliare la sfera di protezione di un marchio principale da essi, appunto, "difeso". Tutto questo per sottolineare che requisito intrinseco della tutela del marchio è l'uso dello stesso per una limitata sfera di prodotti.

L'istituto del modello non conosce invece siffatti limiti. In sede di deposito del *design* non è infatti richiesta alcuna previa delimitazione di sfera merceologica all'interno della quale l'esclusiva possa operare<sup>2</sup>. Invero è richiesta solo l'indicazione dell'appartenenza del modello ad una determinata classe di Locarno.

A differenza della rivendicazione di prodotti e/o servizi fatta in sede di deposito di marchio, che ha una vera funzione di delimitazione di sfera d'operatività dell'esclusiva, l'indicazione del prodotto in sede di deposito del modello non ha l'effetto di limitare in alcun modo l'ambito di protezione del titolo stesso.

Inoltre estranea all'istituto del modello è anche la decadenza per non uso.

Non è richiesta infatti alcuna attività positiva del titolare affinché il titolo possa rimanere in vita, è pertanto sufficiente la corresponsione dei diritti quinquennali per potere mantenere valida la privativa. Si tratta però di un titolo temporalmente limitato ad un periodo non superiore ai venticinque anni, mentre, come noto, l'istituto del marchio è potenzialmente perpetuo.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 6/2002 e del corrispondente articolo 41 c.p.i. il modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'utilizzo a terzi. Ai sensi delle disposizioni citate è definita come "utilizzazione" *"la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego d'un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato"*.

Come sottolineato in precedenza, il modello non deve necessariamente essere l'intero prodotto ma può essere anche una sua parte, può infatti risultare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni e dei colori del prodotto e/o del suo ornamento. La normativa specifica che cosa possa essere considerato "prodotto", ossia il componente da assemblare, l'imballaggio, una presentazione, un simbolo grafico o addirittura un carattere tipografico (artt. 3.b Regolamento Modelli e 31, comma 2, C.P.I.). Se così è, appare innegabile che un qualsiasi marchio figurativo potrebbe essere ricompreso a pieno titolo nella definizione di "modello",

qualora possenga ovviamente gli altri requisiti indispensabili di questo istituto, ossia la novità ed il carattere individuale.

Anche un piccolo simbolo grafico apposto su parte della superficie di un prodotto può essere modello. Ma come si ricorderà il modello viene tutelato indipendentemente dall'ambito merceologico per il quale viene originariamente registrato<sup>3</sup> e soprattutto non decade se entro cinque anni dalla registrazione lo stesso non viene utilizzato.

Se è vero quanto detto e lo scrivente non si è ingannato, l'avvicinamento della normativa modelli a quella dei marchi ha creato uno strumento che può permettere di tutelare un segno che di fatto è marchio, ma che viene registrato come modello (alle ovvie condizioni, che sia nuovo e dotato di carattere individualizzante). Segno che non dovrebbe necessariamente essere utilizzato per potere essere validamente azionato e che per un periodo di venticinque anni può consentire un'esclusiva ultramerceologica al suo titolare.

Ovviamente la tutela che concretamente potrebbe avere il titolare di un marchio registrato come modello differisce notevolmente da quella propria attribuita dalla normativa marchi. Si tratta di una tutela incentrata prettamente sull'aspetto visivo, prescindendo dagli altri due parametri tradizionalmente presi in considerazione per la valutazione della somiglianza tra marchi<sup>4</sup>, ossia quello fonetico e quello concettuale.

<sup>1</sup>Di seguito vengono riportati alcuni segni rinvenuti nella banca dati RCD on-line effettuando una ricerca come "simboli grafici", classe di Locarno 99.00. Per gli stessi segni è stato individuato nella corrispondente banca dati CTM on-line l'equivalente deposito come marchio, che verrà riportato tra parentesi: 000202494-0001 (corrispondente CTM: 003933546), 000383195-0001, 000388665-0001 (corrispondente CTM: 004592077), 000435425-0001 (corrispondente CTM: 0913939), 000563481-0001 (corrispondente CTM: 005212469), 000596242-0001 (corrispondente CTM: 005372537), 000605571-0015 (corrispondente CTM: 005445358), 000681051-0001 (corrispondente CTM: 0940392), 000693379-0003 (corrispondente CTM: 005993316), 000724125-0001 (corrispondente CTM: 001874171).

<sup>2</sup>Nella causa R 609/2006-3 la Commissione di Ricorso UAMI, con la decisione del 03/05/2007, nel valutare un conflitto tra marchio anteriore e successivo modello, al punto 27 (ed anche nel precedente punto 16) afferma che *"the two-dimensional figurative logo, which constitutes the contested RCD, may be applied to an infinite range of products and services"*.

<sup>3</sup>Possibili flessioni della tutela per così dire ultramerceologica del *design* possono derivare dalla valutazione di alcuni parametri che l'organo giudicante deve prendere in considerazione per definire la sussistenza e l'ampiezza della tutela del modello. Infatti nel valutare il "margine di libertà dell'autore", l'"utilizzatore informato" e "gli ambienti specializzati del settore interessato" occorre inevitabilmente fare riferimento ad alcuni ambiti merceologici. Conferma di quanto detto lo si può rinvenire, per esempio, nelle prime pronunce delle Commissioni di Ricorso UAMI (si vedano i punti 16 e 20 della decisione della Terza Commissione di Ricorso del 27/10/2006, n. R 1001/2005-3). D'altronde bisogna considerare che spesso si tratta di pronunce aventi ad oggetto modelli tridimensionali; sarà curioso vedere chi l'organo giudicante individui come utilizzatore informato, che parametri adotti nel definire il margine di libertà dell'autore e quali siano gli ambienti specializzati di riferimento nel caso che la registrazione abbia ad oggetto un modello depositato per la classe di Locarno 99.00 "simboli grafici".

<sup>4</sup>...e come nella citata decisione R 609/2006-3, nei conflitti in cui un marchio viene azionato contro un modello.

Si tratta di una tutela che non si estende oltre la differenza significativa che suscita l'impressione generale, quindi, prescindendo da richiami fonetici o concettuali, si tratta di una tutela che richiede una somiglianza tra i segni probabilmente più vicina rispetto a quella richiesta per concludere circa la confondibilità tra marchi.

D'altra parte occorre però considerare che il parametro di valutazione di questa impressione generale non è il consumatore medio, ma l'utilizzatore informato che, seppur figura alquanto evanescente, sembra pacifico debba essere ravvisato in un soggetto, se non altro, maggiormente attento ai dettagli rispetto al consumatore medio.

Si tratta quindi di una tutela che, se da un lato si restringe concentrandosi prettamente sugli aspetti grafici, richiedendo che questi non differiscano significativamente da quelli del contraffattore, dall'altro si allarga ad ogni categoria merceologica, prescindendo dall'uso concreto del segno ed avendo come parametro un soggetto maggiormente attento.

Una domanda che sorge spontanea nel caso in cui ci si accinga a registrare come modello un segno concretamente utilizzato come marchio potrebbe essere se le due tutele possano cumularsi.

Sul fatto che un marchio, avendone i requisiti, possa essere registrato come modello non dovrebbero suscitare dubbi.

Forse più complessa potrebbe essere la problematica inversa volta a valutare se un segno registrato come modello possa a sua volta essere idoneo alla registrazione ed alla tutela come marchio.

Nonostante da un punto di vista semantico il termine "forma" comprenda anche la forma bidimensionale, dal combinato disposto degli articoli 7 e 9 C.P.I. e da quello degli articoli 4 e 7.1.e Regolamento (CE) n. 40/94 appare evidente che il legislatore intenda, con tale termine, riferirsi alle sole forme tridimensionali. Infatti le norme citate contrappongono ai "disegni" la "forma" ed a proposito di quest'ultima si riferiscono esclusivamente alla "forma del prodotto".

Questo fatto rende inoperante nel caso del *design* bidimensionale l'impedimento di cui agli articoli 9 C.P.I. e 7.1.e RMC che vietano la registrazione come marchio di quelle forme che danno un valore sostanziale al prodotto.

Per determinare se una forma possa o meno essere registrabile come marchio è necessario valutare se la stessa sia idonea a svolgere una funzione distintiva. Nulla esclude però che una forma ornamentale possa essere altresì distintiva.

Questo fatto è stato espressamente confermato dalla citata decisione R 609/2006-3 della Commissione di Ricorso UAMI.

Nella stessa viene fatto presente che, seppure la funzione distintiva non sia quella naturalmente connessa all'istituto del *design*, questo non esclude che sul mercato un modello, in particolar modo quello bidimensionale, possa essere percepito come marchio<sup>5</sup>.

Una tale conferma giunge anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Adidas-Fitnessword (C-408/01 del 23/10/2003). In tale pronuncia la Corte afferma che la tutela come marchio dovrebbe essere negata a quei segni che sono percepiti dal pubblico "esclusivamente come decorazione" (punto 40 della pronuncia citata).

Sentenza di notevole importanza perché ammette implicitamente che un segno possa essere percepito "anche" come decorazione e che questo fatto non osti, di per sé, alla sua tutela come marchio. Sentenza quindi che, seppure *incidenter tantum*, riconosce la possibilità che un segno sia allo stesso tempo decorativo e distintivo e che quindi possa di conseguenza venire tutelato sia con l'istituto proprio dei segni distin-

tivi che con quello caratteristico dei segni decorativi.

Sulla base di questi presupposti si può forse osare una conclusione. La scelta strategica di ricercare una tutela ultramerceologica per un massimo di venticinque anni e svincolata dall'uso è possibile per quei segni distintivi che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Il deposito di questi come modelli non osterà alla loro tutela come marchi qualora questi abbiano idoneità a distinguere i prodotti (capacità distintiva).

La tutela come marchio dovrà essere concessa qualora il segno non sia percepito "esclusivamente come decorazione".

Si potrà incappare in questo limite nel caso del segno che espleti una importante funzione ornamentale, che deve essere valutata nell'economia del prodotto al quale il marchio *design* viene applicato.

Se le dimensioni, le modalità applicative e l'aspetto di questo fanno sì che il segno non sia percepito esclusivamente come decorazione lo stesso potrà avvalersi della doppia tutela.

Il tutto considerando che il problema della duplice protezione si porrà particolarmente alla scadenza del periodo di proteggibilità del segno come *design*, al fine di potergli garantire l'immortalità propria del marchio. Questo perché sino a quel momento, alle condizioni suesposte, il segno potrà godere anche della tutela, per certi versi più ampia e per altri più ristretta, conferibile al modello.

Nel rispetto del periodo di grazia il deposito del modello dovrà precedere quello del segno come marchio o, se posteriore, non dovrà essere effettuato oltre l'anno da questo.

<sup>5</sup>Al punto 20 della citata decisione possiamo leggere "It is true that the essential purpose of a design is not to distinguish the products or services of an undertaking from those of other undertakings. However, that does not mean that in a commercial context, when applied to products, their packaging and get up, or when used in advertising, the contested RCD may not be perceived as a sign by the relevant public" e nel seguente punto 28 leggiamo "it is conceivable that when the public encounters the (design) [...] it will perceive that logo as an indication of the commercial origin of the products in question and not as a pure embellishment".

# “Disegni e modelli comunitari - La minaccia di contraffazione ed argomenti collegati”

Luciano Bosotti

1. Vari giudici nazionali hanno avuto di recente modo di occuparsi della contraffazione di disegni e modelli comunitari relativi ad autovetture. Nei mesi scorsi, il Tribunale di Torino (procedura cautelare 12146/07 R.G.C. con successivo procedimento per reclamo 24258/2008) si è pronunciato su un ricorso promosso nei confronti di una società cinese sulla base di un modello comunitario relativo all'autovettura "Panda" (nella nuova versione).

2. Un primo tema affrontato dai giudici è legato alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana e, nel caso specifico, alla competenza del Tribunale di Torino. Rilevato che il Tribunale in questione figura fra i Tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dall'Italia (art. 120, quinto comma CPI, di concerto con il D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168) i giudici hanno applicato gli artt. 81 ed 82 del Regolamento sul modello comunitario (n. 6/2002) osservando che, non avendo la resistente domicilio stabile e organizzazione nel territorio di alcun stato membro dell'Unione Europea, è stato correttamente adito il foro della sede della ricorrente (vedi anche art. 18, secondo comma, c.p.c. quanto alla competenza interna). Il tutto per concludere che un tribunale adito secondo i criteri fissati dall'art. 82, paragrafo 2 - ha competenza per pronunciare provvedimenti aventi effetto per l'intero territorio comunitario. L'esistenza, nel territorio dell'Unione Europea, di una distributrice della resistente non è stata considerata circostanza rilevante poiché il ricorso non era stato proposto nei confronti della stessa distributrice.

3. I giudici hanno poi affrontato il tema relativo alla competenza per le azioni fondate sulla semplice minaccia di contraffazione. Ai sensi del-

l'art. 81 a) del Regolamento, i Tribunali comunitari hanno competenza esclusiva anche per queste azioni, purché ammesse dalla legislazione nazionale.

Secondo i giudici torinesi, nell'ordinamento italiano la minaccia di contraffazione trova riscontro normativo nell'art. 131 CPI, così come modificato dal D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, secondo cui l'inibitoria cautelare può essere proposta nei confronti di qualsiasi "violazione imminente" di un diritto di proprietà industriale. Secondo l'ordinanza, se la violazione è imminente, la contraffazione non si è ancora verificata e, quindi, ci si trova in presenza di una sua minaccia contro la quale, peraltro, è comunque data tutela cautelare di tipo inibitorio.

Notato altresì l'orientamento ricorrente in giurisprudenza, per cui costituisce contraffazione ogni attività collocantesi in qualunque punto della catena distributiva di un prodotto, compresi i relativi atti preparatori e prodromici, l'ordinanza afferma doversi ritenere che nell'ordinamento nazionale le azioni relative alla minaccia di contraffazione siano ammesse; ciò stabilendo la competenza (esclusiva) del Tribunale comunitario non solo per le azioni in tema di contraffazione, ma anche per quelle fondate sulla semplice minaccia di contraffazione.

4. Un ulteriore aspetto trattato dall'ordinanza è la determinazione degli elementi identificativi della minaccia di contraffazione. La resistente si era infatti difesa sottolineando come nessun esemplare della vettura oggetto di contestazione fosse stato venduto in Italia o in altre parti del mondo, la decisione di commercializzare la vettura sul mercato

europeo non essendo ancora da ritenersi definitiva. Al riguardo sono state prese in conto le dichiarazioni rese da esponenti della resistente così come riportate in vari articoli di stampa, con l'espressione dell'intenzione di iniziare la vendita della vettura contestata in Europa, essendo altresì la resistente nell'attesa della omologazione della vettura da parte dell'Unione Europea. Sono state altresì considerate le notizie relative alla predisposizione di una nuova linea di produzione della resistente (uno dei principali produttori cinesi di automobili), con capacità di produzione di 200.000 esemplari l'anno. Le dichiarazioni provenienti dai vertici aziendali, nonché la predisposizione degli impianti necessari (e l'inizio della produzione su vasta scala della vettura contestata, con esportazione in alcuni paesi extraeuropei) ed ancora la presenza di una rete di distribuzione in ambito europeo sono state considerate espressione di una contraffazione imminente, dunque di una minaccia di contraffazione.

5. Il lasso di tempo di circa sei mesi trascorso fra l'esposizione della vettura contestata e l'avviamento dell'azione cautelare non è stato considerato circostanza determinante ai fini del *periculum*, né espressione di un atteggiamento di acquiescenza da parte della ricorrente.

L'ordinanza nota che l'esigenza di tutela non insorge per il fatto in sé della presentazione del prodotto, ma solo nel momento in cui è sufficientemente accertato l'intendimento di esportare il prodotto sul mercato europeo.

Tutto questo dovendosi peraltro notare che il pregiudizio per la titolare del disegno o modello insorge anche per effetto della semplice minaccia di contraffazione: la prospettiva del prossimo ingresso

del prodotto contestato sul mercato europeo è infatti tale da introdurre una turbativa sul mercato, influenzando possibili scelte di consumatori, che potrebbero astenersi o rimandare l'acquisto della vettura prodotta dalla titolare del disegno o modello nell'attesa di poter valutare la nuova vettura concorrente di importazione orientale.

6. I giudici sono infine passati ad affrontare il merito specifico della controversia. Confermata la sussistenza dei requisiti della novità e del carattere individuale, l'ordinanza passa ad affrontare il tema del significato dell'espressione "impressione generale" (*overall impression*) ai fini della determinazione dell'ambito di protezione, e dunque della possibile contraffazione (art. 10 del Regolamento). Secondo l'ordinanza, la protezione garantita dal Regolamento non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a disegni o modelli che presentano differenze, venendo meno soltanto quando essi sono tali da creare un'impressione generale differente.

Tale impressione generale si crea per effetto della complessiva interazione delle singole parti con il tutto, e non risulta dalla loro semplice sommatoria, ma dalla rappresentazione di un *quid* ulteriore che identifica in via di sintesi l'impressione globale.

Secondo l'ordinanza, il concetto di impressione esprime una modalità percettiva di tipo istintivo ed emotivo, che porta a recepire l'essenza dell'oggetto percepito, per cui l'impressione generale è il frutto di un giudizio immediato e sintetico e non già di un giudizio analitico basato sulla scomposizione e sull'analisi dei singoli elementi che compongono il tutto.

Nel campo degli autoveicoli, tale giudizio è quindi da riferirsi alla "sagoma" del singolo prodotto visto in modo dinamico, nelle varie angolazioni o posizioni in cui il veicolo si espone concretamente alla percezione. Secondo i giudici torinesi, nel caso degli autoveicoli la figura dell'utilizzatore informato si identifica con chi ha un certo livello di confidenza con il prodotto cui si riferisce

il design, tale da consentire di identificare quei disegni o quei prodotti che riproducono disegni o modelli già usati in precedenza e di distinguere la forma del design nel suo insieme.

