



UNIVERSITA' DI PISA
Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

LA TUTELA DELLA FORMA
TRA PROFILI EVOLUTIVI
E SPUNTI DI COMPARAZIONE

Il Candidato
Giulia Ghizzani

Il Relatore
Prof.ssa Ilaria Kutufà

A.A. 2014/ 2015

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO PRIMO : L'IMPORTANZA DELL'ASPETTO DEL PRODOTTO E LE RADICI DELLA SUA TUTELA	4
1. La bellezza dei prodotti	4
2. L'aspetto del prodotto nell'economia moderna	6
3. La forma del prodotto bidimensionale e tridimensionale	8
4. I primi modelli di protezione	11
5. L'evoluzione della disciplina	14
6. L'intervento della normativa comunitaria	16
6.1. Una nuova disciplina: il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95	17
7. I marchi	19
8. Conclusione	22
CAPITOLO SECONDO: LA LEGISLAZIONE ATTUALE A TUTELA DELLA FORMA	23
1. I marchi di forma	23
1.1. Il principio di estraneità del marchio dal prodotto e la sua compatibilità con i marchi di forma	24
1.2. I requisiti di validità del marchio	25
1.3. La capacità distintiva nei marchi di forma: marchi forti e marchi deboli	27
1.4. (segue) Secondary meaning	30
1.5. (segue) La volgarizzazione	34
1.6. Le esclusioni dell'articolo 9 CPI	37
1.6.1. La forma imposta dalla natura stessa del prodotto	38
1.6.2. La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico	40
1.6.3. La forma che assegna un valore sostanziale al prodotto	41
1.7. Un possibile cumulo di tutele?	44
1.7.1. Marchi di forma e Modelli di utilità	44
1.7.2. Marchi di forma e Tutela d'autore del Design	48
1.7.3. Marchi di forma e Disegno e Modello	49
1.8. La forma dei prodotti di moda: i marchi che godono di rinomanza	51

1.8.1. (segue) Arte concettuale	52
1.9. La registrazione	54
1.10. La tutela del diritto di marchio: confusione e associazione	56
1.10.1. Il giudizio di confondibilità	62
1.11. La circolazione del marchio	63
2. I disegni e modelli	67
2.1. Disciplina	68
2.2. I requisiti di accesso alla tutela per disegno e modello	71
2.3. Novità e divulgazione	71
2.4. Il carattere individuale e l'utilizzatore informato	76
2.5. Industrialità e conformità all'ordine pubblico e al buon costume	79
2.6. Registrazione	80
2.7. Disegno e modello non registrato	81
3. La tutela autorale dell'Industrial Design	83
3.1. Il requisito del valore artistico	84
3.2. La posizione Italiana di fronte alla procedura di infrazione comunitaria	88
4. I modelli di utilità	91
4.1. La forma utile: teoria "quantitativa" e "teoria qualitativa"	92
4.2. Le condizioni per la brevettazione	94
4.3. I rapporti tra modelli di utilità e le altre protezioni della forma del prodotto industriale.	97
5. La protezione concorrenziale della forma del prodotto	99
5.1. Il presupposto della tutela: la capacità distintiva della forma imitata e la creazione di confusione nel pubblico	100
5.2. Il cumulo tra imitazione servile e gli altri istituti	103
CAPITOLO TERZO: PROFILI EVOLUTIVI DI TUTELA DELLA FORMA DEL PRODOTTO	106
1. Una nuova tecnologia: le stampanti in 3D	106
1.2. Nuove tecnologie e diritti di proprietà intellettuale	109
1.3. La disciplina dei disegni e modelli e il problema dei pezzi di ricambio prodotti con le stampanti in 3D.	111
1.3.1. I prodotti complessi	111
1.3.2. La clausola di riparazione	113
1.3.3. Pezzi di ricambio creati con le stampanti in 3D	114
1.4. Stampa in 3D e protezione dei marchi di forma	118
1.5. Stampa 3D e l'Industrial Design coperto da diritto d'autore	119
1.6. Contraffazione indiretta e Stampa in 3D	120
1.7. Stampa in 3D e concorrenza fra imprese	123

2. Le varietà vegetali	126
2.1. Varietà vegetali e forma	129
2.2. Varietà vegetali e strumenti del CPI a tutela della forma: possibilità o meno di cumulo	130
2.3. Le “piante finte” che riproducono le varietà	134

CAPITOLO QUARTO :IL MODELLO CINESE A TUTELA DELLA FORMA DEL PRODOTTO

136

1. La lunga marcia verso la tutela della proprietà intellettuale e industriale in Cina	136
2. La politica della porta aperta e gli impegni internazionali come guida nell’evoluzione della disciplina	142
3. La Cina un possibile sbocco per il <i>Design</i> italiano	147
4. I marchi di forma in Cina	149
5. La protezione del <i>Design</i> registrato	155
5.1. Presentazione della domanda e durata del <i>Design</i>	161
6. Il modello di utilità	163
7. La protezione in assenza di registrazione: diritto d’autore e concorrenza sleale	164
8. Un mercato di riferimento: la tutela del <i>design</i> dei prodotti di arredamento	170
CONCLUSIONE	175
BIBLIOGRAFIA	188
SITOGRAFIA	197

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il diritto industriale è interessato da un rilevante processo di modernizzazione in cui la tutela della forma riveste un ruolo chiave. Il *design* del prodotto risulta essere fulcro dell'economia moderna, un'economia caratterizzata da un'infinità di merci e inficiata da una crescente attività di contraffazione. Questo è un aspetto che non può, e non deve, passare inosservato.

Il presente elaborato si propone di analizzare, anche in veste storica, i vari istituti predisposti a tutela della forma. Da un divieto di cumulo fra la disciplina dei disegni e modelli ornamentali e il diritto d'autore, si è passati, grazie all'intervento della Comunità Europea (direttiva 98/71/CE), alla cumulatività delle due normative, con il conseguente ampliamento della protezione concessa all'ideatore.

Per un completo inquadramento delle tutele invocabili a protezione della forma di un prodotto si è dovuto attendere, però, il D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (*Codice della proprietà industriale*).

Attraverso questo studio si è provveduto a ricostruire la disciplina dei vari istituti, tenendo conto degli equilibri in gioco: da un lato, l'interesse dell'impresa ad ottenere l'esclusiva sul prodotto da essa realizzato e affermato sul mercato, con costi spesso elevati; dall'altro, la volontà del sistema di incentivare la continua creazione di nuovi prodotti.

Si parla di marchi di forma, di disegni e modelli, di tutela autorale dell'*Industrial Design*, di modelli d'utilità e di disciplina

della concorrenza e si provvede ad esaminare le novità e le criticità del sistema.

Secondo le più recenti analisi di mercato, nel corso degli anni a venire, saranno profonde le innovazioni nel modo di produrre: nell'ambito della manifattura e del *design*, ad esempio, sarà la stampa in 3D uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese.

Con lo scadere di alcuni brevetti che sino ad ora ne impedivano la realizzazione, numerose società, fra cui diverse *startup* italiane, si sono impegnate nella produzione di varie tipologie di stampanti in 3D, fra le quali quelle *consumer-oriented*.

Considerando questo scenario, si è ritenuto opportuno approfondire le "sfide" che la tutela della forma del prodotto dovrà affrontare in virtù della diffusione delle stampanti in 3D e della conseguente "capillarizzazione delle produzioni".

I profili evolutivi non riguardano, però, solo l'introduzione di una nuova tecnologia ma anche i rapporti che si possono instaurare fra la tutela della forma di un prodotto e la privativa per varietà vegetale. Questo elaborato pone l'attenzione non solo sugli elementi utilitaristici della varietà, come ad esempio le caratteristiche alimentari, ma soprattutto sul loro aspetto ornamentale e si interroga su un possibile cumulo di protezione e sulla tutela accordabile alla "copia artificiale" dell'aspetto di una varietà vegetale.

Nella parte conclusiva, si affronta il modello cinese di tutela della forma come possibile "baluardo" a protezione delle imprese italiane esportatrici. Benché il sistema di diritti IP si sia

formato in Cina in tempi più recenti rispetto al “vecchio” continente è oggi un tema alle luci della ribalta.

L’ordinamento cinese ha preso consapevolezza del fatto che dotarsi di un sistema di leggi è solo un primo passo verso una piena tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e, per questo, a partire dal 2008, ha inserito i diritti IP fra gli obiettivi strategici del governo.

Consapevole della capacità espansiva del mercato cinese il lavoro tratta i principali istituti invocabili, facendo attenzione alle differenze intercorrenti con la disciplina europea e, specificatamente, italiana. La figura del *normal consumer* cinese, in relazione all’utente informato italiano, sarà solo uno degli argomenti trattati.

Capitolo Primo

L'IMPORTANZA DELL'ASPETTO DEL PRODOTTO E LE RADICI DELLA SUA TUTELA

SOMMARIO: 1. La bellezza dei prodotti - 2. L'aspetto del prodotto nell'economia moderna - 3. La forma del prodotto bidimensionale e tridimensionale - 4. I primi modelli di protezione - 6. L'intervento della normativa comunitaria - 6.1. Una nuova disciplina: il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 - 7. I marchi - 8. Conclusione

1. La bellezza dei prodotti

Fu nel corso del XIX secolo che, a seguito della rivoluzione scientifico-industriale, si sentì la necessità di trovare un punto d'incontro tra le esigenze dell'estetica e quelle dell'industria nella produzione di oggetti d'uso¹.

Alla *Great Exhibition* di Londra del 1851, sotto le volte del *Cristal Palace*, i "prodotti dell'industria di tutte le nazioni" mostrarono il trionfo del sistema della fabbrica e dell'oggetto di massa e denunciarono l'incongruenza delle forme che ad essi venivano imposte. Fu il concetto di "gusto", estrapolato dalla filosofia dell'arte e costretto a cimentarsi con il territorio della tecnica e dell'utilità, a far luce su questa contraddizione².

Sul "*Times*", pochi giorni prima della chiusura dell'esposizione, era comparso un articolo che, nell'intento di fornire un bilancio della manifestazione, sosteneva: "*l'intervento*

¹Enciclopedia Treccani on-line, sotto la voce "Arti applicate" disponibile all'indirizzo www.treccani.it/enciclopedia.

²VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001, pag. 44.

dell'arte per dar forma agli oggetti d'uso non era da sé sufficiente. Se si voleva controllare la produzione e lo smercio dei prodotti che di lì a poco avrebbero invaso il pianeta occorreva un rigoroso equilibrio fra qualità formale e qualità tecnica i cui dosaggi sarebbero stati alla fine definiti dall'analisi dei costi"³. In altre parole, la "bellezza" doveva sì chinarsi alla "utilità" per elevarne il valore culturale, ma, d'altro canto, anche la tecnica e l'evoluzione scientifica dovevano svolgere il loro ruolo per far sì che un prodotto potesse considerarsi competitivo.

Si iniziò così a parlare di "arte applicata all'industria", importato dall'inglese *applied art*, mentre con il francese *arts décoratifs* si volle evidenziare l'aspetto ornamentale. L'espressione italiana "arti minori" rimanda alla *querelle* sul primato delle arti di età rinascimentale⁴. Fu, quindi, l'arte applicata all'industria la prima formulazione ufficiale del concetto di *design*, concetto con cui si voleva dar vita ad un campo culturale nuovo, capace di insinuarsi in una posizione intermedia tra libera creatività artistica e il progetto tecnico del prodotto industriale, finalizzato a precise funzioni commerciali e d'uso⁵.

Il passaggio di secolo (XX sec.) non mancò di segnalare il mutamento della forma del mondo nonché lo sviluppo delle comunicazioni continentali e intercontinentali. La trasformazione dei trasporti in trasporti di massa su percorsi e

³VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001, pag. 48-49.

⁴Per arti minori si intendono quelle fondate su un lavoro manuale e dette anche "servili" cioè confacenti ai servi. Tale classificazione fu confutata dalla cultura settecentesca a seguito di una riflessione critica sul ruolo delle arti minori.

⁵VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001, pag. 50.

rotte di linea fece emergere, ancor prima che nel settore dell'arredamento, l'idea di un disegno industriale capace di mediare fra la logica funzionale delle strutture e le esigenze di *comfort* e piacevolezza dei viaggiatori⁶.

Quindi, il *design* o *industrial design* può essere tradizionalmente definito come l'attività di "progettazione delle forme di oggetti prodotti in serie allo scopo di armonizzare i valori estetici con quelli funzionali", in ciò ricomprendendo tutti i prodotti che, caratterizzati principalmente dalla funzionalità tecnica, si contraddistinguono anche per la loro componente estetica⁷.

2. L'aspetto del prodotto nell'economia moderna

In tempi più recenti, l'aspetto del prodotto non è stato considerato solo al fine di combattere il "cattivo gusto" che permeava le produzioni in serie, ma anche per la sua capacità distintiva e per il suo ruolo di collettore di clientela.

Più la prima impressione che il prodotto suscita è positiva, più i potenziali acquirenti ne restano influenzati, valutando in maniera diversa anche gli altri elementi, come la qualità dei materiali, la funzionalità e il prezzo. Questa considerazione, valida anche nei sistemi economici semplici basati su acquisti di pochi prodotti, è tanto più vera nelle economie moderne dove la distribuzione avviene in grandi locali (ipermercati, supermercati, centri commerciali)

⁶VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001, pag. 129.

⁷CRESTI, *La protezione dell'industrial design fra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, pag. 176 ss.

appositamente creati per ridurre e concentrare i tempi di acquisto⁸.

Le imprese investono buona parte del loro tempo e denaro nella ricerca della forma del prodotto che sia la più funzionale e accattivante e che abbia una “*vis attractiva*” tale da distinguere il loro prodotto dalla miriade di prodotti esistenti sul mercato. Dato lo sforzo compiuto dalle aziende in questi termini, le stesse chiedono all’ordinamento un’idonea tutela.

La tutela della forma, infatti, è uno degli ambiti in cui negli ultimi anni il diritto industriale ha subito maggiormente il processo di trasformazione che lo sta attraversando. I cambiamenti, frutto di un costante dialogo fra diritto e realtà, nascono da più fattori:

- i.*dalla maggiore consapevolezza dei diversi valori di mercato della forma, legati alle sue diverse funzioni (distintiva, collettore di clientela ecc.) che spesso sono contemporaneamente presenti nel medesimo oggetto;
- ii.* dalla riflessione sulla necessità di giustificare e contenere la tutela nel momento dell’individuazione dell’istituto o degli istituti di volta in volta invocabili;
- iii.*dall’introduzione di nuovi strumenti di protezione che prescindono dalla brevettazione e dalla registrazione e, quindi, dai modelli tradizionali di tutela della forma come i disegni e i

⁸MONTANARI, *L’industrial Design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, pag. 7.

modelli industriali, i modelli di utilità e i marchi di forma.

Si parla di strumenti di tutela quali: il modello comunitario non registrato, il diritto d'autore e, per certi versi, la protezione dei segni distintivi di fatto, che permettono di adattarsi ad una realtà in costante e rapida evoluzione dove la forma del prodotto è spesso destinata ad avere una vita breve. Con i suddetti strumenti, si fornisce una tutela limitata e probabilmente più incerta - fatta eccezione per il diritto d'autore dove la protezione è più ampia - ma in cui formalità e costi sono eliminati⁹.

3. La forma del prodotto bidimensionale e tridimensionale

La ricerca di un concetto universale e generalizzato di forma risulta estremamente ardua a causa della pluralità di accezioni che ci pervengono dalle discipline di volta in volta prese in considerazione¹⁰.

Prima di procedere ad una disamina storico evolutiva della tutela della forma, ci sembra utile richiamare il concetto di forma del prodotto e l'accezione specifica di forma bidimensionale e tridimensionale.

⁹ BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 2, pag. 136 ss.

¹⁰ Ad esempio, nell'ambito della filosofia, il concetto di forma acquista una ricchezza di significati. In Grecia, coincideva con quella di bellezza e, sempre nel mondo antico, era espressione di equilibrio e di armonia. A livello artistico, invece, assumeva particolare importanza per la comprensione delle opere d'arte, come negli scritti di Michelangelo, che riteneva che la virtù dell'artista consistesse nel far fuoriuscire la forma dalla materia. Nell'età moderna, il concetto di forma, è diventato qualcosa di evolutivo e dinamico caratterizzato da uno sviluppo interno e, tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, la nozione di forma si è trasformata in quella di formazione. Questa concezione della forma come processo di formazione è centrale, ad esempio, nella tradizione romantica.

Alla luce di quanto premesso e tenendo conto della moderna concezione di proprietà intellettuale e industriale, intesa come sistema di mediazione tra l'interesse dell'impresa e quello della collettività, la manifestazione della forma che deve essere qui considerata è quella "percepita visivamente": non qualsiasi forma del prodotto della mente umana, ma il solo "aspetto esterno" (*Ausstattung*) di marchi o di prodotti in commercio che sono oggetto di diritti di esclusiva sulla base di specifica previsione del codice della proprietà industriale¹¹.

Anche se le protezioni accordate alla forma possono essere diverse, il titolo originario di acquisto dell'esclusiva è lo stesso: l'ideazione da parte di uno o più autori di una forma innovativa che, per questa sua finalità, deve essere protetta poiché potenzialmente destinata ad essere contraffatta.

Possiamo affermare, quindi, che la forma è il risultato di un "processo della creatività umana" qualificato da originalità, diversità e novità rispetto al noto¹². Sono "creazioni intellettuali" le opere dell'ingegno che si connotano di novità. Diviene indispensabile difendere la capacità distintiva e l'assenza di inganno sia dei disegni che dei modelli applicando i marchi di forma e figurativi.

Per questi ultimi, si sostiene che *"la forma distintiva ha una funzione meramente concorrenziale, mentre quella "creativa" è oggetto di un'esclusiva che elimina la concorrenza e si esprime*

¹¹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

¹²SANDRI, *Conoscere e riconoscere l'identità delle forme nella proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2, 2014, pag. 142 e ss.

*negativamente su quella evoluzione del moderno diritto sui segni distintivi verso una tutela delle opere dell'ingegno sui generis*¹³.

L'evoluzione del diritto ha però dato ragione a chi riteneva che la funzione del marchio non è solo concorrenziale, ovvero quella di distinguere un prodotto da un altro, ma che ha anche un valore intrinseco che attrae il consumatore ed è quindi collettore di clientela.

Oggi si può affermare che tutte le forme e non solo i marchi hanno anche una capacità distintiva e una specifica attrattiva (cfr 1.2) e, quindi, svolgono per il titolare e per i consumatori una funzione analoga a quella dei segni distintivi.

La percezione delle forme è comunque un fenomeno complesso che interviene a diversi livelli: sensoriale, cognitivo e metacognitivo. Restringendo il campo al primo livello, i parametri di percezione sono, ad esempio, le dimensioni, le figure, i colori, le linee, senza escludere lo spazio occupato.

Anche la distinzione fra forme bidimensionali e tridimensionali, entrambe soggette all'attenzione della disciplina della tutela della forma del prodotto, è stata ricompresa negli aggiornamenti giuridici che tutelano le forme bidimensionali (larghezza e lunghezza) e disciplinano *l'industrial design* e i relativi marchi figurativi.

Sono forme bidimensionali quelle che si esprimono in due dimensioni, larghezza e lunghezza, e quindi i disegni nella disciplina dell'*industrial design* oppure i marchi figurativi. Parimenti, assumono rilievo le forme tridimensionali,

¹³BONASI, BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

caratterizzate da larghezza, lunghezza e profondità, nei modelli industriali o nei marchi di forma.

Entrambe le forme possono essere protette anche con la disciplina della concorrenza o del diritto d'autore superando, in quest'ultimo caso, una *vexata quaestio* che vedeva sottoponibile alla tutela autorale solo le opere bidimensionali e non anche quelle tridimensionali¹⁴.

4. I primi modelli di protezione

Storicamente, la forma dei prodotti ha trovato protezione giuridica in Italia attraverso la distinzione in due categorie di opere figurative: i disegni e i modelli industriali, tutelati con la disciplina brevettuale, e le opere d'arte applicata all'industria, considerate opere dell'ingegno dotate di carattere creativo e tutelate con la disciplina del diritto d'autore¹⁵.

La prima legge italiana sui disegni e i modelli di fabbrica risale al 1868, anche se, disegni di legge in questa materia erano già stati presentati fin dal 1865. Nel disegno di legge del 1867, convertito nella suddetta legge n. 4568 del 1868, l'allora ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio Francesco De Blasiis sottolineava la necessità, di fronte ad uno sviluppo dell'industria che in quegli anni interessava il neonato Regno d'Italia, di una legge che regolasse sia i marchi di fabbrica che i disegni e i modelli. In particolare, per quest'ultimi si affermava che *“l'arte applicata all'industria ha diritto ad essere enumerata fra le proprietà: anche le forme sono prodotto dell'intelletto*

¹⁴Per una comprensione più approfondita della questione rinviamo al cap. 2.

¹⁵CRESTI, *La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, 176 ss.

e le forme industriali costituiscono anch'esse un valore. [...] Il fabbricante, il quale deve fare spese talvolta considerevoli per dare forme nuove al suo ramo d'industria, avrà a rimanere defraudato dei legittimi compensi, perché ad altri non è vietato di appropriarsi di questa sua proprietà? Abbiamo in ciò l'esempio delle nazioni ove l'industria è più fiorente; la prosperità delle grandi fabbriche e il loro progressivo sviluppo sono dovuti al riconoscimento di questo diritto.”¹⁶.

La legge, in sostanza, attribuiva alla materia una tutela di natura brevettuale che veniva proporzionata all'entità e al pregio del disegno e modello. Secondo la natura dei prodotti, si spaziava da due, quattro, cinque, dieci, quindici anni di privilegio. Infatti, non pareva giusto che *“a semplici disegni di stoffe che spesso non sono altro che un diverso modo di aggruppar colori e la cui invenzione non può essere costata né molta intelligenza, né molto denaro, abbiassi ad assicurare la stessa durata di tempo di quelli che possono chiamarsi un vero prodotto artistico, o che abbiano richiesto molte spese e cure”*.

La dottrina e la giurisprudenza dominante, in assenza di una nozione di disegno e modello, sostennero, comunque, l'applicazione di questa disciplina tanto ai modelli ornamentali quanto ai modelli di utilità.

Se nel 1868 i disegni e i modelli trovavano una prima disciplina brevettuale, sul versante del diritto d'autore, la legge 25 Giugno 1865 n. 2337, confluita nel 1882 nel testo unico n. 1012, nulla diceva circa la tutela delle opere d'arte applicate all'industria. Nel silenzio del Legislatore, quindi, una tutela autorale si poteva invocare solo nel caso in cui l'opera d'arte

¹⁶Disegno di legge presentato alla camera dei deputati nella tornata del 1 giugno 1867, X legislatura.

applicata avesse in sé quei requisiti che gli garantivano una tutela come “opera d’arte pura”¹⁷.

Senonché, in dottrina e giurisprudenza, si era già aperto, sulla scorta anche della *théorie dell’unité de l’art*¹⁸ proveniente dalla vicina Francia, un ampio dibattito sulla possibilità di estensione della disciplina del diritto d’autore anche alle opere d’arte applicate all’industria. Tali discussioni portarono alla prima riforma della legge sul diritto d’autore, R.D.L. 7 Novembre 1925 n.1950, che estese la tutela a tutte le opere scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche qualunque fosse il merito o la destinazione. Così recitava l’art. 1: “*sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche. Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d’arte grafici e plastici, i lavori d’arte applicata all’industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia. Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d’ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici*”¹⁹.

Le due categorie dell’ “Arte pura” e dell’ “Opera d’arte applicata all’industria” tendevano così ad avvicinarsi, anche se le posizioni della dottrina - che escludevano la protezione con

¹⁷DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, Pag. 90.

¹⁸Théorie selon le quel le titulaire d'un dessin ou d'un modèle peut invoquer valablement un cumul de protection, en se prévalant à la fois des dispositions du CPI relatives au droit d'auteur et celles relatives aux dessins et modèles (YVES MARCELLIN, *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle*, CEDAT, Paris, 1999).

¹⁹Archivio della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, Regio decreto legge 7 Novembre 1925 n. 1950.

diritto d'autore alle creazioni connesse all'utilità e alla funzione del prodotto - e della giurisprudenza - che considerava applicabile il diritto d'autore solo a quelle opere che conservavano la natura di creazione artistica anche una volta dissociata dai prodotti industriali ai quali erano state applicate - comportarono un'inversione di tendenza culminata nel r.d. 25 Agosto 1940 n. 141.

5. L'evoluzione della disciplina

L'intento di fondo del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 era proprio quello di "precisare il concetto di opera d'arte applicata all'industria come inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana"²⁰.

Il testo legislativo, dopo aver definito all'art. 2 i modelli di utilità come "*atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti d'uso in genere*" dà, per la prima volta, all'art. 5, una specifica definizione e disciplina dei modelli ornamentali: "*modelli atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi*"²¹ e a questi, sottolinea il comma 2° art. 5, non sono applicabili le norme concernenti il diritto d'autore. In sostanza, si sancisce il divieto di cumulare alla tutela brevettuale la tutela autorale e i disegni e modelli ornamentali rimangono protetti solo da quella brevettuale per una durata di 15 anni dal deposito della domanda.

²⁰Così nella relazione al re che accompagnava l'emanazione del presente Regio Decreto.

²¹Art. 5 del Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 - pubblicato in Gazz. Uff. il 21 ottobre 1940 n. 247.

Per evitare equivoci e fraintendimenti, la legge 22 Aprile del 1941 n. 633, conosciuta come l.d.a. (legge sul diritto d'autore), dopo aver eliminato il riferimento a *“qualunque ne sia il merito e la destinazione”*, di cui sopra abbiamo parlato, all'art. 2 comprende nella protezione del diritto di autore *“le opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno, delle incisioni [...] anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate²²”*. Si può rilevare che, in questo periodo storico, il criterio caratterizzante la protezione era, quindi, quello della scindibilità, intesa come dissociabilità in senso ideale e concettuale, cioè la possibilità di compiere la creazione artistica indipendentemente dall'oggetto a cui essa è collegata²³.

A più riprese, la giurisprudenza ha sottolineato che le opere e le creazioni applicate a prodotti tridimensionali potevano ricevere tutela solo tramite brevetto essendo sempre inseparabile dal supporto materiale su cui l'opera stessa si concretizzava, mentre, per le opere applicate al prodotto bidimensionale, la scindibilità poteva ricorrere se queste non erano vincolate alle caratteristiche funzionali del prodotto. Successivamente, si chiariva che, per accedere alla protezione del diritto d'autore, l'opera applicata ad un prodotto bidimensionale doveva avere carattere creativo, inteso come *“originalità dell'opera in sé, come espressione nuova e universale”*. Se si trattava di semplice originalità dell'ornamento, quindi, la protezione esperibile era solo quella del brevetto.

²²Art. 2 del legge 22 Aprile 1941 n. 633 pubblicata sulla Gazzetta uff. il 16/07/1941 n. 633.

²³CRESTI, *La protezione dell'industrial design fra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, pag. 177-178.

In conclusione, però, considerando che le opere del *design*, sia bidimensionali che tridimensionali, uniscono quasi sempre il carattere funzionale con quello estetico, l'unica tutela esperibile, era quella brevettuale, prevista per i disegni e i modelli ornamentali²⁴.

Un timido tentativo di ricondurre il disegno industriale sotto la disciplina del diritto d'autore si ebbe con il comma 58° dell'Allegato 1 della legge 23 Dicembre 1996 n. 650 ("Disposizioni urgenti per l'esercizio di attività radiotelevisiva") il quale disponeva che "*il diritto d'autore delle opere del disegno industriale è ricompreso fra quelli tutelati dalla legge 22 Aprile 1941 n. 633 [...]*". Tale provvedimento, che comportò una serie di problemi applicativi, anche perché inserito in una legge demandata a regolare un settore completamente diverso, ebbe vita breve: un anno dopo, l'art. 27 della legge n. 266 del 1997 ripristinò il divieto di cumulo della previgente disciplina.

6. L'intervento della normativa comunitaria

Durante il processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, l'Unione Europea si era resa conto della necessità di fornire, anche in questo settore, una disciplina che fosse il più uniforme possibile. Fra gli obiettivi della comunità, si impone quello della creazione di un mercato interno, caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dall'introduzione di un regime volto a garantire una concorrenza ammissibile e non inficiata da falsificazioni²⁵.

²⁴CRESTI, *La protezione dell'industrial design fra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, pag. 178-179.

²⁵ Considerando 1 della direttiva 98/71/ CE

L'armonizzazione delle legislazioni avrebbe costituito il primo passo per la realizzazione di un altro ambizioso progetto, ovvero, la creazione di un autonomo sistema internazionale di protezione dei disegni e modelli, con un'unica procedura di registrazione in un ufficio comunitario e con effetti in tutto il territorio dell'Unione.

Con la legge 526/1999 si affidava al governo il compito di predisporre la normativa interna atta a recepire la direttiva. Tale delega è stata attuata con il decreto legislativo n. 95 del 2 Febbraio 2001 che ha novellato tanto la legge modelli (1411/1940), con particolare riguardo ai modelli ornamentali, lasciando inalterati quelli d'utilità, quanto la legge autore (633/1941).

6.1. Una nuova disciplina: il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95

Sul versante del diritto d'autore, il presente decreto legislativo sopprime il punto n. 4 del comma 1° art. 2 della l.d.a. introducendo un nuovo punto n. 10. Con l'art. 22 del D.lgs., infatti, si eliminava l'espressione *“anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”*, mentre si comprendevano nella protezione *“le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*.

Fin da subito la dottrina si interrogò sulle ragioni dell'esclusivo riferimento alle opere del disegno industriale e non anche alle opere del modello industriale. Due furono le soluzioni che si palesarono come possibili: la prima sosteneva che l'intenzione del legislatore era quello di escludere dalla

protezione del diritto d'autore i prodotti tridimensionali; la seconda, che pare la più plausibile²⁶, sosteneva che la mancanza era dovuta alla trasposizione letterale nella normativa italiana del termine inglese "*industrial design*"²⁷.

Sul fronte della legge modelli, invece, il decreto è intervenuto modificando l'art. 5 e abrogando il suo comma 2 che vietava il cumulo di protezione. Si tenga conto che il criterio del cumulo era già adottato in tutti i paesi aderenti all'Unione fatta eccezione per l'Italia e la Grecia. Questo era un problema di non poco conto per il mercato comunitario se si considera che l'art. 2 paragrafo 7 della Convenzione di Berna sul diritto d'autore prevedeva che, allorquando un'opera fosse protetta nel proprio Paese di origine come disegno e modello, quella era l'unica tipologia di protezione che poteva ottenere in un altro stato membro. Paradossalmente, un *designer* italiano, la cui opera fosse protetta come disegno e modello nel proprio Paese, non poteva ottenere in Francia, dove il cumulo era concesso, una tutela autorale.

Quindi, con l'art 17 della direttiva 98/71/CE, si è espressamente ammessa la possibilità di cumulo fra le due tutele rinviando, però, ai singoli Stati membri la definizione delle condizioni per l'accesso dei disegni e modelli alla protezione del diritto d'autore.

Ritornando al D.lgs. 95/2001, il nuovo articolo 5 *post* riforma definiva il disegno e modello industriale (ornamentale)

²⁶ Più plausibile poiché altrimenti si affermerebbe la possibilità di proteggere il disegno di un oggetto e non la realizzazione materiale del medesimo ed inoltre si riaffermerebbe il criterio della scindibilità in contrasto a quanto previsto dalla direttiva 98/71/CEE.

²⁷ DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 93-94.

come *“l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”*²⁸.

Si eliminava qualsiasi riferimento allo *“speciale ornamento”*, al pregio estetico dell'aspetto esteriore, rendendo almeno teoricamente il regime dei disegni e modelli adottabile per un numero più esteso di forme. Si è così superata l'idea in base alla quale *“la ricerca sull'estetica del prodotto segue la realizzazione dell'oggetto e i suoi risultati si sovrappongono come un semplice ornamento restando separati da essi”* che era in contrasto con la tendenza del design *“la cui estetica consiste nella massima semplicità e funzionalità dell'oggetto, nella eliminazione di ogni elemento puramente ornamentale, nella riduzione dell'oggetto progettato alla sua pura funzione”*²⁹.

7. I marchi

Lungo tutto il corso dell'Ottocento il marchio si è affermato come strumento fondamentale della concorrenza di mercato. Per questo motivo, una legislazione sul marchio non ha tardato ad affermarsi nei paesi occidentali: la prima legge italiana è del 1868. Nel corso del Novecento non sono mancati mutamenti di rilievo, ma ad una vera e propria trasformazione dell'architettura del sistema si è assistito nell'ultimo quarto di

²⁸Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 *“Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, art. 1, comma 1°.

²⁹SENA, *I diritti sulle invenzioni e su i modelli industriali*, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Antonio Ceu e Francesco Messineo, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 560.

secolo grazie all'intervento della Comunità Europea. Si tratta della direttiva 89/104 attuata in Italia con il D.lgs. 480/1992³⁰.

La dottrina, specie quella precedente alla riforma del 1992, aveva da sempre ammesso la registrazione come marchi dei segni figurativi bidimensionali, mentre guardava con sfavore sia ai marchi figurativi tridimensionali che a quelli di forma e confezione del prodotto. Il problema della registrazione come marchio delle figure (forme bidimensionali) non si pose, essendo queste espressamente menzionate nell'art. 16 del Regio Decreto n. 929 del 21 giugno 1942³¹ (l.m.), mentre, per le forme, l'ufficio italiano Brevetti e Marchi ne rifiutò per decenni il deposito. Questo comportamento indusse gli utenti, che richiedevano la brevettazione di marchi di forma tridimensionali, ad ottenerla come se fossero marchi di figura, cioè sottoponendo a brevettazione la loro rappresentazione bidimensionale³².

Gran parte della giurisprudenza riconosceva a questi marchi una validità di immagine bidimensionale, ma non mancavano sentenze contrarie favorevoli alla registrazione dei marchi di forma. Esplosivo, in quegli anni, fu anche il fenomeno dei marchi "*tels quels*" cioè marchi di forma che venivano originariamente registrati in Francia, o in altri paesi unionisti

³⁰RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 66-67.

³¹Art. 16 del rd. 21 Giugno 1942 n. 929 "*Può costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o più generi determinati, fabbricati o messi in commercio, salvo il disposto degli articoli 18, 19, 20 e 21.*"

³²FRANCESCHELLI, *Sui marchi di forma*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, p. 348-350.

che consentivano tale registrazione, e solo in un secondo tempo venivano depositati e tutelati anche in Italia³³.