In definitiva, sempre secondo l'ordinanza, il carattere individuale e l'impressione complessiva creata nell'osservatore discendono, più che dall'aspetto di componenti particolari, dall'aspetto complessivo e dalla sagoma della vettura oggetto del disegno o modello, dunque dalle linee generali e dalla proporzione fra i singoli volumi, pressoché integralmente riprese dalla vettura oggetto di contestazione.

Le differenze riscontrabili in tale vettura rispetto al disegno o modello registrato non sono state dunque considerate tali da creare un'impressione complessiva differente, appunto perché in tale vettura il design complessivo della vettura oggetto del disegno o modello appare comunque riconoscibile, soprattutto dall'utilizzatore informato: in sintesi, l'impressione generale suscitata dalla vettura della resistente non è quella di un autoveicolo differente, ma quello di una "Panda" con un frontale differente, che è cosa ben diversa. L'affollamento del settore, invocato come fatto discriminante dalla resistente, non è stato considerato fattore tale da incidere sulle considerazioni fatte in precedenza.

7. Il ricorso è stato quindi accolto con conseguente inibitoria, fissazione di una penale dovuta per ogni violazione e successiva inosservanza e pubblicazione della decisione. Il procedimento di reclamo si è concluso con il rigetto del reclamo stesso e la conferma pressoché integrale delle considerazioni poste alla base della ordinanza.

#### Commento

1. Anche se la circostanza non rivestiva particolare rilievo per la controversia, i giudici hanno notato che il riferimento alla "impressione generale" assume carattere diverso nell'art. 10 del Regolamento rispetto all'art. 6 del Regolamento stesso, dedicato alla identificazione del carattere individuale. Peraltro, nella

versione italiana del Regolamento, il richiamo alla "impressione generale" nell'articolo 6 è infatti preceduto dalle parole "in modo significativo", assenti nella versione del Regolamento in inglese ed in altre lingue ufficiali dell'Unione.

Sempre in tema di carattere individuale, il Considerando 14 del Regolamento, parla di un'impressione generale che deve differire "chiaramente" dall'impressione generale prodotta sull'utilizzatore informato dai precedenti disegni o modelli. L'articolato italiano del Regolamento, nella sua difformità rispetto alla versione in altre lingue, sembrerebbe quindi rispecchiare più fedelmente il relativo Considerando.

2. Al di là delle valutazioni ultime sul caso di specie, l'ordinanza esprime un'interessante criterio per l'interpretazione del requisito del "carattere individuale", anche da parte dei CTU. L'ordinanza ("*L'impressione generale suscitata non è quella di un autoveicolo differente, ma quella di una "Panda" con un frontale differente, che è cosa ben diversa*") valorizza infatti il riferimento all'aggettivo "individuale".

Con un paragone forse facile, ma suggestivo, oggetto di tutela sarebbe in sostanza la "fisionomia" del disegno o modello: così come farsi crescere barba e baffi può non permettere di eludere un identikit in cui sia comunque riconoscibile la fisionomia di un individuo, allo stesso modo non si può eludere la protezione di un disegno o modello limitandosi ad apportare ad un prodotto modifiche che, pur percepibili, non distolgono l'utilizzatore informato dal riconoscere nel prodotto modificato la stessa "fisionomia" del disegno o modello tutelato.

# Il food design

*Silvia Magelli*

## 1. Funzione dell'estetica nel mercato

L'estetica come strumento di conquista di spazio nel mercato è ormai riconosciuta e indiscutibile.

I mercati maturi per i settori in cui il progresso tecnologico non è significativo, hanno necessità di strumenti di concorrenza alternativi all'innovazione tecnologica (e diversi dal prezzo). La forma innovativa, possibilmente attraente, è appunto uno degli strumenti importanti individuati dagli esperti dei vari settori perché piace ai destinatari e, quindi, influenza l'acquisto degli utilizzatori: i diritti di proprietà industriale che la possono proteggere, del resto, sono sostanzialmente anch'essi strumenti di concorrenza alternativi.

È certamente interesse pubblico fornire agli operatori del mercato per la loro attività utili strumenti per la concorrenza. La coincidenza degli interessi degli operatori con quello degli utilizzatori e soprattutto con quello generale di promuovere l'attività economica degli operatori attivi, può giustificare una tutela della forma dei prodotti con un monopolio di venticinque anni che, al contrario, non viene riconosciuto ad innovazioni scientifiche anche importantissime (si pensi, ad esempio, ad una invenzione nel campo della salute): queste, infatti, com'è noto, possono ottenere un monopolio più ridotto, di vent'anni, mediante il brevetto.

In verità è forse anche interesse pubblico assicurarsi la disponibilità del contributo scientifico dell'invenzione più che assicurarsi una forma estetica: tuttavia, credo che un incentivo di protezione nei confronti della concorrenza sostenibile non sia estraneo alla *ratio* della scelta della protezione venticinquennale per l'aspetto dei prodotti.

Nell'ambito dell'estetica è a tutti noto che il design è stato un fenomeno oggetto di particolare dibattito: design inteso come sintesi di un progetto che armonizza valori estetici con componenti funzionali.

Il design è considerato una delle manifestazioni creative più significative del secolo scorso.

Un'evoluzione della creatività legata al processo industriale con l'attenzione spesso rivolta ad oggetti di uso. Un'arte non contemplativa come quella conosciuta dalla tradizione, ma pur sempre un'arte, secondo alcuni. Un'espressione estetica, comunque, particolarmente originale che ha caratterizzato un'epoca.

L'espressione estetica innovativa, la connessione stretta con gli oggetti d'uso, una legislazione pensata per un contesto diverso hanno penalizzato per diverso tempo le opere di design. Il problema oggi, tuttavia, è superato da una normativa che appare ampiamente adeguata alle aspettative dei creatori e delle imprese produttrici sotto il profilo degli strumenti di protezione giuridica a disposizione e a volte della possibilità di cumulare le protezioni (basti pensare all'art. 2 n. 10 Dir. Aut. dove sono espressamente previste le opere del disegno industriale e all'art. 2 n. 4 ultima versione Dir. Aut.).

Il settore automobilistico e quello dell'arredamento sono stati gli ambiti in cui l'esigenza di riconoscimento di una tutela giuridica è stata più dibattuta, ma anche gli operatori del tessile e della grafica hanno manifestato esigenze di riconoscimento che oggi sono esaudite.

Sono noti esempi come le automobili Ferrari, i mobili Cassina, le lampade di Artemide, Fontana arte, ecc.

Il settore della moda che i cultori del design, inteso come progetto, non amano d'abitudine considerare ricompreso nello stesso, è stato, comunque, anch'esso oggetto di grande attenzione: grandi firme dell'alta moda italiana, del resto, giustificavano questa attenzione all'estetica della moda.

L'innovazione estetica e la sua tutela hanno, per così dire, contribuito a superare il problema di un mondo saturo di merce, con offerta superiore alla domanda.

## 2. Evoluzione dell'uso dell'estetica nel mercato

Sembra, tuttavia, che, attualmente,

l'estetica stia subendo un'ulteriore evoluzione per i medesimi motivi.

Una certa saturazione nell'offerta degli oggetti importanti come l'arredo, una diversa sensibilità dei nuovi stilisti, un certo forse ridimensionamento degli obiettivi (o forse degli ideali) sembra condurre ad un diverso fenomeno estetico. Molti designers non disegnano nuove seggiole, tavoli o lampade che sono già numerosi, ma si rivolgono a forme che gli esperti definiscono un po' sotto-sono: una propensione all'estetica debole, ma diffusa, meno eclatante: che produce una lenta, ma penetrante trasformazione nella collettività.

I nuovi designers sembrano progettare per dare risposte a marginali bisogni quotidiani. È stato detto che si tratta di un'espressione significativa, che viviamo in un'epoca che non ha la pretesa di voler rifare il mondo, ma di volerlo vivere serenamente: sembra emergere, in buona sostanza, un nuovo tipo di sensibilità estetica.

Il design come arte delle cose amabili sarebbe una nuova tendenza contemporanea. Un'attività di natura estetica che concorre a rendere il modo abitabile e organizzato in modo che le cose di cui ci si circonda e gli ambienti in cui si vive siano piacevoli oltre che utili. L'estetica oggetto dell'attenzione creativa attuale non sarebbe diretta ai settori che sono emersi con il design di oggetti destinati a durare per la loro fruizione (settori ormai forse un po' saturi) bensì, pur restando uno strumento di marketing, è volto alla "democratizzazione dei consumi". Superato il binomio design e arte ora il design sarebbe attento al "ben fatto nella vita quotidiana".

Secondo alcuni non si tratta di vero design perché non attiene alla vera definizione di progetto inteso come sintesi di componenti e capacità tecniche ed estetiche di un certo livello. Secondo altri si tratta di una evoluzione o di una diversa forma di espressione e il problema non è quello di giudicare il design attuale, ma piuttosto di cercare di capirlo.

Sembra, comunque, indubbio che vi sia attualmente un'espressione *sui*

*generis* che un autore ha definito molto felicemente il "design che prima non c'era" (Renato De Fusco "Il design che prima non c'era", Milano 2008, ove anche citazioni di Rovelli e A. Branzi).

Del resto anche se l'espressione più pura del termine design non calza perfettamente al fenomeno estetico degli oggetti di uso più recente, bisogna anche riconoscere che l'espressione design non è stata usata in senso sempre univoco. Esso, infatti, significa progetto, ma di esso sono state date diverse definizioni: ed è stato anche utilizzato con diverso significato e forse impropriamente proprio dal legislatore comunitario. Basti pensare alla disciplina sui disegni e modelli che da anni viene chiamata disciplina sul design mentre, in realtà, regola la forma dei prodotti o i disegni che non rispondono al concetto originario o più proprio di design come quello a cui si riferisce ora lo stesso legislatore nazionale con la legge sul diritto d'autore all'art. 2 n. 10.

La tendenza a questa estetica delle cose più comuni e non preziose o di élite risulta evidente anche dal sorgere di certe manifestazioni a tema di questi ultimi anni come quelle dedicate all'acqua, alla nuova agricoltura, alle forme del cibo.

Si tratta del gusto per cose più semplici, a portata di mano, collocabili ovunque, che a volte si esauriscono per così dire nella "trovata": a volte sono curiose, sempre funzionali e non irrazionali.

Le energie del "design che prima non c'era" a volte sono rivolte a creare anche nuove tipologie di oggetti piuttosto che nuove lampade o sedie, ad interpretare e rispondere a nuovi bisogni con una tendenza ad una minima invadenza e ad eliminare un certo tipo di spreco. È stato giustamente osservato che questo non ha nulla a che vedere con la lotta al consumismo perché si tratta solo di un diverso orientamento su altri oggetti da vendere in se stessi o nell'ambito dell'offerta di servizi: è solo un diverso orientamento del consumismo.

Si pensi, ad esempio, a pasti disegnati e preparati per i servizi a bordo di una compagnia aerea, dove bisogna tenere conto degli spazi di fruibilità degli utenti, ma anche delle necessità

di chi li serve, dove si devono immaginare cibi e confezioni che consentano di mantenere freschi certi elementi e caldi certi altri. Servizio inappuntabile, nutrimento, socializzazione e piacere devono essere soddisfatti: sono compresi nel prezzo pagato. Si pensi ancora a quanto serve ad un'impresa di catering, ad una agenzia di viaggi ecc.

### **3. Il settore "food": principali specificità**

In questo design cosiddetto "che prima non c'era" si inserisce anche il cosiddetto food design in cui, da un lato vi sono i principi ispiratori ricordati cioè l'attenzione estetica per bisogni quotidiani, come alimentare il corpo, da un altro lato nel creare nuove forme per nutrire e nutrirsi vi è un progetto, una produzione seriale, vendita e consumo. Vi rientrano, ad esempio, gli oggetti destinati per funzione ad essere gettati (usa e getta), ma capaci di comunicare attenzione per come sono stati pensati, scelti, prodotti: un prodotto di uso corrente, funzionale con un elevato contenuto di design.

Nel food design vengono considerate ricomprese la forma sia di alimenti intesi come cibo sia quella degli elementi utili per prepararlo, servirlo, conservarlo.

L'oggetto che caratterizza questo nuovo design, il cibo ha connotati peculiari che tutti conosciamo.

Il cibo è alimento e prodotto, è necessario e superfluo, può essere rozzo e raffinato, coinvolge gli interessi dei produttori e dei consumatori, è effimero, non dura, o viene consumato o viene gettato, deve essere conforme a molte regole la cui violazione può comportare sanzioni di natura pubblicistica (amministrativa o penale). Il food è, infatti, uno dei settori dove l'attenzione del legislatore comunitario si è maggiormente espressa.

È noto, infatti, che il cibo è oggetto di un'ampia disciplina specifica. Infatti il legislatore comunitario ha dettato i principi generali della legislazione in materia alimentare dichiarando l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori con riferimento a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribu-

zione degli alimenti, con espressa esclusione della produzione non industriale.

Il cibo non è fruibile di per sé, ma ha sempre bisogno di un altro prodotto industriale: che lo contenga, che lo conservi che ne consenta il consumo. Il senso di artigianalità che tradizionalmente si attribuisce al settore food in realtà rappresenta solo una parte del settore, mentre lo spazio di natura industriale è particolarmente ampio. Lo stesso settore dei prodotti tipici ha molto spesso bisogno di un veicolo che li aiuti nella distribuzione. E gli strumenti e i contenitori, com'è noto, devono rispondere ad altre regole a tutela della salute. La cura della persona e, quindi, cosa introduce, l'orientamento di ciò che introduce il luogo e il tempo dove questo avviene richiedono la preparazione di cibi e supporti che rispondano alle esigenze nuove che si sono delineate e che si stanno delineando senza penalizzare, anzi, con l'intento di non mortificare il piacere del nutrimento, del gusto della socializzazione e comunicazione. Un progetto per armonizzare i valori estetici con quelli funzionali in armonia con i vari tipi di vita o le varie esigenze di una vita.

### **4. Utilizzo e funzione dell'estetica nel settore "food"**

Tutto ciò si riferisce al prodotto industriale cibo la cui estetica lo rende più appetibile e più acquistato dai consumatori (in questo caso nel senso proprio del termine). Rispetto all'estetica più importante, non è durevole, può essere povero, è semplice, ma ciononostante coinvolge l'esigenza di comunicazione e tutti i sensi a cui tradizionalmente si rivolge il design più uno: il gusto "che prima non c'era". Nei ritmi di una vita in movimento, in luoghi diversi, racchiusi in ambiti diversi (uffici, treni, aerei, momenti di aggregazione ecc.) la possibilità di provvedere ad una delle cure della persona, cioè il nutrimento, orientato, non mortificante, facile, non ingombrante o impegnativo rappresenta certamente un mezzo volto ad un migliore tenore di vita, esigenza a cui contribuire. Certamente la preparazione di prodotti che oltre ad un contenuto mirato e sano si propongono con forma o contenitori altrettanto

sani, eliminabili ed attraenti grazie al loro aspetto realizzato dal design che prima non c'era, possono contribuire al migliore livello di vita **adeguato al tempo che è** (con il dovuto rispetto al tempo che fu). A volte possono anche essere prodotti specificamente orientati: si pensi ai cibi vegetariani, a quelli che devono contenere qualcosa o, al contrario, a quelli che non devono contenere qualcos'altro, senza che l'utilizzatore si senta privato ciò di cui ha bisogno e conferendo, con l'estetica, così orientata, la piacevole sensazione della cura di sé. L'estetica nel settore del food riguarda, pertanto, cibi da consumare, prodotti alimentari da cucinare o usare, contenitori, strumenti di fruibilità, elementi per la loro predisposizione.

Tutto ciò viene fatto rientrare nel movimento del food design che, nato da alcuni anni, è sensibilità estetica per nuovi stili di vita, al di là delle provocazioni spettacolari con cui cerca di attrarre l'attenzione come la cinquecento di cioccolato, le lampade di zucchero o le scarpe di frutta.

### 5. Rilevanza e utilizzabilità degli istituti di proprietà industriale e intellettuale nel settore del "food"

Modelli per l'estetica e marchi sono certamente gli istituti di proprietà industriale più direttamente utilizzabili nel settore del food design: entrambi offrono agli operatori un titolo comunitario, com'è noto, rispettivamente con il Regolamento n. 40/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e con il Regolamento n. 6/2002/CE del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

5.1. In materia di modelli l'Ufficio comunitario nel settore del food ha registrato moltissime forme. Da un numero contenuto inizialmente al di sotto di 100 modelli nel 2003 (come si ricorderà il Regolamento 2245/2002 recante modalità di esecuzione del Reg. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari è entrato in vigore il 1 aprile 2003) è raddoppiato e poi triplicato negli anni successivi.

I prodotti il cui aspetto è oggetto di registrazione comunitaria sono di diverso tipo e sono pane, dolci,

biscotti e cioccolatini, moltissimi snack foods (spuntini) pasta, torte o elaborati dolci equivalenti a torte, crackers, basi per preparare altri cibi, gelati, budini, prodotti a base di paste varie, composizioni di frutta e anche di frutti da contorno (verdure), prodotti a base di carne, pesce e vegetali, formaggi, prodotti a base di latte, spiedini composti da vari alimenti, salumi con forme geometriche o particolari, porzioni di salumi con forme di fiori, di foglie, di conchiglie, zucchero in cristalli come diamanti e cibi per animali.

È lecito e giustificato dedurre una tendenza all'aumento dei depositi nel settore "food" nell'ambito Unione Europea.

La tendenza può essere dovuta in parte alla relativamente recente opportunità costituita dal titolo comunitario, ma probabilmente anche all'accresciuto interesse industriale per il settore: non vi è dubbio, comunque, che gli operatori del settore abbiano colto l'opportunità rappresentata dal titolo comunitario.

Un problema delicato per valutare validità e specularmente contraffazione di un modello (di natura per così dire estetica) è, com'è noto, la definizione del carattere individuale. Esso è requisito essenziale per una valida registrazione ed è essenziale anche per verificare la sussistenza dell'illecito di contraffazione. Infatti, com'è noto, sussiste contraffazione di un disegno o modello quando l'impressione generale suscitata dalla forma del prodotto dell'imitatore non differisce da quella suscitata dalla forma oggetto della registrazione come disegno o modello, tenendo conto del margine di libertà dell'autore.

Il parametro per valutare l'impressione generale suscitata dalla forma del prodotto, com'è noto, è costituito dall'utilizzatore informato come dispone il Reg. 6/02 CE.

L'utilizzatore informato è stato individuato, in buona sostanza, in un consumatore con un "grado" di attenzione e sensibilità notevolmente superiore alla media.

Tuttavia l'abbassamento della soglia di innovazione per una valida registrazione, la circostanza che in settori affollati, piccole differenze possono

essere sufficienti ad escludere l'illecito, com'è anche stato giustamente osservato, possono creare ostacoli alla libertà di concorrenza che non appaiono giustificati dal contributo di innovazione estetica che conferiscono alla conoscenza e al patrimonio culturale della collettività.

L'utilizzatore informato, felice parametro per il design inteso come progetto che realizza la sintesi tra la tecnica e l'estetica, appare di difficile definizione nel settore food, quasi possa esaurirsi semplicemente in un consumatore avveduto e non disattento (come tradizionalmente si tendeva a ritenerlo): è colui che sceglie un cibo per sé, si procura degli snacks per ricevere gli amici, compra della pasta per i familiari, porta a casa delle golosità per il suo cane?

Se l'impresa alimentare per il nostro Paese rappresenta una priorità che ha già dei limiti intrinseci dovuti alla tipologia dei prodotti (vini e salumi, ad esempio, sono preclusi a tutto il medio oriente; i formaggi non hanno mercato in oriente e altri prodotti devono superare barriere protezionistiche), salvaguardarla con strumenti che ne possono facilitare la distribuzione appare degno di non essere trascurato.

Un esame di merito per la registrazione comunitaria non consta sia effettuato, la descrizione della forma non è necessaria e, quindi, non si fa, le rivendicazioni di che cosa si pretende sia l'oggetto del monopolio non sono richieste.

Un monopolio piuttosto facile, dai contorni a volte ambigui, consistentemente esteso, in senso sia territoriale che temporale, fondato su un merito modestissimo può provocare ostacoli e problemi ingiustificati per molti operatori del settore.

5.2. L'ufficio comunitario ha registrato come marchi moltissime forme di contenitori nel settore del food. La tendenza evidentissima di registrare contenitori come marchi è, com'è noto, perfettamente coerente con il riconoscimento all'idoneità di costituire valido marchio tridimensionale di contenitori vari e bottiglie. Unico limite, come si ricorderà, è il divieto di registrare come marchio le forme che conferiscono valore sostanziale al

prodotto: si tratta delle forme che rappresentano un fattore decisivo o anche solo rilevante per indurre il destinatario all'acquisto.

I prodotti del food, peraltro, hanno di fatto sempre bisogno di un contenitore. Infatti la distribuzione avviene normalmente attraverso quantitativi predeterminati, riuniti in quella che il legislatore chiama unità di vendita e per cui ha dettato specifica disciplina sull'etichettatura.

Uno dei problemi tutto sommato ancora oggetto di dibattito nella materia è, inoltre, se sia cumulabile la tutela a titolo di modello e a titolo di marchio quando una forma possieda il carattere individuale e svolga anche funzione distintiva.

Benché, infatti, il legislatore non lo preveda vi sono sostenitori del cumulo delle tutele limitatamente a certe forme di contenitori che svolgono una funzione estetica caratterizzante.

Nel registro UAMI in verità, vi sono molti marchi registrati che rientrano a pieno titolo in questi due ultimi casi. Tuttavia la tendenza alla doppia protezione accentua ancora di più il rischio di comprimere gli spazi di iniziativa economica con il rischio di risultare nel tempo penalizzante.

Per molte forme siano esse di prodotti o contenitori sembra, infatti, che la tutela concorrenziale di cui alle disposizioni in materia di concorrenza sleale, in particolare per imitazione servile, possa essere sufficiente.

5.3. Parlando di tutela della forma è doveroso ricordare, sia pure in estrema sintesi, il diritto d'autore.

È difficile pensare che "il design che prima non c'era" possa presentare il carattere creativo ed il valore artistico che consentono la protezione a titolo di diritto d'autore. L'estetica del design che prima c'era, e per il quale è stata concepita la norma, faceva implicitamente riferimento alla fruibilità derivante anche "dal guardare" e, quindi, alla capacità dell'oggetto di continuare a provocare le sensazioni che il lavoro creativo aveva stimolato. Il "design che prima non c'era" svolge questa funzione in modo e misura molto ridotta, almeno temporaneamente, se non altro perché la fruibilità dell'oggetto-prodotto consiste

nella funzione di nutrire bene ed in modo piacevole.

Tuttavia, è opportuno richiamare l'attenzione su certa giurisprudenza che è stata rilevante e significativa in materia di giocattoli.

Essa ha ritenuto che statuine degli indiani e dei cow boys che presentavano una certa creatività di espressione fossero scindibili (vigente la precedente legislazione) e, quindi, tutelabili con il diritto d'autore in quanto potevano essere considerate opere di scultura anche se destinate al gioco infantile: in tale funzione, infatti, servivano a comunicare ai bambini sentimenti ed emozioni in modo analogo a ciò che avviene per gli adulti quando contemplan un'opera d'arte. In particolare è stato affermato che "... il gioco non è una funzione del prodotto, ma un modo

di reagire del bambino. La concettuale separazione del valore artistico di tali statuine dal carattere industriale è concepibile agevolmente anche rispetto alla loro destinazione merceologica, poiché se l'uso del prodotto da parte degli adulti consiste nel fare giocare i bambini, l'uso che ne fanno i bambini è conforme alla funzione tipica dell'opera dell'ingegno ed il loro divertimento è il risultato della reazione emotiva provocata dalla contemplazione dell'opera" (Trib. Milano, 30 maggio 1974, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1974, n. 562).

Probabilmente anche un personaggio, rappresentato in forma tridimensionale, che suscita emozioni potrebbe essere oggetto di diritto d'autore benché non sia durevole e le emozioni possano ripetersi solo con un altro esemplare.

## Intellectual Property Department: un problema organizzativo

*Eros Stivani*

### Osservazione previa

Nelle aziende di medie e grandi dimensioni il tema dell'organizzazione è sempre all'ordine del giorno. Infatti, ogni organizzazione, anche se ben progettata e correttamente rappresentata, è comunque in continua evoluzione, assumendo forme che di fatto adattano sempre più la loro struttura ad uno schema tendenzialmente confacente allo specifico momento storico.

L'obiettivo che ci poniamo con questo contributo è di fornire un'analisi elementare e una possibile proposta di struttura organizzativa relativa alla collocazione di un dipartimento che si occupi dei servizi legati alla proprietà intellettuale (Intellectual Property Department, in seguito IPD), all'interno di una azienda di dimensioni non piccole e del settore manifatturiero. I servizi che debbono essere affidati all'IPD riguardano, ad

esempio, brevetti per invenzioni, modelli industriali, design, marchi, segreti industriali, concorrenza sleale, diritto d'autore e copyright.

Nelle imprese di piccole dimensioni il problema organizzativo non si pone, perché di tali servizi si occupa direttamente la proprietà aziendale, col supporto di studi di consulenza esterni.

Tra i fattori che influenzano la progettazione organizzativa di rilevanza assoluta è la strategia, cioè l'insieme delle decisioni e dei piani adottati allo scopo di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Qui di seguito considereremo organizzazioni che pongano tra le scelte strategiche adottate quella di una ricerca della tutela ottimale dei propri beni immateriali. Tali beni sono costituiti da tutto ciò che dà valore al prodotto, oltre al materiale e all'energia necessaria per realizzarlo, e sono

il frutto dell'attività creativa ed inventiva della persona umana che opera all'interno dell'organizzazione. Queste ci sembrano essere considerazioni preliminari necessarie per affrontare in modo metodologicamente corretto il tema posto.

### L'analisi del Prodotto

Per una corretta analisi ed un successivo tentativo di progettazione organizzativa, occorre sempre partire dalla conoscenza di quale sia il bene trattato, e cioè di quale sia la tipologia del prodotto realizzato dall'azienda presa in considerazione. Questo è vero anche quando si vuole valutare l'inserimento o il ri-collocamento dell'IPD all'interno dell'organizzazione.

Occorre quindi partire da una valutazione del mercato in cui il bene prodotto si colloca e, per esemplificazione, nel prosieguo assumeremo come dato di riferimento un mercato globale, dove sia la concorrenza che la clientela sono presenti al di fuori dei confini nazionali.

Sull'esempio dello schema utilizzato da Porter per descrivere le strategie competitive<sup>1</sup>, prenderemo ora in esame i due fattori che riteniamo più importanti per valutare l'impatto dell'IPD nell'assetto organizzativo, quindi nella struttura di un'azienda. I due fattori sono il *livello tecnologico* e il *livello di innovazione* che un prodotto di una determinata azienda possiede ed è in funzione di essi che si deve considerare ruolo e posizione organizzativa dell'IPD. Riportando schematicamente i due fattori, Tecnologia e Innovazione, in un grafico e, mettendoli rispettivamente sull'asse delle ascisse e delle ordinate, potremmo individuare una matrice con quattro macro aree così suddivise:

- a) bassa tecnologia, bassa innovazione;
- b) alta tecnologia, bassa innovazione;
- c) bassa tecnologia, alta innovazione;
- d) alta tecnologia, alta innovazione.

Si può ragionevolmente affermare che nel caso a) il prodotto è relativamente "povero", di basso costo, non soggetto ad evoluzioni significative nel medio/lungo periodo. Per esso

difficilmente si ricorrerà ad una tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale facendo uso dello strumento del brevetto per invenzione. Probabilmente, in questo caso, potrà avere un più probabile impiego lo strumento della registrazione di marchi o di design, applicati a quella particolare categoria di prodotti.

Nel caso b) il prodotto - di alto contenuto tecnologico, ma con un grado di innovazione non elevatissimo nel breve periodo - si mantiene costante nel tempo senza subire variazioni e non necessita di ricerche per nuove soluzioni a nuovi problemi. È questo il caso di prodotti complessi che hanno un periodo di vita sui mercati di oltre una decina di anni e che presentano salti innovativi dilatati nel tempo.

Si tenga conto che con l'aumentare della velocità del cambiamento nei consumi, tale tipologia di prodotti è in costante calo. In questa tipologia possono rientrare, ad esempio, quei prodotti che contano su una buona stabilità di mercato e la cui complessità tecnologica è data prevalentemente dall'elevato numero di pezzi che li compongono.

Differente è il caso c) relativo a prodotti "poveri", ma in continua evoluzione, per i quali l'effetto generato dalla novità risulta determinante per il loro successo sul mercato. In questo caso è necessaria una continua innovazione che può avvenire attraverso la ricerca sia di nuovi materiali, sia di soluzioni più semplici al fine di ridurre i costi di produzione.

Infine il caso d) è riferito ad un prodotto che possiede requisiti di elevata complessità tecnologica ed un forte grado di innovazione in costate evoluzioni. In questo caso, i continui sviluppi ed il raggiungimento di livelli di efficienza sempre migliori costituiscono la regola per essere vincenti, in un mercato dove i concorrenti sono in numero limitato ed i clienti possono operare le proprie scelte valutando i prodotti sul piano delle prestazioni.

Come detto sopra, queste quattro macro aree proposte nella matrice sono solo una semplificazione. Esistono, infatti, livelli intermedi o misti, che per brevità non riteniamo di dover trattare. Tale complessità può

essere data, ad esempio, dai diversi prodotti di una stessa azienda, quando tali prodotti si possono collocare su aree diverse della matrice, differenziandosi in termini di business e quindi di mercato.

### La configurazione organizzativa

Ciò che ora prendiamo in esame è la macro-struttura organizzativa di un'azienda intesa come sistema aperto, utilizzando le componenti chiave del modello proposto da Mintzberg. In tale modello ogni organizzazione risulta divisa in cinque parti<sup>2</sup>.

Le componenti individuate sono: il *Nucleo Operativo*, costituito dai reparti produttivi; la *Tecno-struttura*, responsabile per la creazione di innovazioni e per gli adattamenti all'ambiente; la *Staff di Supporto*, responsabile dell'ordinato svolgimento delle attività e della manutenzione dell'organizzazione nelle sue componenti fisiche e umane; il *Vertice Strategico*, responsabile di fornire la guida, la strategia, gli obiettivi, i confini e le politiche dell'organizzazione; ed infine, la *Linea Intermedia*, responsabile dell'implementazione e del coordinamento del Nucleo Operativo.

### Le dimensioni della progettazione organizzativa

Le dimensioni organizzative di cui si deve tenere conto per comprendere ed analizzare una organizzazione sono sostanzialmente due: quella strutturale e quella contestuale<sup>3</sup>.

La dimensione strutturale tiene conto di sei fattori: la formalizzazione, la specializzazione, la gerarchia, la centralizzazione, la professionalità e gli indicatori del personale.

La dimensione contestuale si misura tenendo presente altri sei elementi: la dimensione, la tecnologia, l'ambiente, gli obiettivi, la strategia e la cultura.

<sup>1</sup>Porter Vd. M. E., *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, New York: The Free Press, 1985, p. 12.

<sup>2</sup>Mintzberg Vd. H., *Structure in fives. Designing Effective Organizations*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1983, nella traduzione italiana: *La progettazione della organizzazione aziendale*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 241-324.

<sup>3</sup>Daft Vd. R. L., *Organization Theory and Design*, 7° ed., South-Western college Publishing, 2001. Traduzione italiana: *Organizzazione aziendale*, Milano: Apogeo, 2001, 22-26.

Tali fattori ed elementi sono validi per quanto riguarda la macro-struttura, ma possono anche essere rilevanti per la comprensione della posizione che debbono assumere le varie funzioni all'interno della organizzazione.

### Di cosa si occupa l'IPD e con quali competenze

Per raggiungere l'obiettivo che ci siamo qui posti, occorrerà ora capire di cosa si deve occupare un IPD all'interno della azienda in relazione alla tipologia del prodotto, ed utilizzando la matrice Tecnologia-Innovazione sopra descritta.

Inizieremo la trattazione a ritroso, partendo dalla situazione più complessa che è relativa al caso d), dove si ha un livello tecnologico elevato ed un alto grado di innovazione.

Potremmo schematizzare le diverse attività svolte da un IPD in cinque aree, che devono essere dirette e coordinate da un unico responsabile:

- Attività di documentazione.
- Monitoraggio nuove invenzioni e ottenimento dei titoli di privativa industriale.
- Opposizioni verso terzi, Attività Legali secondo il CPI<sup>4</sup> e Registre di Marchi.
- Attività amministrativa.
- Segreteria gestionale.

L'attività di documentazione deve prevedere la raccolta delle informazioni documentali per la relativa sorveglianza del mercato e per monitorare l'attività dei concorrenti e dei clienti. Occorre eseguire ricerche con strumenti professionali messi a disposizione da importanti fornitori di servizi di documentazione, con strumenti interni all'IPD appositamente progettati e con la raccolta di qualsiasi tipo di documentazione pertinente (tecnica, commerciale e amministrativa), riferibile agli attori presenti sul mercato di riferimento, eseguendo una catalogazione che ne consenta la immediata reperibilità in caso di future ricerche.

Tali ricerche consentono di effettuare valutazioni riguardanti la libera fattibilità di nuovi prodotti o il miglioramento di prodotti noti; le analisi di anteriorità, al fine di valutare la possibile brevettabilità di nuove ed inventive soluzioni ed evitare even-

tuali violazioni di diritti appartenenti a terzi; le analisi di *Competitive Intelligence* e le analisi che possano essere di supporto alla elaborazione di nuove strategie di sviluppo del prodotto o del mercato. Queste informazioni costituiscono un input indispensabile per eseguire correttamente nuovi piani di marketing ed avviare la progettazione di nuovi prodotti.

Chi si occupa di tali attività deve possedere conoscenze relative a metodologie, tecniche e strumenti per la ricerca, la documentazione e l'analisi brevettuale; deve essere uno specialista della professione di analista e documentalista brevettuale<sup>5</sup>.

La corretta gestione delle informazioni, ivi comprese quelle brevettuali, è uno strumento indispensabile per la competitività.

Nella definizione "*monitoraggio di nuove invenzioni e ottenimento dei titoli di privativa industriale*" si intendono racchiudere tutte quelle attività che mirano all'ottenimento di brevetti, modelli e design, partendo da una costante sorveglianza dell'attività progettuale interna all'azienda, sin dalla sua fase iniziale, relativa alla ricerca di soluzioni tese alla soddisfazione del cliente, fino alla messa sul mercato di nuovi prodotti.

Nasce, infatti, da tale sorveglianza il riconoscimento delle innovazioni dovute alla progettazione e alle attività creative, quali ad esempio nuove idee di soluzione, che dovranno essere oggetto di tutela, con le opportune protezioni, nei paesi ritenuti strategici per il business aziendale.

L'attività che consegue direttamente dal monitoraggio è quella dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento dei titoli di proprietà industriale - siano brevetti, modelli o design -, dalla stesura della descrizione al deposito; dall'estensione nei paesi di interesse alla relazione con gli esaminatori per la concessione del titolo, fino all'eventuale difesa in sede di opposizione e di appello.

L'ottenimento di tali titoli consente di poter esercitare un diritto di monopolio per produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare<sup>6</sup> in maniera esclusiva i nuovi

prodotti nei paesi dove tali titoli si sono ottenuti.

Chi si occupa di tali attività deve possedere conoscenze tecniche tali da sapersi relazionare con gli inventori e da poter interpretare correttamente i documenti tecnici relativi all'attività di progettazione (es. disegni tecnici, studi, ecc.).