Sul fronte italiano, la limitazione legislativa sui marchi di forma deriva dall'art. 18 n.3 del suddetto Regio Decreto, il quale sosteneva che non possono essere oggetto di marchio "le figure e segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma"³⁴. Si escludevano, quindi, i marchi con funzione utile e tridimensionale anche in virtù della tesi per cui il marchio è un "*segno estrinseco del prodotto*" e cioè quest'ultimo deve essere completo funzionalmente ed esteticamente anche senza il marchio³⁵.

La riforma del '92 con il D.lgs. 480, in attuazione della direttiva 89/104/CEE³⁶, incise notevolmente sulla registrabilità dei marchi di forma. L'art. 18 lettera b) e c) ammise tale registrazione con i limiti, poi riproposti nel CPI, della forma imposta dalla natura del prodotto, della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e della forma che assegna valore sostanziale al prodotto. Ulteriori modifiche sul tema sono state introdotte dalla riforma del 1996, D.lgs. 19 marzo 1996 n. 189, che ha adeguato la nostra legislazione agli

³³Art. 6 quinquies /A della Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 Marzo 1883 e succ. modificazioni (da ultimo Stoccolma 14 luglio 1967) "*Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.*"

³⁴DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 36-37 .

³⁵FERRI, *Manuale di Diritto commerciale*, UTET Giuridica, Torino, 1960.

³⁶Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante "*norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa*".

accordi internazionali in materia di proprietà industriale (accordo Trips).

8. Conclusione

La constatazione in base alla quale la forma del prodotto può essere oggetto di un diritto di esclusiva sulla base di diverse normative impone un'analisi più approfondita delle varie discipline. Queste ultime sono confluite, con eccezione della normativa sul diritto di autore, nel Codice della Proprietà Industriale e successive modificazioni.

E' indispensabile in questa sede, quindi, fornire un'analisi, che sia la più esauriente possibile, dei vari istituti. Tale attività potrà essere svolta tenendo conto che gli equilibri si giocano: da un lato, sull'interesse dell'impresa di ottenere un'esclusiva sul prodotto da essa realizzato e affermato sul mercato, con costi spesso assai elevati; dall'altro, sulla volontà del sistema di incentivare la creazione di nuovi prodotti per la realizzazione dei più vari bisogni, con vantaggi evidenti per l'economia del Paese³⁷.

³⁷SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma nel prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.

Capitolo Secondo

LA LEGISLAZIONE ATTUALE A TUTELA DELLA FORMA

SOMMARIO: 1. I marchi di forma - 1.1. Il principio di estraneità del marchio dal prodotto e la sua compatibilità con i marchi di forma - 1.2. I requisiti di validità del marchio - 1.3. La capacità distintiva nei marchi di forma: marchi forti e marchi deboli - 1.4. (segue) Secondary meaning- 1.5. (segue) La volgarizzazione - 1.6. Le esclusioni dell'articolo 9 CPI - 1.6.1. La forma imposta dalla natura stessa del prodotto - 1.6.2. La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - 1.6.3. La forma che assegna un valore sostanziale al prodotto - 1.7 - Un possibile cumulo di tutele? - 1.7.1. Marchi di forma e Modelli di utilità - 1.7.2. Marchi di forma e Tutela d'autore del Design - 1.7.3. Marchi di forma e Disegno e Modello - 1.8. La forma dei prodotti di moda: i marchi che godono di rinomanza - 1.8.1. (segue) Arte concettuale - 1.9. La registrazione - 1.10. La tutela del diritto di marchio: confusione e associazione - 1.10.1. Il giudizio di confondibilità - 1.11. La circolazione del marchio - 2. I disegni e modelli - 2.1. Disciplina - 2.2. I requisiti di accesso alla tutela per disegno e modello - 2.3. Novità e divulgazione - 2.4. Il carattere individuale e l'utilizzatore informato - 2.5. Industrialità e conformità all'ordine pubblico e al buon costume -2.6 Registrazione - 2.7. Disegno e modello non registrato - 3. La tutela autorale dell'industrial Design - 3.1. Il requisito del valore artistico - 3.2. La posizione Italiana di fronte alla procedura di infrazione comunitaria - 4. I modelli di utilità - 4.2. Le condizioni per la brevettazione - 4.3. I rapporti tra modelli di utilità e le altre protezioni della forma del prodotto industriale. - 5. La protezione concorrenziale della forma del prodotto - 5.1. Il presupposto della tutela: la capacità distintiva della forma imitata e la creazione di confusione nel pubblico - 5.2. Il cumulo tra imitazione servile e gli altri diritti IP

1. I marchi di forma

La forma del prodotto, quando svolge una funzione distintiva, è tutelata attraverso i marchi di forma i quali sono

ammessi tanto dalla legge marchi art. 16, confluito nell'art. 7 CPI, quanto dall'art. 4 del regolamento comunitario 40/94/CE.

In virtù dell'art. 7 CPI, possono essere oggetto di registrazione come marchi tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare “ *le parole (compresi i nomi di persona), i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso*”.

Possiamo quindi distinguere le seguenti tipologie: marchi denominativi (parole compresi i nomi di persona); marchi figurativi bidimensionali e tridimensionali (disegni, lettere e cifre); marchi fonetici (suoni); marchi di forma (forma del prodotto e della sua confezione).

1.1. Il principio di estraneità del marchio dal prodotto e la sua compatibilità con i marchi di forma

Il marchio in quanto “segno distintivo” deve essere prima di tutto un segno, cioè un'entità connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma, allo stesso tempo, separabile dal prodotto, senza che la natura di quest'ultimo venga alterata³⁸.

Tale principio è desumibile in dottrina anche dall'inciso dell'art. 7 CPI in base al quale il marchio deve essere “*atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*”, cioè capace di individuare un gruppo di beni in funzione della provenienza da una certa impresa invece che da altre³⁹.

³⁸VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 160-161.

³⁹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 42-43.

Il principio di estraneità del marchio dal prodotto, che non aveva recato alcun problema di sorta in passato, si potrebbe manifestare come mal conciliabile con una disciplina, com'è quella attuale, che permette la creazione di marchi aventi ad oggetto la forma del prodotto o della sua confezione.

Da un punto di vista astratto, anche la forma del prodotto può essere considerata separata dal prodotto e, sicuramente, tale astrazione è ancora più facile per le confezioni: si pensi agli involucri dei prodotti solidi o a contenitori di prodotti liquidi.

Tuttavia, se noi interpretiamo il principio di estraneità considerando il marchio come una caratteristica che, pur inerendo al prodotto, dovrebbe essere da esso separabile senza che gli si tolga una sua qualità, si avrebbe un contrasto non solo con i marchi di forma e di colore, ma sarebbe un principio difficilmente applicabile alla tutela di ogni marchio utilizzato nei prodotti di *merchandising*. Ad esempio, una maglietta o una borsa senza il marchio *Louis Vuitton* sarebbe un prodotto diverso e privo di una sua intrinseca qualità. Il marchio affermato sul mercato ha un valore in sé e anche il prezzo del prodotto con o senza marchio varia. Quindi, il prodotto con marchio è diverso da quello senza marchio e non si può separare il marchio dal prodotto senza snaturarlo⁴⁰.

1.2. I requisiti di validità del marchio

Prima di addentrarci in un esame approfondito della funzione dei marchi di forma e dei limiti che vengono

⁴⁰SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 606.

riconosciuti dalla legge, diamo uno sguardo a quelli che sono i requisiti di validità per cui un nome, un colore ed anche una forma (ecc.) possono essere registrati come marchi.

Il marchio deve essere innanzitutto *“lecito”* e non sono registrabili: i segni contrari all’ordine pubblico e al buon costume⁴¹; i segni il cui uso comporterebbe la violazione di un altrui diritto d’autore o di un diritto di proprietà industriale⁴²; gli stemmi o altri segni protetti dalle convenzioni internazionali quando l’utilizzatore è privo dell’autorizzazione dell’autorità competente⁴³. A tutela dell’altrui diritto al nome si distingue fra nomi (o pseudonimi) notori, ad esempio il nome di un attore, per il quale necessita il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, e gli altri, per i quali non si richiede alcun consenso e di cui è possibile l’uso con il solo limite di non ledere la fama, il credito e il decoro dell’avente diritto⁴⁴.

Il marchio deve poi rispettare il *“principio di non decettività”* che vieta al medesimo di ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità dei prodotti e dei servizi.

Infine, per svolgere la sua funzione, il marchio deve essere *“nuovo”* ed *“originale”*: non deve creare un rischio di associazione fra segni, di confusione nel pubblico, di indebita appropriazione dei pregi altrui (per i marchi notori) e avere la capacità di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Si parla in altri termini di capacità distintiva del marchio.

⁴¹ART. 14 comma 1° lett.a) del Codice della Proprietà industriale.

⁴²ART. 14 comma 1° lett.c) del Codice della Proprietà industriale.

⁴³ART. 10 del Codice della Proprietà industriale.

⁴⁴ART.8 del Codice della Proprietà industriale.

1.3. La capacità distintiva nei marchi di forma: marchi forti e marchi deboli

E' il caso di precisare preliminarmente che la tutela dell'aspetto del prodotto con la disciplina dei marchi non è una tutela della forma⁴⁵ in quanto tale, ma una tutela dell' eventuale *capacità distintiva ab origine* o che acquisisce mediante l'uso.

La forma distintiva non è quella che consente solo di distinguere i prodotti fra loro, altrimenti parleremmo di forma individualizzante, ma quella che consente di distinguere fra loro le varie imprese che producono i rispettivi prodotti.

Si comprende, di conseguenza, che la forma distintiva ha un "*quid pluris*" rispetto a quella individualizzante, qualcosa che non tutte le forme hanno per il solo fatto di essere diverse da quelle precedenti e che deve essere valutato guardando alla particolare "capricciosità", "arbitrarietà" delle medesime o all'eventuale concreta acquisizione, sul mercato, di questa distintività⁴⁶.

La differenza si coglie se pensiamo alla diversa percezione che abbiamo di fronte alla bottiglietta di vetro della bibita a base di cola che, anche in assenza del segno denominativo, richiama i messaggi collegati al *brand* Coca-Cola e di fronte ad una bottiglietta che, seppur particolare, apprezziamo nella sua componente primaria senza alcun'altra specificità.

⁴⁵Qui l'unica tutela invocabile sarebbe la brevettazione come modello o eventualmente il diritto d'autore.

⁴⁶MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pag. 100-101.

Il requisito della capacità distintiva, anche sotto il profilo normativo con l'art. 13 CPI⁴⁷, è quindi uscito dai confini, concernenti più che altro i marchi denominativi⁴⁸, per assurgere a *categoria generale*, a definizione di ciò che deve essere un marchio a prescindere dalla singola categoria a cui appartiene⁴⁹. Si parla di *“un elemento in grado di fungere da strumento di comunicazione dell'identità di marca del prodotto contrassegnato, identità che racchiude l'idea di esclusiva della provenienza imprenditoriale e le informazioni, suggestioni ed i valori simbolici di cui normalmente il titolare carica il marchio”*⁵⁰.

A seconda del nesso significativo che i marchi hanno con i prodotti e i servizi contraddistinti, la dottrina diversifica marchi forti e marchi deboli: i primi sono quelli in cui la parola o la forma ecc., che ne costituiscono l'oggetto, sono evocativi della classe, del genere o del tipo di prodotto, mentre i secondi,

⁴⁷Art. 13 del CPI *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:*

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”.

⁴⁸Cioè il marchio per essere distintivo non deve essere costituito da denominazioni generiche o descrittive riferibili o riferite al prodotto o servizio contrassegnato.

⁴⁹BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Riv. dir. ind.*, 2011.

⁵⁰ GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 425 e ss.

essendo più “originali”, hanno una maggiore distintività. Niente cambia a livello di tutela, ciò che è diverso è solo la minore o maggiore facilità di riproduzione di un marchio simile da parte degli altri *competitors*.

Sono normalmente marchi deboli i marchi “denominativi”, costituiti da parole inconfondibilmente evocative del prodotto o del servizio contraddistinto pur accompagnandosi a suffissi o prefissi che servono ad evitare la loro nullità come marchio, oppure i marchi “figurativi” se la figura indica direttamente il prodotto che contraddistinguono. Per questi ultimi però, se l’impresa vuole elaborare un marchio forte potrà ideare una raffigurazione che, anche se è rappresentativa del prodotto o del servizio offerto, è originale e capricciosa.

Sotto il profilo della distinzione vista innanzi, è possibile osservare che il medesimo ragionamento può essere effettuato anche per i marchi di forma. Questi ultimi, tuttavia, identificandosi, nella maggior parte dei casi, con la forma del prodotto o della sua confezione hanno “una figuratività che anche se è originale e nuova non potrà che essere significativa del prodotto in quanto è costituita dallo stesso prodotto come si presenta ai consumatori”⁵¹. Per questo motivo, se si esamina la giurisprudenza sulla forma dei prodotti, i margini entro cui è possibile registrare segni tridimensionali in questo ambito sono alquanto angusti.

Infatti, da un lato, la forma non deve coincidere con quella “naturale” del prodotto, vale a dire con quella

⁵¹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, pag. 46-47.

standardizzata, poiché di uso comune nel settore: su questa base, la Cassazione⁵² ha annullato una serie di marchi di *Louis Vuitton* costituiti dalla rappresentazione in vari colori del cuoio lavorato a grano paglia, impiegato in articoli di pelletteria, riconoscendovi il tentativo di creare un monopolio su una materia prima utilizzata da decenni nel settore. La non standardizzazione non è comunque sufficiente essendo necessario un certo grado di originalità perché il consumatore possa individuare nella forma la caratteristica distintiva dei prodotti contrassegnati.

Per altro verso, anche un'eccessiva originalità può essere negativa in quanto la giurisprudenza, in particolare quella comunitaria, si è sempre orientata verso un'interpretazione rigorosa delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico e delle forme che danno valore sostanziale al prodotto (cfr. 2.6). La *ratio* di tali divieti consiste nella tutela dell'interesse alla libera disponibilità di caratteristiche del prodotto, che il consumatore potrebbe ricercare nei prodotti dei *competitors*, e nell'evitare che il diritto dei marchi sia utilizzato per perpetuare altri diritti che il legislatore ha sottoposto a termini di decadenza⁵³.

Per una trattazione più approfondita dei limiti imposti ai marchi di forma si rimanda ai paragrafi che seguono.

1.4. (segue) Secondary meaning

Fenomeno diffuso e alquanto importante è il *secondary meaning*. Questo si verifica quando un segno, originariamente

⁵²Cass. 18 Marzo 2008 n. 7254.

⁵³ COGO, "Marchi e moda", in *Giur. it.*, 2014, pag. 11.

privo o comunque dotato di scarsa distintività, in virtù dell'uso intenso da parte del suo titolare, della pubblicità o di altre circostanze, perde il carattere generico e descrittivo per divenire, nell'opinione dei consumatori, il segno distintivo dei prodotti e dei servizi di un dato imprenditore (significato secondario)⁵⁴.

Per i marchi di forma l'acquisizione di questo secondo significato si presenta, quasi sempre, come una "tappa obbligatoria": la forma del prodotto o la confezione di esso non possono avere fin da subito un significato acquisito, rappresentando solo il prodotto o la confezione, ma lo potranno ottenere solo con il tempo e con un'intensa attività di *marketing* da parte dell'imprenditore che lo detiene.

Questo non vuol dire che i marchi di forma non possano avere capacità distintiva propria ed essere registrati se hanno le caratteristiche dell'art. 7 CPI e sono rispettati i limiti dell'art. 9; ma all'iniziale uscita sul mercato, essi potrebbero non riuscire da soli ad indirizzare il consumatore se non fossero accompagnati da un marchio denominativo o figurativo; solo con il tempo, con la pubblicità e con l'uso la forma potrà indirizzare da sola il consumatore ed avrà allora acquisito un *secondary meaning*⁵⁵.

Occorre sottolineare, però, che l'applicazione delle disposizioni in materia di *secondary meaning* ai marchi di forma è stata molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza ed ha portato a due orientamenti opposti.

⁵⁴ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001, pag. 46.

⁵⁵ DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, pag. 47-48.

L'istituto ha avuto un completo riconoscimento nel nostro ordinamento a seguito della riforma del 1992 attraverso la disciplina degli artt. 19 e 47 bis legge Marchi. L'art. 19 dispone che *“in deroga agli artt. 17 comma 1° lettera a) e 18 comma 1° lettera b) possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni che prima del deposito della domanda, a seguito dell'uso che né è stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo”* mentre per l'art. 47-bis *“non può essere dichiarato nullo il marchio che, prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità e sempre a seguito dell'uso, abbia acquisito carattere distintivo”*.

Possiamo precisare che, con riferimento alla prima delle norme citate, la dottrina ne ha da sempre negato la novità in quanto era già pacifico, anche prima della riforma del 1992, che i requisiti di validità del segno dovessero essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito della domanda e non a quella precedente⁵⁶.

Detto questo, l'interpretazione dominante a livello comunitario puntava alla non applicazione ai marchi di forma della disciplina del *secondary meaning* in virtù del fatto che né la legge Marchi né il Regolamento del Marchio Comunitario (RMC art. 7) facevano espresso riferimento all'art. 18 comma 1° lettera c) cioè alla parte della norma che riguardava i marchi di forma.

Per questa parte della dottrina, il fenomeno riguardava solo i marchi denominativi e non quelli costituiti dalla forma del prodotto o dalla sua confezione, visto il mancato riferimento negli articoli suddetti e poiché non era possibile effettuare

⁵⁶FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Giuffrè, Milano, 2001.

estensione analogica delle norme, in quanto gli artt. 19 e 47-bis erano norme derogatorie.

Infine, l'inapplicabilità della disciplina del *secondary meaning* veniva sostenuta anche da un altro argomento testuale del CPI: cioè dal fatto che l'art. 12 afferma che non sono nuovi i marchi costituiti da segni usati costantemente nel commercio e poiché l'art. 13 comma 1° recita che non sono registrabili i marchi sforniti di capacità distintiva⁵⁷.

Di tutt'altro parere era, ed è, altra parte della dottrina che, pur sottolineando l'inadeguatezza terminologica di *secondary meaning* per i marchi diversi da quelli denominativi⁵⁸, sosteneva la portata generale di tale istituto, ponendo l'accento sul fatto che gli articoli 17 e 18 prima enunciati devono essere considerati *norme generali* riferibili a tutte le categorie di segni suscettibili di registrazione. Inoltre, l'art. 18 comma 1° lettera c) non si riferisce alla capacità distintiva, ma riguarda i limiti per cui una forma può essere astrattamente registrabile o meno come marchio. Di conseguenza, la mancata menzione di quest'ultima parte della norma è riconducibile alla volontà del legislatore comunitario, e di conseguenza di quello nazionale, di distinguere concettualmente il problema dell'idoneità della forma alla registrazione come marchio da quello della sua capacità distintiva e di chiarire che, mentre l'uso prolungato

⁵⁷DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 50.

⁵⁸Per i marchi non denominativi e in particolare per quelli di forma si dovrebbe parlare, al momento dell'acquisto della capacità distintiva, non tanto di *secondary meaning*, ma di *riabilitazione del segno*. Questo perché non sono in grado di acquisire un significato secondario, essendo sforniti all'origine di un proprio significato primario. Nonostante questo, si preferisce mantenere il termine da sempre usato, in quanto consente l'immediata comprensione del concetto anche se non è completamente corretto sotto il profilo teorico.

può incidere sulla seconda, mai potrà sanare un difetto riguardante la prima⁵⁹.

Inoltre, a sostegno dell'estensione del fenomeno del *secondary meaning* anche ai marchi di forma, la dottrina evidenzia come nessun dubbio sul punto sia sorto in altri Paesi. Negli Stati Uniti, come nel Benelux e in Germania si è sempre considerato possibile che il marchio costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione possa acquisire capacità distintiva nel tempo⁶⁰. Anzi negli Stati Uniti, prima di un intervento della Corte che ha ridimensionato il fenomeno, il terreno del *Trade Dress*⁶¹ e quindi quello della forma del prodotto è stato il più fertile per l'applicazione del *secondary meaning*, in quanto, il soggetto interessato poteva ottenere una tutela per la forma del suo prodotto o per la sua confezione solo dimostrando che essi si erano affermati sul mercato come elemento distintivo, come fattore di collegamento fra il prodotto e l'imprenditore.

1.5. (segue) La volgarizzazione

Le ragioni sopra esposte hanno consentito a buona parte della dottrina di risolvere positivamente un altro dubbio, e cioè, quello della possibilità che una forma dotata *ab origine* di capacità distintiva la perdesse con il tempo, diventando il termine comune per designare un genere di prodotti o servizi.

⁵⁹FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 281.

⁶⁰FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 294.

⁶¹Negli USA il *product configuration* (forma tridimensionale del prodotto) e il *product packaging* (confezione del prodotto) rientrano nel concetto di *trade dress* tutelato con il *Lanham Act*.

Fenomeno inverso al *secondary meaning* è appunto la *volgarizzazione* o, più precisamente, per i marchi costituiti dalla forma del prodotto, la *standardizzazione*. Quest'ultima è abbastanza ricorrente, soprattutto nel caso in cui la forma di un prodotto o del suo contenitore non sia una tipologia già nota al pubblico e riscuota un ampio successo sotto il marchio che la contraddistingue: ne è un esempio la caffettiera *Moka* della Bialetti⁶².

L'art. 13 comma 4, così come modificato dal D.lgs. del 2010, afferma che *"Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva"*.

Mentre in passato ciò che rilevava ai fini della decadenza del marchio era il dato oggettivo dell'avvenuta volgarizzazione, oggi è stata adottata una nuova teoria soggettiva che mette in evidenza il comportamento del titolare⁶³.

Ciò non sancisce, infatti, un ritorno alla teoria soggettiva accolta prima del 1942, in base alla quale la decadenza del marchio conseguiva alla volontà di rinuncia del titolare, espressa o implicita che fosse. Decisivo è, piuttosto, il comportamento del medesimo nella sua consistenza oggettiva:

⁶²Per quanto la forma della moka sia da alcuni considerata una forma generica fu Alfonso Bialetti nel 1933, nella sua officina di semilavorati, ad inventare una caffettiera ottagonale stretta in vita, tutta in alluminio e con il manico in bachelite che consentiva di preparare un caffè buono ed economico. Per correttezza dobbiamo sottolineare che la sua volgarizzazione è da alcuni sostenuta e da altri no (al riguardo Tribunale di Torino 2 settembre 2009 G.A.T (Gruppo Alternativo Tecnoindustriale) s.p.a e Panorama s.p.a VS Bialetti Industrie s.p.a.).

⁶³RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag 60.

il titolare deve avere cura del marchio e proteggerlo dai concorrenti⁶⁴.

In particolare, se è abbastanza semplice individuare l'inattività del titolare che porta alla volgarizzazione, così non è per l'attività che comporta lo stesso effetto. Nel primo caso, di fronte a terzi che utilizzano il segno altrui per contrassegnare i loro prodotti, il titolare non reagisce. Nel secondo caso, cioè la volgarizzazione generata dall'attività del titolare, si può sostenere che il suddetto subisce la volgarizzazione del suo marchio perché non ha svolto attività quali ricordare al pubblico del suo segno con la pubblicità, contrassegnarlo con la ®⁶⁵ ecc.

Va aggiunto che alla modifica legislativa, di cui sopra, è stata mossa la critica di collocarsi sotto il segno del rafforzamento delle esclusive, il quale nella normativa comunitaria (art. 10 R.M.C) è ancora più accentuato in quanto si conferisce al proprietario del marchio la possibilità di opporsi ad un uso del segno, non da parte di altri imprenditori, ma da parte di un'enciclopedia o di un'analogia opera. Con ciò il titolare del marchio può chiedere all'editore di inserire il richiamo al marchio registrato (®)⁶⁶.

⁶⁴RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 60.

⁶⁵DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 70.

⁶⁶Notizie giornalistiche di metà degli anni 90 e riproposte anche nel 2015, in occasione della morte del padre fondatore della Nutella Michele Ferrero, raccontano di lamentele sporte dalla casa dolciaria, nella persona del loro rappresentante legale Avv. Prof. Giuseppe Sena, al dizionario Devoto oli per non aver inserito, in una loro edizione, il marchio Nutella con la maiuscola rischiando di farlo passare come nome generico. Medesime contestazioni sarebbero pervenute anche da Domopack e Jacuzzi ma niente è comunque sfociato in sede giudiziaria.

Alla suddetta constatazione si è risposto sottolineando che l'imposizione al titolare del marchio in pericolo di decadenza di adoperarsi, in ogni possibile occasione, per rilevare la differenze fra il suo prodotto e la classe di beni a cui appartiene, avrà un effetto positivo anche sul versante concorrenziale: il proprietario potrà e dovrà ricordare agli utilizzatori non solo che esiste il suo prodotto di successo, ma che ne esistono anche altri ad esso sostituibili⁶⁷.

1.6. Le esclusioni dell'articolo 9 CPI

Una preoccupazione trasversale a tutti gli ordinamenti, e quindi caratterizzante anche il nostro, è quella relativa alla portata monopolistica di una tutela sulla forma, potenzialmente perpetua, come quella riconosciuta dalla disciplina dei marchi di forma. Tale preoccupazione, che, almeno in un caso (cioè nel sistema inglese anteriore alla riforma *Trade Marks Act*⁶⁸), si è concretizzata in un rifiuto ad ammettere la forma del prodotto alla registrazione, si è sviluppata negli Stati Uniti nell'applicazione, nei casi di *Trade Dress*, di un test per escludere che l'elemento in questione sia dotato di funzionalità (*functionality test*)⁶⁹.

Nei Paesi comunitari, tale problema ha trovato una risposta nella regola, contenuta nella direttiva 89/104/CEE e poi trasposta nelle varie legislazioni nazionali, dell'esclusione

⁶⁷Così in DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009 pag.70 ; RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 61.

⁶⁸Riforma avvenuta nel 1994. In precedenza si era escluso la registrabilità come marchio della bottiglia della Coca Cola.

⁶⁹FRASSI, "L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali", in *Segni e forme distintive*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 294.

della forma imposta dalla natura del prodotto, di quella necessaria per ottenere un risultato tecnico e di quella che conferisce un valore sostanziale al prodotto.

Il nostro ordinamento all'art. 9 del Codice della proprietà industriale afferma "*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:*

- i. dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto*
- ii. dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*
- iii. dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto".*

E' il caso di sottolineare che l'avverbio "*esclusivamente*" si riferisce espressamente a tutti e tre i limiti sopra esposti e questo ci permette di annoverare fra i marchi registrabili quelle forme che, pur ricadendo in una di quelle ipotesi di legge, posseggano un ulteriore elemento distintivo che non sia né estetico né utile⁷⁰.

Fatta questa precisazione, non ci resta che analizzare nel dettaglio i confini dell'art. 9 CPI ed è quello che faremo nei paragrafi che seguono.

1.6.1. La forma imposta dalla natura stessa del prodotto

La prima ipotesi introdotta dal legislatore con l'art. 9 appare più che altro come un'ipotesi di scuola dal momento che sembra difficile che l'impresa voglia registrare un marchio di forma del tutto generico. Il legislatore con la "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" sembra riferirsi a quella che

⁷⁰DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 53.

caratterizza un tipo di prodotto e il divieto serve ad impedire che con il marchio di forma si crei un monopolio sulla categoria medesima.

Una parte della dottrina ha ipotizzato un parallelismo fra la norma in esame e l'art. 13 comma 1° del CPI: la prima sarebbe la trasposizione ai segni tridimensionali della seconda. Quest'ultima considera privi di capacità distintiva i segni divenuti d'uso comune nel linguaggio o costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive ecc.

In questa prospettiva, si potrebbe dire che il limite dell'art. 9 è superfluo, ma la ricostruzione non convince in quanto *“la norma sulla forma imposta dalla natura stessa del prodotto si occupa della libera appropriazione di quel tipo di forma, e con ciò del tipo di prodotto, mentre l'art. 13 comma 1° riguarda il carattere distintivo di eventuali elementi o varianti non essenziali aggiunti al tipo di prodotto”*⁷¹.

Inoltre, anche la giurisprudenza comunitaria ritiene che l'esame sulla forma imposta sia diverso e preliminare rispetto a quello della capacità distintiva, sulla base della considerazione che gli impedimenti di cui all'articolo 9 sono insanabili e non potranno essere superati comprovando che la forma ha acquisito un *secondary meaning*.

Infine, rileviamo che la forma imposta dalla natura stessa del prodotto non solo non è registrabile in virtù dell'art. 9, ma anche per previsione dell'art. 12 comma 1° lettera a) per cui i marchi devono essere nuovi e, sicuramente, non lo sono i segni

⁷¹VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè,, Milano, 2012, pag. 172.

divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente e nel commercio. Anche se la terminologia è applicabile più che altro ai marchi denominativi, non si può dubitare di considerarla norma generale estensibile anche ai marchi figurativi e di forma⁷².

1.6.2. La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

Il secondo limite dell'art. 9 risponde all'esigenza di evitare che, mediante la registrazione come marchio, forme che arricchiscono il prodotto sotto un punto di vista tecnico, cioè le *forme funzionali*, sfuggano alla caduta in pubblico dominio che la disciplina brevettuale prevede avvenga dopo dieci anni.

Detto ciò, però, non dobbiamo nemmeno limitare eccessivamente lo spazio concesso ai marchi di forma. A questo fine rileviamo che la disciplina dei modelli di utilità protegge non tanto il modello in sé per sé considerato, ma il concetto innovativo che da esso è estraibile. Di conseguenza, non tutte le forme utili sono registrabili come modello di utilità, e per ciò non tutelabili come marchio di forma, ma solo quelle che esprimono un peculiare "concetto innovativo".

Se un concetto innovativo è di pubblico dominio, le diverse forme di realizzazione di quel concetto non saranno più tutelabili come modello, ma lo saranno come marchio di forma⁷³. A conferma di ciò, l'art. 9 non esclude dalla registrazione come marchio ogni forma utile, ma solo quelle

⁷²DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 53

⁷³VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, pag. 168 - 169.

necessarie per ottenere quel risultato tecnico e, quindi, se esistono più forme fungibili e seppur non necessarie potranno essere registrate.

Infine, ricordiamo che l'art. 9 nega la registrazione solo ai segni costituiti "esclusivamente" dalla forma utile e necessaria, di conseguenza, se alla forma si aggiungono delle varianti innocue rispetto all'utilità, ma dotate di capacità distintiva, queste sono registrabili come marchio⁷⁴. In verità, la giurisprudenza italiana è stata per molto tempo contraria al riconoscimento di una portata simile all'avverbio "esclusivamente", in quanto voleva evitare il cumulo di tutela fra la disciplina dei disegni e modelli e dei marchi. Oggi questo orientamento è un po' mutato in virtù della giurisprudenza comunitaria favorevole alle varianti innocue (cfr. paragrafo 2.8.1).

1.6.3. La forma che assegna un valore sostanziale al prodotto

L'individuazione della portata limitativa dell'esclusione dell'art. 9 CPI, che si riferisce alle forme che danno valore sostanziale al prodotto, è sempre stata al centro di un forte dibattito in dottrina e giurisprudenza che dobbiamo brevemente riportare.

Un primo orientamento dottrinale tendeva ad escludere la possibilità di registrare come marchio una forma brevettabile come modello ornamentale onde evitare che tale tutela rendesse potenzialmente perpetua una protezione che la legge sui disegni e modelli voleva temporanea. Tale tesi trovava

⁷⁴DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 55.

fondamento nell'art. 18 comma 1° lett. c) l.m. interpretando l'assunto *"forma che dà valore sostanziale al prodotto"* come un equivalente di *"forma che dà, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento"* di cui all'art. 5 della vecchia legge modelli. Quindi lo *"speciale ornamento"* era una sorta di spartiacque, in forza del quale le forme distintive e gradevoli che non possedevano un simile gradiente estetico potevano essere registrate come marchi. Per converso, le forme che avevano tale gradiente potevano essere solo brevettate⁷⁵.

Senonché, la direttiva 98/71/CEE e la corrispondente normativa italiana hanno minato alla base tale ricostruzione eliminando il riferimento allo *"speciale ornamento"* e sostituendolo con il parametro del *"carattere individuale"*. Inoltre, si è sostenuto che l'ornamento non è l'equivalente del valore sostanziale in quanto ci sono forme che *"sono fortemente appetibili anche se non esteticamente pregevoli ad esempio per la loro bizzarria e per la loro capacità evocativa di valori ecc."*⁷⁶.

Si è allora provveduto ad evidenziare tre categorie di forme registrabili: quelle che inducono il consumatore all'acquisto di un prodotto che altrimenti non avrebbe acquistato; quelle che rappresentano un fattore non decisivo, ma comunque rilevante per la scelta di acquisto del consumatore; quelle che non influenzano la decisione di acquisto, ma che per la gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico creando un contatto fra acquirente e produttore⁷⁷.

⁷⁵ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 5, 432.

⁷⁶ VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, pag. 171.

⁷⁷ SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990.

Delle suddette categorie, la prima non sarebbe mai registrabile come marchio, la seconda lo sarebbe in alcuni casi, mentre la terza lo sarebbe sempre⁷⁸.

La riforma ha comportato un necessario mutamento interpretativo del concetto di “valore sostanziale” da intendere come “*capacità della forma di provocare un aumento della propensione all’acquisto del prodotto stesso da parte del pubblico*”. Si parla di una funzione attrattiva svolta dalla forma che incide in modo rilevante sulla sostanza del bene e, quindi, un concetto diametralmente diverso rispetto a quello della forma intesa come marchio⁷⁹.

Questa impostazione sembra coerente anche con la via imboccata dalla giurisprudenza comunitaria nel caso *Bang & Olufsen*⁸⁰ del 2011. Il tribunale ha specificato che il divieto di registrazione di forme che attribuiscono “valore sostanziale” al prodotto riguarda le forme che aumentano la “forza attrattiva del prodotto” cioè di un *appeal* che contribuisce, anche insieme

⁷⁸ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 5, 432.

⁷⁹ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 5, 432.