Nel contempo, egli deve possedere competenze tecniche specialistiche nell'ambito della Proprietà Industriale, al fine di essere in grado di individuare lo strumento di tutela corretto in funzione dell'opera creativa che incontra e di affrontare le fasi relative all'ottenimento di tale tutela. In particolare, per quest'ultima attività, il professionista interno dell'azienda collabora con Consulenti in Proprietà Industriale esterni, sia nazionali che esteri, i quali debbono essere in grado di portare una più specifica competenza in relazione alle diverse procedure che ciascun paese ha definito per l'ottenimento dello specifico titolo. La professionalità richiesta per questa attività interna all'organizzazione è quella di Consulente in Proprietà Industriale, che esercita la sua attività nell'ambito dell'impresa da cui dipende o del gruppo industriale alla quale essa è collegata<sup>7</sup>.

Vi sono poi attività quali *Opposizioni verso terzi, Attività Legali secondo il CPI e Registre di Marchi*, che per semplificazione abbiamo ricondotto ad un unico punto, anche se hanno per certi aspetti una natura profondamente diversa.

L'attività di opposizione contro la concessione di titoli ottenuti dai concorrenti è la via preferibile al fine di ridurre o annientare il campo di tutela di concorrenti, che potrebbero limitare indebitamente il business della nostra azienda. È questa un'attività strettamente legata a quella di sorveglianza che abbiamo visto sopra e per la quale sono richieste analoghe competenze.

<sup>4</sup>CPI: Codice di Proprietà Industriale, Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005.

<sup>5</sup>Per la professione di documentalista si veda il sito internet dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali: [www.aib.it](http://www.aib.it).

<sup>6</sup>Cf. art. 66, CPI.

<sup>7</sup>Per l'attività del Consulente in Proprietà Industriale interno si veda il sito internet dell'Ordine [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it) ed in particolare l'art. 205 § 3 CPI.

Le attività legali svolte dall'IPD sono molteplici e possono riguardare l'assistenza tecnica ad azioni legali quando l'azienda si trova impegnata, sia in veste di parte attrice sia in veste di parte convenuta, in cause di fronte a tribunali civili o penali nella materia specifica del Diritto Industriale, anche in paesi esteri. All'interno delle attività legali sono poi da comprendere la contrattualistica e la conciliazione (ad esempio: licenze o cessione di titoli di proprietà industriale, tutela del know-how, garanzia del mantenimento di segreti industriali, ...).

Occorre considerare poi che un'attività imprenditoriale, anche se di carattere prevalentemente manifatturiero, deve sempre tenere presente una corretta gestione dei propri marchi studiando una apposita strategia di tutela e di valorizzazione della propria immagine per distinguersi sul mercato.

I professionisti in grado di svolgere efficacemente tali attività debbono necessariamente unire competenze tecniche a competenze legali ed essere provvisti di lunga esperienza maturata in questo settore. Cosa vera anche per le attività in precedenza descritte, ma che in questo caso è veramente fondamentale. Chi si occupa di queste attività dovrà poi mettere in conto una costante collaborazione con studi di consulenza e studi legali esterni specializzati in Diritto Industriale.

All'interno di un IPD trova posto anche l'*attività amministrativa* che per la materia della Proprietà Industriale è di estrema importanza. In tale attività sono compresi i numerosi adempimenti fiscali previsti sia per la regolarità dalle procedure nazionali o estere, sia per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale. È previsto il pagamento di tasse governative annuali o pluriennali in ciascun paese dove il titolo stesso esiste e per il pagamento delle quali occorre una assoluta attenzione alle scadenze e alle normative che le regolano. Tale attività richiede l'utilizzo di specifici fornitori ed occorre un'elevata attenzione, ordine, puntualità ed un costante aggiornamento: pena la perdita del titolo ottenuto per inadempienza.

L'ultima attività di un IPD è quella di *segreteria gestionale*, dedicata agli adempimenti e alle scadenze nelle varie fasi e nei tempi imposti dagli Uffici nazionali, esteri o sopranazionali competenti per le procedure di ottenimento dei titoli di proprietà industriale nei relativi paesi.

Occorre infine chiarire quali debbano essere le competenze del *responsabile dell'IPD*. Egli dovrà necessariamente avere una preparazione specifica nel campo della proprietà intellettuale, dovrà conoscere tutti gli strumenti indispensabili per compiere al meglio l'ottenimento e la gestione dei diritti di privativa, con competenza analoga a quella dei Consulenti esterni. Nel contempo, egli dovrà anche possedere le competenze manageriali indicate da Henri Fayol e riprese da Daft<sup>8</sup>, per la direzione della funzione e quindi competenze di pianificazione, organizzazione (anche del personale), guida, e controllo. Il responsabile IPD dovrà avere una buona capacità relazionale per collaborare con i vertici delle altre funzioni e possedere elementi di base per la gestione del budget, del quale sarà chiamato a rispondere. Il responsabile dell'IPD contribuirà, con la sua attività, a cambiare l'organizzazione per aiutarla ad essere competitiva, cogliendo i cambiamenti del mercato.

In definitiva, il sapere di chi agisce efficacemente nei processi interni all'IPD ha una combinazione di conoscenze eterogenee amalgamate fra loro da studio e da lunga esperienza.

Quanto fino qui esposto vale per una organizzazione che opera per una tipologia di prodotto secondo il caso d) che presenta caratteristiche di alta tecnologia e di alta innovazione.

Trattiamo ora brevemente alcune considerazioni riguardanti gli altri casi relativi a prodotti che rientrano nelle altre aree della matrice Tecnologia-Innovazione vista sopra.

Per il caso c) di un prodotto di bassa tecnologia, ma in continua evoluzione, quindi con un notevole livello di innovazione, l'IPD non si discosta molto da quanto sopra enunciato e le attività che dovrà svolgere saranno sostanzialmente le medesime. Certa-

mente più è basso il livello tecnologico minore è la necessità di un IPD composto di professionisti interni dotati di competenze tecniche specifiche relative al prodotto, ma piuttosto dotati di competenze rispetto al business e al mercato dell'azienda.

Viceversa, nel caso b) di una organizzazione che opera con una tipologia di prodotto che presenta caratteristiche di alta tecnologia e di bassa innovazione, occorre un IPD che presti molta attenzione alla tecnologia utilizzata oltre che all'interno della azienda, anche alla tecnologia impiegata dai concorrenti, per mantenere sempre sotto controllo le eventuali modifiche che vengono poste in essere. In questo caso un IPD dovrà rivolgere particolare attenzione all'attività di documentazione.

Nel caso a) di una organizzazione che produca prodotti di bassa tecnologia e di bassa innovazione si avrà la necessità di tutelare in maniera prevalente il proprio patrimonio di marchi, che le consente di distinguersi maggiormente sul mercato. Quindi l'attività di strategia e di tutela del marchio risulteranno di particolare criticità, rispetto all'uso di strumenti diversi, quali, ad esempio, il brevetto per invenzione.

### Con chi si relaziona l'IPD

Stabiliti i compiti e le competenze di un IPD, occorre ancora descrivere quali siano i suoi *stakeholders*, cioè quali siano gli altri attori con cui esso si relaziona, sia all'interno che all'esterno della organizzazione. Ciò è facilmente desumibile dalle attività che sopra abbiamo analizzato, ed in particolare abbiamo che l'IPD avrà relazioni con l'area Marketing, l'area Commerciale, la Ricerca e Sviluppo e la Progettazione in genere, l'area Amministrazione e l'area della Gestione delle Risorse Umane. Possono essere utilmente incaricate a relazionarsi con l'IPD delle persone che siano di riferimento all'interno del processo di sviluppo nuovo prodotto e del processo di marketing e vendita. Tali persone necessiteranno di una formazione che dia loro la sen-

<sup>8</sup>Daft Vd. R., *Management*, 7° ed., Mason, OH: Thomson South-Western.

sibilità ai temi trattati dall'IPD, anche se non potranno avere competenze specifiche nelle attività sopra citate, per le quali occorrono anni di preparazione.

Per la molteplicità di attività che sono legate ad aspetti giuridici, l'IPD dovrà necessariamente relazionarsi con la persona che riveste il ruolo di Legale Rappresentante dell'organizzazione. Con quest'ultimo l'IPD dovrà stabilire le strategie percorribili per supportare il vertice strategico sugli indirizzi da prendere, riguardo la fattibilità o meno di un prodotto, in funzione della sua tutelabilità e dei diritti acquisiti da terzi. Con il suo parere e con la sua consulenza, l'IPD influisce in maniera diretta sui piani di marketing, sugli sviluppi di business e sulle decisioni strategiche dell'organizzazione.

All'esterno dell'organizzazione l'IPD si relaziona con Camere di Commercio locali, l'Ufficio Brevetti e Marchi nazionale, estero o sopranazionale, con Consulenti in Proprietà Industriale in ciascun paese dove intenda depositare i propri titoli e con avvocati specializzati in Diritto Industriale, anch'essi nei vari paesi di interesse.

### Il livello strategico dell'IPD

Tra i motivi specifici che rendono l'IPD strategico vi sono i risultati delle sue attività: l'approvazione o meno della fattibilità di un progetto per un nuovo prodotto; il parere vincolante per la modifica di caratteristiche del prodotto che consentano di uscire dall'ambito di protezione di un diritto di terzi; il parere di difendere un proprio diritto, anche con azioni legali, al fine di salvaguardare la posizione di mercato dell'azienda di fronte ad un attacco dei concorrenti; il tutelare e preservare il know-how e le informazioni segrete aziendali<sup>9</sup>.

Tale importanza strategica dell'IPD si evince maggiormente se si prendono in esame i valori che misurano la sua dimensione strutturale (la centralizzazione, la professionalità degli addetti e le competenze del personale, la specializzazione orizzontale ed i livelli gerarchici con cui si relaziona) e i valori che misurano la sua dimensione contestuale (la tecnolo-

gia, l'ambiente, gli obiettivi, la strategia e la cultura). Tutti questi valori debbono essere di alto livello se si vuole ottenere una corretta esecuzione delle attività che competono all'IPD. Fondamentale è anche dotare l'IPD di tutte le informazioni strategiche aziendali al fine di poter operare correttamente le scelte necessarie e prendere le decisioni migliori per la tutela dei beni immateriali e quindi del business.

### La collocazione organizzativa dell'IPD

Da quanto emerso, risulta evidente che il corretto collocamento della funzione IPD nell'organizzazione, secondo il citato modello di Mintzberg, può variare in funzione del prodotto. In tutti i casi l'IPD deve relazionarsi strettamente col *vertice strategico* e, nei casi di maggior rilievo, farne addirittura parte, in particolare dove vi siano prodotti relativi al caso d) della matrice.

Vediamo qualche esempio di possibile attuazione organizzativa, facendo riferimento alle funzioni che sono inserite - secondo una linea verticale - alla diretta dipendenza gerarchica del vertice aziendale e le funzioni che - secondo una linea orizzontale - svolgono attività ausiliarie e di supporto al vertice stesso, dette comunemente di staff.

Prendiamo in esame una tipica rappresentazione di un organigramma di una macro struttura aziendale che prevede al vertice un Consiglio di amministrazione che agisce tramite un Amministratore Delegato oppure un Direttore Generale. Da tali figure dipendono gerarchicamente le varie funzioni operative (produzione, uffici tecnici, acquisti, vendite, ...) ed hanno in staff le varie funzioni di supporto (amministrazione, risorse umane, marketing, ricerca e sviluppo, ...). Secondo questa rappresentazione la sistemazione dell'IPD trova una corretta collocazione in staff all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.

Un'organizzazione maggiormente complessa - comprendente differenti attività produttive e di business, con una pluralità di prodotti e che si divide in unità di business -, vede alla diretta dipendenza dell'Ammi-

nistratore Delegato la presenza dei reparti produttivi, delle strutture commerciali e delle varie unità di business, mentre con funzioni di staff vede i sistemi informativi, la gestione delle risorse umane, l'amministrazione, la ricerca e sviluppo, lo sviluppo del business. In una rappresentazione a matrice di queste funzioni, dovremmo indicare ciò che è in staff su linee orizzontali, che intersecano linee verticali nelle quali si trovano le varie unità di business. In tali rappresentazioni schematiche riteniamo che l'IPD trovi il suo corretto collocamento su un'apposita linea orizzontale, per indicare la sua trasversalità a tutte le unità di business. L'IPD deve quindi essere rappresentato tra le funzioni di staff direttamente controllate dall'Amministratore Delegato.

Come detto, quanto qui esposto è vero per organizzazioni i cui prodotti rientrano nel caso d), mentre per casi intermedi come quelli dei casi c) e b) è più probabile e realistico prevedere un inserimento dell'IPD nella tecno-struttura identificata da Mintzberg. Il caso a) potrebbe prevedere la possibilità per l'IPD di essere inserito sia nella tecno-struttura sia integrato nel vertice strategico, ricercando un notevole contributo proveniente dall'esterno dell'organizzazione, essendo in questo caso le attività corrispondenti a quelle dell'IPD di tipo sporadico e non continuato.

### Conclusioni

Per concludere sinteticamente questo contributo, ci pare di aver affrontato in modo metodologicamente corretto il problema organizzativo dei servizi che si occupano della proprietà intellettuale in una azienda di medie e grandi dimensioni, operante in ambito manifatturiero. Abbiamo definito preliminarmente i limiti dell'indagine ed abbiamo affrontato il tema collocandolo nella prospettiva del prodotto.

A partire dalle caratteristiche distintive del prodotto, abbiamo richiamato gli elementi teorici di base che guidano alla progettazione della struttura organizzativa. In partico-

<sup>9</sup>Sulle informazioni segrete si vedano gli Artt. 98 e 99, CPI.

lare, abbiamo preso in esame le variabili critiche della configurazione e della dimensione, passando quindi ad una approfondita, seppur schematica, analisi delle attività e delle competenze che connotano l'IPD. La conclusione alla quale si è giunti dimostra quanto sia determinante la funzione di questo dipartimento e dimostra che nella organizzazione aziendale la sua corretta collocazione può spaziare dalla tecno-struttura fino a rientrare nel vertice strategico dell'azienda. Tale collocazione dipenderà dal contesto di prodotto espresso in modo efficace nella matrice Tecnologia-Innovazione e dal mercato.

Un IPD così inserito nell'organizzazione aziendale potrebbe essere in grado di vedere e anticipare i cambiamenti, sviluppare capacità di discussione, modifica e proposizione di azioni operative e strategiche. Il ruolo dell'IPD contribuisce a fare emergere nell'organizzazione orientamenti adeguati a cogliere le nuove sfide poste dal settore di appartenenza e, in alcuni casi, contribuire alla elaborazione di modelli interpretativi congruenti. L'IPD sarebbe così in grado di favorire "l'arte dell'apprendimento" in modo da evitare di restare intrappolati in processi abitudinari, e in modo da acquisire caratteristiche proprie delle *learning organization*<sup>10</sup>.

Questo contributo non ritiene di aver risolto definitivamente il problema organizzativo dell'IPD, ma pensiamo che possa essere utile per avviare una riflessione su aspetti che sono sempre più attuali e per quali, ad oggi, nel nostro Paese, non disponiamo di riferimenti culturali forti.

## Alicante: il caso Teatro alla SCALA

Anna Parazzini

Trascorsi ormai più di dieci anni dalla creazione dell'istituto del marchio comunitario, può essere interessante fare un punto della situazione alla luce dell'esperienza che ognuno di noi ha maturato nella quotidiana attività professionale di ottenimento e difesa dei diritti di marchio dei propri clienti nell'ambito della Unione Europea.

Le mie riflessioni traggono origine da due decisioni delle Commissioni di Ricorso che non possono non suscitare qualche perplessità, tanto da meritare alcune considerazioni e approfondimenti.

Si tratta di pronunce<sup>1</sup> che riguardano due domande di marchio comunitario di cui è titolare il teatro più noto al mondo, simbolo e vanto del nostro Paese, veicolo di trasmissione di valori artistici e culturali di eccellenza assoluta: il Teatro alla Scala di Milano.

Questi, brevemente, i fatti.

Le domande, su cui le commissioni comunitarie si sono pronunciate, hanno ad oggetto i seguenti marchi figurativi:



Esse riguardano una serie molto ampia di prodotti e servizi, ivi inclusi, naturalmente, quelli per i quali il Teatro alla Scala è rinomato in tutto il mondo (*istruzione e spettacolo, organizzazione di spettacoli teatrali, organizzazione e gestione di corsi di formazioni alle arti sceniche e dello spettacolo, servizi di consulenza nel campo dello spettacolo,*

*regia, scenografia, effetti sonori e luminosi*).

A seguito di pubblicazione, le domande in questione hanno subito opposizione da parte di una società spagnola, tale Herisa S.A. (successivamente Centralizacion de Industrias S.A.), titolare di due registrazioni spagnole anteriori per i marchi SCALA (denominativo) e SCALA (in grafia fantasiosa a colori).



Le registrazioni anteriori riguardano servizi di un ristorante e servizi di un teatro e night-club.

Di fatto, l'opponente altro non è che un night-club di Barcellona che usa il nome Scala come insegna del locale e segno distintivo dei propri spettacoli. Per farla breve, le Divisioni di opposizione, in primo grado, e le Commissioni di Ricorso, in secondo grado, hanno negato riconoscimento alla notorietà mondiale dei marchi del Teatro alla Scala con decisioni in vari punti palesemente contraddittorie. Per citare soltanto i passi più significativi, l'Ufficio di Alicante, in sede di opposizione, afferma che il marchio



è molto probabilmente riconosciuto dai consumatori come identificativo del famoso Teatro di Milano; per poi concludere che, tuttavia, tale segno è simile al marchio anteriore e, quindi, con esso confondibile poiché ha in comune la parola SCALA. La semplice presenza in entrambi i marchi della parola SCALA è stata conside-

<sup>10</sup>Sulle linee guida per le *learning organizations* si veda: G. Morgan, *Images - Le metafore dell'organizzazione*, Milano: Franco Arcangeli, 2007, 115-137.

<sup>1</sup>Decisioni di opposizione Nos. 3209/2002 e 108/2003. Decisioni della prima Commissione di Ricorso del 1 dicembre 2003.

rata determinante anche in sede di appello, nonostante la Commissione di Ricorso riconosca la presenza, nei segni in comparazione, di diversità sotto il profilo visivo e fonetico.

Questa conclusione mi sembra in evidente contraddizione con il principio più volte ribadito dai giudici della Corte di Giustizia, secondo i quali, nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, i segni debbono essere oggetto di valutazione globale dell'aspetto visivo, fonetico e concettuale, sulla base della impressione complessiva prodotta dai marchi, in particolare tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. E, ancora, l'Ufficio di Alicante afferma che la notorietà del marchio del richiedente,



in quanto coincidente con il nome del famoso Teatro, è irrilevante (!) ai fini della valutazione del rischio di confusione.

Per aggiungere poi che il carattere notorio di un marchio successivo è privo di valore e non può attribuire una "priorità virtuale" nei confronti di un marchio depositato in data anteriore.

Infine, nella decisione della Prima Commissione di Ricorso si sostiene che è assolutamente plausibile ammettere che il marchio anteriore spagnolo contenga una allusione al famoso Teatro d'opera di Milano, ma da ciò ne deriverebbe, secondo i membri della Commissione, un aumento del rischio di confusione tra i due segni (!).

Per inciso, parrebbe così espressa la tesi che chi deposita un marchio in un paese europeo che riprende un marchio ben noto a tutti i consumatori raggiunge con particolare facilità di confondersi e agganciarsi al marchio noto: ciò lo metterà in posizione più favorevole quando il titolare del marchio pur noto a tutti da tempo immemorabile cercherà di ottenere una registrazione comunitaria.

Se, dunque, a detta degli organi giudicanti comunitari, è pacifica la notorietà dei marchi del Teatro alla Scala e, quindi, l'origine dei segni contestati, è assolutamente irragionevole concludere per la confondibilità di questi segni notori con i marchi regi-

strati pur anteriormente da terzi, tenuto conto che è riconosciuta con certezza dal consumatore, in questo caso spagnolo, la fonte imprenditoriale del servizio offerto.

Mi sembra che le Commissioni di ricorso si siano lasciate sfuggire un'ottima occasione per *creare giurisprudenza*, interpretando il Regolamento Comunitario al fine di applicarlo ad un caso non espressamente contemplato in quanto anomalo e, forse, irripetibile.

Quello, cioè, del titolare di un marchio di fatto arcinotorio, pur rimasto completamente privo di tutela mediante registrazione nell'Unione Europea per così lungo periodo, a cui è impedito di ottenere la registrazione del suo marchio in sede comunitaria a causa della preesistenza di un marchio certamente ispirato (se non pirata) depositato in uno Stato membro, in relazione a quegli stessi servizi per i quali il titolare del segno notorio è conosciuto in tutto il mondo e lo era

certamente già all'atto di questo deposito. Non so dire se si tratti di un caso limite, ma il timore è quello di vedere moltiplicate analoghe iniziative da parte di terzi contraffattori, che, sperando nella aleatorietà del giudizio, sono incoraggiati a depositare marchi ampiamente usati e resi noti da altri e usare il sistema delle opposizioni come strumento di pressione e minaccia per lucrare a danno dei legittimi titolari, in modo particolare se sono coinvolti marchi ad altissima reputazione.

Una riflessione su casi del tipo di quelli che qui si sono ricordati non può che avere importanza e attualità in vista del procedimento di opposizione in Italia che sta per nascere, con l'auspicio che il rigore delle motivazioni sia aspirazione primaria nell'attività di chi dovrà giudicare, cosicché il contenzioso in sede di opposizione divenga fonte di corretta interpretazione della norma, e non di ulteriore incertezza.

## La tutela giuridica dei font e dei caratteri di stampa

Alessio Canova

Sospetto, ma volentieri attendo smentite in questo senso, che tra i 25 lettori di questo contributo nessuno mai si sia chiesto quale fosse il carattere di stampa utilizzato dal Notiziario. Uno sguardo poco attento, quale quello del sottoscritto, avrebbe forse potuto rilevare "una specie di Times New Roman", essendo questo il più conosciuto, utilizzato ed inflazionato tra i font cosiddetti "con grazie" (e grazie... a Windows).

Eppure un approccio appena meno superficiale potrebbe rivelare un numero sorprendente di informazioni relative a questo particolare carattere verde!

Per cominciare, il suo identificativo corretto è "Palatino Linotype Regular April 1998", materialmente forgiato,

nel senso più proprio del termine, per la prima volta nel lontano 1950 dal prof. Hermann Zapf (<http://www.linotype.com/645/hermannzapf.html>), dove "Palatino" è un marchio registrato della Linotype GmbH di Bad Homburg (Germania), oggi appartenente alla Monotype Imaging Inc. Non solo: il carattere Palatino è giusto uno dei 412 (!) modelli di design comunitari depositati dalla Linotype, 24 dei quali realizzati dallo stesso Zapf.

E non è finita, perché guardando alle proprietà del file "pala.ttf", tipicamente presente su tutti i PC con sistema operativo WindowsXP, si legge pure un'ampia "copyright notice". In sintesi: marchio, modello di design e diritto d'autore sono uti-

lizzati dal titolare dei diritti a tutela del proprio *font*. Viene quindi da chiedersi se e come i *font* siano protetti dall'interno del nostro ordinamento giuridico.

Per rispondere, occorre preventivamente chiarire che *font* e carattere di stampa (o tipografico) non sono sinonimi.

Mentre il secondo rappresenta l'idea platonica del carattere, ovvero la sua forma astratta, il primo è invece il file informatico che concretamente lo descrive mediante un set di cosiddetti *glifi* (ogni singolo carattere o segno di punteggiatura).

Ciò premesso, appare da subito palese che non esiste alcuna ragione logica o giuridica per negare la registrabilità come marchio, in Italia come nel resto del mondo, del nome di tale peculiare "prodotto", sia quest'ultimo propriamente un *font* o invece un carattere di stampa: come vedremo in seguito, proprio la registrazione del segno distintivo corrispondente al nome del file, per i particolari vincoli tecnico-informatici, rappresenta una scelta strategicamente molto tutelante.

Altrettanto indubbia, ma per motivi diversi, deve considerarsi la tutelabilità dei "caratteri tipografici" come disegno o modello, essendo quelli esplicitamente menzionati tra i "prodotti" la cui forma può essere oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale.

In questo caso, tuttavia, il riferimento del legislatore è chiaramente all'aspetto formale del carattere e non certo alla sua manifestazione informatica, per definizione "imateriale" e quindi priva di una "forma" tutelabile in quanto tale.

Per quanto invece attiene il diritto d'autore, la legge n. 633 del 1941 menziona effettivamente i "caratteri di stampa" all'interno dell'articolo 102, precisando tuttavia che la loro "riproduzione o imitazione" è "vietata come atto di concorrenza sleale" non in quanto tale ma "sopra altre opere della medesima specie (...) quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore". In altri termini, i cosiddetti *typefaces* non potrebbero considerarsi "opere dell'ingegno di carattere crea-

tivo" ai sensi dell'articolo 1 della legge di riferimento; coerentemente essi non compaiono nell'elenco delle opere, pur non tassativo, ex articolo 2.

Si aggiunga inoltre che una tutela autorale dei "caratteri di stampa" sarebbe poi inibita a tutte le forme per le quali è stata richiesta una registrazione come disegno o modello, proprio in forza del punto 10) dell'articolo 2 citato il quale condiziona il cumulo di tutela alla presenza del "valore artistico", requisito tendenzialmente da escludersi per opere di questo tipo.

Questa interpretazione trova conferma nella prassi statunitense e britannica, Paesi che esplicitamente negano la protezione giuridica dei caratteri di stampa *anche* mediante copyright.

Sempre rimanendo in ambito di diritto d'autore, se quanto fin qui esposto vale per i "caratteri di stampa", ben diversa è invece la situazione quando si tratta di *font*, ovvero del file che descrive informaticamente le peculiarità dei *typefaces*. In quest'ultimo caso, infatti, siamo certamente in presenza di un'opera dell'ingegno (il file con estensione tipicamente ".ttf") dotata della creatività sufficiente per meritare la piena tutela autorale ed in quanto tale suscettibile, ad esempio, di essere ceduta in licenza d'uso.

Tutto questo, se corretto, ha prevedibili implicazioni pratiche.

In primo luogo, non è possibile utilizzare, riprodurre, distribuire "caratteri di stampa" che, secondo il parametro dell'impressione generale dell'utilizzatore informato, non differiscano rispetto a disegni o modelli anteriori ed ancora validi. Alla scadenza della relativa privativa, le forme dei *typefaces* diverranno inevitabilmente di pubblico dominio e chiunque potrà farne uso.

Detto uso non potrà tuttavia estendersi alla riproduzione/copia o distribuzione del *font*, essendo il file informatico opera dell'ingegno protetta fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, ma dovrà necessariamente limitarsi alla facoltà di ricreare autonomamente un diverso *font* che descriva un carattere di stampa finanche identico (non essendo quest'ultimo protetto da copyright).

In nessun caso, infine, *font* e carattere di stampa potranno essere contraddistinti con un segno identico o simile a quello eventualmente registrato come marchio.

Quest'ultimo vincolo è particolarmente rilevante perché consente al titolare dei diritti di inibire a tutti i terzi, potenzialmente in eterno, l'uso del nome del *font* all'interno dei propri file, con la conseguenza di rendere eventuali versioni "compatibili" dei caratteri informatici "invisibili" per il sistema operativo, il quale andrà invece alla ricerca del nome corretto e tipico del file.

Per chiarire, in base a quanto premesso la Linotype GmbH, una volta scaduto il diritto sul modello di design registrato, non potrà impedire a un terzo di ricrearsi un proprio *font* i cui *glifi* risultino identici a quelli di Palatino; potrà invece impedire che questa nuova a diversa opera si chiami proprio Palatino, di modo che il sistema operativo non sarà in grado di esaudire la richiesta, ad esempio, di una pagina web che richiedesse la visualizzazione del testo con quel particolare carattere di stampa, anche nel caso risultasse installato un *font* sostanzialmente identico all'originale. Da ultimo deve citarsi come, spinta dalla lobby del settore, la WIPO promosse il "Trattato di Vienna per la protezione dei caratteri di stampa e sul loro deposito internazionale" ("Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit"), firmato a Vienna il 12 giugno 1973 da 10 Paesi tra i quali non c'era l'Italia e poi ratificato solo da Francia e Germania.

Il significato pratico di questo accordo, al di là dell'applicabilità per il nostro Paese, è stato ulteriormente mitigato dalla previsione espressa dei "caratteri tipografici" contenuta nella Direttiva 98/71/CE, recepita nel nostro ordinamento prima con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 e poi con il passaggio senza modifiche del riferimento all'interno dell'articolo 31 del CPI. Anche da un punto di vista squisitamente "quantitativo" il Trattato di Vienna deve ritenersi del tutto superato, avendo previsto una tutela di 15 anni in luogo dell'attuale che, come noto, può estendersi fino ad un massimo di 25.

*Riassumendo:*

- l'istituto tipico che il nostro ordinamento mette a disposizione per la tutela dei "caratteri di stampa" è il modello di design (articolo 31 CPI);
- il titolare di un disegno o modello su un "carattere di stampa" può opporsi alla creazione di forme che per impressione generale dell'utilizzatore informato non differiscano da quello;
- deve tendenzialmente escludersi la tutela mediante diritto d'autore di tali *typefaces*, soprattutto per quelle forme registrate come modello che, per poter godere del cumulo di tutela, dovrebbero addirittura essere dotate di "valore artistico" (articolo 2, punto 10), LdA);
- i *font*, ovvero la descrizione informatica dei caratteri di stampa, sono invece opere dell'ingegno dotate di creatività e quindi protette fin dalla loro creazione dal diritto d'autore;
- alla scadenza del modello, o in sua assenza, chiunque potrà ricreare un diverso *font* che descriva il medesimo "carattere di stampa";
- infine, in nessuno modo sarà possibile utilizzare il marchio registrato che contraddistingue il carattere da parte di terzi, se non dopo la scadenza del relativo diritto.

# OMPI: notizie curiose

Sergio Riccardi

Pur sapendo che la grande maggioranza degli iscritti all'ordine non è molto interessata a quanto accade nel nostro settore al di fuori dei confini nazionali, vorrei esporre alcune considerazioni su quanto accaduto negli ultimi tempi all'OMPI, che è pur sempre la massima organizzazione internazionale che gestisce i trattati sulla proprietà intellettuale.

Da quando la precedente organizzazione BIRPI fu elevata al rango di agenzia dell'ONU, assieme ai vantaggi l'OMPI ha acquisito anche tutti gli inconvenienti insiti nel suo carattere sopranazionale, e cioè politicizzazione, sperpero dei notevoli introiti derivanti dalle tasse percepite per le domande PCT, i marchi ed i modelli internazionali, paralisi dei progetti di riforma dei trattati esistenti e di stesura di quelli in discussione, soprattutto per la solita contrapposizione demagogica tra paesi industrializzati e quasi tutti gli altri (nord-sud del pianeta), che purtroppo sono la maggioranza, nonché le posizioni contestatarie di molte organizzazioni non governative politicizzate in modo radicale.

Negli ultimi cinque anni, dopo la rielezione del direttore generale uscente, si è poi assistito ad un vertiginoso aumento di dipendenti, più che raddoppiati con assunzioni di persone provenienti quasi tutte da nazioni terzomondiste con scarsa preparazione specifica, costringendo a dirottare questo gran numero di nuovi funzionari in ben quattro uffici distaccati, per cui si decise la costruzione non ancora ultimata di un secondo faraonico edificio, anche per poter accogliere degnamente le sempre più numerose, affollate e dispendiose ma poco costruttive riunioni internazionali.

Nello stesso tempo cresceva l'insofferenza e la contestazione, e questa situazione finì per diventare palpabile anche all'esterno, tanto da essere

ripetutamente trattata sulla stampa ginevrina, ed alla fine il direttore generale è stato costretto a dimettersi, evidentemente non tutto il suo operato era stato impeccabile.

Si è così arrivati alla elezione del nuovo direttore generale, battaglia non facile dato che come è noto ogni nazione aderente all'OMPI, piccola o grande, ha diritto ad uno ed un solo voto.

I candidati erano due, uno brasiliano ed uno australiano, entrambi funzionari interni dell'OMPI.

È risultato eletto Francis Gurry, australiano, con lo scarto di un solo voto, per cui c'è da attendersi notevoli difficoltà per la realizzazione del suo programma, che al momento in cui scrivo non è ancora stato reso ufficialmente pubblico, che si propone di riportare al centro dell'attenzione dell'OMPI gli utenti, cioè i richiedenti, i mandatari e gli uffici governativi nazionali, e quindi di riprendere con vigore tutti i progetti di riforme e di nuovi trattati da troppo tempo in fase di stallo.

Una ultima considerazione: da fonti informate interne all'OMPI sembrerebbe che le PIGS, acronimo non molto onorevole che designa le quattro nazioni europee mediterranee (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna), per non smentire la loro vocazione terzomondista e di fronda alle altre nazioni industrializzate, avrebbero votato per l'altro candidato, decisione a mio parere quanto meno discutibile.

Quindi dovremmo essere di fronte ad un cambiamento o quanto meno raddrizzamento di rotta, ma potrà Francis Gurry contare sull'appoggio di una solida maggioranza di stati aderenti? Solo nei prossimi anni ne sapremo qualcosa di più.

# Esame? no grazie! A volte le buone iniziative vengono messe a rischio...

---

*Gianni Masciopinto*

---

La vicenda della ricerca di anteriorità introdotta a partire dal 1° luglio 2008 ricorda molto da vicino una serie di vignette in voga tempo addietro nelle grandi aziende in cui si mostrava come da un progetto iniziale di un'altalena (due corde ed una base) si arrivava, dopo vari interventi di uffici tecnici, sindacati, commissione sicurezza, ecc., al progetto esecutivo in cui l'altalena diventava un oggetto irrazionale e improponibile (tre corde di cui una baricentrica alla base).

La richiesta dei mandatarî all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) era stata chiara. Avere un rapporto di ricerca per le domande prioritarie di Brevetto per invenzione prima della scadenza della priorità stessa.

La richiesta (il progetto iniziale) aveva uno scopo:

- migliorare la qualità delle domande di Brevetto;
- permettere ai clienti entro il periodo di priorità una scelta di estensione ragionata;
- fornire agli stessi clienti uno strumento di valutazione delle potenzialità della domanda di Brevetto.

La soluzione individuata (il progetto esecutivo) prevede:

- la ricerca, come da richiesta;
- un esame di merito condotto da personale UIBM.

Non mi soffermo sulla ricerca come implementata, i vantaggi del fatto di averla introdotta sono, a mio parere, nettamente superiori a qualsiasi eventuale elemento di perfezionamento che dovesse prospettarsi in fase di attuazione. Mi soffermo, invece, sull'introduzione dell'esame.

L'esame, come la terza corda dell'altalena, non serve a nulla o meglio, serve a far spendere più soldi ai clienti oltre che alle istituzioni senza fornire reali vantaggi. Infatti:

- in caso di estensione presso EPO dovrebbe valere il Brevetto concesso dall'EPO e dunque l'esame di

UIBM sarebbe puro tempo e denaro perso, non giustificabile di fronte al cliente, a meno che negli scopi di UIBM sia avere, a parità di domanda, un brevetto Italiano ed un Brevetto Europeo convalidato in Italia fra loro diversi come sempre capita quando gli esaminatori sono diversi;

- in caso di non estensione la domanda italiana diventa una mina vagante dai molteplici risvolti a seguito di:
  - esame con concessione;
  - esame senza concessione e ricorso alla Commissione dei Ricorsi (a cui, inter alia, i mandatarî non dovrebbero poter ricorrere grazie alla perla interpretativa presente nel CPI);
- in caso di azione giudiziaria prima della concessione o del completamento del ricorso, sospensione dell'azione giudiziaria in attesa di eventuale concessione.