⁸⁰ Tribunale di I grado dell’Unione Europea sez. VIII, 6 ottobre 2011, n. 508 “La società Bang & Olufsen aveva presentato, nel settembre 2003, una domanda di registrazione, come marchio comunitario tridimensionale, del suo altoparlante somigliante ad una canna d’organo la cui estremità appuntita poggia su una base quadrata e con un lungo pannello rettangolare fissato su di un solo lato di tale cono che accentua l’impressione che il peso di tale strumento riposi esclusivamente sulla punta che tocca appena la base dell’altoparlante. Dopo una serie di vicissitudini giudiziarie la società aveva fatto ricorso al tribunale UE che con sentenza del 2011 ha statuito che la forma dell’altoparlante non è registrabile come marchio tridimensionale in quanto la sua gradevolezza, oltre a distinguerlo dagli altri altoparlanti, gli conferisce il valore sostanziale di cui all’art. 7, n.1, lett e) iii) CTMR che costituisce uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di una forma come marchio.”

ad altre caratteristiche, a determinare le decisioni di acquisto del pubblico⁸¹.

1.7. Un possibile cumulo di tutele?

Un'analisi del cumulo di tutele che si può creare fra la disciplina dei marchi di forma e le altre disposizioni ci permette di comprendere meglio i confini dettati dall'art. 9 del CPI. Le forme dotate di capacità distintiva possono anche essere "molto originali" e, per questo, passibili di rientrare fra le forme dotate di valore artistico disciplinate con la tutela d'autore del *design*. Inoltre, possono essere dotate del "carattere individuale" richiesto per la registrazione come disegno e modello e avere un "valore tecnico" che le renda tutelabili come modelli di utilità⁸².

1.7.1. Marchi di forma e Modelli di utilità

In tutti i testi, nazionali e comunitari, il principio generale è quello secondo cui l'aspetto di un nuovo prodotto o strumento utile non tollera privative perpetue per quegli aspetti che gli conferiscono identificabilità come "genus" di prodotto. Al contrario, se è possibile conservare i caratteri fondamentali, variando il suo aspetto e distinguendolo dagli altri prodotti, ciascuna di queste *variazioni innocue* saranno tutelabili come marchio di forma.

⁸¹VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, pag. 171.

⁸²MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 104 e ss.

Lo stesso ragionamento può essere condotto anche nel caso di forme che conferiscono una maggiore praticità d'uso a quel prodotto o che consentono di risolvere un ulteriore problema tecnico rispetto a quello risolto dalla versione base. Anche in questo caso, non saranno registrabili come marchi di forma i segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, mentre saranno registrabili le varianti innocue.

Individuato, quindi, nella variante innocua, il possibile oggetto del marchio di forma, dobbiamo precisare che la verifica del carattere innocuo della variante deve avvenire con le seguenti peculiarità: *"in concreto"*, cioè controllare che l'esclusiva sulla forma originale lasci ai concorrenti un sufficiente numero di forme alternative, con costi e oneri di fabbricazione analoghi, della medesima soluzione inventiva o del medesimo concetto innovativo; *"ex ante ed in via prognostica"*, cioè realizzata al momento del deposito della domanda di registrazione o, nel caso di marchio di fatto, dal momento dell'utilizzazione del medesimo sul mercato, oppure, se la forma non è distintiva, dal momento dell'acquisto della distintività; deve, inoltre, guardare alla *"novità"* della variante in quanto potranno essere tenute in considerazione solo quelle che si differenziano dalla forma originaria in misura tale da essere considerate nuove. Devono, cioè, avere differenze sufficienti per escludere agli occhi del pubblico il rischio di confusione sull'origine imprenditoriale dei rispettivi prodotti⁸³.

⁸³MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 104 e ss.

Alla dottrina delle varianti innocue si è opposta inizialmente la Corte di Giustizia UE che, in sede di interpretazione della direttiva, sul divieto di registrazione dei marchi di forma art. 3 comma 1° lett. e), ha affermato che, se una forma è dotata di un valore tecnico o di un'utilità, anche in presenza di forme alternative che permettono di raggiungere il medesimo risultato, la stessa resta esclusa dalla tutela come marchio⁸⁴. Tale posizione ha allineato la giurisprudenza europea alla decisione presa dalla Corte degli Stati Uniti nel caso Traffix.

Parte della dottrina sostiene che le argomentazioni usate al riguardo dalla Corte sono deboli e facilmente sconfessabili poiché la Corte non ha ammesso le varianti innocue solo in virtù del fatto che l'art. 3 comma 1° lett. e) non le prevede espressamente "*there is nothing in the wording of that provision to allow such a conclusion*".

Tale orientamento sembra andare oltre alla *ratio*, sottesa all'art. 9 del codice e alle corrispondenti disposizioni comunitarie, cioè all'esigenza, di carattere pro concorrenziale, di evitare che si crei un monopolio sui valori sostanziali che la forma possiede. Questa esigenza non viene vanificata se si consente la registrazione come marchio di una delle varianti di forma idonea ad ottenere un risultato tecnico ove tali varianti non siano un numero chiuso ma tendenzialmente infinito⁸⁵.

Non a caso, la direttiva non esclude tutte le forme, ma solo quelle "necessarie" ad ottenere un risultato tecnico; di

⁸⁴In merito vedi: Corte di Giustizia CE 18 Giugno 2002 nel caso Philips (c-299/99) e Tribunale CE 12 Novembre 2008 nel caso Lego (T - 270/06).

⁸⁵BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Riv. dir. ind.*, 2011.

converso, saranno registrabili quelle “non necessarie”, in quanto il medesimo risultato tecnico o funzionale è raggiungibile in altri modi alternativi.

Non ci resta che fare una precisazione per quanto riguarda la teoria delle varianti innocue in relazione ai marchi di fatto. È possibile trovare sul mercato sia marchi registrati che marchi di fatto e l’unica differenza, sotto il profilo sostanziale, sta nell’ampiezza della tutela del marchio per quanto concerne il rischio di confusione.

Se la novità di un marchio registrato va desunta sulla base di una valutazione del rischio di confusione in astratto, mentre quella del marchio di fatto con un giudizio che esclude il rischio di confusione in concreto, questo si ripercuoterà anche sul concetto di “variante distintiva” della forma originale.

Prima ancora di verificare il carattere innocuo o meno, si considererà variante di un marchio di fatto ogni forma che, in concreto, non induca il consumatore medio in confusione. Viceversa, sarà variante di un marchio di forma registrato ogni forma che, secondo un giudizio in astratto, potrebbe indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto proviene dallo stesso proprietario del segno registrato⁸⁶.

In conclusione, sarà più facile individuare varianti innocue in termini di costo-utilità tecnica di un marchio di fatto, mentre saranno molte meno le varianti innocue di un marchio registrato.

⁸⁶MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 105.

1.7.2. Marchi di forma e Tutela d'autore del Design

Il tentativo di coordinare il diritto di esclusiva perpetuo conferito dal marchio di forma con il diritto di esclusiva non perpetuo, ma comunque di durata considerevole, dato dalla tutela autorale della forma, non può che avere esiti negativi.

Si deve partire dalla considerazione che le forme di *Design* dotate di "valore artistico" sono quelle o già *ex post* storicizzate o quelle che *ex ante* appaiono così innovative dal punto di vista del *Design* da segnare un punto di svolta nella materia medesima. Forme dunque di "gamma alta"⁸⁷ che saranno anche nuove e distintive ossia capaci di indicare al consumatore l'origine imprenditoriale del prodotto.

Si parla di forme che, se vengono modificate, fino ad escludere un rischio di confusione sull'origine imprenditoriale, diverranno prive di quell'impressione estetica complessiva e peculiare che gli conferisce la tutela di diritto d'autore sulle opere del *design*. Non è dunque applicabile, in questo caso, la teoria delle varianti innocue⁸⁸.

La particolarità di questa situazione è che i tratti di un prodotto, che conferiscono "valore artistico" al suo *Design*, sono anche alla base della sua capacità distintiva e rappresentano la motivazione principale per cui il consumatore lo acquista.

Per questo, le forme di *Design* dotate di valore artistico saranno sempre forme che danno valore sostanziale al prodotto (limite enunciato all'art.9 CPI ai fini della registrazione come marchio di forma).

⁸⁷BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Riv. dir. Ind.*, 2011

⁸⁸MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 106-107.

Di conseguenza, in tutti i casi di forma dotata di valore artistico, vi è una sorta di presunzione relativa di esclusione di una tutela come marchio tridimensionale. Presunzione superabile solo se il richiedente riesce a dimostrare che di tale forma esistono delle varianti che conservino il valore artistico, ma siano in grado, comunque, di distinguere le rispettive fonti produttive⁸⁹.

1.7.3. Marchi di forma e Disegno e Modello

A differenza di quanto detto sopra per le forme dotate di valore artistico, quelle che hanno carattere individuale, tutelabili con la privativa di 25 anni al massimo, non avranno sempre capacità distintiva e, cioè, non saranno necessariamente in grado di creare un nesso fra il prodotto e l'imprenditore. Se quindi possiamo affermare che le forme dotate di carattere individuale non hanno necessariamente capacità distintiva non è così per la relazione inversa, in quanto le forme dotate di capacità distintiva avranno sempre carattere individuale.

Tenendo presente questo, se si volesse escludere a priori il cumulo fra la disciplina dei disegni e modelli e quella dei marchi di forma, sul presupposto che i disegni e modelli devono cadere in pubblico dominio, si finirebbe per eliminare dal mercato i marchi di forma⁹⁰.

E' evidente che una simile conclusione non è accettabile considerando che il legislatore, comunitario e nazionale, ha espressamente previsto i marchi tridimensionali.

⁸⁹MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 107-109.

⁹⁰MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 109-110.

Dovendo trovare una soluzione che sia diversa dal divieto secco di cumulo, la prima che ci viene in mente è quella delle varianti innocue, ma, anche qui, dobbiamo sottolineare che il grado di differenziazione della variante necessario per escludere un rischio di confusione sulla natura dei prodotti è notevolmente maggiore rispetto a quello necessario per escludere il carattere individuale. In altre parole, non sarà mai possibile una variante distintiva di una forma che consenta di farle conservare il carattere individuale, di guisa che, anche l'applicazione di questa teoria comporterebbe un'abrogazione implicita dei marchi di forma⁹¹.

La via da seguire è dunque un'altra e potrebbe partire dalla constatazione che i limiti di registrabilità dei marchi di forma, di cui all'art. 9 CPI, non escludono le forme dotate di "carattere individuale", ma solo quelle che danno "valore sostanziale al prodotto".

Fra le forme che danno valore sostanziale al prodotto, rientrano quelle dotate di valore artistico e dobbiamo quindi andare a scovare quando anche una forma dotata di carattere individuale può dare valore sostanziale, cioè conferire al prodotto un valore di mercato che è opportuno far cadere in pubblico dominio.

Come si ricorderà, per accedere alla precedente disciplina del disegno e modello, la legge poneva il requisito dello "speciale ornamento": caratteristica che potrebbe essere oggi recuperata solo intendendola come gradiente estetico che può indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che

⁹¹MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 110-112.

prima di imbattersi in tale forma non aveva intenzione di acquistare.

Intendendo in questi termini il valore sostanziale, nessun problema si creerà nell'ordinamento, in quanto le forme, così "specialmente ornamentali" da dar luogo ad acquisti per puro impulso estetico, saranno un numero ridotto rispetto alle forme comunque gradevoli, ma dotate di solo carattere individuale, che potranno essere protette come marchio di forma⁹².

In definitiva, possiamo affermare una generale ammissibilità del cumulo della disciplina del disegno e modello e di quella del marchio salvo che si dimostri che la forma conferisce valore sostanziale al prodotto.

1.8. La forma dei prodotti di moda: i marchi che godono di rinomanza

Il successo commerciale di un prodotto può trovare fondamento anche esclusivamente negli ingenti investimenti promozionali condotti dall'imprenditore. Tali investimenti, aumentando la capacità distintiva della sua forma, faranno diventare il prodotto famoso, senza che quest'ultima sia di per sé tale da generare acquisti per puro impulso estetico o sia dotata di valore artistico.

Detto ciò, ci chiediamo che cosa accade sul versante della tutela della forma per questi prodotti di "moda", considerando che essi godono, come marchi rinomati, di una tutela extramerceloga nel caso di contraffazione. Autorevole dottrina sostiene che, negare in questi casi, l'applicazione della

⁹²MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 103 e ss.

disciplina dei marchi di forma porrebbe una distinzione fra forme rinomate e non rinomate che la legge non enuncia.

Quando abbiamo a che fare con forme distintive e rinomate dobbiamo quindi condurre un'analisi ulteriore rispetto alle forme non rinomate o rinomate ma non registrate come marchio: se si può ritenere, che il successo sul mercato del prodotto derivi quasi interamente dalla pubblicità che ha conferito notorietà alla forma, la tutela come marchio dovrebbe essere ammessa; se, invece, il successo di un prodotto, anche molto pubblicizzato e noto, deriva in misura significativa dalla gradevolezza e originalità del suo aspetto o dal suo valore artistico si dovrebbe avere l'applicazione esclusiva della tutela come disegno e modello o della tutela come diritto d'autore⁹³.

D'altro canto una soluzione diversa non sarebbe prospettabile in quanto le norme che pongono dei limiti alla tutela dei marchi tridimensionali non distinguono mai tra marchi rinomati e non rinomati.

1.8.1. (segue) Arte concettuale

Le forme rinomate assumono rilevanza anche nel fenomeno che riguarda il panorama artistico della c.d. "arte concettuale"⁹⁴. Si pensi ai tagli su tela realizzati dall'artista Italiano Lucio Fontana i quali, oggettivamente considerati non

⁹³ MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 122.

⁹⁴L'arte concettuale è una corrente artistica, sviluppatasi in Europa intorno agli anni sessanta del '900, che, contrapponendosi alla diffusa concezione in base alla quale le opere d'arte venivano giudicate per la loro capacità di suscitare emozioni, sosteneva che l'arte non risiede nell'aspetto delle opere realizzate ma, nell'idea, nella parola o nel percorso intrapreso per realizzarle. Il primo artista ad utilizzare "concettuale" per definire le sue opere è stato l'americano Joseph Kosuth. In Italia possiamo menzionare l'artista Lucio Fontana con i suoi famosi tagli su tela monocromatica.

hanno alcun valore estetico, artistico o tecnico, ma vogliono esprimere un concetto. Quest'ultimo viene comunicato allo spettatore grazie a quel particolare segno che diviene l'aspetto riconoscibile dell'opera dell'artista concettuale.

In questi casi la paternità dell'opera e la notorietà del segno divengono gli elementi che consentono di definire il valore dell'opera sia come "arte" che come "prodotto" apprezzato dal pubblico⁹⁵. Se le opere d'arte concettuale, in particolare quelle seriali, possono essere considerate un prodotto, alcuni autori affermano che il segno che esprime quel concetto diventa qualcosa di molto vicino al marchio di quel prodotto: l'opera viene riconosciuta dal pubblico grazie a quel segno che ne individua la provenienza/paternità. Stando così le cose, si potrebbe arrivare a dire che le opere d'arte concettuale, divenute celebri nel grande pubblico e riconosciute da quest'ultimo, possono essere tutelate come dei veri marchi notori. Una simile conclusione non è però accettabile in virtù del fatto che il prodotto non si distinguerebbe più dal segno e di conseguenza, venendo meno la separabilità concettuale tra marchio e prodotto e stante il divieto imposto dall'art. 7 del CPI, il segno non potrà essere registrato come valido marchio. Il medesimo epilogo è stato abbracciato dalla dottrina per escludere la possibilità di creare un marchio olfattivo sulle fragranze dei profumi.

Ad onor del vero, non dobbiamo dimenticarci di considerare che, pur non prendendo posizione sul tema dell'arte concettuale, non pochi autori sostengono che il

⁹⁵ MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 123.

principio di separabilità concettuale fra segno e prodotto non sarebbe più attuale, almeno a partire dalla riforma del 1993.

1.9. La registrazione

Il diritto di esclusiva sul marchio si acquista con la registrazione e decorre dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (art. 15 comma 1°). La registrazione, salvo il caso di rinuncia del titolare, ha durata decennale rinnovabile e deve contenere, secondo le classi di cui all' *“Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi”*, testo redatto a Ginevra il 13 maggio 1977⁹⁶, l'indicazione del genere di prodotti e servizi per cui il marchio è richiesto⁹⁷.

Dopo aver controllato la regolarità formale della domanda, in particolare se l'entità di cui si chiede la registrazione è una di quelle che può essere oggetto di marchio (ad esempio la forma del prodotto e della sua confezione), la liceità, la non recettività e la capacità distintiva del segno, si ha la pubblicazione in un apposito bollettino. Se entro tre mesi dalla pubblicazione nessuno si oppone per difetto di novità del marchio questo può essere registrato⁹⁸.

La registrazione nazionale è poi presupposto per poter estendere la tutela del marchio a livello internazionale con la

⁹⁶Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la 10 ° edizione della classificazione di Nizza.

⁹⁷ Indicazione fondamentale per individuare i prodotti identici o affini in un futuro giudizio di confondibilità.

⁹⁸Per una conoscenza più esaustiva del procedimento di opposizione, introdotto con la riforma 447/1999, rimando agli art. 174-184 CPI.

registrazione presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale⁹⁹ (OMPI) di Ginevra¹⁰⁰.

Non è necessaria, invece, la registrazione nazionale per creare un marchio comunitario. La domanda deve essere presentata presso l'UAMI¹⁰¹ (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) con sede ad Alicante in Spagna. Il procedimento di registrazione è il medesimo in quanto la nostra disciplina ricalca quella comunitaria della direttiva 89/104/CEE e del regolamento 207/2009¹⁰².

In questa sede, occorre sottolineare che la giurisprudenza comunitaria si è soffermata, più di una volta, sugli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 7 del RMC, dando delle linee guida sull'ammissione o meno della forma del prodotto o della sua confezione alla tutela.

Possiamo ricordare il caso Henkel della Corte di Giustizia UE del 12 febbraio 2004 che distingue fra prodotti che, di per sé, hanno un determinato tipo di forma, come per esempio i chiodi, e prodotti che hanno un tipo di forma in quanto vengono confezionati dal produttore, ad esempio i prodotti liquidi, granulari ecc. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che: per i primi, non c'è un rapporto stretto fra

⁹⁹ L'organizzazione mondiale per la proprietà industriale o *World Intellectual Property Organization* (WIPO) è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, creata nel 1967, con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

¹⁰⁰CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, VOL. 1 Diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, Milano, 2013.

¹⁰¹Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) è l'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della UE.

¹⁰²Viste le numerose modifiche che ha subito, nel corso degli anni, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è opportuno procedere alla codificazione di un nuovo regolamento (Considerando 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009).

confezione e prodotto; per i secondi, la confezione va assimilata al prodotto ed essa costituisce la forma del medesimo ai sensi dell'art. 7 comma 1°¹⁰³.

1.10. La tutela del diritto di marchio: confusione e associazione

Con il codice della proprietà industriale si registra un rafforzamento della protezione del marchio che verte sui criteri impiegati per l'accertamento della contraffazione¹⁰⁴.

L'art. 20 C.P.I, riproducendo l'art. 1 l.m. così come modificato dall'art. 71 del D.lgs. 480/92, afferma “ *I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell'attività economica: [.....]*”.

Il riferimento all'attività economica è una vera e propria novità del D.lgs. del 2005 anche se alcuni ritengono che sia una semplice precisazione sulla liceità dei così detti “usi civili del marchio”¹⁰⁵ cioè quelli che non avvengono nell'esercizio dell'attività economica.

Tuttavia è sulla facoltà riconosciuta al proprietario del marchio di consentire a terzi l'utilizzo del medesimo (“*il titolare ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso*”) che si è concentrato il dibattito dottrinale.

¹⁰³DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 85.

¹⁰⁴MANSANI in UMBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 73.

¹⁰⁵C'è un limite esterno allo *Ius excludendi alios* che è quello della finalità per cui si utilizza il marchio. Ad es. se io disegno sulla mia maglietta il marchio Prada non sarò un contraffattore.

Per alcuni, tale inciso dovrebbe essere inteso come “*assenza di volontà di far valere l'esclusiva, cioè come mera tolleranza della contraffazione,*” mentre per altri si parlerebbe di una “*vera e propria autorizzazione a porre in essere comportamenti confusori*”. Quest'ultima impostazione è stata giustamente criticata, tenuto conto che il consenso di cui all'art. 20, può avere solo natura contrattuale fine a se stessa, e non essere una legittimazione di comportamenti confusori che si generano con la coesistenza di marchi eguali per prodotti identici o affini¹⁰⁶.

Detto questo procediamo nell'analisi dell'art. 20 che nelle lettere a, b, c enuncia i casi di contraffazione previsti dalla legge “*[...] il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell'attività economica:*

- a) *un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quello per cui esso è stato registrato;*
- b) *un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*
- c) *un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi; [.....]”.*

Nel primo caso (art. 20 comma 1° lettera a), il secondo segno costituisce contraffazione del marchio anteriormente

¹⁰⁶DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 72.

registrato e si prescinde da un accertamento del rischio di confusione che è implicito quando si parla di identità¹⁰⁷.

Nel secondo tipo di conflitto (art. 20 comma 1° lettera b), invece, si sostanzia il modello-base originario dell'azione di contraffazione. Affinché si possa parlare di contraffazione, la simultanea presenza del marchio anteriore e del segno successivo deve determinare un rischio di confusione per il pubblico e tale effetto deve risultare dal concorrere di due fattori: l'identità o la somiglianza fra i segni e l'identità o l'affinità tra i prodotti o i servizi. Ciascuno di questi due raffronti ha importanza analitica distinta e la norma richiede che il rischio di confusione sia innescato dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori. Nella realtà dei processi cognitivi i due raffronti non sono mai condotti indipendentemente uno dall'altro¹⁰⁸.

In giurisprudenza si registrano due diversi orientamenti che tendono a svolgere un giudizio di confondibilità in concreto oppure un giudizio di confondibilità in astratto.

Sulla base del primo orientamento, tenuto conto che la funzione principale del marchio è quella di distinguere prodotti e servizi in relazione alla loro fonte di provenienza, il giudizio di confondibilità deve essere operato in concreto, deve essere rivolto al modo e al contesto in cui i marchi sono usati, e cioè, tenendo conto di tutto ciò che può influenzare l'opinione del pubblico nel caso concreto. Anche la giurisprudenza comunitaria sembra orientata in tal senso, affermando che la

¹⁰⁷ Art. 16.1 dell'accordo Trips si riferisce, nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, ad un rischio di confusione presunto.

¹⁰⁸ RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 128-129.

valutazione del rischio di confusione si deve basare sulla “percezione complessiva dei consumatori” considerando la notorietà del marchio, l’associazione che può essere fatta tra il marchio d’impresa e il segno usato o registrato e il grado di somiglianza tra il marchio e il segno oggetto di azione di contraffazione¹⁰⁹.

In contrapposizione a tale tesi il secondo orientamento ritiene che il giudizio di confondibilità debba essere condotto in astratto. In altre parole, tale giudizio deve essere effettuato solo facendo riferimento alle risultanze del registro senza dare rilevanza al modo e al contesto in cui i marchi sono usati né all’esistenza di una confondibilità tra prodotti, quest’ultima risulterebbe rilevante solo sotto il profilo della concorrenza sleale.¹¹⁰

Una conferma della prevalenza di siffatta impostazione risiede nell’identità di locuzione utilizzata dall’art. 20 in tema di diritti conferiti dalla registrazione sia dall’art. 12, in tema di novità, che rende applicabile anche ai marchi di forma l’azione di contraffazione.

Un giudizio di confondibilità in concreto renderebbe inapplicabile ai marchi di forma l’azione di contraffazione quando questa è accompagnata da un marchio figurativo e denominativo diverso da quello del titolare e quindi, come sostiene un’autorevole dottrina, “praticamente sempre”¹¹¹. Si ha

¹⁰⁹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 72-73.

¹¹⁰ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001, pag. 71 e ss.

¹¹¹ VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, pag. 214 “Si pensi alla forma caratteristica delle bottiglie che è spesso registrata come marchio e accompagnata da un’etichetta. Se si abbracciasse la tesi della verifica della confondibilità in concreto non si dovrebbe

così un'estensione della tutela del marchio al di là della sua funzione distintiva tipica.

Nell'art. 20 si stabilisce che il rischio di confusione per il pubblico possa anche consistere in un rischio di associazione fra segni. L'interpretazione giurisprudenziale di tale rischio è oscillata, a più riprese, tra un'impostazione originaria più restrittiva ed una più ampia.

Per la prima, sostenuta dalla corte UE, il rischio di associazione è una sottospecie di rischio di confusione che permette l'estensione della tutela a quelle situazioni in cui il pubblico, pur sapendo che i prodotti non provengono dal titolare del segno, è indotto a ritenere che provengono da un'impresa collegata a quella del titolare da rapporti di gruppo o contrattuali.

In antitesi, altra parte della dottrina, vede nel rischio di associazione qualcosa di più rispetto al rischio di confusione tanto da parlare di contraffazione oltre alle due ipotesi sopra menzionate anche nel caso in cui si crei un mero agganciamento non confusorio, un semplice richiamo psicologico nella memoria del pubblico.

In effetti, viene da chiedersi quale significato abbia questo enunciato normativo. Se valessero i canoni d'interpretazione del diritto italiano, si dovrebbe applicare l'assunto di non ridondanza del linguaggio legislativo e, quindi, dire che il rischio di associazione è qualcosa di diverso rispetto a quello di confusione, così come sostenuto dal secondo orientamento. Il canone della non ridondanza o dell'economia

considerare contraffazione l'attività di un concorrente che riproduce la stessa forma di bottiglia etichettandola in modo diverso."

legislativa non vale, però, per le fonti comunitarie, di cui l'art. 20 è una trasposizione. In esse confluiscono tradizioni giuridiche diverse ed è normale che finiscano per convivere nella stessa disposizione formulazioni eterogenee tra di loro: in questo caso, il testo della direttiva fa riferimento al rischio di associazione per accogliere una nozione presente nel diritto del Benelux dal 1971. In definitiva, accogliere il secondo orientamento comporterebbe un eccessivo rafforzamento dell'esclusiva anche se, innegabilmente, coglie una linea di tendenza che sta trovando un'emersione in più punti nel diritto dei marchi ¹¹².

L'ultimo conflitto che ci rimane da analizzare è quello dei marchi che godono di "rinomanza" (art. 20 comma 1° lettera c). La possibilità per i concorrenti di registrare e utilizzare il marchio per prodotti diversi da quelli del titolare originario comportava delle conseguenze gravi quando si parlava di marchi celebri o dotati di rinomanza: l'uso di tali marchi, oltre ad essere "usurpazione" dell'altrui fama, può generare equivoci sulla fonte di produzione. Il problema è stato risolto con la riforma del 1992 quando la tutela di questi marchi è stata svincolata dal criterio dell'affinità merceologica¹¹³.

In altre parole la tutela è accordata anche se l'uso del segno successivo non riguarda beni affini e non comporta pericolo di confusione ed alla sola condizione che si crei,

¹¹² RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 138 e ss.

¹¹³CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, VOL. 1 Diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, Milano, 2013, pag. 184.

tramite l'uso, un indebito vantaggio o un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio¹¹⁴

1.10.1. Il giudizio di confondibilità

L'azione di contraffazione implica, di conseguenza, un giudizio di confondibilità di sintesi da svolgere tenendo conto dell'impressione d'insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare ed avendo come parametro di riferimento il consumatore medio del settore nel quale è in concreto utilizzato il segno.

Ad una fase iniziale, per così dire "intuitiva", se ne deve aggiungere una di controllo, che non potrà prescindere da un esame più analitico delle somiglianze e delle diversità¹¹⁵. Tale seconda fase è di fondamentale importanza in un giudizio di confondibilità che abbia ad oggetto i marchi di forma bidimensionali o tridimensionali. L'analisi che il consumatore esegue al momento di acquisto di un prodotto coperto da marchio di forma è molto più istintiva e superficiale rispetto a quella che compie nel momento dell'acquisto di un prodotto coperto da marchio denominativo. Ciò determina una maggiore confondibilità fra prodotti coperti da marchi simili e la necessità di un giudizio operato in via analitica attraverso una particolareggiata disamina e valutazione di ogni singolo elemento¹¹⁶. Se parliamo, poi, di marchi di forma apposti su

¹¹⁴RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 139.

¹¹⁵VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, pag. 235.

¹¹⁶DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 77.

prodotti di largo consumo venduti a basso costo nei supermercati, gli acquisti vengono fatti velocemente e senza particolare attenzione e la forma assume un'importanza cruciale svolgendo un ruolo attrattivo di notevole rilievo¹¹⁷.

In chiusura, dobbiamo mettere in evidenza che, per avere contraffazione di segno, ci dobbiamo trovare di fronte a prodotti o servizi identici o affini, infatti, la semplice confondibilità dei segni non è idonea a generare violazione del diritto di marchio a meno che non si parli di marchi notori.

Secondo la dottrina dominante sono prodotti identici quelli che appartengono alla medesima sottoclasse mentre sono prodotti affini quelli che sono destinati a soddisfare eguali bisogni rivolgendosi alla medesima clientela. Quest'ultima definizione non convince in quanto rischiamo di considerare affini prodotti molto diversi fra loro, si pensi al pesce e ai dolci che soddisfano un medesimo bisogno di cibo. Per questo si deve parlare di affinità, non solo dal punto di vista merceologico, dove c'è una presunzione relativa superabile con prova contraria, ma anche nella situazione in cui due prodotti, contrassegnati da un segno identico o simile, possano innescare nella mente del consumatore medio l'idea che provengano dalla stessa impresa.

1.11. La circolazione del marchio

A seguito del venir meno del divieto di trasferire il marchio indipendentemente dall'azienda, avvenuto con la riforma del'92, la legge sui marchi e, successivamente, il codice

¹¹⁷Tribunale di Napoli 5 ottobre 2001 e Tribunale di Napoli 26 luglio 2001, in Riv. Dir. Ind. 2002.

della proprietà industriale hanno permesso al titolare di concedere l'utilizzo del proprio marchio ad altri, indipendentemente dall'azienda. Questo può avvenire con il rispetto di particolari cautele dirette ad evitare che il marchio sia portatore di messaggi ingannevoli per il pubblico (art. 23, 4° comma CPI¹¹⁸). Possiamo, in altre parole, affermare che l'assetto vigente della circolazione del marchio si pone nel punto d'incontro fra il principio tendenziale della libertà di circolazione e quello cogente del divieto di inganno¹¹⁹.

Il titolare del marchio, oltre a goderne in via esclusiva, ha il potere di disporre mediante cessione totale o parziale o attraverso contratti di licenza. Questa possibilità si sostanzia, nel caso di marchi di forma, nel contratto di *merchandising* in quanto esso ha ad oggetto le forme anche se si tratta di marchi denominativi (si pensi ai portachiavi su cui si riproduce il marchio denominativo in forma tridimensionale)¹²⁰.

Con il contratto di *merchandising* il titolare di un marchio rinomato o celebre o più semplicemente dotato di una forza attrattiva, concede, ad un altro contraente, il diritto di utilizzare il marchio stesso, con o senza esclusiva, per contraddistinguere e promuovere la vendita di prodotti diversi da quelli per cui il marchio è utilizzato dal titolare¹²¹.

Se in passato tale istituto si differenziava dalla licenza, in quanto questa riguardava beni o servizi dello stesso genere di

¹¹⁸L'art. 23 4° comma CPI "In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico."

¹¹⁹RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 171.

¹²⁰DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 81.

¹²¹AUTERI, "La licenza di marchio e il merchandising", in *Segni e forme distintive*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 174.

quelli prodotti dal titolare del marchio, oggi, la distinzione fra licenza e *merchandising* non è più così netta. Il contratto di *merchandising* non ha ad oggetto solo i marchi rinomati, ma anche quelli non rinomati, anche se usati per prodotti affini e non solo diversi, da quelli del titolare.

Tale istituto, sottospecie del contratto generale di licenza, dalla dottrina dominante viene considerato una licenza parziale esclusiva “la cui parzialità si identifica in un frazionamento merceologico estremamente spinto¹²²”, ma non bisogna dimenticare che, altri autori, considerando il fatto che più imprese utilizzano lo stesso marchio per prodotti diversi percepiti dai consumatori come provenienti da un’egual fonte, sostengono che la natura del contratto di *merchandising* sia quella di una licenza non esclusiva.

E’ opportuno rilevare che la funzione dei contratti di *merchandising* è diversa da quella dei contratti di licenza in quanto hanno una finalità promozionale che sarà maggiore in base alla distanza fra i prodotti del licenziatario e quelli del titolare e diventerà massima nel caso di segni che hanno acquistato notorietà nell’ambito di un’attività non commerciale (cioè sportiva, artistica ecc.) e che, quindi, vengono registrati come marchi solo per essere sfruttati in funzione di *merchandising*¹²³.

Mentre la licenza dà a terzi la possibilità di realizzare il valore d’uso del marchio, altro fine hanno gli accordi di coesistenza.

¹²²VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 64.

¹²³DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 83.

Con la nozione di patti di coesistenza s'intende identificare quegli accordi per mezzo dei quali il titolare del marchio riconosce la legittimità di un marchio potenzialmente confondibile e s'impegna a non esercitare il proprio diritto esclusivo nei confronti del titolare del secondo marchio¹²⁴.

La validità di tale contratti sembrerebbe desumersi dalla "disponibilità" del diritto di marchio¹²⁵ anche se si deve osservare che il consenso del titolare del marchio anteriore, e gli accordi di coesistenza che ne derivano, precludono sì l'azione di contraffazione, ma non hanno effetti nei confronti di terzi che potranno far valere, ove ne ricorrano i presupposti, la nullità del marchio successivo¹²⁶.

¹²⁴DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 84.

¹²⁵Si pensi alla previsione dell'art. 22 comma 1° "[...] salvo il proprio consenso".

¹²⁶ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 167-168.

2. I disegni e modelli

E' innegabile che, nel vigente ordinamento, l'aspetto del prodotto trovi la tutela preminente nella privativa del disegno e modello registrato e non registrato, oggetto della direttiva 98/71/CE e del Regolamento Comunitario 6/2002, confluiti nel codice della proprietà industriale agli art. 31 e ss.

Il CPI, sulla scia della legislazione comunitaria ed in virtù della riforma attuata con il D.lgs. 131/2010, si caratterizza per un "*approccio realistico che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato*"¹²⁷ ponendosi in netto contrasto con l'impostazione precedentemente vigente nel nostro ordinamento e cioè quella del *patent approach*.

Contrapponendosi al *copyright approach*¹²⁸, il *patent approach* sviluppava la disciplina dei disegni e modelli sulla falsa riga di quella delle invenzioni e subordinava la protezione ai requisiti della novità e dell'originalità¹²⁹.