Credo esista materia sufficiente per meditare in modo approfondito sul progetto esecutivo previsto da UIBM. Ma esiste un ulteriore elemento di critica che credo doveroso sollevare.

A me pare che ogni nuovo progetto debba confrontarsi con quanto implementato in altri Paesi.

Io conosco almeno due esempi, l'esempio Francese e l'esempio Olandese, ma penso che i funzionari UIBM ne conoscano altri.

L'esempio Francese prevede esame di sola novità. L'esempio Olandese, più recente e, a mio parere, più pragmatico, prevede la concessione comunque del Brevetto accompagnato dal rapporto di ricerca dell'EPO. Nessun costo aggiuntivo per clienti e istituzioni.

Credo che la presenza di tali esempi avrebbe potuto indirizzare verso un percorso già studiato da altri o condiviso da altri senza necessariamente ricorrere ad un percorso nuovo, pieno di incognite e soprattutto costoso per clienti e istituzioni.

## Il documentalista brevettuale, novello Marco Polo

---

*Guido Moradei*

---

Con questa immagine del documentalista brevettuale quale "importatore di conoscenze" dall'Oriente si sono chiusi i lavori del 4° Convegno dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali - AIDB, svoltosi a Roma il 5 e 6 Giugno e dedicato quest'anno al tema "La Cina, il Far East e gli altri - come apprendere gli sviluppi della tecnologia asiatica attraverso i brevetti".

Il Convegno AIDB, ospite quest'anno di Unioncamere e della sua emanazione per l'innovazione Dintec spa che hanno co-organizzato l'evento, ha posto il tema da un lato attualissimo e dall'altro in controtendenza, dell'importanza della documentazione brevettuale di fonte asiatica.

Quegli stati come la Cina che sono oggi considerati perlopiù come

risorsa di manodopera a buon prezzo, enorme mercato potenziale o temuti come origine di contraffazioni, sono stati esaminati sotto l'aspetto meno conosciuto di produttori di innovazione, i cui risultati sono facilmente leggibili attraverso i dati in crescita impressionante relativi ai brevetti depositati dai residenti.

Oggi si offrono ai documentalisti occidentali concrete possibilità di effettuare ricerche nei brevetti e modelli depositati in Cina e negli altri paesi del Far East, alcuni dei quali ci sono ormai familiari, come Giappone e Corea, altri che rappresentano invece una scoperta recente per il mondo della ricerca brevettuale, come Taiwan, Hong Kong, Singapore, Vietnam, per non parlare del continente India, che merita un discorso a sé per gli enormi progressi in corso proprio nelle attività dei servizi nel settore della proprietà intellettuale, sulla scorta di un'eccezionale produzione di ingegneri e laureati in materie scientifiche, una buona conoscenza della lingua inglese ed un consolidato outsourcing di società multinazionali quali GE o Philips che vi hanno stabilito importanti sedi di R&D ma anche proprio di ricerca ed analisi brevettuale.

Gli interventi di Irene Schellner e Christine Kämmer, specialiste del servizio Asia-Info dell'European Patent Office di Vienna, che costituisce un apprezzatissimo interfaccia nei confronti degli uffici brevetti asiatici, hanno fornito un ampio quadro della situazione dei sistemi vigenti nei suddetti paesi e dei notevoli servizi di documentazione brevettuale offerti dalle autorità locali, e lo stesso hanno fatto i maggiori fornitori di servizi commerciali operanti in Italia Thomson Reuters, Questel, Minesoft e STN (FIZ Karlsruhe e CAS), per quanto concerne i servizi a valore aggiunto su cui si basa l'attività dei ricercatori professionali.

Oltre ad una copertura sempre più ampia, che ormai comprende per quasi tutti i suddetti paesi anche i modelli di utilità, la maggiore novità è costituita dalla disponibilità di testo in lingua inglese fornita in alcuni casi da traduzioni manuali ed in altri da una *machine translation*

entrata ormai in una fase evoluta che garantisce nella maggior parte dei casi una buona comprensibilità (ovviamente però non utilizzabile, per esempio, ai fini di un esame di libertà di attuazione) dei documenti cinesi, giapponesi e coreani, impensabile un tempo ed in continuo miglioramento.

A completamento dei suddetti interventi Gianni Rotondo (Jacobacci) ha presentato una vasta relazione sui servizi di documentazione offerti dagli uffici brevetti nazionali "minori" dell'area quali quelli di Hong Kong, Indonesia, Filippine, India ed altri.

Claudia Finetti (Dragotti) ha presentato un'originale relazione sul "Traditional Knowledge", ovvero sulle conoscenze collettive tradizionali in alcuni casi tramandate da secoli ma oggi di straordinaria attualità in settori particolarmente delicati per la brevettazione quali quello farmaceutico (si pensi ad esempio alla medicina tradizionale cinese o indiana) grazie alla recente creazione di database quali quelli cinese, coreano e indiano che, dopo un enorme lavoro di ricerca, classificazione e traduzione, hanno reso disponibile e quindi trasformato in "prior art" a tutti gli effetti conoscenze spesso tramandate soltanto oralmente o comunque disponibili in modo non organizzato ed in lingue antiche.

Marcello Dini (SISVEL) ha presentato il "caso SISVEL", una realtà italiana fortunatamente in controtendenza nel panorama internazionale visto che, sulla base di un importante lavoro di monitoraggio tecnologico, esporta innovazione e basa la sua attività su un intenso programma di licensing internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, in gran parte utilizzato proprio da società asiatiche leader nel mondo (LG, Samsung, Sony, ecc.)

Anche il settore pubblico, una componente fondamentale per l'associazione AIDB, coerente con la sua politica di diffusione della cultura della documentazione brevettuale presso le PMI attraverso i PATLIB ed altri istituti, ha presentato diversi interventi sul tema, quali quelli di Daniela Carosi (UIBM) sui desk

internazionali anticontraffazione, Lorenzo Tellini (PromoFirenze) sulle relazioni industriali Italia-Cina ed Alessandro Piras (Dintec) sull'importante lavoro statistico effettuato da questa società e sulla creazione di un database brevettuale con integrati dati economici, in corso di progettazione.

Sull'uso strategico dell'informazione brevettuale nella *Competitive Intelligence* aveva peraltro relazionato Dania Agnoletto (LyondellBasell) nel corso dell'assemblea svoltasi il giorno precedente, nella quale le relazioni del Consiglio Direttivo AIDB avevano evidenziato le attività svolte nel corso dell'anno e quelle in programma.

Tra le prime da segnalare la visita ufficiale di una delegazione AIDB al WIPO svoltasi in aprile, nel corso della quale Andrew Czajkowski (già *liaison officer* per EPO presso UIBM negli anni '90) ed alcuni tra i responsabili delle rispettive sezioni dell'*Organization* hanno presentato la loro attività in materia di gestione della *International Patent Classification*, del sistema PCT e della *Patent Information*, quest'ultima con particolare riferimento agli ultimi sviluppi della banca dati PatentScope® e delle informazioni sul legal status delle domande PCT (entry/non entry in fase nazionale, ecc.) ed a cui ha fatto seguito una visita degli uffici preposti all'accettazione delle domande PCT ed al trattamento dei dati a cura di Gijsbert Beijer, Officer-in-charge, Processing Service, PCT Operations Division.

Tra le seconde particolare attenzione verrà rivolta alla formazione che prevede una giornata di studio in autunno sull'uso delle varie classificazioni nazionali ed internazionali nella ricerca brevettuale a cura del noto esperto Stephen Adams, e l'approfondimento dei contatti in corso sul tema con Unioncamere stessa, il mondo universitario (NetVal), WIPO ed altri per la creazione di seminari, interventi in ambiti più ampi, corsi specialistici ed altro.

Gli avvocati Riccardo Gioia e Giuseppe Spazzi hanno presentato un'interessante studio sulla responsabilità civile del documentalista brevettuale nelle varie forme di svolgimento del-

l'attività (libero professionista, dipendente di azienda, dipendente di società di consulenza e/o ricerca di documentazione conto terzi), che ha messo in evidenza i punti critici dell'esercizio della professione (che hanno contribuito a frenare lo sviluppo dei servizi nel settore e quindi ostacolato il ricorso alla documentazione brevettuale in Italia, limitato al 35% delle aziende nazionali, secondo un monitoraggio dell'EPO) e fornito utili suggerimenti per poterla svolgere in modo più sicuro ed adeguato

ai notevoli miglioramenti che sono avvenuti nel settore.

A fine giornata vi è stata una visita collettiva alla sala pubblico dell'UIBM dove l'ing. Coppo, responsabile dei brevetti nazionali, ha accolto la quarantina di soci intervenuti illustrando la situazione dei servizi offerti al pubblico sia in loco che online e le novità in corso di attuazione.

Si spera molto nel miglioramento di tali servizi, che in parte sarà legato anche al rapporto di ricerca EPO, e che dovrebbe comprendere la messa

a disposizione del pubblico di dati quantitativamente e qualitativamente migliori, comprendendo testi, copie e documenti con classificazioni dettagliate.

Al momento attuale però l'accesso alle informazioni sui brevetti e modelli italiani è ancora inadeguato, il che è risultato in modo particolarmente evidente proprio dal confronto con realtà come quelle asiatiche, che pure sono condizionate dal grosso problema - per noi occidentali - della lingua.

## Circolari dell'U.I.B.M.

Il testo delle circolari è disponibile sul sito dell'Ordine all'indirizzo: [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

### N. 570 del 30 giugno 2008

OGGETTO: Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti col quale sono dettate le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca firmato il 18 giugno 2008.

### N. 571 del 28 luglio 2008

OGGETTO: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifiche conseguenti all'abrogazione della clausola di salvaguardia (Art. 9 *sexies*); modifiche degli importi delle tasse individuali relative a: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Bahrain, Islanda, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

### N. 571 (errata corrige) del 29 settembre 2008

OGGETTO: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: errata corrige tabella 1 - circolare n. 571 del 28.07.2008.

## UIBM: Decisioni sui Ricorsi

Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi.

Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla segreteria dell'Ordine.

### MARCHI D'IMPRESA

#### N. 27/07 del 24/9/2007

#### Consenso degli aventi diritto

Manifattura Sigaro Toscano S.r.l. ha impugnato provvedimento UIBM datato 22 marzo 2006 che ha negato registrazione del Marchio d'impresa, consistente di nome e ritratto di GARIBALDI da attribuire ad articoli per fumatori e fiammiferi, per mancanza del consenso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 CPI.

*Motivazioni e decisione:* Il ricorso viene accolto in quanto, avendo

*Gianni Masciopinto*

parte ricorrente già ottenuto in passato marchi comprendenti ritratto e nome di GARIBALDI per prodotti analoghi, viene ritenuto che esista un consenso "notorio" degli aventi diritto relativamente alla registrazione.

*Ricorso = Accolto*

#### N. 26/07 del 24/9/2007

#### Consenso degli aventi diritto

La ricorrente ha depositato domanda di registrazione della dicitura "COTTO D'ESTE" per prodotti in classe 19 (materiale ceramico per pavimentazione e rivestimenti). UIBM ha rifiutato la registrazione con provvedimento datato 8 novem-

bre 2006 motivando che il segno è descrittivo:

- di prodotti (materiale ceramico per pavimentazioni e rivestimenti); e
- della sua provenienza geografica.

La ricorrente ha motivato il ricorso presentando le seguenti doglianze: a) il vocabolo "COTTO" individua solo un particolare tipo di piastrella e non ogni tipo di rivestimento e pavimentazione;

b) il termine "ESTE" richiamando alla mente la famiglia degli Este non appare idoneo a collegare i prodotti ad un preciso luogo geografico e pertanto è un segno arbitrario o soggettivo e, dunque, appropriabile;

c) trattandosi di un segno complesso doveva essere sviluppato da UIBM un esame di sintesi e non analitico dei singoli vocaboli.

*Motivazioni e decisione:* La Commis-

sione ritiene che il ricorso non sia fondato.

La Commissione ha più volte affermato il divieto di registrazione dei toponimi per impedire l'appropriazione da parte di una sola impresa di pregi attribuibili a prodotti di più imprese operanti in un determinato territorio.

Pertanto, se nel segno è presente una valenza evocativa di un determinato territorio, tale segno non è appropriabile in quanto o (i) il segno è descrittivo della provenienza geografica; o (ii) il segno è ingannevole (se l'impresa opera altrove).

Il segno di cui al ricorso non fa riferimento al toponimo Este (piccolo comune dei Colli Euganei) ma è riferito ad un distretto industriale che era parte dei domini della Famiglia d'Este sicché il consumatore colloca nello spazio l'impresa produttrice e accredita i prodotti di tale impresa dell'eccellenza del "Comprensorio della Ceramica" (comprensorio delle province di Modena e Reggio Emilia che è definito "Comprensorio della Ceramica"). Il marchio dunque fungerebbe da collettore di clientela in ragione di pregi reali o putativi associati al "Comprensorio della Ceramica". Tali pregi, però, devono restare, come da giurisprudenza della Commissione, liberamente condivisi dalle imprese operanti nella zona.

*Ricorso = Respinto*

## **BREVETTI PER INVENZIONE**

**N. 27/07 del 27/9/2007**

### **Reintegrazione diritti, deposito tardivo traduzione**

La Società MEDIOLANUM PHARMACEUTICALS LIMITED ha presentato ricorso in data 6 aprile 2007 relativamente al Brevetto EP\_1.137.400 (22155BE/2004) chiedendo l'annullamento del provvedimento datato 23 maggio 2006 in cui UIBM dichiarava irricevibile istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI in relazione al tardivo deposito della traduzione italiana del Brevetto di cui sopra.

*Motivazioni e decisione:* Il ricorso non può essere accolto in quanto l'istanza di reintegrazione è stata presentata

oltre il termine perentorio di "un anno dalla scadenza della data non osservata" come disposto nel citato art. 193 comma secondo CPI.

*Ricorso = Respinto*

**N. 21/07 del 17/11/2006**

### **Reintegrazione diritti, deposito tardivo traduzione**

La Società Pirelli & C. ha proposto ricorso sulla base dei più aperti parametri di valutazione introdotti dall'art. 193 del CPI, contro il provvedimento datato 29 marzo 2006, in cui UIBM respingeva istanza di reintegrazione per il deposito della traduzione di un Brevetto Europeo effettuata il giorno successivo a quello di scadenza.

*Motivazioni e decisione:*

Considerato che:

- non può rispondere alla "diligenza richiesta dalle circostanze" l'errore interno all'organizzazione affidataria consistito in una "inesatta digitazione della data di concessione del Brevetto" e nella "imprevista assenza di tre assistenti che avrebbero dovuto gestire il deposito della traduzione stessa";
- non è accoglibile la tesi secondo cui è da escludere la tardività del deposito in questione in quanto il termine del deposito della traduzione decorre non dal giorno della pubblicazione del Brevetto ma da quello successivo, in applicazione del principio "*dies a quo non computatur in termine*" di cui all'art. 155 cpc; osserva la Commissione, infatti, che tale termine attiene propriamente ed esclusivamente al computo dei termini "a giorni", mentre non riguarda i termini "a mese", nel qual caso dovendosi "osservare il calendario comune", correttamente UIBM ha applicato la diversa regola secondo cui "la scadenza si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno del mese di riferimento corrispondente al giorno del mese iniziale" (Cass., n. 10785/00, 12935/00, 6748/05), in altri termini "*non ex numeratione sed ex nominatione dierum*".

Ciò considerato il ricorso non può essere accolto.

*Ricorso = Respinto*

**N. 22/07 del 18/6/2007**

### **Reintegrazione diritti, deposito traduzione**

La Società FAMILY HEALTH INTERNATIONAL titolare del Brevetto EP0639961, concesso in data 30 agosto 2000, depositava in data 18 maggio 2001 traduzione e contestuale istanza di reintegrazione nei diritti ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939.

La Società nell'istanza motivava la mancata convalida con un difetto di comunicazione da parte del mandatario europeo della data di pubblicazione della menzione di concessione nonostante la Società proprietaria e quella licenziataria avessero usato "la massima diligenza esigibile nell'incaricare tempestivamente i loro mandatarî. "a provvedere a convalidare il Brevetto in Italia.

UIBM con ministeriale del 3 novembre 2003 non accoglieva l'istanza e, successivamente, a seguito di osservazioni fatte pervenire dal mandatario italiano che confermavano il contenuto dell'istanza, respingeva con provvedimento datato 22 novembre 2005 l'istanza di reintegrazione motivando che la mancata tempestiva comunicazione da parte del mandatario europeo della data di pubblicazione della menzione di concessione non costituisce un impedimento eccezionale ed imprevedibile tale da non poter essere superato nonostante l'uso della massima diligenza.

Contro il provvedimento di UIBM la ricorrente ha proposto tempestivo ricorso.

La ricorrente, richiamando la giurisprudenza europea relativa alla restituito in integrum secondo cui "l'errore nell'osservanza di una scadenza temporale è rimediabile mediante la reintegrazione, se rappresenta un accadimento isolato all'interno di un sistema di sorveglianza normalmente soddisfacente", sostiene che anche il giudice nazionale dovrebbe adottare lo stesso criterio interpretativo, in quanto una volontà in tal senso è manifestata chiaramente nel nuovo art. 193 CPI come riformulato dal legislatore.

*Motivazioni e decisione:*

1. Il Collegio osserva che la giustificazione addotta per il mancato pagamento sembra attribuita ad un errore del mandatario europeo, di quello italiano o di entrambi e ciò nonostante il dispiego della massima diligenza da parte della ricorrente.

2. La Commissione, innanzitutto chiarisce che il ricorso deve essere deciso applicando l'art. 193 CPI entrato in vigore nel marzo 2005, in quanto il procedimento di reintegrazione si è concluso (22 novembre 2005) dopo l'entrata in vigore della nuova norma.