In tempi più recenti, è tuttavia emersa la tendenza a ricostruire un diverso sistema di protezione dei disegni e modelli che sottolinea l'importanza del valore commerciale della forma ("*market value*") da intendere come valore economico che il produttore conferisce al prodotto investendo

¹²⁷ GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, UTET Giurida, Torino, 2010.

¹²⁸ "Questo sistema considera il disegno e modello come un'opera dell'ingegno umano per molti aspetti assimilabile alle opere di arte plastica e figurativa" in SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli*, Contr. e impr. Europa, 1999.

¹²⁹ Infatti l'art. 1 del R.D. 1411/1940 estendeva espressamente ai disegni e modelli la disciplina delle invenzioni, pur se in via sussidiaria e residuale, e sempre se applicabile.

capitali nella progettazione del medesimo. Si parla, in altre parole, di “*market approach*”¹³⁰.

La direttiva ed il successivo regolamento si presentano, quindi, come un punto di svolta nella disciplina del disegno e modello abbandonando l’ornamentalità della forma¹³¹ e accordando la tutela a forme che presentano “individualità più da un punto di vista commerciale che estetico”¹³².

Possiamo ritenere che si sia creata una “nuova” forma di protezione, connotata da requisiti d’accesso meno rilevanti in termini di differenziazione del prodotto rispetto ai precedenti, e concepita per divenire l’istituto centrale ossia “*la prima e più immediata, per non dire naturale, fonte di protezione a disposizione delle imprese per la tutela dell’aspetto dei loro prodotti*”¹³³.

2.1. Disciplina

Come richiesto dal considerando 9¹³⁴ della direttiva 98/71/CE, l’art. 31 comma 1° del CPI fornisce una nozione armonizzata di disegno e modello: “*Possono costituire oggetto di*

¹³⁰ SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli*, in *Contr. e impr. Europa*, 1999.

¹³¹ Il requisito dello speciale ornamento, che caratterizzava il nostro ordinamento fino al D.lgs. 95/2001, condiziona ancora oggi, insieme alla novità e all’originalità l’accesso all’esclusiva per modello negli Stati Uniti. In quest’ultimo ordinamento tale requisito viene interpretato in senso negativo come *non-functionality* anche se in realtà in giurisprudenza non si è ancora raggiunta una definizione univoca. In merito MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 2.

¹³² AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998.

¹³³ MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 3.

¹³⁴ Direttiva 98/71/CE considerando n° 9 “*considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati*”.

registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale".

La privativa è riferita al disegno e modello di un prodotto intendendo con quest'ultimo termine - art. 31 comma 2° CPI oppure art. 3 del regolamento CEE 6/2002 - qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori".

Tale formula, molto ampia, ha permesso al legislatore di sottolineare come l'oggetto del diritto esclusivo si sostanzia nell' "aspetto esteriore" con cui un prodotto si presenta al pubblico: sia con riferimento alle forme tridimensionali e al materiale con cui è stata realizzata la parte visibile del prodotto ("modello"), quanto ai colori, segni, disegni e fregi apposti in modo riconoscibile sulla superficie dell'oggetto stesso ("disegno")¹³⁵.

Medesimo ragionamento può essere condotto per la confezione del prodotto, in quanto, è opinione prevalente in dottrina che nella definizione di "prodotto" rientrano gli

¹³⁵ In merito alla distinzione fra disegno e modello si indicano normalmente, come modelli le forme tridimensionali, mentre come disegni le forme piane anche se la distinzione non è sempre evidente si pensi ad un tessuto con particolare tessitura di linee e colori che al di là del suo spessore può essere considerato un modello. Per questo, parte della dottrina, ha ricondotto la distinzione all'aspetto esterno della forma: se l'aspetto è frutto di una mera percezione di luce, di colori, ecc. si è in presenza di un disegno mentre se la forma si concretizza in una rappresentazione plastica si ha un modello. In merito: DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 126 e BONASI BENUCCI, voce *Modello e Disegno*, in *Noviss. Dig. It.*, pag. 812.

imballaggi, il così detto *packaging*. Questo permette al *graphic design*, in un settore importante e di grande rilievo, di godere dei benefici che derivano dalla legislazione sui disegni e modelli¹³⁶.

L'art. 31 indica, infine, fra i possibili oggetti di registrazione, l'aspetto di una parte del prodotto, cioè di un elemento specifico dello stesso, anche se tutti gli altri sono di pubblico dominio¹³⁷.

Assodato che la disciplina dei disegni e modelli riguarda il prodotto, una sua parte o/e la sua confezione, alcuni autori si sono chiesti se nell'oggetto della privativa in questione si potesse far rientrare il così detto *trade dress* di un servizio, vale a dire la veste formale con cui una certa impresa si presenta al pubblico, ai concorrenti o ai fornitori. Pertanto si tratta di capire se con il termine "prodotto" si fa riferimento a qualunque risultato dell'attività imprenditoriale o solo al vero e proprio manufatto.

A sostegno di questa seconda ricostruzione possiamo dire che, sia il legislatore nazionale che quello comunitario, quando hanno voluto riferirsi ad entrambe le categorie le hanno indicate espressamente. Anche i considerando della direttiva sui disegni e modelli sottolineano che lo scopo di tale disciplina è quello di ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle

¹³⁶ SCORDAMAGLIA, *La nozione di "disegno e modello" e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, pag. 127.

¹³⁷ MODINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1999.

merci e facilitare la concorrenza fra prodotti, senza fare alcun cenno ai servizi ¹³⁸.

2.2. I requisiti di accesso alla tutela per disegno e modello

Come visto precedentemente, l'art. 31, dopo aver parlato dell'oggetto di registrazione come disegno e modello, enuncia le due condizioni per poter accedere alla tutela: la "novità" e il "carattere individuale".

Prima di procedere ad un'analisi dettagliata di questi requisiti, trattati rispettivamente negli articoli 32 e 33 del CPI, dobbiamo precisare che la tutela del disegno e modello si articola seguendo la distinzione tra *design* registrato e *design* non registrato e che, sebbene esistano delle differenze fra le due forme di protezione, le fattispecie sono equiparate per quanto concerne i requisiti di accesso alla tutela.

2.3. Novità e divulgazione

Nel sistema previgente, poiché si potesse parlare di novità, il disegno o modello doveva essere atto a conferire uno "speciale ornamento" a prodotti industriali. Oggi, il requisito dello speciale ornamento è venuto meno e l'art. 32 del Codice, come l'art. 5 del Regolamento, affermano che per novità s'intende la "non identità" del disegno o modello con un altro anteriormente divulgato od oggetto di una precedente domanda di registrazione.

¹³⁸MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 4-5.

Il concetto di novità, così enunciato, è frutto di un lavoro del legislatore comunitario volto ad individuare un punto d'incontro fra le varie normative. Al momento dell'emanazione della direttiva 98/71/CE, le legislazioni nazionali oscillavano dal riconoscimento di una novità assoluta, per cui qualsiasi anteriorità ovunque divulgata toglieva novità al disegno e modello, all'affermazione di una novità relativa, che limitava nel tempo e nello spazio le anteriorità da prendere in considerazione.

Tenendo conto dell'impatto che la scelta in un senso o in un altro poteva avere sul mercato, la direttiva ha accolto una nozione solo apparentemente assoluta di novità in quanto ha relativizzato il requisito medesimo: sono escluse dal novero delle anteriorità rilevanti tutte quelle sconosciute agli esperti comunitari che operano nel settore dei prodotti a cui il disegno e modello è associato¹³⁹.

Se per avere novità, non ci deve essere "identità con un altro prodotto precedentemente divulgato", dobbiamo ricostruire ciò che il legislatore intende con "divulgazione" e con "identità".

La divulgazione viene affrontata al successivo art. 34 del CPI e rileva non solo per il requisito della novità, ma anche per quello del carattere individuale che affronteremo nel successivo paragrafo.

L'articolo enuncia al comma 1° i casi in cui si deve parlare di divulgazione: *"il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in*

¹³⁹MODINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1999.

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

Dalla lettura data dalla giurisprudenza nazionale a queste parole, possiamo dire che siamo in presenza di divulgazione "distruttiva" della novità, non solo nel caso di domande di registrazione del disegno o modello con data certa anteriore, ma anche nel caso di promozione pubblicitaria su canali telematici, di presentazione su siti internet e pagine web, accessibili dall'Italia o dal territorio UE, di modelli "fortemente somiglianti"¹⁴⁰.

Disponendo che non si considera disegno e modello accessibile al pubblico quello rivelato dall'autore ad un terzo sotto vincolo, implicito o esplicito di riservatezza, il comma 2° rafforza la tutela reale del disegno e modello ancor prima che sia oggetto di una domanda di registrazione¹⁴¹.

Non si considera accessibile il disegno e modello divulgato dall'autore, dal suo avente causa, o da un terzo in virtù di atti da loro compiuti nei 12 mesi precedenti alla registrazione.

Infine, è divulgazione inopponibile il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile nei dodici mesi precedenti

¹⁴⁰Così in GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della "divulgazione" rilevante e la nozione fluida di "utilizzatore informato"*, comm. a sent. del Trib. di Napoli del 19 dicembre 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2014.

¹⁴¹AUTERI, FLORIDA, MAGNINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 312.

alla presentazione della domanda di registrazione o la data di priorità, in virtù di un abuso commesso a danno dell'autore o dell'avente causa (art. 34 comma 4°)¹⁴².

Ciò che emerge è certamente una nozione ampia e flessibile di divulgazione che, sulla scia di recenti decisioni della Corte di Giustizia UE, si è ulteriormente allargata in relazione ai confini territoriali allontanandosi dalla ricostruzione di novità relativa. Nel caso *Gautzsch Großandel v. MBM Joseph Duna* la stessa ha ritenuto che il requisito della divulgazione può ritenersi integrato anche quando i fatti costitutivi si siano svolti al di fuori del territorio dell'Unione. A detta della Corte, il parametro per stabilire se la divulgazione è rilevante o meno è la possibilità che l'esposizione o presentazione al pubblico di un determinato modello sia in qualche modo conoscibile, nel corso della normale attività commerciale, negli ambienti specializzati del settore interessato. Paradossalmente, per la Corte si è ritenuta integrata la divulgazione anche quando un modello, esposto fuori dall'UE, è accessibile solo da un'impresa operante nel mercato extracomunitario¹⁴³. Come sottolineato da alcuni autori, basterebbe che un'impresa cinese esponesse i suoi modelli nella propria fabbrica perché operatori, anche non facenti parte del mercato internazionale, ne venissero a conoscenza¹⁴⁴.

¹⁴²Una trattazione esaustiva dell'art. 34 implica di sottolineare che il D.lgs. 131 del 2010 ha provveduto all'abrogazione del 5° comma del presente articolo in base al quale non era divulgazione impeditiva le esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute (ai sensi della convenzione di Parigi concernenti le esposizioni internazionali 22 novembre 1928) di disegni e modelli.

¹⁴³ Corte di Giustizia, sez. III, C-479/12 del 13 febbraio 2014

¹⁴⁴ GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della "divulgazione" rilevante e la nozione fluida di "utilizzatore informato"*, comm. a sent. del Trib. di Napoli del 19 dicembre 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2014.

Una volta compreso quando il disegno e modello si considera divulgato, dobbiamo vedere quando si può parlare di identità. L'art. 31 specifica che si ha identità fra due prodotti quando *“le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”*.

Il criterio per valutare la novità non è, quindi, quello dell'identità/coincidenza in senso geometrico delle forme, ma della *“quasi identità”*, cioè del fatto che le differenze fra i due prodotti riguardano aspetti di poco rilievo.

Dovendo procedere ad una valutazione della rilevanza degli aspetti di differenziazione fra due prodotti, gli studiosi si sono chiesti chi sia il soggetto nella cui ottica ci dobbiamo porre per svolgere questa attività. Nel silenzio della normativa sono due le soluzioni prospettabili.

La prima è quella di identificare il soggetto nell'utilizzatore informato, ossia nel medesimo parametro che rileva per il carattere individuale (secondo requisito per la validità di un disegno e modello). Con una siffatta impostazione si rischia, però, di considerare la *“quasi identità come una versione quantitativamente minore del carattere individuale”* e, di conseguenza, si arriva ad una *interpretatio abrogans* della normativa: se un modello ha carattere individuale sarà necessariamente anche nuovo e, allora, sarà solo l'accertamento del primo requisito a decidere sulla sua validità¹⁴⁵.

La seconda ipotesi si sposta dal profilo quantitativo a quello qualitativo e individua il soggetto nell'operatore del

¹⁴⁵MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 6-7.

settore, nel *Designer*¹⁴⁶. Così facendo, mentre il carattere individuale esprime l'esigenza di verificare che un prodotto sia abbastanza diverso all'occhio di un consumatore informato per meritare l'esclusiva, la novità riguarderebbe un giudizio più analitico condotto da chi opera nel settore, evitando che la protezione venga concessa a due prodotti identici sul mercato.

Per questa via, si potrebbe conservare il giudizio di novità, come richiede la lettera della legge, fondandolo su criteri autonomi rispetto all'accertamento del carattere individuale¹⁴⁷.

2.4. Il carattere individuale e l'utilizzatore informato

Il secondo requisito da rilevare per poter circoscrivere l'insieme di forme tutelabili con la disciplina del disegno e modello è quello del carattere individuale.

L'art. 33 dichiara che il disegno e modello ha carattere individuale se riesce a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente a quelle suscitategli da qualsiasi disegno e modello anteriormente divulgato.

Già nei lavori preparatori alla direttiva si era sottolineato come, per stabilire l'applicazione o meno della tutela, non ci si dovesse basare su una comparazione analitica dei singoli elementi ma si dovesse utilizzare il parametro dell'"impressione generale". Parametro che sembra richiamare

¹⁴⁶La figura del Designer esperto è menzionata nell'art. 7 del Regolamento 6/2002, in tema di divulgazione anteriore di una forma, ed è applicabile al requisito della novità.

¹⁴⁷MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 8.

l'impatto estetico del prodotto sul mercato così com'è percepito dall'osservatore che altro non è che l'utilizzatore informato.

Lungo ed ancora oggi aperto è il dibattito sulla figura ambigua dell'utilizzatore informato. L'opinione prevalente tende ad identificarlo con un "*consumatore più attento e diligente del normale o comunque più sensibile all'estetica dei diversi prodotti risultando capace di cogliere le differenze che un consumatore "medio" non riuscirebbe a cogliere*"¹⁴⁸.

Non si parla né di un *Designer*, né di un progettista, né di un esperto tecnico, ma di un soggetto che compra ed utilizza abitualmente il bene essendo a conoscenza dei modelli esistenti nel mercato di riferimento¹⁴⁹.

Se questa è la connotazione "fissa" che deve assumere la figura dell'utilizzatore, la sua concreta individuazione dovrà avvenire di volta in volta, tenendo conto del settore di mercato in esame e della tipologia di prodotto, cioè di fattori che possono influenzare il grado di attenzione¹⁵⁰.

Lo stesso art. 33 sostiene che nel valutare il carattere individuale si deve tenere conto del "margine di libertà" posseduto dal Designer all'interno del settore di appartenenza. Secondo l'impostazione prevalente, questa previsione tiene conto delle problematiche connesse alla c.d. *Crowded art* cioè a quei settori particolarmente affollati di prodotti simili in cui

¹⁴⁸MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 9.

¹⁴⁹ Tribunale di Napoli sez. specializzata in materia di imprese Ordinanza del 19 Dicembre 2013

¹⁵⁰GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della "divulgazione" rilevante e la nozione fluida di "utilizzatore informato"*, comm. a sent. del Trib. di Napoli del 19 dicembre 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2014.

anche variazioni di modesta entità possono costituire un'innovazione meritevole di tutela¹⁵¹.

In realtà, per la parte minoritaria, se questa fosse l'interpretazione corretta, non ci sarebbe stato bisogno di un'espressa previsione normativa in quanto l'utilizzatore informato di un certo settore sa che, nel medesimo, le forme dei prodotti sono molto simili fra loro e sarà portato a distinguere i prodotti anche per differenze minimali. Per questo, la previsione dell'art. 33, invece che essere una traduzione legislativa della dottrina del *Crowedart*, viene considerata una conferma del fatto che l'utilizzatore informato è un soggetto che è attento ed informato in misura superiore alla media¹⁵².

Va infine precisato che, secondo la previsione del Regolamento Comunitario, il requisito del carattere individuale doveva garantire un elevato livello qualitativo delle creazioni dell'*industrial design* e, per questo, si diceva che la differenza di impressione generata nell'utilizzatore informato doveva essere "significativa".

Nel Codice della Proprietà Industriale e nella direttiva è invece sufficiente che le due forme differiscano agli occhi di quel soggetto, senza altra specificazione, in linea con l'impostazione per cui la tutela come disegno e modello è la disciplina primaria, per non dire basilare, a cui le imprese possono accedere per tutelare l'aspetto dei loro prodotti¹⁵³.

¹⁵¹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 84.

¹⁵²MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 11-12.

¹⁵³ Tale previsioni riflettono sul piano legislativo quello che è il dibattito dottrinale fra i sostenitori dell'interpretazione "minimale" del carattere individuale e quelli che ritenevano che la differenza rilevata fra i disegni

2.5. Industrialità e conformità all'ordine pubblico e al buon costume

Definita la novità e il carattere individuale di un disegno e modello dobbiamo parlare di un requisito perduto con la disciplina del Codice Civile e di uno che, anche se non previsto nella prima versione, è stato poi sancito dalla riforma del D.lgs. 131 del 2010.

Se nella precedente Legge Modelli all'art. 12 il requisito del carattere industriale compariva come attitudine del disegno e modello ad un'applicazione industriale, oggi, il Codice della Proprietà Industriale definisce prodotto qualsiasi oggetto industriale e artigianale, inserendo nella tutela anche i prodotti che non vengono modellati in serie.

In passato, anche se non espressamente indicata nei requisiti, la liceità veniva recuperata, come *codicio sine qua non* per la registrazione, a pena di nullità dall'art. 43¹⁵⁴ CPI.

dovesse essere in grado di influenzare il comportamento del consumatore. Non potendo in questa sede ripercorrere tutti i pro e i contro delle due teorie possiamo dire che la tesi maggiormente condivisa è quella dell'interpretazione "minimale" secondo cui per l'accertamento del carattere individuale è sufficiente solo l'esistenza di una differenza percepibile dell'aspetto del prodotto rispetto alla *prior art*. Non a caso il complesso delle norme del design appare più coerente con un "abbassamento" complessivo del gradiente di differenziazione sufficiente per ottenere una tutela anche perché, se così non fosse, il contenuto del carattere individuale si avvicinerebbe sempre più a quello della capacità distintiva che è il requisito per accedere alla tutela del marchio di forma. In tale situazione molte forme tutelabili come disegni e modelli sarebbero tutelabili anche come marchi di forma e in questo modo la prima privativa verrebbe vanificata preferendo la seconda che è perpetua .

¹⁵⁴Art. 43. Nullità " La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine

Il decreto legislativo del 2010 ha definitivamente inserito l'art. 33-bis rubricato "liceità".

In conclusione, al fine di circoscrivere nel panorama dei prodotti industriali quelli che possono ottenere la tutela civilistica per disegno e modello, non bisognerà tener conto solo del carattere individuale e della novità, ma anche della liceità, intesa come non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume¹⁵⁵.

2.6. Registrazione

Se il disegno e modello presenta i requisiti di cui abbiamo parlato in precedenza, l'autore o i suoi aventi causa possono presentare domanda di registrazione (art. 38 2° comma). Con una sola domanda si può chiedere la registrazione anche di più disegni e modelli purché appartengano alla medesima classe¹⁵⁶ della Classificazione internazionale dei disegni e modelli di cui all'Accordo di Locarno del 1968.

Tale previsione dell'art. 39 comma 1° ha però carattere eccezionale, in quanto, come regola generale, non sono ammesse le domande di registrazione *"concernenti più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli"*.

Sottolineiamo che la registrazione multipla non va confusa con la registrazione contemporanea che ricorre ove un disegno e modello, oltre a poter essere registrato come tale,

pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; [.....]

¹⁵⁵L'art. 33-bis sottolinea che non è sufficiente per parlare di contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume "il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa".

¹⁵⁶Per esempio grazie alla registrazione multipla (art. 39 CPI) possono essere registrate in un'unica domanda le collezioni di moda.

accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce ed è suscettibile di brevettazione come modello di utilità.

La domanda, presentata in conformità al modello previsto dall'UBIM, deve contenere l'indicazione del richiedente (e del mandatario se presente) e l'identificazione del disegno e modello con riferimento ai prodotti che si intendono rivendicare. Questo perché il disegno e modello può essere considerato nuovo e dotato di carattere individuale in relazione ad un prodotto, mentre potrebbe non esserlo quando è associato ad un altro.

Una volta registrato, il disegno e modello è sottoposto ad una protezione di durata quinquennale, rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni, che si sostanzia: nell'esclusiva riconosciuta al titolare di utilizzare il disegno e modello e di vietare a terzi di farne uso senza il suo consenso (art. 41CPI¹⁵⁷).

Quanto all'adeguatezza del tempo della privativa, se ne è discusso anche in virtù del livello minimo dei requisiti per ottenere la tutela. Si devono tuttavia tener presente i vari interessi coinvolti ed *in primis* quello dell'ideatore del disegno e modello per l'attività intellettuale impiegata, nonché quello del titolare del diritto per l'ammortamento delle spese sostenute per la produzione e commercializzazione del prodotto¹⁵⁸.

2.7. Disegno e modello non registrato

La normativa comunitaria, oltre ad istituire il disegno e modello comunitario registrato, riconosce il disegno e modello

¹⁵⁷L'art. 41 elenca i diritti conferiti ma si deve ritenere che l'elencazione non sia tassativa.

¹⁵⁸DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 151 e ss.

non registrato o di fatto, che si differenzia dal precedente in punto di durata e di violazione dell'esclusiva.

La protezione del disegno e modello non registrato decorre, per un periodo di tre anni, dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico ¹⁵⁹ (art. 11 reg. 6/2002).

Per quanto concerne, invece, il tipo di condotta illecita che s'intende contrastare, si parla di una somiglianza tale da presupporre che essa derivi da "copiatura". La norma non richiede né frode né mala fede, ma solo la consapevolezza in chi commette l'illecito di aver realizzato qualcosa di simile ad un prodotto già esistente¹⁶⁰.

Dobbiamo sottolineare che la previsione di questa tutela da parte del Legislatore comunitario ha permesso di creare una privativa *ad hoc* per le creazioni di minore rilevanza o dalla vita commerciale particolarmente breve, si pensi ai disegni di tessuti o ai *design* di oggetti della vita quotidiana.

¹⁵⁹CRESTI, *La protezione dell'industrial design fra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, pag. 176 ss.

¹⁶⁰MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 29.

3. La tutela autorale dell'*industrial Design*

Una specifica esclusiva sulle forme delle “opere del disegno industriale” è rinvenibile, dopo la riforma del 2001, anche nella legge sul diritto d’autore.

Il numero elevato di decisioni giurisprudenziali e l’ampio dibattito dottrinale sviluppatosi in materia ci dimostra come questa tutela sia molto ambita dai produttori industriali di oggetti di *design* per una serie di ragioni: la lunghissima durata della protezione; le forti difese e le sanzioni giudiziarie; l’assenza di oneri finanziari e di procedure amministrative per ottenerla¹⁶¹.

Abbandonato ogni riferimento alle “opere d’arte applicate all’industria” e al discusso criterio della “scindibilità”, il nuovo art. 2 della l.d.a. ricomprende fra le opere protette con il diritto d’autore “*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

La previsione di questi due criteri ci permette, fin da subito, di sottolineare che il disegno e modello industriale non può essere considerato un’autonoma categoria delle opere d’arte, in quanto non tutto il *design* rientra nella tutela del diritto d’autore, ma solo quello dotato di valore artistico.

Infine, tra le varie opere dell'*industrial design* è possibile individuare quelle che hanno i caratteri tali da consentire l’accesso alla tutela. E’ opportuno precisare che il carattere creativo si configura come un requisito comune per tutte le opere protette dal diritto d’autore e, per tale motivo, non desta preoccupazioni.

¹⁶¹MONTANARI, *L’industrial Design fra modelli, marchi di forma e diritto d’autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, pag. 7.

3.1. Il requisito del valore artistico

Passando ad analizzare l'ulteriore carattere del valore artistico è opportuno evidenziare che la dottrina, sul punto, si è dibattuta nel tentativo di individuarne l'interpretazione che presentasse requisiti di maggior coerenza con il sistema. Vediamo le varie posizioni contrapposte dalla stessa formulate.

A meno di non voler ammettere che la modifica della legge sul diritto d'autore ha rappresentato solo un giro di parole che, in sostanza, ha lasciato tutto quanto come prima, occorrerà evitare di ricostruire il valore artistico recuperando il concetto di scindibilità¹⁶²: non sarà conforme alle modifiche normative la tesi di coloro che, facendo perno sull'espressione "di per sé" contenuta nell'articolo 2, sostengono che un "valore artistico in sé l'opera lo presenta se quest'ultimo si affranca dal valore utilitario"¹⁶³.

Il valore artistico di un'opera è determinabile mediante un giudizio *ex post*, ma indeterminabile a priori, senza correre il rischio di previsioni vane ed errate¹⁶⁴. Per tale ragione, non possiamo abbracciare la tesi di coloro che individuerebbero il valore artistico, cioè lo spiccato "gradiente artistico" o "carattere creativo", come un requisito necessariamente presente *ab origine*. Tali autori, vista la portata

¹⁶²Per la legge sul diritto d'autore *ante* riforma si considerava "oggetto d'arte" tutelabile con il *copyright* solo quello il cui valore artistico era scindibile dall'utilità con la conseguenza che poteva esistere un "valore artistico" solo se esisteva la scindibilità fra estetica del prodotto e sua utilità. MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 65 e ss.

¹⁶³FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Giuffrè, Milano, 2002.

¹⁶⁴DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 100.

anticoncorrenziale di una tutela così ampia, affermano che la privativa dovrebbe essere concessa in presenza di un'opera con carattere creativo e caratteristiche individuali, in misura così spiccata da poter essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico, indipendentemente dalle altre caratteristiche e dagli altri pregi del prodotto¹⁶⁵. Si consideri, a tal riguardo, che i parametri estetici mutano nel tempo con la conseguenza che opere di *design*, ignorate e accantonate per anni, sono state poi riscoperte dalla critica e dal pubblico.

Spostandosi, così, da valutazioni di livello artistico al mercato, parte della dottrina associa tale requisito alla necessità che l'oggetto abbia un valore commerciale sul mercato delle opere d'arte¹⁶⁶: poiché i pezzi quotati sul mercato delle opere d'arte sono unici o numerati in piccola serie, si considerano non protetti i beni riprodotti in serie o su larga scala.

A tale conclusione è giunta, a più riprese, anche la giurisprudenza di merito. *Ex multis* il Tribunale di Monza ha specificato che la tutela del diritto d'autore non può estendersi a quelle situazioni in cui l'opera "per quanto creativa, non presenti di per sé i connotati dell'espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala"¹⁶⁷.

Negli ultimi anni, tuttavia, nelle aule dei tribunali è emerso un cambiamento di rotta e si è giunti ad ammettere la tutela d'autore alle opere dell'*industrial design*, recependo

¹⁶⁵AUTERI, *Industrial design e Opere d'Arte Applicata all'Industria* (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini), in *Riv. dir. civ.*, 2002.

¹⁶⁶MONTANARI, *L'industrial Design fra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010.

¹⁶⁷Trib. Monza Ordinanza del 16 luglio 2002, in *Dir. Ind.*, 2003.

Così anche in CRESTI, *La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto di autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, pag. 176 ss.

l'orientamento indicato da quella parte della dottrina che suggeriva di distinguere la protezione avendo riguardo ai mercati per i quali l'opera era destinata¹⁶⁸.

Sulla base della dottrina appena esposta, gli oggetti si distinguono sulla base del mercato a cui essi sono destinati: da un lato, quelli volti al mercato dell'arte, dall'altro, quelli rimessi al comparto degli articoli industriali. Per ricordare un noto esempio, se il "ragno spremiagrumi" ideato da Starck per Alessi è copiato da un concorrente produttore di casalinghi, contro costui sarà invocabile la tutela come disegno e modello; se invece fosse copiato da un mercante d'arte per produrne multipli da vendere nelle sue gallerie, la tutela invocabile sarebbe quella d'autore, indipendentemente dalla precedente registrazione come disegno e modello e anche nel caso di scadenza di tale protezione¹⁶⁹.

Infine, dobbiamo ricordare la tesi di quella parte della dottrina che, partendo dal concetto di storicizzazione¹⁷⁰, ne prende le distanze elaborando un ulteriore metodo di valutazione del valore artistico di un'opera di design.

L'art. 148 del D.lgs. 112/1998¹⁷¹ definisce come beni culturali, accanto al patrimonio artistico, storico e monumentale, archeologico, archivistico ecc., tutti gli altri beni che costituiscono "testimonianza avente valore di civiltà". Per il nostro legislatore, insomma, per parlare di arte bisogna che

¹⁶⁸DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 109.

¹⁶⁹AUTERI, *Industrial design e Opere d'Arte Applicata all'Industria* (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini), in *Riv. dir. civ.*, 2002. Oppure anche in GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale-Proprietà e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2001.

¹⁷⁰Concetto di "storicizzazione" espresso da DI CATALDO.

¹⁷¹D.lgs. n. 112 DEL 31 Marzo 1998 "Decreto sul riordino delle funzioni di tutela del patrimonio culturale nazionale"

l'opera sia "storicizzata", sia cioè divenuta nel nostro Paese un paradigma largamente riconosciuto per l'evoluzione dell'arte e per la civiltà, divenendo fonte di ispirazione per gli artisti futuri.

Se così stanno le cose, per poter interpretare sistematicamente il requisito del valore artistico, dobbiamo intenderlo in termini di storicizzazione, o meglio, come trasformazione dell'aspetto del prodotto di *design* da forma molto gradevole a fenomeno di costume, paradigma di ispirazione per i futuri creatori di *design*.

Se però, per alcuni autori il problema della tutelabilità dell'oggetto di *design* come un'opera d'autore si porrà alla scadenza della registrazione come modello, dopo 25 anni dalla sua creazione, a quel punto sarà la storia a parlare.

In verità, il problema sta proprio in quest'ultimo assunto, in quanto, l'esistenza del valore artistico dell'opera deve essere verificata *ab origine*. In tale situazione, il metro di giudizio individuato è stato quello del *designer* del settore: si verificherà se il *designer* di quel settore merceologico potrà esprimere una valutazione prognostica in termini di "probabile rivoluzionarietà dell'opera" rispetto alle altre creazioni concorrenti in quel momento¹⁷².

Riassumendo, il valore artistico dovrà essere individuato in base a due criteri alternativi. In primo luogo, si valuterà la sua effettiva storicizzazione, considerando elementi quali l'inserimento in musei, i riconoscimenti vinti, l'opinione della

¹⁷²MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 76.

critica del settore, la notorietà del prodotto ecc¹⁷³. Quando questo non sia possibile, poiché il prodotto è stato lanciato da poco, si dovrà ripiegare su una valutazione prognostica di “notevole distacco concettuale” dell’opera rispetto al passato, intesa come probabilità che l’opera diventi un paradigma a cui si ispirino i *designers* che vorranno realizzare lo stesso genere di prodotto¹⁷⁴.

3.2. La posizione Italiana di fronte alla procedura di infrazione comunitaria

Nel 2007, con la legge n. 46, la disciplina del diritto d’autore subiva una modifica per quanto concerneva la sua “durata” e il “regime transitorio” emanato dal legislatore italiano a seguito del recepimento della direttiva 98/71/CE.

La modifica legislativa nasceva dall’esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli che sarebbero potuti derivare al nostro Paese in virtù della procedura di infrazione 2005/4088 avviata dalla Commissione Europea¹⁷⁵.

L’originario art. 44 del CPI, trattando della durata del diritto d’autore sulle opere del *design*, aveva previsto una protezione che si protraeva fino al venticinquesimo anno successivo alla morte dell’autore, a differenza dei 70 anni previsti per le opere d’arte pura.

¹⁷³In tema Ordinanza del tribunale di Milano del 18 Gennaio 2007 “[...] Nell’indagare sul valore artistico di un prodotto del design industriale, è opportuna la valutazione circa l’inserimento del prodotto nella corrente artistica della *pop art*, circa la presenza dello stesso in alcuni musei, circa l’accreditamento della tendenza stilistica e il consolidamento del successo del prodotto presso la collettività e ambienti culturali. [...]”

¹⁷⁴Così MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 77-78.

¹⁷⁵DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 56.

In realtà, la disciplina generale fissata dalla direttiva 93/98/CE prevedeva una durata di 70 anni *post mortem* per tutte le forme di diritto d'autore, salve alcune eccezioni fra cui non si individuava l'arte applicata al disegno industriale.

Di conseguenza, nonostante l'opinione contraria di alcuni autori per cui la possibilità di prevedere una durata differente rientrava pienamente nella riserva accordata dal legislatore comunitario a quello nazionale¹⁷⁶, la ratifica è stata doverosa nell'ottica di armonizzazione delle discipline¹⁷⁷.

La seconda modifica riguardava, invece, l'art. 239 del CPI che, a seguito dell'abolizione del divieto di cumulo¹⁷⁸, prevedeva un periodo transitorio di durata decennale nel quale la tutela del diritto d'autore non poteva essere invocata da coloro che avevano un brevetto per disegno o modello scaduto. Secondo la legge italiana, il diritto d'autore su di un'opera oggetto di brevetto scaduto, quando vigeva il divieto di cumulo, non poteva essere opposto a terzi che, dopo la scadenza, ma anteriormente al 9 aprile 2001, data di entrata in vigore della soppressione del divieto, avessero intrapreso la produzione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti che riproducevano il disegno o modello¹⁷⁹.

Il senso di tale previsione era quello di attenuare l'impatto che la normativa poteva avere sul mercato italiano dell'*industrial design*: in mancanza di una disciplina transitoria

¹⁷⁶Art 17 della Direttiva 98/71/ce “[...] ciascuno stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno e modello deve possedere”

¹⁷⁷SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Dir. ind.*, 2008.

¹⁷⁸Fino alla direttiva 98/71/ CE in Italia sussisteva il divieto di cumulare la tutela del diritto d'autore con quella per disegno e modello.