Il ricorso viene pertanto esaminato sulla base della formula dell'art. 193 CPI ma, comunque, non viene accolto.

Infatti, non può dirsi che la nuova formula abbia realizzato un'apertura tale da consentire una sostanziale irresponsabilità relativamente a tutte le attività che al mandatario, dal titolare della privativa, sono commesse, quasi che il mandatario fosse, non solo giuridicamente distinguibile dal mandante sotto tale profilo, ma addirittura, onerato di minore responsabilità.

La tesi secondo cui il mandante fa tutto ciò che a lui è richiesto, affidandosi ad un mandatario accreditato, e il mandatario accreditato è indenne da ogni responsabilità per errori in quanto questi può sempre dimostrare di essere organizzato, condurrebbe a rendere irrilevante il mancato raggiungimento del fine del rapporto di mandato.

La diligenza, secondo la Commissione, deve condurre il mandatario a creare meccanismi organizzativi tali da scongiurare errori (mancati pagamenti o mancati depositi) dalle conseguenze gravi.

L'obbligo del mandatario è un obbligo di risultato e un allontanamento da una tale responsabilità contrattuale apparirebbe squilibrato e irrazionale rispetto al sistema delle obbligazioni di fare.

Pertanto, non essendo stato provato alcun fatto dimostrativo della inutilità di ogni cautela o della imprevedibilità dell'impedimento in que-

stione, l'istanza di reintegro è infondata.

*Ricorso = Respinto*

**N. 7129 del 23/07/2007****Reintegrazione diritti, deposito traduzioni**

La Società CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE - CNIM titolare del Brevetto EP\_1036985, concesso il 9 luglio 2003, depositava traduzione il 7 novembre 2003 e relativa istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 il 30 dicembre 2003 motivando il mancato rispetto del termine con: l'avvicendamento nella pratica da una prima impiegata ad una seconda impiegata dello studio del mandatario europeo; la sopravvenuta malattia della prima impiegata che non aveva potuto verificare le scadenze gestite dalla seconda impiegata e, dunque, non aveva potuto sanare le omissioni della seconda impiegata; il fatto di aver notato l'omissione solo in data 31 ottobre 2003.

Nell'istanza di reintegrazione la Società affermava che il caso in questione poteva essere considerato eccezionale ed imprevedibile nell'ambito di una meticolosa e collaudata routine di nazionalizzazione.

UIBM in data 9 marzo 2006 comunicava che l'istanza non poteva essere accolta in quanto la causa del mancato rispetto del termine era un errore umano che, ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939, escludeva il requisito della massima diligenza.

A seguito di osservazioni fatte pervenire dal mandatario italiano che osservava che la causa non era da ricercarsi in un errore umano ma nella malattia della prima impiegata, cioè una causa di forza maggiore, UIBM con provvedimento datato 5 luglio 2006 respingeva l'istanza sottolineando che si era trattato di errore umano della seconda impiegata e che comunque, anche se fosse stata ostativa la malattia, comunque era mancato l'esercizio di quel particolare livello di diligenza dovuta, visto che la malattia aveva interessato solo gli

ultimi 10 giorni dei tre mesi a disposizione per il deposito della traduzione.

Contro il provvedimento la Società ha presentato tempestivo ricorso ribadendo che a causa di un imprevedibile e deplorabile caso di malattia, l'errore era sfuggito "al meccanismo di controllo implementato". Una volta individuato l'errore, la traduzione era stata depositata il più presto possibile.

In sintesi l'accaduto era stato "oltre che imprevedibile, anche assolutamente fortuito" e dunque era legittima la concessione della "restitutio in integrum".

*Motivazioni e decisione:*

1. Il Collegio osserva che la giustificazione addotta per l'inosservanza sembra attribuita ad un errore del mandatario europeo, ovvero di dipendenti di questo le cui ferie e la cui malattia, dopo, avrebbero impedito di rispettare la scadenza.

La ricorrente allega, in sostanza, un infortunio nella organizzazione del mandatario e, dunque, sostiene di non aver colpa ma di avere, dando mandato a professionista attendibile, fatto ciò che poteva.

2. La Commissione, innanzitutto chiarisce che il ricorso deve essere deciso applicando l'art. 193 CPI entrato in vigore nel marzo 2005, in quanto il procedimento di reintegrazione si è concluso (5 luglio 2006) dopo l'entrata in vigore della nuova norma.

Il ricorso viene pertanto esaminato sulla base della formula dell'art. 193 CPI ma, comunque, non viene accolto.

Infatti, non può dirsi che la nuova formula abbia realizzato un'apertura tale da consentire una sostanziale irresponsabilità relativamente a tutte le attività che al mandatario, dal titolare della privativa, sono commesse, quasi che il mandatario fosse, non solo giuridicamente distinguibile dal mandante sotto tale profilo, ma addirittura, onerato di minore responsabilità.

La tesi secondo cui il mandante fa tutto ciò che a lui è richiesto, affidandosi ad un mandatario accreditato, e il mandatario accreditato è

indenne da ogni responsabilità per errori in quanto questi può sempre dimostrare di essere organizzato, condurrebbe a rendere irrilevante il mancato raggiungimento del fine del rapporto di mandato.

La diligenza, secondo la Commissione, deve condurre il mandatario a creare meccanismi organizzativi tali da scongiurare errori (mancati pagamenti o mancati depositi) dalle conseguenze gravi.

L'obbligo del mandatario è un obbligo di risultato e un allontanamento da una tale responsabilità contrattuale apparirebbe squilibrato e irrazionale rispetto al sistema delle obbligazioni di fare.

Pertanto, essendo escluso che la diligenza adeguata alle circostanze possa essere ravvisata nella accidentalità del mancato coordinamento tra dipendenti di un mandatario o della malattia di uno di essi e non essendo stato provato alcun fatto dimostrativo della inutilità di ogni cautela o della imprevedibilità dell'impedimento in questione, l'istanza di reintegro è infondata.

*Ricorso = Respinto*

#### **N. 18/07 del 18/6/2007**

##### **Reintegrazione diritti, deposito traduzione**

La Società APLIED RESEARCH SYSTEMS presentava a UIBM in data 14 ottobre 2003 istanza di restituito in integrum ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 motivando che l'inosservanza del termine era dipesa da un'omissione di ignoto componente del mandatario europeo nell'inoltrare l'istruzione scritta di procedere al deposito della traduzione, già predisposta in precedenza. La lettera con le istruzioni era stata preparata tempestivamente (fatto documentato dal sistema informativo del mandatario europeo) ma non era stata imbustata e spedita in tempo utile.

UIBM dopo abbondante corrispondenza rigettava l'istanza motivando il provvedimento sostenendo che un errore umano non potrebbe mai essere qualificato come caso fortuito o forza maggiore ai fini dell'accesso al beneficio. La Società presentava

tempestivo ricorso dettagliando le misure adottate dal mandatario europeo per la nazionalizzazione rituale e tempestiva dei brevetti rilasciati dall'EPO e insisteva perché l'errore umano venisse classificato come caso fortuito tale da dare accesso al beneficio, tenendo conto anche del diverso tenore testuale dell'art. 193 CPI entrato in vigore prima del provvedimento UIBM (2006).

*Motivazioni e decisione:*

- Il caso di cui al ricorso va valutato e deciso alla stregua dell'art. 193 CPI, in quanto UIBM ha emesso il provvedimento in vigore del CPI. Infatti, a parere della Commissione "La previsione di un procedimento funzionale a concedere un'eccezionale immunità ... raccomanda, nel caso in cui il procedimento si sia aperto prima ma si sia concluso dopo (l'entrata in vigore della nuova legge), di valutare l'accesso al beneficio alla luce dei presupposti richiesti dalla legge nel vigore della quale il procedimento si chiude ...".

- I due testi di legge divergono solo nel lessico usato mentre per il resto i due enunciati collimano sicché oggi e domani come ieri è onere dell'istante allegare e provare un "impedimento" capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio.

- Inoltre, nulla ieri come oggi o domani legittima l'importazione della regola di giudizio europea per la quale la scelta di un mandatario dotato di organizzazione astrattamente adeguata esonerebbe l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio.

- La Commissione, però, non può non valorizzare gli intenti del Legislatore che nella legge delega del 12 dicembre 2002 N. 273 all'art. 15 ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per un riaspetto in materia di proprietà industriale nel rispetto, inter alia, del principio dell'"adeguamento della normativa (nazionale) alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta".

Benché la Commissione sia con-

vinta che il testo dell'art. 122 EPC stenti a legittimare l'interpretazione corrente della giurisprudenza della Camera di Ricorso EPO, la Commissione deve dare valore precettivo all'art. 193 CPI anche alla luce del principio di adeguamento contenuto nell'art. 15 della legge delega.

In sintesi allo scarto testuale tra l'art. 90 R.D. 1127/1939 "massima diligenza esigibile" e art. 193 CPI "diligenza richiesta dalle circostanze" deve essere assegnato il compito precettivo di ridurre, quanto alle condizioni della restituito in integrum, il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente internazionale.

In particolare è ragionevole ritenere che tale compito precettivo debba essere precisato tenendo conto del diritto vivente nella Istituzione brevettuale europea e che dunque in definitiva all'art. 193 CPI debba essere assegnato il compito precettivo di ridurre quanto alle condizioni della restituito in integrum il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente europeo.

Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene si possa prospettare quanto segue per ridurre il divario tra diritti viventi nazionale e internazionale:

- invece di attribuire centralità precettiva all'impedimento e poi valutare se l'impedimento fosse prevedibile o prevenibile, assegnare centralità precettiva alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri, in particolare alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli stessi.

Un invito in questa direzione può, forse, ricavarsi dall'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario (40/94/CE).

In questa diversa prospettiva:

- Mancanza di diligenza, ai fini dell'art. 193 CPI, risulta la scelta da parte dell'interessato di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata al compito affidatogli e non collaudata nel tempo.

- Diligenza è, invece, che la parte interessata abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione ade-

guata e, pertanto, in tale caso l'incidente isolato non deve ridondare a danno del sostituto e deve dare accesso al rimedio della restitutio in integrum.

*Decisione nel merito:* L'esame della vicenda convince che l'istanza meritava accoglimento.

La Società, infatti, ha illustrato, senza contestazione alcuna, sia i procedimenti del mandatario europeo per far fronte alle nazionalizzazioni dei brevetti europei che l'incidenza percentuale dell'inosservanza del termine per cui è stata presentata l'istanza di restitutio in integrum sul volume dei procedimenti di nazionalizzazione (1 caso su 47).

Per quanto la nozione di fortuito o di forza maggiore richiederebbe l'identificazione di un fatto suscettibile di essere apprezzato come tale, la Commissione ritiene, tuttavia, allo scopo di ridurre lo scarto tra diritto vivente internazionale e nazionale in materia di remissione in termini, che gli elementi allegati dalla ricorrente e non contestati dall'UIBM consentano di stimare improbabile l'omissione della quale si tratta e di esonerare dal rischio dell'omissione il ricorrente.

*Ricorso = Accolto*

#### **N. 19/07 del 10/5/2007**

##### **Reintegrazione diritti, pagamento annualità**

Nei fatti è certo che:

- il Brevetto EP 736033 convalidato in Italia era intestato alla ricorrente;
  - l'annualità in scadenza il 21 giugno 2003 non è stata tempestivamente pagata;
  - il 14 settembre 2004 la Società WURT Corp. ha presentato, tramite mandatario, istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 accompagnata da attestazione di pagamento dell'annualità (decima annualità);
  - con provvedimento datato 28 settembre 2006, UIBM ha respinto l'istanza di reintegrazione e dichiarato decaduto il Brevetto; e
  - contro il provvedimento è stato interposto tempestivo ricorso.
- Nell'istanza la Società premetteva

che per il mantenimento della frazione Italiana del Brevetto Europeo aveva dato incarico a CPI (Computer Packages Inc.) che a propria volta aveva delegato il mandatario italiano e che aveva dato incarico tempestivo per il pagamento della decima annualità.

Il pagamento non aveva avuto seguito a causa di *"un errore nel programma di gestione ... che evidenziava ... le scadenze annuali senza comprendervi eventuali ... scadenze in periodo di mora"*.

Assumendo che la diligenza richiesta dall'art. 90 *"deve intendersi come predisposizione dei mezzi ... che i soggetti ... devono porre in essere per attuare un certo tipo di attività"*, l'errore del sistema informatico, indipendente dalla volontà delle parti, *"è sicuramente configurabile come un incidente sporadico, causato da circostanze eccezionali e come tale inevitabile"*.

UIBM affermava che nel caso di specie era da applicare l'art. 90 R.D. 1127/1939, essendo stata presentata l'istanza prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 30/2005, e motivava che *"... non si può legittimamente giustificare l'omissione ... in quanto un'organizzazione allineata agli standard di professionalità e diligenza è obbligata ad avvalersi di sistemi informatici validi ..."*.

Nel ricorso la Società denuncia come vizio preliminare la mancata applicazione dell'art. 193 CPI e sostiene che, avendo l'art. 193 CPI sostituito alla locuzione "massima diligenza esigibile" la locuzione "diligenza richiesta dalle circostanze", il grado di diligenza richiesta da tale articolo appare decisamente più basso e assimilabile al requisito previsto dall'art. 122 EPC. Nel ricorso viene ricordata la giurisprudenza delle Camere di Ricorso che è incline ad accordare, in sostanza, la reintegrazione al titolare del Brevetto che "affida la gestione dello stesso ad un'organizzazione professionale competente".

*Motivazioni e decisione:*

- Il mancato pagamento dell'annualità è non contestato e come tale,

ex lege, è atto a provocare la decadenza della privativa.

- Il beneficio di cui all'art. 90 R.D. 1127/1939 prevede che in condizioni fissate dalla legge e a fronte di istanza, presentata nei due mesi dalla cessazione dell'impedimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine trasgredito, l'istante abbia diritto al ripristino della tempestività del pagamento.

- La ricorrente ha in primis contestato l'applicazione dell'art. 90 R.D. 1127/1939 anziché dell'art. 193 CPI. Su questo punto la Commissione ritiene doveroso prendere una posizione definitiva.

- Il ripristino della tempestività deve giudicarsi "alla luce del diritto in vigore al tempo in cui si è concluso il procedimento di reintegrazione" (nel presente caso alla luce del diritto in vigore al 28 settembre 2006 - data del provvedimento UIBM).

In particolare "La previsione di un procedimento funzionale a concedere un'eccezionale immunità ... raccomanda, nel caso in cui il procedimento si sia aperto prima ma si sia concluso dopo (l'entrata in vigore della nuova legge), di valutare l'accesso al beneficio alla luce dei presupposti richiesti dalla legge nel vigore della quale il procedimento si chiude ...".

- I due testi di legge divergono solo nel lessico usato mentre per il resto i due enunciati collimano sicché oggi e domani come ieri è onere dell'istante allegare e provare un "impedimento" capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio.

- Inoltre, nulla ieri come oggi o domani legittima l'importazione della regola di giudizio europea per la quale la scelta di un mandatario dotato di organizzazione astrattamente adeguata esonerebbe l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio.

- La Commissione, però, non può non valorizzare gli intenti del Legislatore che nella legge delega del 12 dicembre 2002 N. 273 all'art. 15 ha delegato il governo ad adottare uno

o più decreti legislativi per un riaspetto in materia di proprietà industriale nel rispetto, inter alia, del principio dell'“adeguamento della normativa (nazionale) alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta”.

Benché la Commissione sia convinta che il testo dell'art. 122 EPC stenti a legittimare l'interpretazione corrente della giurisprudenza della Camera di Ricorso EPO, la Commissione deve dare valore precettivo all'art. 193 CPI anche alla luce del principio di adeguamento contenuto nell'art. 15 della legge delega.

In sintesi allo scarto testuale tra l'art. 90 R.D. 1127/1939 “massima diligenza esigibile” e art. 193 CPI “diligenza richiesta dalle circostanze” deve essere assegnato il compito precettivo di ridurre, quanto alle condizioni della restituito in integrum, il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente europeo.

- D'altra parte la Commissione si era già in passato mostrata interprete del proprio disagio di fronte al rischio della perdita per legge di posizioni nel mercato dell'innovazione tecnica per incidenti di natura “burocratica” e lo sviluppo della giurisprudenza della Camera di Ricorso EPO mostra chiaramente che tale rischio viene tenuto in considerazione (si veda ad esempio T0260/06 EPO).

Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene si possa prospettare quanto segue per ridurre il divario tra diritti viventi nazionale e internazionale:

- invece di attribuire centralità precettiva all'impedimento e poi valutare se l'impedimento fosse prevedibile o prevenibile, assegnare centralità precettiva alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri, in particolare alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli stessi.

Pertanto, mancanza di diligenza, ai fini dell'art. 193 CPI, è la scelta da parte dell'interessato di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata al compito affidatogli e

non collaudata nel tempo. Diligenza è, invece, che la parte interessata abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione adeguata e, pertanto, in tale caso l'incidente isolato non deve ridondare a danno del sostituto e deve dare accesso al rimedio della restituito in integrum.

L'itinerario interpretativo di cui sopra diretto a sintonizzare il diritto vivente nazionale a quello internazionale richiede come regole applicative dell'art. 193 CPI:

- che il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorra non già dalla cessazione di un impedimento ma, con riferimento all'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario, dalla “cessazione dell'inosservanza”, dal compimento tardivo dell'atto dovuto (ma non oltre un anno dalla scadenza del termine);

- che onere dell'istante sia provare;

- che l'organizzazione del sostituto è astrattamente adeguata al compito affidatogli;

- che la di lui storia professionale non smentisca la provata adeguatezza astratta (documentando ad esempio che la di lui clientela non è stata costretta a ricorrere al beneficio della rimessione in termini);

- che sia ostativa dell'accesso al beneficio l'allegazione di fatti incompatibili con l'astratta adeguatezza e il duraturo collaudo dell'organizzazione del sostituto.