¹⁷⁹SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Dir. ind.*, 2008.

le imprese che fino a quel momento avevano prodotto oggetti che erano una rivisitazione di modelli classici caduti in pubblico dominio non avrebbero più potuto operare¹⁸⁰.

Nonostante questo, la Commissione ha chiesto la soppressione del regime e, in ossequio all'art. 17 della direttiva, ha sottolineato come il principio del cumulo venga affermato nei confronti di tutti i disegni e modelli registrati "in conformità alla direttiva", quindi dopo la sua entrata in vigore negli Stati Membri.

L'attuale testo dell'art. 239 esclude radicalmente dalla tutela del diritto d'autore tutti i disegni e modelli creati anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, anche se, per molti autori, tale soluzione appare grave e incostituzionale. Questi ultimi ritengono che, in tal modo, si espropriano i titolari di un diritto d'autore che in precedenza gli era riconosciuto, in contrasto con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea che limita i poteri di espropriazione proprio nell'ambito della proprietà intellettuale¹⁸¹.

¹⁸⁰DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag 118.

¹⁸¹SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Dir. Ind.*, 2008.

4. I modelli di utilità

Procedendo nell'esame dei possibili istituti invocabili per tutelare la forma di un prodotto industriale, dobbiamo parlare dei modelli d'utilità. Il legame fra questi ultimi e il tema della protezione delle forme nel diritto industriale appare abbastanza scontato alla luce dell'accezione attribuitagli dal Codice della Proprietà Industriale¹⁸².

In base all'art. 82 CPI, possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i *“nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, a parti di esse, [...] ad oggetti d'uso in genere”*. Si precisa, successivamente, che questi modelli possono consistere in *“particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”*.

In linea con una ricostruzione che pone l'accento sulla protezione della forma, la giurisprudenza ammette anche la brevettabilità come modello della singola parte di una macchina o di un oggetto purché sia idonea al raggiungimento di un determinato scopo¹⁸³. Analogamente, si permette la brevettazione di un modello costituito da una combinazione fra prodotti quando dalla stessa derivi una forma nuova, diversa da quella che si otterrebbe sommando le forme preesistenti, nonché dotata di originalità¹⁸⁴.

¹⁸²DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 118.

¹⁸³Tribunale di Torino, 21 aprile 1990, in Riv. Dir. Ind, 1993., 2009.

¹⁸⁴DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 191.

4.1. La forma utile: teoria “quantitativa” e “teoria qualitativa”

La forma di un prodotto, che rappresenta una soluzione nuova di un problema tecnico ed è suscettibile di applicazione industriale, potrebbe essere brevettata dall’ideatore come invenzione, ottenendo una protezione ventennale. Tuttavia, questa fattispecie trova più solitamente protezione nella privativa per modello di utilità che concede al titolare un’esclusiva, più breve rispetto alla precedente, di durata decennale.

Il rapporto fra brevetto per invenzione e modello di utilità ha richiesto, fin dall’inizio, un’attività interpretativa della dottrina volta a rinvenire le differenze esistenti fra questi due istituti. Attività interpretativa di non facile soluzione, se si considera che la disciplina dei modelli di utilità è accostabile, in gran parte, a quella dei brevetti per invenzione¹⁸⁵.

Data la mancanza di chiari appigli normativi, gli studiosi hanno elaborato diverse teorie fra le quali ricordiamo la teoria “quantitativa” e quella “qualitativa”.

Per i sostenitori della teoria “quantitativa”, i modelli di utilità sono “piccole invenzioni” aventi ad oggetto la configurazione del prodotto e caratterizzate da una minore creatività dell’idea inventiva. La privativa concessa, per quest’ultimo motivo, è più breve¹⁸⁶.

La seconda teoria suggerisce, invece, una distinzione di tipo qualitativo improntata su diversi fattori. Ad esempio, si è affermato che l’invenzione si sostanzierebbe sempre nella

¹⁸⁵Si consideri che molte disposizioni della sezione V sui modelli di utilità rinviano alla disciplina della sezione VI dedicata alle invenzioni.

¹⁸⁶MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 36.

soluzione nuova di un problema tecnico, mentre il modello d'utilità rappresenterebbe un mero miglioramento di una soluzione già trovata.

Altri sostenevano che, se l'invenzione metteva in pratica la scoperta di un nuovo rapporto di causalità fra fenomeni fisici o chimici, così da poter dominare le forze della natura per ottenere il risultato voluto, il modello di utilità si limitava all'applicazione del già noto¹⁸⁷.

Infine, la distinzione qualitativa, più interessante ai nostri fini, è quella fondata sulla dicotomia fra forma esteriore, protetta dal modello d'utilità, e contenuto innovativo, oggetto di brevetto per invenzione¹⁸⁸.

Non essendo questa la sede per poter enunciare tutte le ricostruzioni della teoria "qualitativa", dobbiamo sottolineare che non è quest'ultima, ma quella "quantitativa" ad essere stata, in tempi più recenti, oggetto di un rinnovato interesse. In particolare, una parte della dottrina ha rinvenuto nuovi argomenti, a sostegno della stessa, nelle radici storiche dell'istituto dei modelli di utilità e nella conversione giudiziale del brevetto nullo in modello¹⁸⁹.

Vale la pena di osservare che molti studiosi odierni hanno riconosciuto l'inadeguatezza di tutte le teorie volte ad individuare un unico criterio di distinzione fra invenzione e modello.

¹⁸⁷GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET Giuridica, Torino, 2011.

¹⁸⁸BONASI, BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

¹⁸⁹SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale - Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, CEDAM, Padova, 2005, pag. 413.

In assenza di un intervento legislativo al riguardo, l'unica soluzione ragionevole sembra quella di procedere all'adozione di un "ventaglio di criteri"¹⁹⁰ adottabili, a seconda dei casi, nel procedere a tale distinzione fra invenzione e modello d'utilità.

4.2. Le condizioni per la brevettazione

In via preliminare, e traendo ispirazione dai problemi interpretativi sorti con riferimento ai disegni e modelli, ci potremmo chiedere se la disciplina dei modelli di utilità è applicabile esclusivamente alle forme tridimensionali. Al riguardo, la dottrina si è espressa ammettendo la tutela dei disegni di utilità comunque collegabili alla forma di un prodotto¹⁹¹.

Passando ai requisiti necessari per ottenere la privativa, dobbiamo considerare che per i modelli di utilità sia richiesto - in virtù del rinvio generalizzato contenuto nell'art. 86 alla disciplina delle invenzioni - novità, originalità, industrialità e liceità.

Tanto l'art. 82 CPI quanto l'art. 83, in tema di diritto alla brevettazione, fanno riferimento ai "modelli nuovi" da intendere in termini di novità assoluta cioè sia intrinseca che estrinseca (la cd. originalità).

Il modello di utilità, dunque, è nuovo nel senso di novità intrinseca, se non è compreso allo stato della tecnica, vale a dire se, prima della data della domanda di deposito del brevetto,

¹⁹⁰VANZETTI, DI CATALDO, *manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 478.

¹⁹¹GHIDINI, DE BENEDETTI, *Il codice della proprietà industriale*, Il sole 24 ore, Milano, 2006.

non è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero oppure non è stato anticipato da una pregressa domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale designante o avente effetto per l'Italia¹⁹².

Gli studiosi discutono se costituisce anteriorità distruttiva della novità: il mero deposito di una domanda di brevetto per invenzione avente lo stesso oggetto della successiva domanda per modello di utilità; l'uso della forma oggetto della domanda come marchio; la pre-divulgazione individuale del trovato nei confronti di soggetti non tenuti al segreto.

In assenza di un'opinione unanime sul tema, dobbiamo ricordare che queste fattispecie inficerebbero la novità *ex art. 46* nel caso di brevetto per invenzione. Di conseguenza, i sostenitori della teoria per cui i modelli di utilità sono qualcosa di meno rispetto alle invenzioni ritengono che la valutazione della novità dei primi deve essere più blanda, potendo far passare come nuovo anche un trovato che sia stato oggetto di una delle fattispecie di cui sopra.

Di altra opinione sono, invece, altri autori che, considerando il termine di durata della privativa come un termine abbastanza lungo, sostengono la necessità di un accertamento dei requisiti della brevettabilità del modello di utilità più severo¹⁹³.

In altre parole, con il requisito suddetto, si chiede che, al momento del deposito della domanda, il modello non sia stato portato a conoscenza della collettività e, precisamente, che non

¹⁹²VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

¹⁹³DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 192-193.

siano già noti i dati atti a consentire agli esperti del settore di realizzare il relativo prodotto¹⁹⁴.

Se questo è il requisito della novità intrinseca altro è quello della originalità o novità estrinseca. Anche in questo caso, in assenza di una disciplina *ad hoc*, ci dobbiamo rifare a quanto previsto per le invenzioni.

La necessaria sussistenza di questo requisito si desume dall'aggettivo "particolare"¹⁹⁵ cioè dalla "particolare efficacia o comodità" che il modello deve essere atto a conferire alle *res* enunciate all'art. 82, nonché, dal riferimento al "concetto innovativo" contenuto nel comma 3 dell'art. 82¹⁹⁶.

Per qualificarsi come originale, il modello deve essere il frutto di un apporto effettivo al patrimonio tecnico e non rappresentare il mero sviluppo di conoscenze pregresse. Non ci si deve limitare "ad un elementare e diretto sviluppo della situazione preesistente"¹⁹⁷.

Per quanto concerne questo requisito, però, il parametro da adottare per verificarne la sussistenza è abbastanza discusso: alcuni autori ne ridimensionano la portata, mentre altri continuano a considerarlo un indice primario per concedere il brevetto¹⁹⁸.

Gli ultimi due caratteri necessari sono, infine, l'industrialità e la liceità.

Per il primo s'intende, come per le invenzioni, la suscettibilità del trovato di avere un'applicazione industriale o,

¹⁹⁴Cassazione 14 ottobre 1963 n. 2739, in *Giust. Civ.*, 1963.

¹⁹⁵Tale aggettivo si rileva sia nell'art. 82 CPI che nell'art. 2592 cc.

¹⁹⁶Così VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994.

¹⁹⁷Così, il Tribunale di Milano 10 ottobre 1996, in *Giuris. Dir. Ind.*, 1996

¹⁹⁸DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 197.

in altre parole, l'idoneità ad essere fabbricato in serie o utilizzato in qualsiasi genere d'industria.

Per liceità, ci riferiamo alla non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume. Per i modelli di utilità non si ravvisano particolari ostacoli all'applicazione dell'art. 50 CPI, conseguentemente, il modello di utilità non è contrario all'ordine pubblico e al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge e amministrativa¹⁹⁹.

4.3. I rapporti tra modelli di utilità e le altre protezioni della forma del prodotto industriale.

Come noto, nell'ordinamento italiano, è possibile chiedere la conversione del brevetto nullo in modello di utilità a condizione che il trovato, oggetto di brevetto, possenga i requisiti per poter essere tutelato come modello di utilità. Inoltre, l'art. 84 del CPI permette a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto e domanda per modello di utilità. Quest'ultima varrà solo nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

La disciplina delle domande alternative evidenzia che non è ammesso alcun cumulo fra le due forme di tutela nel senso che uno stesso trovato non potrà essere simultaneamente protetto come invenzione e come modello di utilità.

Il divieto di cumulo, sopra individuato, non pare possa valere nei rapporti fra i modelli di utilità e i disegni e modelli. Almeno in teoria, la distinzione fra i due istituti è chiara, poiché mentre i modelli di utilità tutelano le forme tecniche, i disegni e

¹⁹⁹ Così come enunciato nell'art. 50 CPI comma 2.

modelli tutelano le forme estetiche. Dunque, ove una stessa forma contribuisca ad aumentare al contempo la funzionalità tecnica e il pregio estetico di un prodotto, l'autore potrà accedere ad entrambe le tutele (art. 40 CPI).

L'unico sostanziale limite al cumulo si rinviene nell'art. 36 del CPI, il quale stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che: sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto; sono necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto, in cui il disegno o modello è incorporato o applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto.

Infine, per quanto concerne i rapporti tra i modelli di utilità e i marchi di forma rimandiamo a quanto detto sulla dottrina delle varianti innocue²⁰⁰.

²⁰⁰ v. supra paragrafo 1.7.1.

5. La protezione concorrenziale della forma del prodotto

Dopo aver passato in rassegna le varie esclusive tipiche fornite dall'ordinamento per proteggere la forma del prodotto, non ci resta che analizzare la disciplina della concorrenza sleale definita all'art. 2598 cc.

Considerando che il prodotto industriale deve gran parte del proprio successo alla forma, le tutele tipiche che l'ordinamento fornisce al creatore sono spesso carenti di flessibilità e tempestività, nonché, prevedono requisiti di tutela difficilmente raggiungibili con la forma di un prodotto. Altre volte, le suddette tutele sono insufficienti ad assicurare una protezione per tutto il periodo in cui la forma mantiene intatte le proprie caratteristiche di eccellenza e/o di peculiarità, dunque di meritevolezza di tutela. In questo quadro, la protezione che, almeno astrattamente, combina flessibilità, tempestività, non esorbitanza, semplicità ed economicità di accesso è la tutela concorrenziale ²⁰¹.

Se in passato questa disciplina ha goduto di poca fortuna in relazione alla forma di un prodotto, oggi, i tempi appaiono più maturi per una rivalutazione e applicazione concreta in sede giudiziaria di tale istituto.

La fattispecie che ai nostri fini rileva è quella dell'imitazione servile²⁰² che consiste, in via di massima

²⁰¹DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 289-290.

²⁰²Per completezza esplicativa ricordiamo che le fattispecie di cui all'art. 2598 sono così articolate; la norma è suddivisa in tre punti e i primi due enunciano le tre condotte tipiche:

- Atto confusorio o concorrenza sleale per confusorietà
- Denigrazione
- Appropriazione di pregi altrui

Il punto n. 3, invece, dispone una formula generale di chiusura dicendo che comunque compie atti di concorrenza sleale chi *“si vale direttamente o*

generalizzazione, nella “imitazione dei prodotti nel loro aspetto esteriore, destinato a caratterizzarli e ad individuarli di fronte al pubblico, o dei loro involucri aventi eguale scopo”²⁰³.

5.1. Il presupposto della tutela: la capacità distintiva della forma imitata e la creazione di confusione nel pubblico

Ai sensi dell’art. 2598 n.1 cc. ciò che rileva è l’aspetto esterno del prodotto, ossia il rivestimento, gli involucri, le confezioni, in breve l’*Ausstattung*. Per converso, la sola imitazione di singoli elementi dell’aspetto complessivo potrà rappresentare una degli altri mezzi idonei a creare confusione, cioè rientrare nella clausola generale di chiusura del 1° comma art. 2598 che si riferisce, giustappunto, a chi “*compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente*”.

Fatta questa precisazione, una forma, per ottenere tutela con la disciplina dell’imitazione servile, non deve essere né generalizzata, né elementare e diffusa, né standardizzata, né unificata dalla prassi; ovvero è necessario che sia percepibile

indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Al fine della trattazione da noi svolta su la tutela della forma di un prodotto ciò che rileva è la prima fattispecie tipica di concorrenza sleale e cioè l’atto confusorio del 2598 n. 1. Si sanziona quell’atto che viola il diritto soggettivo alla leale differenziazione dei prodotti sul mercato (i prodotti devono essere riconosciuti e riconoscibili sul mercato). Questo primo punto si articola al suo interno seguendo lo schema della norma principale e, perciò, individua tre sottocategorie di atto confusorio:

- Usa nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli utilizzati da altri
- Imitazione servile
- Formula generale di chiusura (“atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività del concorrente”).

²⁰³DE VITIIS, *Osservazioni in tema di imitazione servile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.

dal consumatore in posizione differente rispetto alla produzione corrente²⁰⁴.

In altre parole, presupposto per ottenere la tutela è la capacità distintiva delle forme considerate. In difetto di tale caratteristica un'imitazione illecita non è neppure ipotizzabile, giacché, non vi può essere confusione se non in riferimento a caratteristiche che distinguono il prodotto in questione dai prodotti simili²⁰⁵.

Idoneità a creare confusione e capacità distintiva sono due facce della stessa medaglia, infatti, affermare che la riproduzione fedele di un prodotto è illecita solo quando è idonea a creare confusione tra la copia e il prodotto originale, equivale a dire che il bene tutelato dal divieto di imitazione servile è la funzione distintiva della forma. La forma è protetta perché assolve, seppure in maniera atipica, lo stesso compito che è svolto, generalmente, dai segni distintivi e che il legislatore considera meritevole di salvaguardia per il normale svolgimento della gara concorrenziale²⁰⁶.

Alcuni autori, anche precedentemente all'entrata in vigore della disciplina dell'art. 2598²⁰⁷, hanno, però, sostenuto la possibilità di parlare di imitazione servile non confusoria. Fra una forma del tutto banale e priva di qualsiasi

²⁰⁴GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, in *Il codice civile Commentario* diretto da Piero Schlesinger, 1991, pag. 152-153.

²⁰⁵DE VITIIS, *Osservazioni in tema di imitazione servile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.

²⁰⁶Nello stesso senso VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, pag. 322-323, "le forme protette contro l'imitazione servile altro non sono se non marchi di forma di fatto la cui tutela è appunto la normale tutela concorrenziale contro la confusione fra segni distintivi".

²⁰⁷ROTONDINI, *L'imitazione servile come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. priv.*, 1938, II, pag. 94, affermava "l'imitazione servile poteva essere mezzo di sleale concorrenza anche indipendentemente dalla scopo di creare confusione fra prodotti".

caratterizzazione, come tale non meritevole di protezione, e una forma percepita dal pubblico come equivalente di un segno distintivo, vi è un'ampia gamma di forme le quali, non collocandosi in nessuno dei due casi limite, richiedono all'interprete un'indagine al fine di stabilire se possono essere tutelate²⁰⁸.

Si sosteneva che la tutela contro l'imitazione della forma sarebbe sempre possibile per il fatto che si tratta di una ripresa parassitaria dei risultati di un investimento o dello sforzo imprenditoriale del concorrente.

La gara concorrenziale fra imprenditori conosce una casistica potenzialmente infinita di comportamenti volti a conseguire un vantaggio competitivo. Ma, poiché l'attività imprenditoriale trova il proprio limite principale nel divieto di porre in essere atti contrari al principio di correttezza professionale del 2598 3° comma, si ipotizzava che nel giudizio di illiceità ex art. 2598 n. 3 fossero ricompresi i casi di imitazione non confusoria.

In realtà, una delle conseguenze più importanti dell'entrata in vigore del regolamento comunitario sul disegno e modello non registrato²⁰⁹, è quella di aver fornito tutela a molte ipotesi che la giurisprudenza riconduceva all'imitazione servile non confusoria.

Dunque, a partire dall'entrata in vigore del regolamento suddetto, si può sostenere che, al di fuori della registrazione come disegno e modello e della tutela di 3 anni per *design* non registrato, nessuna imitazione di prodotto altrui non confusoria

²⁰⁸ DE VITIIS, *Osservazioni in tema di imitazione servile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.

²⁰⁹ Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre del 2001 e successive modifiche.

può essere considerata atto di concorrenza sleale per violazione della correttezza professionale secondo il disposto dell'art. 2598 n.3 cc²¹⁰.

Se così non fosse, la giurisprudenza nazionale offrirebbe alla forma del prodotto una *overprotection* rispetto allo *standard* comunitario. Inoltre, la creazione da parte della giurisprudenza nazionale di una tutela senza limiti di tempo contro l'imitazione servile non confusoria lascerebbe dei dubbi: sia sul piano dell'assetto degli interessi concorrenziali in gioco; sia su quello della conformità del diritto interno al principio che impone agli organi degli stati membri di non interpretare le norme nazionali in modo da porre restrizioni indirette alla libera circolazione delle merci e dei servizi tra gli stati Ue²¹¹.

5.2. Il cumulo tra imitazione servile e gli altri istituti

I termini del problema sono abbastanza noti: un medesimo prodotto può al tempo stesso vantare un pregio estetico, un vantaggio funzionale ed un'idoneità distintiva. Quando ciò accade, sul medesimo confluiscono le diverse tutele e si pone l'esigenza di un coordinamento sistematico dei vari istituti²¹².

La possibilità di cumulo dell'azione di contraffazione e di quella della repressione della concorrenza sleale per imitazione servile costituisce un tema classico del diritto

²¹⁰BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 132.

²¹¹BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 134.

²¹²SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 577.

industriale. Al riguardo, prevale l'orientamento tradizionale in virtù del quale, a fronte dell'usurpazione o contraffazione del marchio registrato da parte del concorrente, il titolare può esercitare sia l'azione reale di contraffazione del marchio che quella obbligatoria di repressione della concorrenza sleale²¹³. Tale cumulo è ammesso ogni volta che nella situazione di fatto si presentano i presupposti di entrambe le azioni²¹⁴.

Affermata è anche l'idea per cui la concorrenza sleale per imitazione servile non può essere richiamata per proteggere forme escluse dalla registrazione in base ai principi espressamente dettati per il settore dei marchi, cioè, per le forme che danno valore sostanziale al prodotto, per quelle necessarie ad ottenere un risultato tecnico o per le forme imposte dalla natura stessa del prodotto. A questo fanno eccezione le varianti innocue delle medesime forme di cui abbiamo trattato nella parte dedicata ai marchi di forma e ai marchi di fatto.

La disciplina della concorrenza è, poi, soventemente richiamata per offrire una tutela che viene negata alla stregua degli altri diritti IP, come la disciplina del design o quella del diritto d'autore. Resta però da stabilire se questo sia inevitabile, alla stregua della normativa vigente, o se occorra procedere ad una revisione di tali orientamenti giurisprudenziali al fine di evitare eccessi di tutela²¹⁵.

²¹³Cass. 19 Giugno 2008, n. 16647, Cass. 25 settembre 1998, n. 9617 ecc. Anche la giurisprudenza di merito tende ad ammettere il cumulo delle due azioni.

²¹⁴CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2011, II, pag. 178 e ss.

²¹⁵CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2011, II, pag. 178 e ss.

Infine, molti sostengono che, stante l'eccezionalità e la tipicità dei diritti di privativa industriale, non si devono creare surrettiziamente delle privative a tempo indeterminato che vanifichino i limiti e le condizioni della tutela "brevettuale"²¹⁶. Ammettendo la tutelabilità *ex art. 2598 n. 1* di forme idonee a costituire oggetto di valida registrazione o di forme per le quali la registrazione sia scaduta, si finirebbe per eludere il sistema della proprietà intellettuale, in base al quale l'esclusiva di sfruttamento è concessa solo per un determinato numero di anni, per dare origine ad una protezione *sine die*²¹⁷.

²¹⁶Tutela per disegno e modello, per modello di utilità, insomma le tutele tipiche e con una durata temporale predefinita fornite dal nostro ordinamento.

²¹⁷DE VITIIS, *Osservazioni in tema di imitazione servile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.

Capitolo terzo

Profili evolutivi di tutela della forma del prodotto

SOMMARIO: 1. Una nuova tecnologia: le stampanti in 3D - 1.2. Nuove tecnologie e diritti di proprietà intellettuale - 1.3. La disciplina dei disegni e modelli e il problema dei pezzi di ricambio prodotti con le stampanti in 3D. La clausola di riparazione - 1.3.1. I prodotti complessi - 1.3.2. La clausola di riparazione - 1.3.3. Pezzi di ricambio creati con le stampanti in 3D - 1.4. Stampa in 3D e protezione dei marchi di forma - 1.5. Stampa 3D e l'Industrial Design coperto da diritto d'autore - 1.6. Contraffazione indiretta e Stampa in 3D - 1.7. Stampa in 3D e concorrenza fra imprese - 2.2. Varietà vegetali e strumenti del CPI a tutela della forma: possibilità o meno di cumulo - 2.3. Le "piante finte" che riproducono le varietà

1. Una nuova tecnologia: le stampanti in 3D

Secondo le più recenti analisi di mercato, nel corso degli anni a venire, saranno profonde le innovazioni nel modo di produrre con la creazione di nuovi sistemi di domanda-offerta e nuovi modelli di commercio e distribuzione. Nell'ambito della manifattura e del *design* sarà la stampa in 3D uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese¹.

Con lo scadere di alcuni brevetti² che sino ad ora ne impedivano la realizzazione, numerose aziende, fra cui diverse

¹MAININI, "Le stampanti in 3D, scenari futuri anche di tutela IP", in *STAMPA 3D: una rivoluzione che cambierà il mondo*, Filodiritto Editore, Bologna, 2014.

²Una delle ragioni per cui la diffusione della stampa 3D è notevolmente accelerata negli ultimi quattro anni e sono proliferati i produttori di dispositivi è la scadenza di alcuni brevetti chiave legati alle principali tecnologie di stampa additiva. Un primo grosso impulso è stata la scadenza del brevetto originale della tecnologia FDM di *Stratasys*. La prima società che ha colto al volo questa possibilità è stata la *Makerbot di Bre Pettis*, fondata proprio nel 2009 per produrre stampanti 3D open source. Da qualche anno

startup italiane, si sono impegnate nella produzione di varie tipologie di stampanti in 3D fra le quali quelle *consumer-oriented*.

Volendo semplificare al massimo un'analisi che meriterebbe certamente un maggior livello di dettaglio, possiamo dire che qualsiasi oggetto può essere ridotto ad una sovrapposizione di strati bidimensionali. Una stampante 3D non fa altro che utilizzare questa procedura a livello microscopico, riproducendo velocemente l'oggetto disegnato in tre dimensioni, nel rispetto di forma, colori e volumi ed utilizzando il materiale che più si preferisce. Questo si presenta sotto forma di una specie di inchiostro, che cola strato su strato³ a seconda del modello prestabilito e, una volta solidificatosi, consegna all'utente il "manufatto" desiderato⁴.

Mentre la testina di una normale stampante ad inchiostro si muove lungo le due dimensioni del foglio, quella di una

stanno scadendo anche alcuni brevetti secondari legati alla sinterizzazione laser selettiva (SLS) sviluppata da Carl R. Deckard per l'Università del Texas, ma a febbraio 2014 è scaduto uno dei brevetti chiave della SLS e altri ne scadranno nel corso di quest'anno.

³Se questa è una delle tecniche più comuni tante altre sono le tecnologie collegabili alle stampanti 3D. Si parla ad esempio di Stereolitografia (SLA) la quale è una delle prime tecniche di prototipazione rapida ad essere stata concepita, si basa sulla polimerizzazione di una resina liquida per effetto di un laser che, focalizzato sul piano di lavoro mediante sistemi ottici, provvede a costruire il prototipo strato su strato mediante il progressivo abbassamento del piano. Altra tecnica è la *Fused Filament Fabrication* (FFF) cioè fusione di filamento. Con questa tecnologia l'oggetto viene costruito per estrusione tramite un principio simile a quello della pistola per colla a caldo. Si possono usare materiali come ABS, PLA, Nylon, polimeri elastici. Ancora, la *Multijet Printing* è una tecnologia additiva messa a punto nel 2006 da 3D System per i propri sistemi. Il processo di stampa avviene per deposizione di strati di plastiche acriliche fotosensibili e di materiali di supporto che vengono rimossi con un processo di fusione e successivo lavaggio, ma molte altre ancora sono le tecnologie applicabili.

In 3D Printing creative SOPPLESA, *Giuda alle tecnologie*, 2014.

⁴DELLA PORTA, SANTARELLI, *Stampa in 3D aspetti legali e commerciali*, Dei Giuridica, Roma, 2015.

stampante in 3D si muove lungo tre assi e sovrappone tra loro strati di materiale. E' una tecnica di produzione additiva (*additive manufacturing*) che costruisce gli oggetti aggiungendo materiale invece di asportare porzioni di materiali esistenti (produzione sottrattiva) come fanno le tradizionali macchine utensili⁵.

Il materiale utilizzato in origine era la resina, oggi i materiali sono più vari: plastiche, metalli, vetro, pasta di legno oppure materiali ecologici come sabbia, argilla e sale.

Il processo di stampa 3D, che si conclude con la realizzazione dell'oggetto materiale, ha origine nella creazione di un file digitale ottenuto mediante disegno virtuale creato con appositi software CAD, o scansione tridimensionale dell'oggetto fisico da riprodurre. Il file digitale, così creato, potrà facilmente essere modificato, commercializzato e riprodotto attraverso le stampanti 3D⁶.

Con le stampanti in 3D si possono realizzare una grandissima quantità di prodotti: dalle scarpe alle protesi del corpo umano, dai giocattoli ai tessuti, dai cibi per gli astronauti⁷

⁵TONNUTTI, *Stampa in 3D: problematiche giuridiche*, in *www.dirittweb.it*, 2015.

⁶BALLARDINI, NORRGÅRD, MINNSEN, *Enforcing patents in the era of 3D printing*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015.

⁷I tempi dei cibi liofilizzati, poco allettanti e ancor meno saporiti, sembrano essere finiti. Per gli astronauti americani presto potrebbe arrivare la pizza, rigorosamente in 3D. La Nasa, l'ente spaziale statunitense, ha infatti deciso di finanziare un innovativo progetto che prevede di realizzare una stampante 3D in grado di produrre proprio la pizza, grazie ad un semplicissimo *click* e persino in condizioni di atmosfera rarefatta come nello spazio. A sviluppare l'idea sarà la *Material Research Corporation*, una società con base ad Austin, in Texas, che si è già messa al lavoro. Il progetto, per il quale la Nasa ha stanziato ben 125 mila dollari, permetterà, nelle intenzioni, di migliorare sensibilmente la qualità di vita dei propri astronauti durante le missioni. Ma non solo, secondo gli ideatori della stampante in 3D per alimenti questa, una volta immessa sul mercato, contribuirà a modificare le abitudini di tutti i cittadini. (PANORAMA on line all'indirizzo www.archivio.panorama.it).

agli *snowboard*, dai progetti di ingegneria agli oggetti di zucchero e così via⁸.

1.2. Nuove tecnologie e diritti di proprietà intellettuale

Generalmente l'introduzione di una nuova tecnologia è un evento neutro per il diritto della proprietà intellettuale e industriale. Tale branca del diritto si applica, salvo poche eccezioni, a tutti i "settori della tecnica" come enunciato all'art. 27 del TRIPs Agreement⁹ e all'art. 45¹⁰ del CPI.

La peculiarità, però, che la tecnologia della stampa in 3D presenta rispetto ad altre innovazioni, è quella di essere attuabile a basso costo e con mezzi relativamente semplici. Questo permette ai privati di fabbricare, non più industrialmente ma in proprio, un gran numero di prodotti. Si può verificare una sorta di "capillarizzazione delle produzioni" che offre straordinarie opportunità agli ideatori, ma anche agli imitatori¹¹. Sotto questo profilo, la stampa tridimensionale presenta molti punti di contatto con un'altra rivoluzione tecnologica, iniziata nel secolo scorso, che è la rete internet¹²,

⁸ Recentemente, questa tecnologia è passata alle luci della ribalta grazie ad un programma televisivo americano "*Project Runway*"⁸ quando uno fra i vari concorrenti aspiranti *Designer* ha presentato la propria collezione stampando gli accessori in 3D⁸.

⁹L' *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 contestualmente alla creazione del WTO, è un accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747.

¹⁰L'art 45 CPI è stato così modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010.

¹¹GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

¹²La nascita di INTERNET può essere fatta risalire al 2 settembre del 1969 quando alla *Stanford University* il professore di informatica *Leonard Kleinrock* e due suoi studenti riescono a trasferire dati da una macchina all'altra creando un protocollo di comunicazione. Risale, invece, al 1989 la prima rete

della quale ne costituisce l'elemento corrispondente nel mondo delle cose materiali.

Sebbene si sia solo all'inizio di quella che potrebbe definirsi una nuova "rivoluzione industriale" è possibile prevedere che il mercato della contraffazione si interesserà notevolmente a tale nuova tecnologia con conseguenze di tipo legale da non sottovalutare. La diffusione non regolamentata della stampa in 3D non è, dunque, lo scenario più conveniente per le aziende, specialmente per quelle italiane che diffondono il *Made in Italy* nel mondo¹³.

Secondo l'opinione di *Gartner Inc.*¹⁴, multinazionale leader nella consulenza strategica, analisi e ricerca nel campo dell'*Information Technology*, l'uso delle stampanti in 3D contribuirà a portare il valore delle violazioni mondiali di diritti della proprietà industriale e intellettuale a 15 miliardi di dollari nel 2016 (anno corrente) e a 100 miliardi annui nel 2018.

Non essendo questa la sede per affrontare tutte le conseguenze che l'uso di questa nuova tecnologia può determinare rispetto al diritto della proprietà industriale e intellettuale, è comunque opportuno soffermarsi sull'oggetto della nostra analisi: la tutela della forma del prodotto.

per condividere dati e informazioni WWW (*World Wide Web*) creata dal fisico inglese Tim Berners-Lee il quale non brevettò la sua invenzione.

¹³MAININI, "Le stampanti in 3D, scenari futuri anche di tutela IP", in *STAMPA 3D: una rivoluzione che cambierà il mondo*, Filodiritto Editore, Bologna, 2014.

¹⁴Gartner Inc. is the world's leading information technology research and advisory company. We deliver the technology-related insight necessary for our clients to make the right decisions, every day. Founded in 1979, Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, USA, and has 7,600 associates, including more than 1,600 research analysts and consultants, and clients in 90 countries.

1.3. La disciplina dei disegni e modelli e il problema dei pezzi di ricambio prodotti con le stampanti in 3D.

1.3.1. I prodotti complessi

La questione della protezione dei prodotti complessi e dei pezzi di ricambio è stata oggetto di discussione, già prima dell'introduzione del Codice della Proprietà Industriale, vista la rilevanza economica della materia, specie nel settore dei pezzi di ricambio dell'industria automobilistica. Il legislatore comunitario, però, al momento dell'emanazione della direttiva 98/71/CE, sui disegni e modelli, si è reso conto della difficoltà di armonizzare la materia e ha adottato una soluzione provvisoria rinviando ad un momento successivo la decisione finale¹⁵.

In virtù dell'art. 14 della direttiva, gli Stati Membri mantengono in vigore le loro disposizioni giuridiche concernenti l'uso di un disegno e modello di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinare l'aspetto originario. Modifiche a tale normativa saranno ammesse solo se dirette a favorire la concorrenza.

Fatta questa dovuta precisazione, l'art. 31 comma 3° del CPI definisce prodotto complesso *“un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto”*.

La necessità di una disciplina in questa materia emerge se si considera che, con le moderne tecniche di fabbricazione, è diffusa la produzione di oggetti destinati ad essere montati o smontati in quanto composti da più elementi che lo stesso

¹⁵SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, Pag. 139-141.

acquirente deve assemblare¹⁶. Vi sono, poi, prodotti complessi già montati, ma i cui elementi o parti possono deteriorarsi rendendo necessaria la loro sostituzione con pezzi di ricambio.

Il codice è, quindi, chiaro nell'ammettere la registrazione come disegni e modelli, oltre che alle parti di un prodotto unitario, anche ai singoli componenti di un prodotto complesso quando rispettano le condizioni dell'art. 35 CPI. In base a questo articolo, il singolo componente possiede i requisiti della novità e del carattere individuale se: una volta incorporato nel prodotto complesso rimane "visibile" durante la normale utilizzazione; possiede di per sé i requisiti suddetti, nel senso che novità ed individualità dovranno essere valutate confrontando l'aspetto del pezzo con quello di pezzi omologhi anteriormente divulgati, prescindendo dall'aspetto d'insieme del prodotto complesso.

In particolar modo, sull'applicazione della prima condizione, non tutto appare così chiaro lasciando incerte le situazioni in cui un componente, pur essendo esterno, non è facilmente visibile a causa della sua collocazione, durante la normale utilizzazione del prodotto (es. la marmitta di un'autovettura); oppure nel caso in cui il componente esterno sia collocato in una zona visibile del prodotto complesso ma, a seguito del montaggio, non sia più distinguibile dall'utente (es. la fiancata della carrozzeria di una macchina). Analoga incertezza si profila sull'applicazione o meno della disciplina anche in situazioni in cui un componente interno rimanga visibile in quanto la scocca che lo racchiude è trasparente (es.

¹⁶Si pensi ai mobili e alle cucine componibili oggi largamente diffuse fra le quali ricordiamo quelle del colosso svedese IKEA che proprio su questo metodo di produzione ha sviluppato la sua carta vincente.

alcuni computer *Apple* hanno involucri trasparenti che permettono di vedere i componenti interni)¹⁷.

1.3.2. La clausola di riparazione

Se quella enunciata sopra è la disciplina generale, l'art. 35 lett. a) prevede anche un'eccezione alla tutelabilità come disegno e modello del componente di un prodotto complesso, nel caso in cui il componente sia funzionale alla riparazione o manutenzione del prodotto medesimo.

Si tratta della cosiddetta "clausola di riparazione" specificata nell'art. 241 delle disposizioni transitorie al Codice. Essa prevede che i diritti esclusivi sui componenti non possano essere esercitati per vietare a terzi la fabbricazione e la vendita dei pezzi medesimi quando servano per riparare il prodotto complesso e ripristinare l'aspetto originario.

Sottolineiamo che tale norma non afferma che i pezzi di ricambio non sono registrabili; al contrario, presuppone che questi siano già stati oggetto di registrazione e che il titolare goda dei diritti esclusivi attribuiti dalla Legge. Ciò che stabilisce è, semmai, che in determinate circostanze tali diritti non possano essere esercitati. In altre parole, il titolare di un disegno e modello relativo a un pezzo di un prodotto potrà esercitare l'esclusiva di fabbricazione e commercio solo sul componente utilizzato per assemblare il prodotto complesso, mentre resta libera l'utilizzazione, fabbricazione e commercializzazione dello

¹⁷ GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 5.

stesso come ricambio per la riparazione di un prodotto già esistente¹⁸.

Con particolare riguardo a detta clausola si è osservato, inoltre, che l'art. 241 CPI tratta diversamente i componenti di un prodotto funzionali alla riparazione dagli accessori. Con accessori s'intendono quelli che non sono vincolati ad una linea di coerenza estetica e che possono essere eliminati o sostituiti senza pregiudizio per l'aspetto del prodotto originario. Più precisamente questi ultimi sono scelti proprio in funzione di un impatto estetico particolare, che producono una volta connessi al prodotto, e pertanto possono essere registrati e protetti in esclusiva¹⁹.

1.3.3. Pezzi di ricambio creati con le stampanti in 3D

Una delle applicazioni più diffuse delle stampanti 3D è proprio quella di realizzare pezzi di ricambio di piccole dimensioni e per prodotti preesistenti.

In virtù di quanto detto sopra, si dovrebbe ritenere che la circostanza che l'oggetto realizzato mediante stampa 3D, sia un componente di un prodotto complesso debba di per sé determinare la liceità dell'attività in virtù della clausola di riparazione.

In realtà, secondo alcuni autori, il significato dell'art. 241 deve essere chiarito e ridimensionato per comprendere quale sia la sua effettiva portata in relazione al prodotto replicato anche con la stampante 3D, onde evitare che questa nuova

¹⁸GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 5.

¹⁹FRASSI, *Registrazione come modello o disegno di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2003.

tecnologia permetta una violazione della privativa per disegno e modello oltre misura.

Infatti, se prima dell'avvento della stampa 3D, l'attività di contraffazione poteva essere svolta solo da soggetti provvisti di ingenti capitali e attrezzature, si prevede che nei prossimi anni anche singoli soggetti o gruppi, forniti di pochi capitali da investire, possano replicare la forma di un prodotto.

In primis dobbiamo precisare che l'art. 241 costituisce una limitazione all'azionabilità dei soli diritti di esclusiva derivanti dalla registrazione del disegno e modello. Dunque, ove un brevetto abbia come oggetto il componente o il prodotto, di cui il componente costituisce uno degli elementi necessari a realizzarlo, la contraffazione potrà senz'altro essere fatta valere²⁰.

Anche considerando le sole registrazioni per disegno e modello, l'art. 241 assumerebbe una considerevole importanza per la tecnologia 3D se consentisse, di poter replicare, in ogni caso, i componenti di un prodotto complesso.

Se i contraffattori si potessero rifugiare dietro allo scudo della clausola di riparazione, affermando di aver costruito un pezzo di ricambio, ne risulterebbe un quadro "pittresco" in cui essi potrebbero beneficiare di una sorta di amnistia "generalizzata" che li solleverebbe da ogni responsabilità per l'illecito commesso.

In realtà, la *ratio* della norma è quella di liberalizzare il mercato dei componenti evitando che il produttore del bene

²⁰GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

complesso possa vantare un monopolio sul mercato a valle dei ricambi.

Questo significa che se, nel caso concreto, il componente non è destinato alla riparazione di beni originali, ma alla costruzione *ex novo* di prodotti copia, la contraffazione dovrà essere integrata. Come affermato da alcuni autori, non è dunque possibile prendere a “pretesto” la scomponibilità del prodotto, coperto da modello, in una pluralità di componenti per consentire di realizzare e poi assemblare questi singoli pezzi in un nuovo esemplare del prodotto stesso²¹.

Come accennato nel capitolo precedente, non è coperta dalla clausola di riparazione la stampa in 3D degli “accessori”. Questi ultimi, essendo suscettibili di essere scelti da parte del consumatore al momento dell’acquisto, non devono andare a ricostruire nessun aspetto originario del prodotto²².

Una specificazione sembra necessaria quando si parla di accessori che, seppur non di serie, una volta scelti diano luogo ad un peculiare aspetto che potrà essere recuperato esclusivamente con un componente del tutto identico. Per alcuni autori, in tal caso, sussistono i presupposti per l’applicazione della clausola di riparazione, poiché anche qui si risponde all’esigenza di evitare che il consumatore sia costretto a ricomprare sempre il ricambio originale se deve operare una riparazione²³. Ciò ha senso, però, solo nel caso in cui il prodotto richieda la presenza di elementi eguali fra loro, che nel loro

²¹GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

²²GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pag. 5.

²³GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET Giuridica, Torino, 2011.

insieme contribuiscono all'aspetto estetico complessivo, così come avviene per i cerchi delle automobili montati in un numero corrispondente alle ruote del veicolo. Non è, infatti, possibile che l'autovettura circoli con cerchi di foggia differente²⁴. In ogni altro caso è da escludere che, in rapporto ad un accessorio, si ponga un'esigenza di riparazione idonea a far operare la clausola.

Per quanto riguarda, infine, i componenti "consumabili", cioè gli elementi del prodotto che vengono sostituiti non solo in ipotesi di rottura ma periodicamente, il problema non si pone poiché, essendo interni al macchinario, non sono visibili durante la normale utilizzazione e, per tale motivo, non registrabili.

Considerazioni diverse valgono per le "interconnessioni". L'art. 36 prevede la non registrabilità come disegno delle "caratteristiche che devono essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire [...] di essere unito e connesso meccanicamente ad altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione".

In questo caso, la liceità della copiatura effettuata mediante stampante in 3D deriverebbe non dal disposto

²⁴In merito Corte d'appello di Napoli 22 ottobre 2013 e SANDRI, commento a sentenza, in *Dir. ind.*, 2014 : "Secondo la giurisprudenza comunitaria la clausola di riparazione dovrebbe trovare esclusiva applicazione per le parti di un prodotto complesso e non anche per gli accessori: per quest'ultimi i diritti di privativa troverebbero piena tutela. Tale interpretazione viene ritenuta dalla corte, senza mezzi termini, praticamente errata. Si tratta di una visione assolutamente atomistica e parcellizzata di una nozione, quella di prodotto complesso, che per sua natura deve essere d'insieme che contraddice la mercatissima ispirazione pro concorrenziale che caratterizza la norma e la dinamica della percezione, a partire dalla visibilità, su cui mi sono concentrato. Il test che ho elaborato comprova che, alla luce del senso comune, pensare che sostituendo una ruota originale di un'autovettura si possa ricorrere per le altre tre ruote ad altri modelli e forme."

dell'art. 241 CPI, ma dalla nullità della registrazione come disegno e modello, ove la stessa avesse ad oggetto esclusivamente caratteristiche del componente necessarie per realizzare l'interconnessione. Se la registrazione avesse un oggetto più ampio, comprendendo elementi di forma del componente estranei a questa funzione, la contraffazione sarebbe esclusa solo per gli elementi necessari all'interconnessione mentre sussisterebbe per gli altri²⁵.

1.4. Stampa in 3D e protezione dei marchi di forma

Anche per il marchio, come per i disegni e modelli, è possibile qualificare come illecita l'attività di *contributory infringement* (contraffazione indiretta) posta in essere da chi fornisca i *files* o i progetti che permettono la riproduzione, mediante stampante in 3D, di un prodotto la cui forma sia tutelata come segno distintivo.

In questo caso, oltre alla contraffazione indiretta, non si vedono spazi di azione per i titolari di tali diritti nei confronti di singoli privati che riproducono un prodotto coperto da marchio di forma o da disegno e modello.

Come sappiamo, entrambi i diritti esclusivi subiscono un'eccezione nel caso in cui la riproduzione avvenga a fini privati e non ad uso commerciale.

²⁵GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

1.5. Stampa 3D e l'Industrial Design coperto da diritto d'autore

Altra ipotesi è quella dell'utilizzo della stampa in 3D per realizzare oggetti tridimensionali coperti da diritto d'autore.

Anche in questo caso, questa nuova tecnologia può far fiorire le violazioni delle privative concesse agli ideatori di prodotti industriali dotati di valore artistico.

Le imprese o i singoli soggetti titolari del *copyright* dovranno, quindi, porre in essere una serie di azioni legali volte a scongiurare tale contraffazione (*direct infringement*).

Come sappiamo, la tutela autorale non conosce eccezioni al diritto esclusivo concesso al titolare nemmeno nel caso di attività effettuate a fini privati e non commerciali. Solo l'art. 71 *sexies* prevede la possibilità di detenere una copia privata di fonogrammi e videogrammi che non è applicabile alla tecnologia qui trattata²⁶.

Tuttavia, la storia degli ultimi decenni ci ha fornito una lezione importante in questo ambito: visto il numero considerevole dei trasgressori sarà pressoché impossibile difendere i propri diritti nei confronti di tutti. La soluzione migliore sembra essere quella di concentrarsi sui soggetti intermediari e cioè sui produttori di file CAD utilizzabili nelle stampanti in 3D²⁷.

In un futuro, non poi così lontano, la via da seguire potrebbe essere quella sviluppata nel campo della musica e del

²⁶Non dimentichiamo che le stampanti in 3D non sono al momento assimilabili ai registratori e alle macchine fotocopiatrici poiché, per realizzare un qualunque tipologia di oggetto, hanno bisogno di un file. Non basta infatti possedere un'esemplare dell'opera.

²⁷DE CLERCQ (Advocaten - Notarissen), *The legal aspects of 3d printing from a european perspective*, WHITE PAPER, www.declercq.com, 2015.

cinema e cioè la creazione di una piattaforma autorizzata che offra file CAD ad un prezzo ragionevole²⁸. Netflix, Spotify, e iTunes potrebbero essere utilizzati come esempi.

1.6. Contraffazione indiretta e Stampa in 3D

Tenendo conto delle considerazioni svolte poc'anzi, i titolari di privative sulla forma dei prodotti si dovranno indirizzare a contrastare l'attività esercitata dai produttori di file CAD o i files.STL²⁹ nati proprio per le stampanti 3D. Per completezza esplicitiva, sottolineiamo che tale discorso nato in ambito brevettuale è estensibile anche alle privative oggetto del nostro studio.

La contraffazione indiretta (*Contributory Infringement*) si sostanzia, appunto, nell'attività di predisposizione di mezzi univocamente destinati alla realizzazione del prodotto che è coperto da marchio (anche di forma), oppure da brevetto per invenzione o per modello di utilità, ovvero ancora registrato come disegno e modello, tutelato dal diritto d'autore.

Questo istituto, espressamente disciplinato in alcuni ordinamenti stranieri, è previsto sia all'art. 26 della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, mai

²⁸MELBA, *Carrots, Not Sticks: Rethinking Enforcement of Intellectual Property Rights for 3D-Printed Manufacturing*. *3D Printing and Additive Manufacturing*, in 3D Printing, Mary Ann Libert Inc. publisher, 2014, I, pag. 47.

²⁹ **STL (STereoLithography)** è un tipo di file largamente utilizzato nel mondo che ruota intorno alle stampanti 3D; contiene tutte le informazioni geometriche senza però considerare alcuna attribuzione di colore o texture, come invece è comune per altri formati di file CAD, in www.meccanismocomplesso.org, 2014.

entrato in vigore, sia nell'Accordo sull'istituzione di una Corte Unificata dei Brevetti³⁰.

La contraffazione indiretta non è, invece, espressamente sancita nel nostro Codice della proprietà industriale³¹, anche se alcuni autori la considerano presupposta nell'art. 124 CPI quando afferma che le sanzioni possono riguardare non solo i prodotti contraffatti ma anche i "mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato" e nell'art. 66 CPI che, in materia di brevetti, attribuendo al titolare il diritto di trarre profitto dall'invenzione, sembra suggerire che nell'esclusiva brevettuale si può ricomprendere anche la fornitura e predisposizione di mezzi che all'attuazione dell'invenzione sono univocamente destinati³².

Dando uno sguardo ad altri Paesi europei³³, che hanno inserito nel loro ordinamento una disposizione sulla scia dell'art. 26, possiamo dire che al fine di poter parlare di *Indirect Infringement* il terzo fornitore del materiale utile alla

³⁰ L'art 26 dell'accordo rubricato "Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione" sancisce al 1° comma che "Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione".

³¹ Un riferimento alla medesima era rinvenibile nella vecchia Legge Invenzioni.

³² GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015. Oppure DI CATALDO, *Sistema brevettuale e settori della tecnica*, in *Riv. dir. comm.*, 1985; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, Milano, 2011.

³³ In particolare UK, Germania e Paesi Nordici.

contraffazione sa, o avrebbe dovuto sapere, che i mezzi sono idonei alla riproduzione del prodotto soggetto a privativa³⁴.

Quindi tale consapevolezza o è reale o viene presunta, in virtù dell'univocità dei mezzi alla commissione di tale condotta. Alla stessa conclusione è pervenuta anche la nostra giurisprudenza³⁵.

Detto questo, si è ipotizzato che anche lo stesso File CAD potrà essere protetto dal diritto d'autore, alla stregua di qualsiasi creazione dell'ingegno, e dunque non riproducibile senza l'autorizzazione del suo autore.

Alcuni autori individuano, nel riconoscimento di una privativa autorale sul file utilizzabile dalla stampante 3D, "un altissimo controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli oggetti da parte di coloro che li producono"³⁶ e, cioè, un'eccessiva estensione della privativa.

³⁴ BALLARDINI, NORRGÅRD, MINNSEN, *Enforcing patents in the era of 3D printing*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015.

³⁵ In merito C. civ., Sez. I, 12.6.1996, n. 5406; Cass., Sez. Un., 1 Novembre 1994, n. 9410.

³⁶ MONTAGNANI, *No al copyright sui file per le stampanti 3D*, in www.viasarfatti25.unibocconi.it, 2014, che sostiene "Onde evitare di commettere gli errori del passato, occorre innanzitutto capire se la stampa 3D rappresenti davvero e a priori una violazione del diritto d'autore. Se è vero infatti che gli oggetti fisici possono "vivere" in forma di file.stl che vengono decodificati dalle stampanti 3D, ciò non vuol dire che la versione digitale di un oggetto sia sempre e comunque protetta da copyright, per il solo fatto di essere digitale. È prima necessario che l'oggetto fisico sia protetto dal diritto d'autore per affermare che la sua riproduzione virtuale, o meglio l'uso non autorizzato di tale riproduzione (il file .stl), costituisca una violazione del copyright. Se invece si garantisse il diritto d'autore sulle rappresentazioni virtuali di tutti gli oggetti (cioè su tutti i file .stl) - anche quelli che riproducono oggetti non protetti da copyright - si opererebbe un'indebita estensione della protezione tipica della privativa che si tradurrebbe, a sua volta, in un livello altissimo di controllo sulla distribuzione e fabbricazione degli oggetti da parte di coloro che li producono. Ciò non toglie che l'oggetto fisico possa essere oggetto di

Altri, invece, specificano che la riproduzione di questo *file* in linguaggio *software* viene normalmente svolta in forma automatizzata, attraverso appositi programmi che dietro *input* grafico dell'utente restituiscono il *file*, senza la compilazione di alcuna stringa di codice, e in modo non dissimile da quanto avviene con un programma di scrittura. Di conseguenza, per quanto si consideri basso il livello di creatività necessario per accedere alla tutela del diritto d'autore, sicuramente il file CAD non riuscirà a raggiungerlo³⁷. Inoltre, non sarà altrettanto proteggibile il file creato con scanner 3d o con altri strumenti simili.

In virtù di quanto affermato sopra, l'illiceità del *file* potrà dipendere solo dal fatto che il prodotto originale è protetto dal diritto d'autore o dalla privativa per disegno e modello i cui diritti esclusivi vietano la riproduzione dello stesso³⁸.

1.7. Stampa in 3D e concorrenza fra imprese

Quando la tecnologia della stampa tridimensionale viene utilizzata da un imprenditore concorrente con il produttore originale, anche se nessun diritto di proprietà industriale o intellettuale potrà essere invocato, si potranno far valere le regole della correttezza professionale.

brevetto e che la sua riproduzione tramite stampante 3D possa violare quest'ultima privativa, ma a questo punto non è più un problema di copyright sul file digitale, ma di brevetto sull'oggetto fisico. Sarà in questo senso che ci si dovrà quindi muovere e non cercare di ottenere che il diritto d'autore annoveri tra gli oggetti della propria protezione anche i file digitali, in particolare non quelli destinati alla stampa in 3D."

³⁷ GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

³⁸ BRADSHAW, BOWYER, HUFÉ, *The intellectual Property implications of Low-Cost 3D printing*, 2014, pag. 14 e ss.

In particolare, può rilevare la fattispecie dell'imitazione servile (art. 2598 1° comma) che si verifica quando abbiamo una riproduzione pedissequa, fedele, certosa del prodotto del concorrente. Tale atto confusorio si sostanzia nella situazione in cui il consumatore, per caratteristiche esterne (forma, packaging ecc.) del prodotto del concorrente, compra il bene imitato invece di un altro che avrebbe voluto acquistare.

In altre parole, non si parla di imitazione della qualità, ma di imitazione estetica.

Nel caso in cui i prodotti imitati siano molteplici, la giurisprudenza ha parlato anche di concorrenza sleale parassitaria e cioè *"l'imitazione non confusoria ma pedissequa e di ampio raggio dei prodotti altrui che consente di appropriarsi parassitariamente degli investimenti che altri abbiamo fatto per l'immissione sul mercato di beni dotati di originalità e coerenza stilistica"*. L'esistenza di una grande quantità di beni simili sul mercato crea una situazione di inflazione *"che di fatto priva i prodotti di qualsiasi appetibilità concorrenziale"*³⁹. Si tratta, quindi, di una condotta in contrasto con il principio generale della correttezza fra imprenditori sancito nell'art. 2598 comma 3° e, a livello costituzionale, nell'art. 41.

Chiaramente, tali atti di concorrenza sleale potranno essere fatti valere solo nei confronti di coloro che svolgano attività commerciale e non a fini privati. Fra i primi si possono annoverare anche coloro che forniscono componenti destinati all'attività di riproduzione come *file* o progetti simili.

³⁹ In tal senso Trib. Ord. Milano 10 luglio 2006, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006; Trib. Ord. Milano 12 maggio 2010; Trib. Ord. Milano 2 luglio 2012, Trib. Ord. Milano 8 novembre 2012, Trib. Ord. Milano 27 maggio 2013.

Come sappiamo, per molti autori, sarà proprio questa la linea da seguire per cercare di arginare gli effetti che tale nuova tecnologia potrà riverberare sui diritti di proprietà intellettuale e industriale⁴⁰.

⁴⁰ GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. dir. ind.*, 2015.

2. Le varietà vegetali

Le varietà vegetali sono la forma di espressione del “vivente” più soggetta ad incroci spontanei e a condizionamenti umani. Queste si collocano in un settore economicamente valido e dalle radici profonde che ha determinato, fin da subito, l’esigenza di tutelare gli investimenti in ricerca per il miglioramento genetico delle piante⁴¹. Non a caso già nel lontano 1940 si era sottolineato come “nessun privilegio proteggesse le sementi elette di frumento e le nuove varietà di fiori”⁴².

Se la Convenzione UPOV⁴³ (*Union pour la protection des obtentions végétales*) si configura come la prima normativa di riferimento per la protezione delle nuove varietà vegetali, oggi, la sezione VIII del CPI ne stila una disciplina abbastanza approfondita.

⁴¹SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 256.

⁴²EINAUDI, “Rileggendo Ferrara – a proposito di critiche alla proprietà letteraria e industriale”, in *Riv. stor. econ.*, 1940.

⁴³“The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is an intergovernmental organization with headquarters in Geneva (Switzerland). UPOV was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. The Convention was adopted in Paris in 1961 and it was revised in 1972, 1978 and 1991. UPOV's mission is to provide and promote an effective system of plant variety protection, with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society” in www.upov.int. Sottolineiamo che l’Unione Europea è formalmente parte dell’UPOV solo dal 2005. Nel 1994 essa si è tuttavia dotata di un sistema di protezione delle nuove varietà vegetali modellato sul testo della convenzione UPOV 3 (cioè quella revisionata nel 1991). Con il regolamento 2100/94/CEE del 27 Luglio 1994 (modificato ultimamente dal reg. 15/2008/CE del 20 Dicembre 2007) si è infatti istituito la privativa comunitaria per il ritrovati vegetali. Così in MORRI, *La privativa varietale comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, pag 16 e ss .

L'art. 100 del CPI individua l'oggetto della privativa nell'insieme vegetale di un taxon botanico⁴⁴ di grado più basso che sia "distinto" da altre varietà in base ad un insieme di caratteri che rappresentano l'espressione di uno o più genotipi⁴⁵ e che siano riproducibili e stabili⁴⁶.

Visto che un tassone potrebbe contenere microorganismi brevettabili, si potrebbe avere un'eventuale sovrapposizione con la disciplina delle invenzioni industriali. Sottolineiamo, però, che la sovrapposizione sarà individuabile, anche se non ammissibile, solo nel caso di trovato e non di procedimento. Mentre il brevetto biotecnologico ha ad oggetto un procedimento, risultando irrilevante il rapporto tra il brevetto e la forma, la privativa per le nuove varietà vegetali si riferisce alla varietà medesima, così come si presenta, e non al procedimento posto in essere per ottenerla⁴⁷.

Fatta questa precisazione, una varietà è suscettibile di tutela, quando, oltre ad essere distinta, omogenea e stabile, è anche nuova.

La distintività viene valutata coltivando a confronto le varietà per cui si chiede la tutela con altre varietà della stessa specie botanica ed esaminando le rispettive espressioni di caratteri fisiologici e morfologici (forma, colore, resistenza ai parassiti, ecc.). La differenza, in almeno un carattere, dalla

⁴⁴ Il taxon (in italiano tassone) è una categoria di base che definisce in modo generico un insieme di organismi tutti contraddistinti da determinate caratteristiche.

⁴⁵ Il genotipo è l'insieme dei caratteri ereditari di un organismo. Il c.d. patrimonio genetico.

⁴⁶ MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 141.

⁴⁷ SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 261.

varietà di riferimento porta al riconoscimento della distintività⁴⁸.

L'omogeneità viene soddisfatta quando le piante di una stessa generazione sono simili e geneticamente identiche, mentre si ha stabilità se i caratteri sono mantenuti nelle successive riproduzioni.

Si parla, infine, di novità, o più precisamente di novità commerciale, quando il materiale di propagazione o prodotto dalla raccolta non sia stato posto in commercio, per più di un anno, prima della data di deposito della domanda da parte del costituente. Perché la commercializzazione sia lesiva della novità, deve essere avvenuta con il consenso del titolare⁴⁹ e ai fini dello sfruttamento della novità⁵⁰.

A differenza del brevetto biotecnologico quindi, ciò che rileva è solo la commercializzazione e non anche l'eventuale descrizione o pubblicazione su riviste del trovato. Infatti, non è in natura scontato che, seguendo un procedimento di incrocio descritto o pubblicato su riviste fra piante di varietà diverse, si ottenga sempre il medesimo risultato⁵¹.

In conclusione, la durata della privativa, ai sensi dell'art. 109 del CPI, è di 20 anni e il costituente potrà autorizzare la

⁴⁸BORRINI, *Brevetti per invenzione, privative per nuove varietà e marchi registrati in agricoltura: strumenti differenti con funzioni differenti*, in *Riv. dal Seme*, 2014.

⁴⁹ Si noti la disciplina di favore riconosciuta alla privativa varietale rispetto alle invenzioni industriali, in quanto: esiste un termine di grazia di un anno per gli atti compiuti dal titolare con il suo consenso; in concetto di atto divulgativo è circoscritto agli atti compiuti dal titolare con il suo consenso mentre per le invenzioni sono opponibili al titolare del brevetto anche gli atti divulgativi compiuti da terzi, a meno che tali atti siano compiuti con "abuso evidente" ai suoi danni e sempre che a brevettazione avvenga entro sei mesi dall'episodio divulgativo. Così in MORRI, *La privativa varietale comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, pag. 16 e ss.

⁵⁰BORRINI, *Brevetti per invenzione, privative per nuove varietà e marchi registrati in agricoltura: strumenti differenti con funzioni differenti*, in *Riv. dal Seme*, 2014.

⁵¹MORRI, *La privativa varietale comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, pag. 16 ss.

riproduzione, elaborazione, vendita, esportazione, importazione e detenzione agli scopi sopra individuati. Tali diritti si estendono, per la durata della privativa, alle varietà c.d. derivate cioè frutto di evoluzioni naturali del trovato o con l'ausilio dell'ingegneria genetica.

2.1. Varietà vegetali e forma

Come sostenuto da alcuni autori, il rapporto tra la forma e la privativa su di una nuova varietà vegetale è molto più profondo di quello limitato alla costituzione di una privativa su un bene giuridico: *“per le nuove varietà vegetali la forma non è esclusivamente l'oggetto tutelato ma anche lo strumento essenziale ai fini della tutela”*⁵².

A differenza di quanto avviene per il brevetto biotecnologico, i requisiti richiesti per la tutela non possono prescindere da un'indagine sulla forma dell'organismo vivente.

A dimostrazione del ruolo strumentale assolto dalla forma, il requisito della distintività presuppone una comparazione che si basa sulla forma estetica della varietà.

Durante la procedura di deposito della domanda, oltre alla descrizione del trovato, si richiede l'allegarsi di una fotografia che dia fede della forma, dei colori e delle caratteristiche dell'oggetto di privativa.

In conclusione, mentre per il brevetto biotecnologico è necessaria l'individuazione di una funzione del trovato, nella privativa per nuova varietà vegetale i risultati evolutivi si sostanziano nella forma.

⁵² SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 263.

Per questo, alcuni affermano che la forma rilevante per tale tutela è quella estetica e naturale e non quella dai riscontri utilitaristici, come avviene per il brevetto biotecnologico⁵³.

2.2. Varietà vegetali e strumenti del CPI a tutela della forma: possibilità o meno di cumulo

In virtù, quindi, dell'importanza che la forma assume in questa disciplina, altri autori si sono prefigurati la possibilità che la privativa in oggetto assuma un contenuto differente a seconda che la varietà vegetale abbia un valore alimentare o utile in genere oppure un valore anche ornamentale.

Nel primo caso, la pianta sarà tutelata per il suo valore utile e la forma sarà valutata solo al fine di distinguerla da altre varietà.

Nel secondo caso, invece, il suo aspetto esteriore (fenotipo) contribuirà ad accrescere il suo valore di mercato e sarà un elemento che giustifica la concessione dell'esclusiva.

E' proprio in relazione a quest'ultima categoria di varietà vegetali che si pone il problema di un'eventuale decisione, del creatore (o costitutore) della varietà, di tutelarne l'aspetto come *design* o come marchio tridimensionale, se non addirittura come opera dell'ingegno⁵⁴.

In relazione a piante ornamentali di foggia inconsueta, ovvero molto conosciute sul mercato e diventate per tale ragione distintive, si potrebbe parlare di un cumulo fra la privativa varietale e il marchio tridimensionale di forma.

⁵³SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 264 e ss.

⁵⁴MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 142-144.

Tale cumulo, però, potrà essere scongiurato se facciamo una serie di considerazioni. In primo luogo, la disciplina in tema di varietà vegetali prevede l'adozione di un nome commerciale generico per ciascuna varietà, cioè di un nome che sia distintivo dal marchio d'impresa con cui quella varietà viene messa in commercio: se non già può divenire marchio il nome della varietà, a maggior ragione non lo potrà diventare il fenotipo che è parte dell'oggetto della tutela varietale.

Inoltre, dando uno sguardo ai limiti enunciati dall'art. 9 CPI, per il riconoscimento del marchio di forma, e al fatto che la forma oggetto di privativa come varietà vegetale deve cadere in pubblico dominio dopo 20 anni, ne dobbiamo dedurre che abbiamo a che fare o con una forma imposta dalla natura del prodotto o con una forma che dà valore sostanziale al prodotto e, come tali, non registrabili.

In altre parole, non saranno ipotizzabili varianti innocue perché l'aspetto di una varietà vegetale sarà in ogni caso necessario per dare valore sostanziale al prodotto.

Un discorso in parte diverso potrebbe essere fatto per quelle varietà non ornamentali, ma solo utili, in cui l'utilità non si identifica con l'aspetto ma con altre qualità. Ad esempio, le capacità nutrizionali o la resistenza al clima e alle malattie.

In questo caso, si potrebbe considerare aperta la strada del marchio di forma o della tutela per imitazione servile confusoria quando l'utilità potrebbe ben essere conseguita con altre varietà che, per quanto derivate da quella protetta, abbiano caratteristiche estetiche diverse e tali da distinguersi.

In verità, anche questa soluzione deve essere rigettata per due motivi: la sottospecie oggetto della privativa viene

definita anche in base ad un certo fenotipo oltre che alle sequenze genetiche e, quindi, la forma non è concettualmente separabile dal prodotto che definiscono; inoltre, non si deve dimenticare che la privativa varietale si estende anche alle c.d. varietà derivate⁵⁵.

Passando alla disciplina dei disegni e modelli, il problema si prefigura meno imponente sul piano concorrenziale se pensiamo che, mentre i marchi di forma concedono una privativa perpetua, in questo campo la privativa rispetto a quella varietale sarebbe aumentata solo di 5 anni⁵⁶.

Nonostante questo, nel caso di varietà vegetali dotate di valore estetico, che in quanto stabili e distintive hanno carattere individuale, la forma della pianta sarà anche la forma necessaria per realizzare il valore di mercato dell'oggetto della privativa, già proteggibile con una tutela *ad hoc* creata dal legislatore⁵⁷.

Per le forme delle varietà vegetali, siano esse ornamentali o utili, si impone comunque, una considerazione di carattere sistematico che impedisce di tutelarle come disegno e modello:

⁵⁵Art. 107 comma 3° "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata"
- b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
- c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

⁵⁶Anzi nel caso di alberi e viti è più lunga la privativa varietale, consistente in 30 anni, che quella come disegni e modelli.

⁵⁷In analogia al disposto dell'art. 36 per cui la forma utile non è sottoponibile alla privativa come disegno e modello in quanto ha una privativa *ad hoc* che è quella per modello d'utilità.

la difficoltà di considerare come vero e proprio “prodotto artigianale o industriale” una sottospecie vegetale vivente⁵⁸.

Quest’ultime non sono né “fabbricate” né “progettate”, ma create e fatte crescere; per questo non assolvono uno dei requisiti della disciplina dei disegni e modelli che è quello dell’industrialità.

Infine, ci si potrebbe chiedere se una pianta ornamentale particolarmente riuscita ed apprezzata possa considerarsi tutelabile con la disciplina del diritto d’autore che copre le opere del *design* o con la disciplina del diritto d’autore in “generale”: situazione che sembra difficilmente verificabile in concreto ma che, dato le bizzarrie della moda e del mercato degli ultimi tempi, non è escludibile a priori.

A negare questa possibilità depone l’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore che sostiene che l’oggetto dell’esclusiva deve essere rappresentata da un’opera del disegno industriale. Anche qui, alcuni studiosi nutrono dubbi che una varietà vegetale sia stata oggetto di un’opera di “progettazione” e di conseguenza possa essere considerata opera del disegno industriale.

Potrebbe residuare la disciplina del diritto d’autore per così dire “generale”, ma anche in questo caso non è sottoponibile a tale disciplina una forma che consente al prodotto di svolgere una funzione utilitaristica per non parlare della mancanza del carattere creativo. Come sappiamo, la creazione di una nuova varietà vegetale avviene attraverso

⁵⁸MARK BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 144-146.

tentativi, nessuno dei quali è in grado di conferire alla varietà, che ne risulta, l'impronta del suo creatore⁵⁹.