*Decisione nel merito:* Nel caso di specie l'istanza della Società ricorrente non meritava accoglimento né lo merita il ricorso per due ragioni:

- La Società non ha provato l'astratta adeguatezza del sostituto, non ha documentato le procedure del sostituto nella gestione dello scadenziario e non si è fatta carico di allegare l'assenza o la rarità storica di “incidenti” dello stesso genere di quelli invocati per accedere al beneficio;

- Il fatto che uno dei sostituti si fosse dotato di un software palesemente inadeguato al compito assunto, in quanto ignaro della normativa italiana, è riconoscimento di un grave deficit organizzativo del sostituto

che esclude che ricorra il requisito della “diligenza richiesta dalle circostanze”.

*Ricorso = Respinto*

**N. 20/07 del 10/5/2007**

**Reintegrazione diritti, pagamento annualità**

In data 23 settembre 2005, l'ing. Ranner depositava, per il tramite di mandatario italiano, istanza di reintegrazione nel termine del pagamento della 14<sup>a</sup> annualità del Brevetto EP 0489705 rilasciato a nome AGA Aktienbolag e da questa ceduto all'istante.

A motivazione veniva addotto un errore occorso all'interno del mandatario europeo del ricorrente che aveva evaso le istruzioni di pagamento per la componente britannica del Brevetto e posto in archivio le istruzioni di pagamento gestite da altri. L'istante giustificava sostenendo che si trattava di errore isolato prodottosi in una organizzazione professionale efficiente.

Dopo scambio di abbondante corrispondenza, UIBM rigettava l'istanza con provvedimento del 18 ottobre 2006 e dichiarava decaduto il Brevetto a partire dalla 13<sup>a</sup> annualità motivando che mancava la prova dell'impedimento che aveva provocato l'inosservanza.

L'ing. Ranner presentava tempestivo ricorso motivando innanzitutto che l'art. 193 CPI deve essere interpretato nell'ottica dell'orientamento giurisprudenziale dell'EPO e, in secondo luogo, che l'essersi affidato ad un professionista esperto esauriva l'obbligo di diligenza, dovendosi questa dedurre dall'organizzazione e affidabilità nel tempo dello studio a cui egli si era affidato. Nel caso specifico si era trattato di un incidente isolato costituito dall'erronea archiviazione delle istruzioni di pagamento gestite da altri studi.

*Motivazioni e decisione:*

- Il mancato pagamento dell'annualità è non contestato e come tale, ex lege, è atto a provocare la decadenza della privativa.

- Con riguardo al pagamento delle annualità l'art. 90 R.D. 1127/1939,

ieri, e l'art. 193 CPI, oggi, prevedono il ripristino, a domanda dell'interessato, della tempestività del pagamento a seguito di istanza nei due mesi dalla cessazione dell'impedimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine.

- I due punti di cui sopra richiedono di attribuire un significato precettivo all'art. 193 CPI che sia coerente con la lettera del testo legislativo, sintonizzato con le finalità e integrabile nel sistema in modo da fornire una posizione motivata a fronte delle interpretazioni diverse fra UIBM e ricorrente.

- I due testi di legge divergono solo nel lessico usato mentre per il resto i due enunciati collimano sicché oggi e domani come ieri è onere dell'istante allegare e provare un "impedimento" capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio.

- Inoltre, nulla ieri come oggi o domani legittima l'importazione della regola di giudizio europea per la quale la scelta di un mandatario dotato di organizzazione astrattamente adeguata esonerebbe l'aveute diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio.

- La Commissione, però, non può non valorizzare nel procedimento interpretativo dell'art. 193 CPI gli intenti del Legislatore.

Orbene la sostituzione della locuzione "massima diligenza esigibile" con la locuzione "diligenza richiesta dalle circostanze" scaturisce dalla legge delega del 12 dicembre 2002 N. 273 che all'art. 15 ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per un riassetto in materia di proprietà industriale nel rispetto, inter alia, del principio dell'"adeguamento della normativa (nazionale) alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta". Benché la Commissione sia convinta che il testo dell'art. 122 EPC stenti a legittimare l'interpretazione corrente della giurisprudenza della Camera di Ricorso EPO, la Commissione deve dare valore precettivo all'art. 193 CPI anche alla luce del principio di adeguamento contenuto nell'art. 15 della legge delega.

In sintesi allo scarto testuale tra l'art. 90 R.D. 1127/1939 "massima diligenza esigibile" e art. 193 CPI "diligenza richiesta dalle circostanze" deve essere assegnato il compito precettivo di ridurre, quanto alle condizioni della restitutio in integrum, il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente europeo.

- D'altra parte la Commissione si era già in passato mostrata interprete del proprio disagio di fronte al rischio della perdita per legge di posizioni nel mercato dell'innovazione tecnica per incidenti di natura "burocratica" e lo sviluppo della giurisprudenza della Camera di Ricorso EPO mostra chiaramente che tale rischio viene tenuto in considerazione (si veda ad esempio T0260/06 EPO).

Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene si possa prospettare quanto segue per ridurre il divario tra diritti viventi nazionale e internazionale:

- Invece di attribuire centralità precettiva all'impedimento e poi valutare se l'impedimento fosse prevedibile o prevenibile, assegnare centralità precettiva alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri, in particolare alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli stessi.

Un invito in questa direzione può, forse, ricavarsi dall'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario.

In questa diversa prospettiva:

- Mancanza di diligenza, ai fini dell'art. 193 CPI, risulta la scelta da parte dell'interessato di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata al compito affidatogli e non collaudata nel tempo.

- Diligenza è, invece, che la parte interessata abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione adeguata e, pertanto, in tale caso l'incidente isolato non deve ridondare a danno del sostituto e deve dare accesso al rimedio della restitutio in integrum.

L'itinerario interpretativo di cui sopra diretto a sintonizzare il diritto vivente nazionale a quello internazionale richiede come regole applicative dell'art. 193 CPI:

- che il termine bimestrale per la pre-

sentazione dell'istanza decorra non già dalla cessazione di un impedimento ma, con riferimento all'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario, dalla "cessazione dell'inosservanza", dal compimento tardivo dell'atto dovuto (ma non oltre un anno dalla scadenza del termine);

- che onere dell'istante sia provare;

- che l'organizzazione del sostituto è astrattamente adeguata al compito affidatogli;

- che la di lui storia professionale non smentisca la provata adeguatezza astratta (documentando ad esempio che la di lui clientela non è stata costretta a ricorrere al beneficio della remissione in termini);

- che sia ostativa dell'accesso al beneficio l'allegazione di fatti incompatibili con l'astratta adeguatezza e il duraturo collaudo dell'organizzazione del sostituto.

*Decisione nel merito:* Nel caso di specie l'istanza dell'Ing. Ranner non meritava accoglimento così come il ricorso non lo merita e ciò per le seguenti ragioni:

- parte ricorrente non ha provato l'adeguatezza del sostituto;

- non ha documentato procedure nella gestione dello scadenziario astrattamente adeguate al rispetto dei termini perentori nei diversi territori;

- ha omesso di provare che la storia professionale del sostituto fosse in linea con l'affermata adeguatezza astratta della di lui organizzazione (per esempio documentando che, in un significativo periodo di tempo, la clientela del professionista non è stata costretta a presentare istanze di remissione in termini).

*Ricorso = Respinto*

#### **N. 724/07 del 24/9/2007**

#### **Reintegrazione diritti, pagamento annualità**

La Società SUNSTAR Inc. ha chiesto con istanza datata 27 ottobre 2005 la remissione in termini del Brevetto EP 1250066 quanto al pagamento della V annualità scaduto, con mora, il 31 luglio 2005.

Nell'istanza viene assunto che il deposito sia tempestivo, cioè nei

due mesi dalla cessazione dell'impedimento di cui all'art. 193 CPI, in quanto l'impedimento risultava cessato, a parere dell'istante, in data 31 agosto 2005 a seguito dell'accertamento, in tale data, che l'annualità relativa alla frazione Italiana non era stata assolta.

Come giustificazione al tardivo pagamento veniva addotto: un trasferimento di ufficio del professionista che aveva in carico lo scadenziario; un fraintendimento tra il personale a quo e quello ad quem; e un incidente telematico occorso all'agenzia incaricata nei pagamenti.

A seguito di ministeriale di UIBM, l'istante precisava che una E-Mail ricevuta dall'agenzia incaricata venerdì 29 luglio 2005 dopo l'orario d'ufficio non era stata gestita per ordinare il pagamento il lunedì successivo 1 agosto 2005 sulla base del falso presupposto che in Italia un termine scadente il giorno festivo non potesse essere considerato rispettato se adempiuto nel giorno lavorativo consecutivo.

In data 28 ottobre 2006 UIBM respingeva l'istanza di restituito in integrum motivando che quanto prospettato dall'istante in quanto "una presumibile serie di circostanze sfortunate [che] non possono essere ritenute scusabili ..." e dichiarava la frazione italiana del Brevetto europeo decaduta.

La Società presentava tempestivo ricorso:

a) motivando la E-Mail era stata ricevuta dall'agenzia incaricata in ritardo "per ragioni tecniche del sistema informatico";

b) criticando la dichiarazione di decadenza da parte di UIBM in quanto l'Ufficio non ha dato comunicazione del mancato pagamento al titolare, né ha provveduto a darne atto nel registro dei brevetti, né ha pubblicato la notizia nel bollettino, condizioni iuris in mancanza delle quali impedisce che l'Ufficio possa dichiarare la decadenza erga omnes.

*Motivazioni E Decisione:* Preliminarmente la Commissione procede a verificare se il termine bimestrale

previsto dall'art. 193 CPI è stato rispettato.

Premesso che in altre recenti sentenze (10 maggio 2007; Ricorso 7135; sentenza 19/07) la Commissione ha ritenuto doveroso procedere ad attenuare il divario tra diritto italiano e diritto "vivente" nella giurisprudenza della Camera di Ricorso dell'EPO in osservanza della delega rilasciata dal parlamento Italiano al governo relativamente al CPI (d.lgs. 30/2005).

In accordo alla nuova giurisprudenza della Commissione viene assegnata centralità alla "diligenza nell'assolvimento dei propri oneri da parte dell'avente diritto e alla diligenza nella sostituzione (inevitabile quando siano molteplici i territori brevettuali da monitorare) nell'assolvimento" degli stessi.

La Commissione trova un invito in tale direzione nell'art. 78 del Regolamento sul marchio Comunitario (40/94/CE), che pur corrispondendo nella sostanza agli artt. 193 CPI e 122 EPC, non fa decorrere il termine dalla cessazione dell'impedimento (tale parola non è usata) ma precisa "la richiesta (di restituito in integrum) deve essere presentata ... entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'inosservanza".

Tale disposizione si presta a fissare il *dies a quo* del bimestre nel momento in cui vi sia certezza nell'avente diritto o nei suoi sostituti della trasgressione dei termini.

Nel caso di specie il *dies a quo* è, a tutto concedere, il 1° agosto 2005, data in cui l'agenzia incaricata ebbe conoscenza della trasgressione del termine di pagamento, e non il 31 agosto 2005 come sostenuto dalla ricorrente.

Per tale motivo preliminarmente la Commissione reputa legittimo il rifiuto di UIBM di rimettere in termini la Società ricorrente.

La Commissione ritiene, di converso, legittima la doglianza in merito alla dichiarazione di decadenza della privativa.

Infatti, la decadenza si verifica ex lege ed è legittimato a farla valere in giudizio chiunque vi abbia inte-

resse (art. 122 CPI) purché assolva l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la cessazione della privativa risale (art. 121 CPI). La Commissione ritiene comunque che sia prospettabile come vigente la seguente regola: all'esito del procedimento descritto nell'art. 75 CPI, chi voglia far valere la decadenza del Brevetto NON ha l'onere di provare i fatti ai quali la stessa risale (come dovrebbe a norma dell'art. 121 CPI) ed il giudice può anche rilevarla d'ufficio.

In ogni caso, la dichiarazione di decadenza "dalla fine dell'ultima annualità scaduta (4a) ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 30/2005)" è illegittima e il ricorso merita, in parte qua, accoglimento.

*Ricorso = Respinta remissione in termini*

*Ricorso = accolta illegittima pronuncia a norma dell'art. 75 CPI*

#### **N. 25/07 del 24/9/2007**

##### **Industrialità = SÌ**

Il Sig. Corrado SOLAZZI depositava in data 24-10-2002 domanda di Brevetto per invenzione dal titolo "Ciclo senza l'utilizzo dell'aria atmosferica a circuito chiuso dei GMS del prodotto di combustione dei combustibili liquidi o gassosi impiegati per utilizzare l'energia prodotta nei motori a combustione interna, caldaie a vapore, forni per impianti vari, turbine a gas etc. etc.".

Nel testo si enuncia come scopo dell'invenzione quello, nei processi di combustione che usano combustibili liquidi o gassosi e che scaricano all'esterno sostanze azotate, ossidanti, acque acide, riscaldamento termico, ecc., di eliminare dal processo di combustione le sostanze inerti riciclandone soltanto una parte sufficiente ad assorbire l'energia termica e cinetica per poi cederla all'utilizzo. Nella descrizione si precisa che l'ossigeno occorrente al bisogno della combustione viene fornito da un serbatoio apposito che sarà rifornito secondo il consumo richiesto.

Con ministeriale del 30-03-2006 UIBM osservava che il trovato non

presentava i requisiti di brevettabilità in quanto, ai sensi dell'art. 49 CPI, non era atto ad avere applicazione industriale. Infatti a parere di UIBM l'invenzione era in contrasto con il principio di conservazione dell'energia. Il richiedente replicava in data 25-07-2006 che nella domanda non era stato indicato nulla sull'energia ed aggiungeva che era in corso una sperimentazione presso l'Università Politecnica delle Marche relativamente al trovato. UIBM con ministeriale del 28-09-2006 informava il richiedente che la domanda era stata definitivamente respinta. Contro il provvedimento il richiedente interponeva tempestivo ricorso motivando che l'esaminatore aveva arbitrariamente ipotizzato una violazione del principio della conservazione dell'energia. Il richiedente confutava inoltre che l'esaminatore avesse reputato irrealizzabile

l'invenzione in quanto l'oggetto del Brevetto era in sperimentazione presso l'Università Politecnica delle Marche e tale sperimentazione non era priva di risultati.

*Motivazioni e decisione:* A parere della Commissione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti, come risulta dalla documentazione in atti la domanda di Brevetto riguarda un progetto di ricerca diretto a migliorare il rendimento termico di caldaie murali di bassa potenza alimentate a gas metano. Le caldaie note, per quanto perfezionate, producono un aumento considerevole di polveri sottili PM10. Per migliorare la resa energetica della combustione del gas metano e per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e di ossido di azoto (NOx) la ricerca, oggetto dell'invenzione, si è ripromessa di introdurre nelle caldaie a gas metano una parte dei gas di scarico e ossigeno puro. Ciò,

secondo l'invenzione, riduce le quantità di CO<sub>2</sub> e NOx immessi all'esterno oltre a ridurre il quantitativo di miscela aria combustibile necessari alla combustione.

La soluzione proposta, in sintesi, permetterebbe di ottimizzare sia la produzione di acqua calda sanitaria che il riscaldamento dell'acqua dell'impianto termico riducendo gli elementi inquinanti.

Non è compito della Commissione valutare l'attendibilità tecnico-scientifica della ricerca e della corrispondente domanda di Brevetto così come il suo valore tecnico ed economico. È certo, però, che l'invenzione è dotata del requisito della materialità/industrialità perché il ciclo di combustione viene configurato come realizzabile attraverso una caldaia e quindi con mezzi materiali e viene configurato come riproducibile.

*Ricorso = Accolto*

## In questo numero

Notizie flash sul regolamento di attuazione del CPI e norme sull'elezione del Consiglio <i>Paolo Pederzini</i> ..... Pag. 1	Il food design <i>Silvia Magelli</i> ..... » 22
Nuova normativa sulla proprietà industriale: Ddl 1441-ter-A <i>Fabrizio De Benedetti</i> ..... » 2	Intellectual Property Department: un problema organizzativo <i>Eros Stivani</i> ..... » 25
Progetto di emendamenti al regolamento dell'european qualifying examination (EQE) <i>Paolo Pederzini</i> ..... » 3	Alicante: il caso Teatro alla SCALA <i>Anna Parazzini</i> ..... » 30
Protocollo di Intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti <i>Fabrizio De Benedetti</i> ..... » 5	La tutela giuridica dei font e dei caratteri di stampa <i>Alessio Canova</i> ..... » 31
I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione <i>Cesare Galli, Mariangela Bogni</i> ..... » 6	OMPI: notizie curiose <i>Sergio Riccardi</i> ..... » 33
La tutela "atipica" del design, ossia la tutela ultramerceologica del marchio attraverso il modello <i>Claudio Balboni</i> ..... » 17	Esame? no grazie! A volte le buone iniziateve vengono messe a rischio... <i>Gianni Masciopinto</i> ..... » 34
"Disegni e modelli comunitari - La minaccia di contraffazione ed argomenti collegati" <i>Luciano Bosotti</i> ..... » 20	Il documentalista brevettuale, novello Marco Polo <i>Guido Moradei</i> ..... » 34
	Circolari dell'U.I.B.M. .... » 36
	UIBM: Decisioni sui Ricorsi <i>Gianni Masciopinto</i> ..... » 36

*Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*

Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano  
n. 2 del 5.1.1985

*Direttore Responsabile:*  
Paolo Pederzini

*Comitato di Redazione:*  
Marco Felice Baldissera, Luigi Cotti,  
Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer,  
Micaela Modiano, Diego Pallini,  
Paolo Pederzini, Giuseppe Quinterno

*Segreteria di Redazione:*  
Elisa Franchina

Le opinioni espresse dai singoli  
articoli non rappresentano  
necessariamente le posizioni  
del Consiglio dell'Ordine

*Impaginazione e stampa:*  
Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)  
Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381