In definitiva, non è possibile configurare alcuna ipotesi di tutela contro l'imitazione servile né di agganciamento ai pregi altrui.

2.3. Le “piante finte” che riproducono le varietà

Da quanto detto fino ad ora, la varietà vegetale può essere protetta esclusivamente con la privativa *ad hoc* che l'ordinamento le riconosce.

In questa situazione, tuttavia, rimangono escluse quelle ipotesi in cui la varietà vegetale ornamentale venga riprodotta in copie artificiali. Se un soggetto mette in commercio fiori o piante “finte”, che riproducono una varietà coperta da privativa, imitandola senza avvalersi del materiale di propagazione, non lede la tutela riconosciuta al costitutore.

Anzi, sarà la stessa versione artificiale, costituendo un prodotto industriale o artigianale, ad essere a sua volta proteggibile, ad esempio, come *Design* registrato o non registrato.

Il disegno e modello sulla pianta artificiale non appare carente né di novità né di carattere individuale rispetto alla precedente pianta viva in quanto quest'ultima non può essere considerata un prodotto analogo. Come si diceva la pianta vera non è un prodotto industriale e tanto meno lo stesso prodotto della pianta finta.

⁵⁹MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 146, 147.

Per precludere tale situazione non si può nemmeno utilizzare l'art. 43 CPI che, trattando di nullità del disegno e modello, limita la concessione di tale privativa all'ipotesi di conflitto con privative altrui precedenti per marchio o per diritto d'autore. Non si trova alcun riferimento, quindi, alla privativa per varietà vegetale.

Capitolo quarto

IL MODELLO CINESE A TUTELA DELLA FORMA DEL PRODOTTO

SOMMARIO: 1. La lunga marcia verso la tutela della proprietà intellettuale e industriale in Cina - 2. La politica della porta aperta e gli impegni internazionali come guida nell'evoluzione della disciplina - 3. La Cina un possibile sbocco per il Design italiano - 4. I marchi di forma in Cina - 5. La protezione del Design registrato - 5.1. Presentazione della domanda e durata del Design - 6. Il modello di utilità - 7. La protezione in assenza di registrazione: diritto d'autore e concorrenza sleale - 8. Un mercato di riferimento: la tutela del design dei prodotti di arredamento

1. La lunga marcia verso la tutela della proprietà intellettuale e industriale in Cina

La Cina si è dotata di un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in tempi piuttosto recenti. Se è vero che “ha impiegato trent'anni per completare un processo di modernizzazione del sistema di protezione dei diritti di proprietà industriale che i paesi occidentali hanno svolto in due o tre secoli”¹, è interessante individuare, a grandi linee, le ragioni di questo ritardo nella data di inizio del processo.

In altre parole, resta da spiegare perché nella Cina imperiale², più avanzata dal punto di vista scientifico e

¹Così JIANG ZHIPEI nella prefazione al libro *Chinese Intellectual Property and Technology Laws* a cura di KARIYAWASAM, Edward Elgar Publishing, 2011.

²Le origini della Cina imperiale risalgono al 221 a.C., quando la dinastia *Qing* salì al potere compiendo una definitiva opera di unificazione dei vari territori che fino a quel momento si erano sviluppati in maniera frammentaria. Alla dinastia *Qing*, che rimase al potere per soli 11 anni,

tecnologico dei coevi Regni europei e patria delle c.d. quattro grandi invenzioni (bussola, polvere da sparo, stampa e carta), non si sia registrato uno sviluppo del diritto di proprietà industriale simile a quello del continente europeo nel XVII e XVIII secolo³.

Benché ci siano prove dell'interesse nei confronti dei marchi e della preoccupazione delle varie dinastie per la diffusione non autorizzata di scritti⁴, in particolare dei testi confuciani, non si riconosceva alcun diritto⁵ in capo agli inventori.

Questo mancato riconoscimento di diritti riguardava anche altri campi, in quanto, l'interesse dei sudditi veniva protetto solo se strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico: conservare il potere imperiale e promuovere l'armonia sociale⁶.

successo la dinastia *Han*, che regnò per circa quattro secoli (fino al 220 d.C.). Dopo la caduta degli *Han* l'impero subì una nuova fase di frammentazione e si ricompose definitivamente sotto la dinastia *Sui*, alla fine del VI secolo d.C. Nel corso del XIII secolo la Cina entrò a far parte dello sterminato Impero dei Mongoli; quest'ultimi furono ben presto cacciati a seguito di una rivolta popolare scoppiata per grave crisi interna. Fu così fondata una nuova dinastia nazionale, quella *Ming*, che regnò dal 1368 al 1644. L'epoca successiva fu caratterizzata da una grande espansione territoriale, sotto la guida della dinastia *Qing*, ma anche da una lenta e profonda crisi che portò, nel 1911, alla fine dell'impero cinese ed all'apertura della fase di modernizzazione.

³NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁴WILLIAM P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1997.

⁵Nella cultura tradizionale cinese era sconosciuta la figura del diritto soggettivo: il possesso o la rivendicazione di particolari diritti era visto come un possibile turbamento dell'ordine sociale. Tale categoria verrà introdotta alla fine del XIX secolo con la prima modernizzazione giuridica.

⁶NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

Per molti autori questa lacuna nel diritto tradizionale è frutto dell'ideologia confuciana⁷: il passato è lo strumento attraverso cui conseguire lo sviluppo morale e, conseguentemente, l'impegno intellettuale non può essere considerato proprietà privata, ma eredità comune di tutto il popolo cinese. Solo l'imitazione può portare alla vera conoscenza⁸.

Confucio riteneva che le persone imparavano dalla "copia" e dalla "imitazione". Lui stesso, pur essendo uno dei più grandi pensatori della storia, ha sempre sostenuto di non aver scritto nulla di originale. Tutto ciò ha contribuito alla creazione di una "cultura della copia" il cui retaggio è, oggi, alla base della scarsa sensibilità dei cinesi nei confronti della lotta alla contraffazione.

Inoltre, secondo altri autori, ci sono due tipologie di cambiamento nel sistema giuridico: indotto e costretto. Nel primo caso le modifiche vengono applicate dall'alto verso il basso, mentre nel secondo caso seguono il movimento inverso⁹.

Quindi, possiamo dire che fino al 1911 non vi erano spinte al cambiamento né provenienti dall'alto, cioè dalla leadership politica, né dal basso, cioè dalla popolazione.

⁷Con il termine confucianesimo si intende quel complesso di dottrine filosofiche, a carattere prevalentemente etico-morale, il cui maggiore esponente è stato Confucio (551-479 a.C.). Per questo movimento, radicatosi nella cultura cinese, coreana e giapponese e cristallizzatosi nei *Discorsi* di Confucio, la natura dell'uomo è essenzialmente buona ma può essere corrotta nello sviluppo della vita sociale dell'individuo; l'educazione ha il compito di preservare il carattere naturale dell'uomo cioè la sua bontà; L'uomo retto è colui che segue i riti e le usanze della tradizione in un contesto di rapporti sociali dominati dall'altruismo, generosità e amicizia.

⁸WILLIAM P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1997.

⁹Così sostiene l'economista JUSTIN YIFU LIN (capo economista e vicepresidente della Banca Mondiale dal giugno 2008 al giugno 2012).

Il bisogno di una disciplina che regolasse la proprietà industriale e intellettuale ha guadagnato l'attenzione della dinastia *Qing* durante il movimento di occidentalizzazione della nazione (fine ottocento inizio novecento). Con la legge sul diritto d'autore della dinastia *Qing*, emanata nel 1910¹⁰ dal successivo governo nazionalista, si copriva, circa duecento anni dopo i paesi occidentali, il vuoto normativo in materia di IP¹¹.

A partire da quel momento si cercò di dotare la Cina di un sistema di diritti immateriali al passo con i tempi¹²: nel 1923 vedono la luce i regolamenti relativi alla gestione e alla registrazione dei marchi e nel 1944 viene approvata la prima legge sul brevetto cinese.

Questi interventi, però, furono destinati al fallimento e alla disapplicazione a causa degli eventi storici e delle resistenze culturali. La guerra civile scoppiata fra *Kuomintang*¹³

¹⁰Questa legge è un tipico esempio di cambiamento sistematico costretto ed è modellata sulla Convenzione di Berna del 1886.

¹¹DELI YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003, pag. 135.

¹²Era questa la richiesta delle potenze occidentali occupanti che avrebbero rinunciato alla clausola di extraterritorialità (es. gli inglesi occupanti potevano essere portati in giudizio solo di fronte ai propri tribunali consolari) solo a seguito di una modernizzazione/occidentalizzazione del paese. Ricordiamo che la protezione nel "celeste impero" dei marchi inglesi (1902) e americani (1903) fu regolata da una serie di cd. "trattati ineguali".

¹³Nella letteratura italiana è noto anche come *Guomindang o Zhongguo Guomindang* (traduzione di partito nazionalista cinese) è movimento politico cinese fondato nel 1912 da *Sun Yat-sen* per realizzare l'indipendenza nazionale, la democrazia e la rivoluzione sociale contro il dominio della dinastia imperiale. Sebbene fossero inizialmente confluite nel *Kuomintang* formazioni nazionaliste sia di origine borghese sia di ispirazione comunista, dopo il 1925, morto il suo fondatore, prevalsero le forze della destra conservatrice capeggiate da *Chiang Kai-shek*. Scoppiata la guerra civile nel 1927, il *Kuomintang* si trovò in lotta con il Partito Comunista Cinese (PCC). Dopo un periodo di apparente accordo con le forze comuniste, susseguente all'"incidente di Sian", per combattere le forze di invasione giapponesi, lo scontro fu inevitabile: il *Kuomintang* fu sconfitto dalle forze popolari del PCC e costretto a ritirarsi a *Taiwan*. Qui ha governato ininterrottamente per oltre quarant'anni, risultando quindi nettamente vincitore alle prime elezioni

(KMT) e *Partito Comunista Cinese*¹⁴, che si concluderà solo nel 1949, non agevolò la situazione, senza considerare l'invasione giapponese della Manciuria e di Shanghai e lo scoppio della II° Guerra Mondiale. Non a caso, fino al 1945, furono registrati in tutta la Cina solo 465 brevetti¹⁵.

Al vuoto normativo, così creato, si cercherà di porre rimedio, già a partire dall'anno successivo alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese¹⁶, attraverso l'emanazione di

multipartitiche, svoltesi a *Taiwan* nel dicembre 1991 (In enciclopedia www.sapere.it).

¹⁴Partito politico cinese fondato a *Shanghai* nel luglio 1921 con la presenza di un membro del *Comintern* (o internazionale comunista fu l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti attiva dal 1919 al 1943). Il suo primo segretario fu *Chen Duxiu*. Nel 1923 iniziò una fase di collaborazione fra il KMT, favorita da Mosca, conclusasi con la rottura finale del luglio 1927, quando *Jiang Jieshi* attaccò i comunisti a Shanghai, dando inizio al massacro sistematico dei membri del PCC e alla guerra civile. Nel 1934 il PCC è costretto ad intraprendere una "lunga marcia" (370 gironi) per sfuggire all'accerchiamento delle truppe di *Chiang Kai-shek* che assediavano la città di Jiangxi. Durante la marcia *Mao Zedong* riuscì a prendere il controllo del partito grazie alle sue capacità: anziché considerarsi semplicemente in fuga Mao decise di far considerare l'azione come una marcia di attacco contro l'invasione del Giappone. In sintesi, nel 1935, con l'ascesa al potere di *Mao Zedong*, cambia la politica del partito comunista cinese che da essere incentrata su una prospettiva difensiva rispetto al partito nazionalista, propone ai medesimi di allearsi per costituire un fronte comune contro il Giappone (*Chiang Kai-shek* dopo essere stato fatto prigioniero accettò l'alleanza). Al termine della II guerra mondiale la Cina riesce a vincere sul Giappone e il 1° ottobre del 1949, dopo aver occupato Pechino, il Partito Comunista guidato da *Mao* fonda la Repubblica Popolare Cinese e *Chiang Kai-shek* è costretto a ritirarsi a *Taiwan* (in Enciclopedia Treccani www.treccani.it).

¹⁵ DELI YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003, pag. 134.

¹⁶ Agli albori del 1949, la Cina decise di voltare pagina e il 1° Ottobre dello stesso anno il presidente Mao proclamò la Repubblica Popolare Cinese (RPC). Si trattava di una dittatura democratica popolare, diretta dalla classe operai e fondata sull'alleanza degli operai e dei contadini, il cui punto di forza era l'unità politica. Obiettivo prioritario del nuovo regime fu quello di ristrutturare radicalmente l'economia, adottando misure rigorose nel controllo dell'inflazione, organizzando gli agricoltori in cooperative e cercando di aumentare la produzione nelle campagne. Nel settore industriale lo Stato esercitò in modo risolutivo la sua influenza finendo per controllare in poco tempo a quasi totalità della produzione. Ricordiamo che l'ombra sovietica fu di grande sostegno per la Cina che, sul piano dialettico e

norme di stampo sovietico. Con il “Regolamento provvisorio sulla protezione di invenzioni e brevetti” (1950) e il “Regolamento provvisorio sulla protezione di invenzioni, innovazioni e proposte di razionalizzazioni industriali” (1954), emanati per tranquillizzare gli intellettuali e proprietari di brevetti, soggetti indispensabili per ricostruire il Paese, si consentiva la scelta fra un *certificato d’invenzione* e il *brevetto*.

Il primo attribuiva all’inventore un premio in denaro, ma implicava la concessione allo Stato del diritto di diffondere il trovato, mentre il secondo, come sappiamo, attribuisce all’inventore il controllo e la titolarità dei diritti sull’invenzione. Tuttavia, già nei primi anni ’60, tale situazione venne modificata eliminando la possibilità di ottenere un brevetto e sostituendo il certificato con l’erogazione di una modesta somma di denaro, quale riconoscimento del contributo dato dagli innovatori alla “costruzione socialista”, mentre i diritti sul trovato erano di esclusiva proprietà statale¹⁷ (“Regolamento su premi delle invenzioni” del 1963).

Allo stesso modo, le norme redatte in materia di marchi e di diritto d’autore, “Regolamento sull’amministrazione dei marchi” (1963) e “Regolamento concernente il miglioramento e lo sviluppo dei progetti di pubblicazione” (1950) ecc., venivano redatti con l’unico scopo di rafforzare il controllo sui marchi e garantire la qualità dei prodotti immessi sul mercato dalle

operativo, riceveva da questa influenti aiuti economici e tecnici. Fra gli anni 1956-1960, però, sopraggiunse il gelo fra le due potenze a causa degli stretti rapporti dell’Unione sovietica con gli Stati Uniti palesate dalle visite di Nixon a Mosca e di Chruščëv negli USA (in FEDERICA MONTI, *Diritto societario cinese*, Carrocci, Roma, 2007).

¹⁷NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l’evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

imprese statali, da una parte, e regolare l'attività delle case editrici nazionalizzate, dall'altra¹⁸.

In altre parole, si soddisfacevano le esigenze dell'economia pianificata considerando i diritti di proprietà industriale e intellettuale come un "vezzo antisocialista", come una concessione all'economia di scambio¹⁹.

2. La politica della porta aperta e gli impegni internazionali come guida nell'evoluzione della disciplina

La presa di potere di *Deng Xiaoping*²⁰ segnò l'inizio della costruzione del sistema di protezione della proprietà industriale e intellettuale oggi in vigore nella Repubblica Popolare Cinese.

In particolare, l'elemento cruciale del nuovo progetto di riforma ideato dal neo-presidente fu la "*open door policy*" (o politica della porta aperta), cioè la propensione verso l'apertura agli scambi, di beni e tecnologie, mediante sistemi di investimento che coinvolgono i paesi stranieri ²¹.

Con la legge sulle *Joint Venture* e la firma dell'accordo commerciale Sino-Americano²² (*Sino-US Trade Agreement*),

¹⁸DELI YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003, pag. 135 e ss.

¹⁹NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

²⁰Una delle massime autorità politica del paese dagli anni Settanta del Novecento al 1990, fu sostenitore della liberalizzazione economica (in <http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping>).

²¹MONTI, *Diritto societario Cinese*, Carrocci, Roma, 2007, capitolo I.

²²Le negoziazioni fra i due paesi subirono una fase di stallo proprio sul tema della proprietà intellettuale e industriale. La delegazione americana indicò la tutela IP come una *Conditio sine qua non* per la firma dell'accordo. I due stati si impegnavano, quindi, a proteggere, sul proprio territorio e alle medesime condizioni, i diritti di proprietà intellettuale dei propri cittadini e della controparte.

entrambe del 1979, la RPC viene colpita, quindi, da quella che viene definita come la prima “febbre da IP”²³.

Non a caso, nel dicembre del 1980 la Cina entra a far parte della WIPO²⁴ e inizia a ratificare i principali trattati multilaterali in materia di proprietà intellettuale tra cui la Convenzione dell’Unione di Parigi²⁵ (1883), l’Accordo di Madrid²⁶ (1891), la Convenzione di Berna²⁷ (1886), l’accordo TRIPS²⁸ (1994) ecc. Secondo quest’ultimo ogni paese che vuole accedere al commercio internazionale deve dotarsi di un sistema di protezione della proprietà intellettuale e industriale al passo con i paesi industrializzati. Si introduce, di conseguenza, il raggiungimento di alti *standard* di IP che verranno ulteriormente accresciuti nel 2001 a seguito dell’ingresso della Cina nel WTO²⁹.

²³DELI YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003, pag. 135 e ss.

²⁴L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale è una delle agenzie specializzate delle nazioni unite. Creata nel 1967 con lo scopo di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, conta attualmente 188 stati membri e regola 24 trattati internazionali.

²⁵Convenzione dell’Unione di Parigi del 20 marzo del 1883 sulla tutela della proprietà industriale.

²⁶Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 sulla Registrazione internazionale dei marchi.

²⁷Convenzione di Berna del 9 Settembre 1886 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche.

²⁸Trade - related aspects of intellectual property rights del 15 Aprile 1994 sottoscritto dalla RPC in vista dell’ingresso nel WTO che avverrà nel 2001.

²⁹Con la ratifica del protocollo di ingresso al WTO il 1 Dicembre del 2001 la Cina è diventata il 143° stato membro. Un’adesione che al Paese di Mezzo è costata un lungo periodo di negoziato, durata circa 15 anni e iniziato nel 1986. L’essere divenuta uno stato membro del WTO ha rappresentato per la nazione un fattore decisivo per il suo sviluppo economico nonché per la liberalizzazione e la trasparenza del suo mercato interno. Oltre a comportare conseguenze socioeconomiche l’ingresso della Cina nel WTO ha sancito l’esordio nel sistema giuridico cinese di alcuni principi fondamentali come quello di trasparenza, di parità di trattamento, di uniformità normativa e infine quello sul controllo degli atti amministrativi per garantire che i

Possiamo in definitiva sostenere che l'evoluzione della disciplina interna sulla proprietà industriale e intellettuale è stata scandita dagli impegni internazionali via via assunti dalla Repubblica Popolare Cinese nonché dalle diverse fasi del suo sviluppo economico.

Ad esempio, la legge Marchi è stata approvata il 23 agosto 1982, agli albori delle riforme, modificata nel 1993, a poco più di un anno dalla firma del memorandum bilaterale sui diritti di proprietà industriale con gli Stati Uniti, nel 2001, a seguito dell'ingresso nel WTO, e nel 2013.

Una scansione simile è individuabile anche per l'approvazione e le modifiche alla Legge brevetti e alla Legge sul diritto d'autore. La prima, incentrata su tre tipologie di brevetto (invenzioni, modelli di utilità e design), è stata promulgata nel 1984 e modificata nel 1992, nel 2000 e nel 2008. La seconda, ostacolata dalle critiche sulla materia in oggetto, ha visto la luce solo nel 1990 ed è stata emendata nel 2001 e nel 2010³⁰.

A questo scheletro iniziale si sono nel corso degli anni affiancate disposizioni secondarie e nazionali fra le quali possiamo ricordare: la Legge sulla Concorrenza Sleale del 1993, la Legge Anti-monopolio del 2007, l'introduzione del capitolo terzo della Legge Penale "Crimini contro i diritti di proprietà intellettuale", il Regolamento per la protezione del software e così via.

tribunali all'uopo predisposti siano in grado di fornire una tutela "terza imparziale e indipendente" dagli organi amministrativi.

³⁰NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

In conclusione, l'evoluzione dei diritti di proprietà industriale in Cina si è mossa lungo quattro direttrici³¹:

- i.* Una migliore definizione delle figure oggetto di tutela. Se la prima Legge Marchi ammetteva solo la registrazione di parole, disegni e loro combinazioni (Art. 7 LM 1982), con la riforma del 2001 sono state riconosciute come registrabili anche le forme tridimensionali, le denominazioni geografiche e i marchi collettivi e con quella del 2013 qualsiasi segno capace di distinguere i beni di una persona fisica o giuridica da quelli prodotti da altri, compresi colori e suoni; per quanto concerne il design, invece, in seguito alla modifica del 2008 non sono più tutelabili come tali le forme bidimensionali, i colori e le combinazioni degli stessi (art. 25 LB) così da evitare un'inutile sovrapposizione di tutela. Si sottraevano dal raggio di azione della Legge Brevetti elementi che formano normalmente le etichette e dunque proteggibili come diritto d'autore o addirittura come marchio, se dotati di capacità distintiva.
- ii.* Una semplificazione delle procedure di registrazione affidate all'Ufficio Statale per la proprietà industriale (SIPO), all'Ufficio Marchi (SAIC) e all'Amministrazione nazionale per i diritti d'autore (NCA).
- iii.* L'introduzione di provvedimenti cautelari ai fini di rendere più efficace la tutela concessa ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Cioè, di azioni

³¹NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

volte a preservare eventuali prove o a far cessare comportamenti suscettibili di causare danni irreversibili al titolare del diritto o ad un altro soggetto interessato³².

- iv. Ampliamento del ruolo attribuito alle corti e concessione della possibilità di ricorrere in via giurisprudenziale verso i provvedimenti amministrativi sul riconoscimento e la protezione dei diritti di proprietà industriale. A partire dalla seconda metà degli anni '90, infatti, le corti si sono dotate di sezioni esclusive dedite alla gestione dei casi di IP, caratterizzate da un livello di specializzazione e professionalità piuttosto elevato.

La leadership cinese è comunque consapevole che dotarsi di un sistema di leggi è solo un primo passo verso una piena tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e per questo, a partire dal 2008, ha inserito i diritti IP fra gli obiettivi strategici del governo.

Si è provveduto alla creazione della Conferenza interdipartimentale per la realizzazione delle strategie di IP³³, così da sviluppare un più efficiente coordinamento fra i vari organi deputati alla tutela di tali diritti, e si sono avviate numerose campagne per la sensibilizzazione della società nei confronti della violazione di diritti di proprietà industriale³⁴.

Il 30 Novembre 2015 si è svolta in tutto il paese la 9° *Patent week*, il cui tema era quello di incrementare l'utilizzo e la

³²Si sottolinei che la possibilità di avvalersi di misure cautelari in una materia diversa dal diritto di proprietà industriale ed intellettuale sia stata affermata in Cina solo nel 2012. Con quest'ultima revisione della Legge di Procedura Civile i soggetti potranno avvalersi di tali misure anche per azioni civili ed arbitrati in materia diversa dalla proprietà industriale.

³³Così nel rapporto annuale dello *State Intellectual Property Office (SIPO)* all'indirizzo <http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010.pdf>.

³⁴NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

protezione IP per aiutare l'imprenditorialità di massa e l'innovazione. L'evento principale è stato il lancio del sito internet *Cina Intellectual Property Network* (www.cneip.org.cn) una piattaforma pubblicitaria volta a diffondere lo sforzo del SIPO sull'assistenza all'imprenditoria e all'innovazione e capace di fornire agli utenti informazioni precise e aggiornate sulla materia³⁵.

Proprio la necessità di sostenere le "creazioni cinesi" potrebbe trasformarsi nel più potente incentivo alla nascita di un sistema di tutela dell'IP veramente efficiente.

Condizione fondamentale per il paese destinato a divenire la "culla" delle prossime generazioni di invenzioni³⁶.

3. La Cina un possibile sbocco per il *Design* italiano

"Quando la Cina si sveglierà il mondo tremerà" così proferiva Napoleone dopo aver letto la relazione di viaggio del suo primo ambasciatore in Cina *Lord McCartney* e così riprendeva Lenin poco prima di morire: la profezia si è avverata.

La forza di questo paese è una combinazione di vari elementi: le grandi dimensioni, l'inesauribile manodopera a buon mercato, le punte avanzate di modernità. Il Boom cinese, ormai, detta i ritmi e le regole del sistema in cui noi viviamo.

In un sondaggio del *Wall Street Journal*, rivolto ai presidenti delle maggiori multinazionali americane interrogati

³⁵CUI JINGSI, *The 9th China Patent Week Opens*, in *China Intellectual Property News*, 2015.

³⁶Così nel rapporto annuale dello *State Intellectual Property Office (SIPO)* all'indirizzo <http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010.pdf> e affermato dal direttore generale della WIPO.

su qual'è il fattore che ha il potere di cambiare il mondo, la risposta unanime è stata la Cina. Il XXI secolo non può che essere definito "il secolo cinese"³⁷.

Con l'aumento qualitativo e quantitativo dei consumatori cinesi³⁸ e con l'accesso alla casa di proprietà e agli altri beni di consumo, la Cina è diventata uno dei più importanti mercati verso cui le imprese produttrici, italiane ed estere, di beni di arredo o di consumo, di design e innovativi, si possono dirigere.

Lo sviluppo del mercato interno sta determinando, peraltro, un cambiamento rispetto a quelli che sono gli ordinari canali di distribuzione degli oggetti di massa: al posto degli immensi *shopping malls* e negozi monomarca si stanno sviluppando altre vie, che si rilevano molto compatibili con l'esperienza e la cultura cinese, quali i *factory outlets* e i siti web. Ciò permette agli operatori di tutto il mondo di disporre di una molteplicità di canali di distribuzione in grado di penetrare in modo più capillare nel vasto territorio cinese³⁹.

Le imprese italiane, capaci di proporre alla Cina beni di elevata qualità e di stile, sempre più considerati dai consumatori cinesi, si pongono in prima linea nella competizione per l'accaparramento di quote di mercato.

Va da sé la necessità di pianificare una strategia sia con riguardo al metodo distributivo da adottare, che nella maggior

³⁷RAMPINI, *Il secolo cinese: storie di uomini città e denaro dalla fabbrica del mondo*, Mondadori, Milano, 2005.

³⁸Nel 2005 la Cina è diventata il maggior consumatore mondiale di prodotti industriali e agricoli sottraendo il primato agli Stati Uniti che lo detenevano da circa 100 anni (così RAMPINI, *Il secolo cinese: storie di uomini città e denaro dalla fabbrica del mondo*, Mondadori, Milano, 2005).

³⁹PICCINALI, *Nuovi modelli di distribuzione in Cina e gestione di diritti IP e criticità per le imprese italiane*, in *Dir. ind.*, 2014.

parte dei casi non può prescindere da un *partner* locale, quanto alla protezione dei propri diritti di proprietà industriale fin dal momento in cui l'impresa decide di affacciarsi sul mercato del "Dragone"⁴⁰.

In altre parole, le imprese devono porre in essere una serie di accortezze già prima di iniziare a distribuire i propri prodotti, considerando che, con il problema del cd. "enforcement", sarà difficile ottenere a posteriori un'adeguata tutela in sede amministrativa o giudiziaria in virtù di un accentuato atteggiamento protezionistico da parte delle autorità locali a tutela delle ragioni degli operatori cinesi.

In questo quadro, approfondire la conoscenza della legislazione cinese a tutela della forma del prodotto, anche in virtù delle recenti riforme, non può che essere un punto di forza per le imprese italiane.

4. I marchi di forma in Cina

La lettura della disciplina e della giurisprudenza cinese in materia di marchi di forma non desta a prima vista grandi sorprese per l'interprete europeo.

La legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese⁴¹ appare, infatti, ispirata alla direttiva europea (2004/48/CE), in quanto esclude dalla registrazione: "le forme che sono unicamente derivanti dalla natura del prodotto e quelle dettate dalla necessità di

⁴⁰PICCINALI, *Nuovi modelli di distribuzione in Cina e gestione di diritti IP e criticità per le imprese italiane*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁴¹Legge approvata il 23 agosto del 1982 nel corso della XXIV sessione della V Assemblea Popolare nazionale. Emendata per la prima volta nel 1993 poi nel 2001 e infine con l'emendamento sulla legge Marchi approvato il 30 agosto del 2013, dalla quarta sessione plenaria del comitato permanente della XII Assemblea Popolare Nazionale.

ottenere risultati tecnici o di far conseguire al prodotto un valore effettivo”⁴²(art. 12).

Oltre a questo, l’ordinamento cinese conosce la possibilità di registrare validamente marchi originariamente privi di carattere distintivo, ma che lo hanno acquisito attraverso l’uso: “I marchi che attraverso l’uso hanno acquisito carattere distintivo e sono facilmente distinguibili possono essere registrati”⁴³(art. 11 2° comma). Naturalmente, l’acquisizione di carattere distintivo non renderà tutelabili quei segni rientranti nelle categorie escluse⁴⁴ dalla registrazione⁴⁵.

Possiamo sostenere, quindi, che l’esperienza cinese ha preso consapevolezza dei problemi emersi a livello europeo sui marchi di forma e, in particolar modo, sulle questioni relative alla valutazione del carattere distintivo degli elementi

⁴²Così CAVALIERI, *Leggi tradotte della repubblica popolare cinese III: leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Giappichelli, Torino, 2006; e in WAN HUI DA LAW FIRM & IP AGENCY, *Trademark law of the P.R.C comparative table: 2001 law & 2013 amendad law*, in www.wanhuida.com, 11 Settembre 2013.

⁴³CAVALIERI, *Leggi tradotte della repubblica popolare cinese III: leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Giappichelli, Torino, 2006.

⁴⁴Ad esempio l’art. 10 della legge marchi, così come emendato nel 2013, prevede che non possono essere registrati come marchi i simboli identici o simili: 1) al nome dello stato, alla bandiera nazionale, all’inno, alle decorazioni della Repubblica Popolare cinese, ad edifici simbolici di un luogo ecc; 2) ai nomi di stato, alle bandiere, agli emblemi militari ecc. di paesi stranieri, salvo il loro consenso: 3) ai nomi, alle bandiere, agli stemmi di organizzazioni internazionali-intergovernative, salvo il loro consenso e purché non inducano in errore la collettività; 4) a timbri di ispezione e di garanzia, salvo siano autorizzati; 5) al nome o al simbolo della “Croce Rossa” o della “Mezzaluna Rossa”; 6) simboli discriminatori verso alcuni gruppi etnici; 7) quelli ingannevoli che siano in grado di indurre in errore il pubblico e identificare in maniera sbagliata la provenienza e la qualità della merce; 8) danneggiano la morale socialista o esercitano altre influenze negative (in WAN HUI DA LAW FIRM & IP AGENCY, *Trademark law of the P.R.C comparative table : 2001 law & 2013 amendad law*, in www.wanhuida.com, 11 Settembre 2013).

⁴⁵SARTI, *La registrazione dei marchi di forma in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

tridimensionali, nonché, sulla presenza di una funzionalità tecnica o di un valore sostanziale della forma⁴⁶.

Al di là di queste somiglianze fra la disciplina del continente europeo e quella del “paese del Dragone”, una lettura più attenta dell’esperienza cinese ci permette di rilevare un differente approccio delle corti di fronte alla violazione dei diritti conferiti al titolare del marchio di forma.

Mentre l’esperienza europea, e in specie quella italiana, è ispirata a criteri di valutazione della contraffazione tendenzialmente rigidi, che non lasciano spazio ad una comparazione degli interessi in gioco, la prospettiva cinese lascia trasparire valutazioni più articolate.

Più precisamente, nella prospettiva europea, la necessità di rendere disponibile a tutti la forma (cd. imperativo di disponibilità) può escludere la possibilità di registrarla come marchio⁴⁷. Nel caso, però, che la registrazione avvenga, la disponibilità della forma non potrà essere valorizzata per giustificare l’utilizzazione di segni simili da parte di terzi. Tanto meno, potrà essere rilevata la buona fede dell’utilizzatore nell’accreditamento del proprio prodotto o la riduzione del rischio di confusione derivante dall’utilizzazione di differenti etichette bidimensionali⁴⁸.

La giurisprudenza cinese, invece, è priva di un rigoroso inquadramento concettuale degli elementi rilevanti nel giudizio di contraffazione dei marchi tridimensionali. Ad esempio nel

⁴⁶WANG ZE, *Examination of three dimensional marks*, in *China Patent and Trademarks*, 2008.

⁴⁷In tal senso Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, c-102/7, Adidas, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009.

⁴⁸SARTI, *La registrazione dei marchi di forma in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

caso *Nestlé*⁴⁹, relativo all'imitazione di un marchio costituito dalla forma di una bottiglia, la Corte, sia di prima istanza che di appello, ha ritenuto che, benché il convenuto utilizzi una forma identica o simile, senza il consenso del titolare, questo uso non è in grado di generare confusione nei consumatori e non costituisce violazione di altrui diritto. Le motivazioni su cui si fonda questa decisione sono riconducibili: alla buona fede del convenuto (*Master Sauce Ltd*); al basso livello di reputazione del marchio del querelante (*Nestlé*), mentre quello del preteso imitatore risultava assai noto presso il pubblico; infine, all'apposizione di un'etichetta differente sulla bottiglia del presunto contraffattore⁵⁰.

Al contrario, etichette dissimili non hanno scongiurato il giudizio di contraffazione nel caso *Toblerone e Ferrero*⁵¹.

⁴⁹*Nestlé SA vs. Master Sauce Co. Ltd.* Nel luglio del 1995 Nestlé ottenne in Cina la registrazione come marchio tridimensionale di un bottiglia marrone quadrata. Tuttavia, tale forma era utilizzata da un'impresa cinese, la *Master Sauce Co. Ltd.*, quale contenitore della propria salsa di soya fin dal 1983. Dopo una serie di solleciti pervenuti dalla *Nestlé*, nel novembre del 2008 la *Master Sauce Co. Ltd.* presenta ricorso, alla al tribunale intermedio di *Jiangmen City*, sostenendo che l'utilizzo della bottiglia marrone quadrata non costituiva violazione del marchio registrato dalla *Nestlé*. Per i motivi sopra detti, tanto questo tribunale quanto l'alto tribunale di *Guangdong*, in sede di appello, sosterranno la non violazione dei diritti altrui da parte della *Master Sauce Co. Ltd.*

⁵⁰RANJARD, ZHU, *A registered three-dimensional trademark is denied protection*, in www.wanhuida.com, 2010.

⁵¹La ricorrente *Ferrero* spa è stata fondata nel 1946 in Italia e nel febbraio del 1948 i prodotti della serie *Ferrero Rocher* sono stati introdotti sul mercato cinese. La società resistente la *Mangtesha Company* è stata fondata nel 1991 e ha cominciato a produrre cioccolatini. Le fondamentali caratteristiche della confezione e le relative decorazioni dei suoi prodotti sono identici a quelle della *Ferrero Roche*. Dopo una sentenza di primo grado che l'ha vista soccombente, la *Ferrero* ha presentato ricorso alla Corte Superiore del Popolo di *Tianjin* che ha sancito: " Il cioccolatino *Tresor Dore* ha utilizzato delle confezioni e delle decorazioni identiche a quelle dei prodotti *Ferrero Roche*. La *Mangtesha Company* non può dimostrare che il Design di tali confezioni e decorazioni sia un prodotto della propria originalità. Si può quindi concludere che la

L'etichetta simile è servita, infine, a fondare la contraffazione del caso *Chivas*⁵².

Tuttavia, la decisione *Nestlé* è stata considerata dalla Corte Suprema del Popolo come uno dei 50 casi di IP più influenti nel 2010, indice, questo, della propensione della Corte verso le argomentazioni fondanti la sentenza⁵³.

Anche se non è chiaro se l'elemento dell'etichettatura nelle sentenze suddette sia considerato autonomamente o al fine di fondare la buona fede del presunto contraffattore, rimane sicuramente incerto l'inquadramento che il sistema cinese ha del rapporto fra la valenza distintiva delle componenti grafiche e quella della forma del prodotto⁵⁴.

Possiamo comunque sostenere che le oscillazioni della giurisprudenza cinese riflettono non solo l'incertezza derivante dalla novità delle questioni, ma anche alcune peculiarità del

società ha utilizzato senza autorizzazione confezioni e decorazioni altrui. In base ai principi morali e commerciali di onestà e fiducia il prodotto Tresore Dore non potrà essere considerato noto se il successo è avvenuto tramite concorrenza sleale " (così nel ricorso proposto da Ferrero S.p.a. contro Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd e Zhengyuan Distribution Co., Ltd of Tianjin ETDZ per concorrenza sleale, in www.leggcinesi.it, 2006).

⁵²La *Chivas* è una società produttrice di *whisky* e proprietaria di una serie di marchi fra cui il marchio tridimensionale concernente la forma della bottiglia. La *Yantai Aowei Winery Co., Ltd* e *Yantai Chivas Winery Co., Ltd* producono e vendono prodotti con il marchio *Elysee Regal Whisky* nella città di *Yantai*. La bottiglia del loro prodotto, ovviamente, copia la forma unica della bottiglia di *Chivas Regal 12 Years Old*. Allo stesso modo, si era riprodotto l'etichettatura, l'imballaggio e il marchio *Chivas Brother* sul fondo della bottiglia. Viene aperta una causa e il Tribunale intermedio di *Hangzhou* che riconosce la contraffazione di tutti i marchi di proprietà della *Chivas* fra cui il marchio di forma. In conformità con la legge cinese, il giudice ordina agli imputati di cessare immediatamente gli atti di contraffattori, di fare delle scuse sui giornali, e pagare un importo di 500.000 *yuan* come danni (così in WANG e ZANG, *Chivas won the first 3D trademark infringement verdict in China*, in www.wanhuida.com, 2011).

⁵³RANJARD, ZHU, *A registered three-dimensional trademark is denied protection*, in www.wanhuida.com, 2010.

⁵⁴SARTI, *La registrazione dei marchi di forma in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

mercato con cui ha a che fare. Quest'ultimo è caratterizzato da notevoli dimensioni e da un'apertura al commercio internazionale che si è dovuta svolgere a tappe.

In questo modo, si sono creati gruppi di consumatori diversificati che rendono difficile calare la valutazione del rischio di confusione all'interno di un parametro unitario come quello del "consumatore medio".

In tale contesto è spiegabile la tendenza dei giudici cinesi a ragionare non solo in termini di "rischio di confusione" o di "appropriamento della notorietà", ma, anche, a bilanciare caso per caso gli interessi in conflitto valorizzando il contesto di utilizzazione concreta del marchio tridimensionale.

Qui, elementi quali la buona fede del soggetto presunto contraffattore e segni bidimensionali, come le etichette, possono ridurre il rischio di confusione.

In simili situazioni, la valutazione della buona fede serve a valorizzare non tanto lo stato soggettivo del presunto imitatore, ma a valutare la meritevolezza dell'interesse a mantenere l'accreditamento del segno presso il pubblico cinese.

La clausola della buona fede⁵⁵ consente, quindi, di impedire al registrante di far valere il suo diritto per modificare la percezione dei consumatori.

In conclusione, dobbiamo specificare che in Cina non è facile ottenere la registrazione di un marchio tridimensionale. Le autorità tendono ad applicare criteri rigorosi al momento del controllo delle domande di registrazione cosicché un numero

⁵⁵Questa valorizzazione della clausola della buona fede non è priva di interesse per l'interprete europeo tant'è che è emersa nell'ordinanza di remissione alla Corte di giustizia UE della questione di registrabilità della forma del coniglio di cioccolata della *Lindt*. Non si esclude, quindi, che in futuro la buona fede possa essere valorizzata anche nel nostro sistema.

limitato di marchi tridimensionali riesce ad ottenerla. Inoltre, come abbiamo visto, anche se il proprietario riesce ad ottenere la registrazione, proteggere e far rispettare il marchio tridimensionale, in questo Paese, è spesso difficile.

Per tutte queste ragioni, molti imprenditori, hanno iniziato a registrare il disegno delle forme dei loro prodotti come marchi bidimensionali. Ad esempio la società *Absolut Aktiebolag*, produttrice di *vodka*, è riuscita a tutelare la forma della propria bottiglia attraverso la registrazione della raffigurazione bidimensionale della bottiglia medesima⁵⁶.

5. La protezione del *Design* registrato

Mentre il brevetto per invenzione veniva considerato l'*asset* IP di maggior valore, il brevetto per *Design* rimaneva confinato al livello più basso tra le varie forme di protezione garantite dal diritto cinese. Tuttavia, negli ultimi anni il crescente interesse per l'innovazione e la maggior qualità della vita, ha enfatizzato il valore dell'*industrial design* anche nel mondo del diritto. Il *design*, infatti, contribuisce a determinare l'aspetto e la percezione degli oggetti che utilizziamo quotidianamente: dalle opere di artigianato all'elettronica di consumo, dagli edifici alle biciclette, dalla moda all'arredamento⁵⁷.

Il diritto cinese prevede la tutela del *Design* all'interno del sistema brevettuale ossia all'interno della legge brevetti introdotta nel 1984, riformata da ultimo nel 2008, e sottoposta

⁵⁶ZHANG e YAN, *Two-dimensional trademark helps to protect three-dimensional bottle shape*, in www.wanhuida.com, 15 Dicembre 2014.

⁵⁷CHEN, *La protezione del Design dei prodotti di arredamento in Cina*, in *il Dir. ind.*, 2014.

ad una bozza di emendamento, ancora in fase di approvazione, nel 2015. Nella R.P.C, a differenza dell'ordinamento comunitario, non vi è, quindi, una disciplina del *Design* diversa da quella dei brevetti. Sennonché, la previsione di norme ad *hoc* per il disegno industriale non fa altro che riconoscere, seppur implicitamente, le profonde differenze fra quest'ultimo, i brevetti per invenzione e i modelli di utilità⁵⁸.

L'art. 2 comma 3° della legge brevetti, così come emendata nel 2008, si riferisce con il termine *Design* a "*qualsiasi nuova soluzione estetica applicata alla forma di un prodotto o ad una sua combinazione, nonché alla combinazione del colore, della forma o della struttura di un prodotto, che abbia un pregio estetico ed idoneo ad applicazioni industriali*⁵⁹". Sottolineiamo, che la bozza del quarto emendamento alla legge brevetti, pubblicata dal SIPO il 1 aprile del 2015 per sottoporla a commenti pubblici, aggiunge la possibilità di proteggere non solo il disegno complessivo, ma anche una sua parte (*Design parziale*)⁶⁰. L'introduzione di questa modifica garantirebbe una tutela più completa in linea con la tendenza internazionale. Precisiamo che la tutela giuridica del disegno industriale non si estende alla confezione del prodotto, in quanto essa non è una vera e propria parte del

⁵⁸CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

⁵⁹FORMICHELLA, TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese, Vol. 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio, Edizione italiana e cinese*, Giappichelli, Milano, 2014. In virtù di un'altra traduzione del testo cinese dell'articolo per design s'intende "la forma, il motivo di un prodotto, o la loro combinazione, o la combinazione del colore con la forma e con il motivo del prodotto, che siano dotati di gradevolezza estetica ed adatti ad uno sfruttamento industriale" (così in CHEN, *La protezione del Design dei prodotti di arredamento in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014).

⁶⁰CHANGHUI, *Main amendments in draft of fourth amendments to the Chinese Patent Law*, King&Wood Mallesons' Intellectual Property Group, Maggio 2015 (disponibile anche all'indirizzo www.chinalawinsight.com).

prodotto il cui *design* è tutelato o s'intende tutelare, ma semplicemente l'imballaggio esterno che serve ad agevolare il suo trasporto e in alcuni casi la vendita. E' opportuno, quindi, stare attenti a non confondere la confezione o il *packaging* con il *design* tutelato⁶¹.

Tornando alla definizione dell'art. 2, possiamo ricavare quasi tutti i requisiti che vengono in considerazione nel giudizio di validità del disegno industriale e cioè: la novità, il valore estetico, l'applicabilità industriale e l'assenza di conflitto con altri diritti IP. A questi si aggiunge quello che viene definito come l'originalità del *design*.

L'art. 23 della legge brevetti specifica al primo comma che si considera nuovo il disegno che, alla data di presentazione della domanda, non è incluso in un progetto esistente, cioè non è noto al pubblico sia nazionale che estero, e non è stato oggetto di una precedente domanda di registrazione sfociata in certificato di brevetto reso pubblico dopo la data di presentazione della domanda⁶².

Al secondo comma, invece, definisce originale quel *design* che, rispetto ad una soluzione estetica già esistente o alla combinazione delle caratteristiche di soluzioni estetiche già esistenti, abbia caratteristiche distintive rilevabili.

Il concetto di originalità del *design*, così definito, tende in linea di fatto a coincidere, nella funzione, con il carattere individuale del *design* comunitario (e in specie italiano). In entrambi gli ordinamenti la valutazione di questi elementi

⁶¹SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in il *Dir. Industriale*, 2014.

⁶²FORMICHELLA, TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese, Vol. 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio, Edizione italiana e cinese*, Giappichelli, Milano, 2014.

avviene sulla base della "impressione generale" che il disegno suscita rispettivamente nell'utilizzatore informato comunitario e nel *normal consumer* cinese. Almeno a prima vista, quindi, sembra essere molto diversa la prospettiva che viene presa in considerazione e questo viene ulteriormente confermato se si rileva che, a differenza dell'ordinamento italiano e comunitario, nel sistema cinese la valutazione sulla sussistenza, o meno, dell'originalità può essere effettuata anche combinando più anteriorità, attraverso un vero e proprio "mosaico" di modelli diversi⁶³.

In realtà, come è stato osservato nella dottrina occidentale, un modello che pur combinasse singole caratteristiche già note di diversi modelli anteriori non produrrebbe alcuna sensazione di *deja vu*. Non avvicinandosi nell'impressione generale a nulla che l'utilizzatore informato abbia precedentemente conosciuto. La capacità, quindi, di combinare anteriorità del "*normal consumer*" cinese parrebbe un controsenso trattandosi di una caratteristica propria di un *designer* piuttosto che di un consumatore "*normal*". In altre parole, il *normal consumer* non sarà in grado di giudicare come non originale un disegno che sia composto di anteriorità combinate fra loro.

Quest'ultima osservazione ci porta anche ad analizzare la figura del "*normal consumer*". Nel corso dell'approvazione della terza riforma della legge brevetti, nel 2008, si è discusso sull'abolizione di tale figura, almeno per quanto riguarda la validità del *design*, e la sua sostituzione con quella del *designer*.

⁶³CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015, pag. 2.

Nonostante gli sforzi di certa parte della dottrina non si è mai giunti a tale modifica, confermando la diversità del *design* rispetto al brevetto per invenzione e al modello di utilità: la novità e l'originalità di quest'ultimi viene infatti valutata nell'ottica della persona "skilled in the art"⁶⁴.

In assenza di una specifica definizione legislativa le *Guidelines of patent examination* del 2010 specificano che "L'esame di un brevetto per design deve essere effettuato secondo la conoscenza e la capacità cognitiva di un normale consumatore del prodotto che incorpora il brevetto in questione. Le diverse categorie di prodotti hanno diversi consumatori e un normal consumer di una certa categoria deve avere le seguenti caratteristiche:

(1) conoscenza dei disegni e dei metodi di progettazione comunemente usati e incorporati nei prodotti identici o simili a quello che incorpora il brevetto in questione, prima della sua data di deposito. Ad esempio, un normale consumatore di automobili deve conoscere le vetture presenti sul mercato ed avere informazioni di carattere generale sulle medesime. Conoscere i tipi di metodi di progettazione comunemente usati, di trasformazione, combinazione, sostituzione, ecc.

(2) capacità di distinguere le differenze di forma, disegno e colore tra i prodotti di design, senza, però, far riferimento a piccole variazioni"⁶⁵.

Inoltre, sempre in virtù di una lacuna nella disciplina, la dottrina e la giurisprudenza sono intervenute evidenziando un'identità del soggetto dalla cui prospettiva viene effettuato il

⁶⁴CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

⁶⁵GUIDELINES OF PATENT EXAMINATION (2010) , State intellectual property office of the people's Republic of China (SIPO), Intellectual property publishing house, in www.sipo.gov.cn, 2010.

giudizio di validità e di contraffazione. Cioè il *normal consumer* funge da parametro sia nel giudizio di validità che in quello di contraffazione. La suddetta posizione, sicuramente maggioritaria, non è però unanime: ad esempio la stessa *High People's Court* di Pechino, nel giudizio di contraffazione, ha fornito un'altra definizione delle capacità cognitive del *normal consumer*, specificando che questo non solo deve avere una conoscenza specifica del settore di cui fa parte un certo *design*, ma anche degli sviluppi dello stesso prima della data di deposito del brevetto.

Esprimendo, così, una delle teorie⁶⁶ che tuttora si fronteggiano a livello giurisprudenziale, quella dello "*state of use*", in base alla quale, il *normal consumer* deve essere valutato come il soggetto che usufruisce del *design* incorporato nel prodotto in uso⁶⁷.

Al fine di una maggior chiarezza di questa figura, e di conseguenza dell'intero sistema, non si può che concordare con

⁶⁶Teorie sulla figura del *normal consumer* si sono sviluppate sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. In dottrina i due orientamenti sono:

1. la contraffazione deve essere valutata nella prospettiva di una sorta di consumatore medio
2. la contraffazione deve essere valutata prendendo come riferimento la persona "*ordinarily skilled in the art*" cioè lo stesso soggetto considerato nel giudizio di validità delle invenzioni e dei modelli di utilità

In giurisprudenza, invece, altri 2 sono gli orientamenti e cioè:

1. la teoria dello "*psychological attentive state*", normalmente affermata dall'*Intermediate Court* di Pechino, in base alla quale solo coloro che sono psicologicamente in uno stato di attenzione in relazione al prodotto incorporante il brevetto per design avrebbero la capacità di valutare l'identità fra il brevetto per *design* e il *design* che viene rivendicato come anteriorità
2. la teoria dello "*state of use*", sostenuta dalla *High People's Court* di Pechino e confermata dalla *Supreme Court*, in virtù della quale il *normal consumer* deve essere valutato come il soggetto che usufruisce del *design* incorporato nel prodotto in uso.

⁶⁷CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

quella parte della dottrina cinese che chiede un intervento della Suprema Corte attraverso una sua interpretazione che possa rendere più chiara ed organica la definizione di questo soggetto.

In conclusione, lo sviluppo della nozione di “*normal consumer*” cinese va sempre più nella direzione di quella dell’utente informato comunitario, pur non coincidendo con essa, ed elevando così lo *standard* del giudizio di originalità del *design*. Per questo, nelle strategie aziendali, si deve sempre valutare che nel depositare o meno un modello nella R.P.C., oltre alla regola della novità assoluta, viene in rilievo il fatto che la validità del proprio modello sarà vagliata alla stregua del giudizio del “*normal consumer*”.

5.1. Presentazione della domanda e durata del Design

A norma dell’art. 27 l.b., il richiedente ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio brevetti una richiesta scritta unitamente a un disegno o ad una fotografia del *design* per cui si chiede la registrazione, ad una breve descrizione e ad un’eventuale documentazione rilevante⁶⁸. La presentazione di disegni o fotografie specifiche è di fondamentale importanza, in quanto, l’ambito di protezione conferito dalla disciplina sarà limitato al *design* del prodotto così come risulta da quest’ultime, mentre la breve descrizione può essere utilizzata solo per integrare quanto raffigurato nelle stesse⁶⁹.

La domanda di brevettazione del *Design* in Cina non è sottoposta ad un esame sostanziale ma solo ad una verifica

⁶⁸Art. 27 legge Brevetti.

⁶⁹Art. 59 legge Brevetti.

formale preliminare. Se tale esame preliminare non rileva motivi di rifiuto della domanda, la tutela viene concessa e dispiega i suoi effetti a partire dalla data della pubblicazione. Da tale momento, nessuno può utilizzare il *design* brevettato se non con il consenso del titolare, ad esempio producendo, offrendo in vendita, vendendo o importando il prodotto coperto da *design*⁷⁰.

La mancanza di un esame preliminare è una delle differenze più significative fra il sistema cinese e quello occidentale. Questo comporta che molte società cinesi non depositino domande di *design* di loro creazione ma bensì domande contenenti prodotti di imprese straniere, con lievi modifiche, che potranno permanere nel sistema fino a che l'impresa ideatrice non intenda un'azione .

Quindi, in virtù di fenomeni così massicci di copiatura, una delle possibili soluzioni che il legislatore cinese dovrà considerare nelle prossime riforme è quella della previsione di un esame sostanziale al momento del deposito della domanda. Con la normativa attuale, l'esame sostanziale della sussistenza dei requisiti di brevettabilità si avrà solo nel caso in cui venga proposta azione di nullità del *design* al *Patent Re-examination Board*, non essendo nemmeno prevista una procedura di opposizione⁷¹.

Si deve tuttavia sottolineare che con la *Decision of SIPO on the Amendments of Guidelines for Patent Examination (2013)*⁷² si

⁷⁰CHEN, *La protezione del Design dei prodotti di arredamento in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁷¹CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

⁷²Examination According to Article 23.1: *In the preliminary examination, the examiner shall examine whether a design application obviously does not comply*

è reso più severo l'esame preliminare pur non raggiungendo il livello di un vero e proprio esame sostanziale come quello che si ha nel giudizio di nullità. Nemmeno la bozza del quarto progetto di emendamento della legge brevetti fa riferimento ad un possibile esame sostanziale al momento della presentazione della domanda.

Infine, per quanto riguarda la durata della tutela brevettuale del design l'art. 42, attualmente in vigore, sancisce una privativa di 10 anni che decorrono dalla data di presentazione della domanda. Su questo punto la bozza di emendamento di cui sopra prevedrebbe un prolungamento fino a 15 anni. In questo modo la Cina si equiparerebbe a molti altri paesi, nonché a quanto previsto negli accordi dell'Aia (1999)⁷³.

6. Il modello di utilità

Occorre precisare che la disciplina cinese, come quella europea, tutela la soluzione di un problema tecnico attraverso l'istituto del modello di utilità. Con modello di utilità⁷⁴ deve intendersi una soluzione tecnica nuova, proposta per la forma e la struttura di un prodotto, che dà al prodotto stesso una

with Article 23.1, and may examine whether a design application obviously does not comply with Article 23.1 based on the obtained information of related prior design or conflicting applications. Where a design application might concern an abnormal application, such as an application obviously plagiarizing prior design or with repeatedly-submitted substantially identical content, the examiner shall examine whether the design application obviously does not comply with Article 23.1 based on the prior art document obtained through search or information obtained through other approaches" (disponibile all'indirizzo www.hfgip.com).

⁷³CHANGHUI, *Main amendments in draft of fourth amendments to the Chinese Patent Law*, King&Wood Mallesons' Intellectual Property Group, Maggio 2015 (disponibile anche all'indirizzo www.chinalawinsight.com).

⁷⁴Art. 2 comma 3° leggi brevetti.

particolare efficacia o comodità di applicazione e di impiego⁷⁵.
La sua durata è la medesima del brevetto per *design*, 10 anni.

7. La protezione in assenza di registrazione: diritto d'autore e concorrenza sleale

Il concetto di disegno comprende sia l'idea di voler realizzare un determinato disegno sia la realizzazione grafica e quindi la "forma" in cui viene a concretizzarsi l'idea. In altre parole, l'idea rappresenta l'elemento soggettivo dell'attività di disegno mentre la forma, in cui il disegno si manifesta, è l'elemento oggettivo. Questi due elementi si completano a vicenda ed è soltanto il grado di creatività che varia a seconda della complessità dell'opera da realizzare.

Alla luce della definizione di "disegno industriale" contenuta nella legge brevetti non possiamo che affermare che il "disegno bidimensionale" rientra in questa categoria. Il disegno bidimensionale o decorativo è, infatti, per l'ordinamento cinese, un disegno in due dimensioni che sprigiona la creatività e la professionalità dell'autore dello stesso e che si può concretizzare anche sul *packaging* dei prodotti, nelle pubblicità e sulle pagine *web*. Oltre a questi, anche gli schizzi architettonici degli edifici, i disegni degli ambienti interni, i disegni dei prodotti industriali ecc. sono tipologie di disegno bidimensionale.

Così inquadrati, i disegni bidimensionali possono essere protetti con il brevetto per *design*⁷⁶, nel caso in cui soddisfino il

⁷⁵SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in il *Dir. ind.*, 2014.

⁷⁶Quanto alla Legge sui brevetti cinesi è opportuno ricordare che requisiti per poter accedere alla tutela sono molto rigidi, ed è piuttosto difficile per un

requisito della novità, oppure con il diritto d'autore, nel caso in cui siano decorativi e cioè considerabili opera dell'ingegno.

Nella dottrina cinese, con il termine opera ci si riferisce a tutti i risultati creativi raggiunti dall'artista nel campo della letteratura, dell'arte, della tecnologia, dotati di estrinsecità⁷⁷, originalità, liceità, riproducibilità.

Quindi, affinché alcuni disegni presenti sul *packaging*, disegni di libri, pubblicità, pagine web, edifici, prodotti industriali, così come i bozzetti di vestiti e di accessori delle case di moda, possano godere della tutela autorale è necessario che siano percepiti come unici e originali dalle persone.

Inoltre, la tutelabilità del disegno bidimensionale attraverso il diritto d'autore è deducibile dall'art. 3 della stessa legge. Questo dispone che devono essere considerati come "opera" i disegni relativi alle opere ingegneristiche, prodotti, mappe, schemi, altri prodotti grafici e modelli⁷⁸.

disegno bidimensionale soddisfarli. Nel caso in cui, però, quest'ultimo presenti tutti i requisiti richiesti per essere brevettato, la tutela brevettuale potrà accumularsi con quella garantita dalla legge sul diritto d'autore, sempre che il disegno ne soddisfi parimenti i requisiti (così ANLING, *La tutela del Design nel diritto Cinese in assenza di registrazione: diritto d'autore e concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 2014).

⁷⁷L'opera deve essere dotata di una forma esteriore percepibile.

⁷⁸In merito riportiamo la traduzione dell'art. 3 fornita da CAVALIERI, *Leggi tradotte della repubblica popolare cinese III: leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Giappichelli, Torino, 2006: "Il termine "opere" utilizzato in questa legge include creazioni letterarie, artistiche, creazioni nel campo delle scienze naturali, sociali, di ingegneria, di tecnologia ed affini, realizzate nelle forme seguenti:

1. Opere in forma scritta;
2. Opere orali;
3. Opere musicali, drammatiche, recitative e/o musicali a carattere tradizionale, popolare o locale, coreografiche, acrobatiche;
4. Opere d'arti figurative ed architettoniche;
5. Opere fotografiche;
6. Opere cinematografiche ed opere realizzate con procedimenti analoghi a quelli delle opere cinematografiche;

Per quanto concerne le forme tridimensionali, l'emendamento alla legge cinese sul diritto d'autore, proposto nel 2014, aumenterebbe il numero di opere proteggibili ricomprendendovi le "opere di arte applicata", cui si riconosce tutela per un periodo di 25 anni, e le "opere tridimensionali"⁷⁹.

Tuttavia, anche in assenza di uno specifico riferimento al concetto di "opera d'arte applicata all'industria", si sono presentati, nel corso degli anni, non pochi casi di tutela conferita dal diritto d'autore a tali tipologie di opere, purché dotate di valore artistico e di carattere creativo⁸⁰. In tal senso la seconda *Intermediate Court di Beijing* ha riconosciuto il diritto d'autore sul vaso da bagno per bambini "spidy"⁸¹: prodotto dalla peculiare forma di coniglio che per la corte soddisfaceva i requisiti di originalità e di valore artistico tali da ottenere la tutela. O ancora la medesima Corte di Pechino ha riconosciuto la tutela autorale per la lampada "Avignon"⁸² come "opera d'arte con funzione pratica"⁸³.

In Cina, come in Italia, il diritto d'autore è un diritto che nasce con la creazione di un'opera, senza obbligo di registrazione. Qui, però, a differenza del nostro Paese, si può provvedere volontariamente alla registrazione del proprio diritto d'autore. In questo modo, si rende più semplice la

7. Piani di opere di ingegneria, piani di prodotti industriali, mappe, schemi, ed altre forme di illustrazione grafica e di modelli;

8. Programmi per elaboratore;

9. Altre opere indicate da leggi e regolamenti amministrativi".

⁷⁹BECONCINI, *Cina: bozza dell'emendata legge sul copyright*, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 25 Luglio 2014.

⁸⁰SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁸¹Beijing No.2 Intermediate Court, No.12293, 2008.

⁸²Beijing No.2 Intermediate Court, No.17315, 2006.

⁸³DING XIANJIE, *Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice*, King & Wood Mallesons, November 2012.

protezione considerando che il principio base della legge sul *copyright* è quello della priorità della registrazione del diritto d'autore sull'opera⁸⁴.

Si deve tuttavia notare che gli autori di disegni sono piuttosto pigri nel provvedere a registrare i propri lavori: su un totale di 997.350 registrazioni nel 2014 solo 4.116 erano i disegni e 59 i modelli⁸⁵.

Nel 2011 la *National Copyright Administration* (NCA), cercando di rendere più efficace la tutela autorale, ha promosso l'iniziativa di pubblicare periodicamente una lista delle opere dell'ingegno di rilievo per le quali si teme la violazione del diritto d'autore che le tutela⁸⁶.

Sottolineiamo che, in seguito all'adesione alla Convenzione di Berna, il Consiglio di Stato cinese ha emanato un regolamento di attuazione della normativa internazionale sul diritto d'autore e ha così conformato la durata della protezione ai 25 anni, decorrenti dalla creazione dell'opera⁸⁷.

Oltre al diritto d'autore, un ruolo di fondamentale importanza nella tutela delle forme dei prodotti, in assenza di una registrazione come brevetto di *design* o modello di utilità, è ricoperto dal diritto della concorrenza.

In realtà, fino a non poco tempo fa, si riteneva che anche la copia pedissequa della forma di un prodotto non poteva

⁸⁴ANLING, *La tutela del Design nel diritto Cinese in assenza di registrazione: diritto d'autore e concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁸⁵Statistica aggiornata all'ultima pubblicazione e disponibile sul sito www.NCA.it.

⁸⁶Fino ad ora le opere che hanno beneficiato di questo meccanismo di prevenzione e controllo sono state in prevalenza successi cinematografici o musicali ma ciò non toglie che sia utilizzabile anche dalle opere non registrate.

⁸⁷SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *Dir. Ind.*, 2014.

essere considerata atto di concorrenza sleale in quanto non era menzionata nell'art. 5 della legge sulla concorrenza sleale (1993). Quest'ultimo, infatti, proibisce al n. 2 l'uso senza autorizzazione di "nomi, packaging, decorazioni peculiari di prodotto noto o nomi, packaging, decorazioni simili ad un prodotto noto, così da creare confusione con il prodotto di un'altra persona"⁸⁸.

La questione è stata, però definitivamente decisa nel 2010 dalla *Supreme People's Court of China* in un caso riguardante la forma di una penna⁸⁹.

In questa occasione, la Corte ha cercato di delineare i contorni della tutela della forma del prodotto in base alla legge sulla concorrenza e ha stabilito che:

- con il termine "decorazione" di cui all'art. 5 s'intende "l'ornamento del prodotto progettato per abbellirlo" e questo può concretizzarsi in parole, modelli, colori ma

⁸⁸Art. 5 : "An operator may not adopt the following unfair means to carry to transactions in the market and cause damage to competitors:

1. passing off the registered trademark of another person;

2. using, without authorization, the name, packaging or decoration peculiar to well-known goods or using a name, packaging or decoration similar to that of well-known goods, so that his goods are confused with the well-known goods of another person, causing buyers to mistake them for the well-known goods of the other person;

3. using, without authorization, the business name or personal name of the other person on his own goods, leading people to mistake them for the goods of the other person;

4. forging or falsely using, on his goods, symbols of quality such as symbols of certification and symbols of famous and high-quality goods, falsifying the origin of his goods, and making false representations which are misleading as to the quality of the goods" (testo disponibile sul sito www.leggicinesi.it).

⁸⁹Dispute regarding use of specific decoration of the noted commodities without authorization between Retrial Applicants (Defendant) Ningbo Weiyada Pen Co., Ltd., Retrial Respondent (Plaintiff) Shanghai Zhonghan M&G Stationary Manufacture Co., Ltd., Defendants Ningbo Weiyada 52 Stationary Co., Ltd. and Shanghai Chengshuo Industry and Commerce Co., Ltd. -The Supreme People's court (2010).

anche in una forma, escluse quelle inappropriate alla decorazione⁹⁰.

- La disciplina concorrenziale funge, in particolari e limitate circostanze, da protezione supplementare: “finché la forma di un prodotto, precedentemente protetta da brevetto scaduto e diventata nota, usata da terzi, genera confusione tra il pubblico e vantaggi impropri nei confronti del precedente possessore, costituisce concorrenza sleale”. Questo significa che quando un brevetto scade non diventa automaticamente di pubblico dominio. Si potrà invocare una tutela concorrenziale quando è diventato noto presso il pubblico e l’uso della sua forma genera confusione.
- Non sono tutelabili le forme “dettate dalle proprietà intrinseche del prodotto, necessarie ad ottenere un risultato tecnico o per dare valore al prodotto”
- Con il termine “peculiari” utilizzato nell’articolo si vuole far riferimento ai caratteri distintivi di un prodotto.

Ricapitolando, il prodotto è proteggibile con riferimento alla disciplina sulla concorrenza se è noto, il *design* è in grado di far identificare il produttore e se quest’ultimo, quando è utilizzato da altri, genera fraintendimento e confusione nel pubblico⁹¹.

⁹⁰Tale interpretazione fornita dalla corte è simile al concetto di “trade dress” statunitense.

⁹¹HUI, RENJARD, *China expands shape protection*, Managing Intellectual Property: The Global IP Resource, in www.managingip.com, Maggio 2011.

8. Un mercato di riferimento: la tutela del *design* dei prodotti di arredamento

Con l'aumento della competizione sul mercato, la creazione di un *design* innovativo rappresenta un elemento di fondamentale importanza specialmente nel settore dell'arredamento, che negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti. L'industria dell'arredamento non si occupa più di produrre tavoli e sedie, ma si occupa di creare prodotti sinonimo di classe e di eleganza. I Paesi tradizionalmente *leader* nel settore della produzione di arredamento, come gli USA, l'Italia, la Germania, il Giappone, il Canada e la Francia, continuano a detenere una quota del mercato mondiale superiore al 70% grazie al *Know-how*, alla tecnologia impiegata e alle capacità manageriali⁹². Allo stesso tempo, capeggiati dalla Cina, alcuni Paesi in via di sviluppo hanno sfruttato i propri vantaggi competitivi e hanno gradualmente coperto il 30% del mercato mondiale⁹³.

Secondo le statistiche del governo cinese, in realtà, del 30%, sopra enunciato, ben il 25% è di loro produzione. La Cina, inoltre è il principale esportatore di mobili al mondo (con una quota di 53 miliardi di dollari nel 2015), anche se negli ultimi due anni c'è un evidente rallentamento dell'*export* cinese⁹⁴. Il rallentamento però riguarda principalmente gli scambi con i Paesi circostanti, mentre verso gli Stati Uniti le esportazioni dalla Cina sono in buona salute.

⁹²CHEN, *La protezione del Design dei prodotti di arredamento in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

⁹³WORLD FURNITURE MANUFACTURER disponibile all'indirizzo www.furnituremanufactures.net.

⁹⁴ *Rapporto di previsione CSIL per il settore del mobile 2016* disponibile all'indirizzo www.magazine.federmobili.it.

Da gennaio a settembre 2015 l'Italia ha esportato verso la Cina beni per 6,9 miliardi di euro, in aumento sul 2014. L'arredamento, in crescita del 19%, si prevede che abbia raggiunto la quota di 270 milioni di euro come totale dell'*export* di mobili verso la Cina, e prevede un aumento del 40% entro il 2019. L'Italia si conferma, dunque, il primo partner per l'arredamento in Cina, con una percentuale del 15% sul totale dell'*import* cinese dei prodotti di arredo (1,5 miliardi di euro)⁹⁵.

Tali dati non sono che il frutto dell'interesse suscitato dal popolo cinese nei confronti dell'attività dei *designers* italiani, molti dei quali assunti da aziende locali. Ciò deve convincere le imprese italiane, per la maggior parte ancora restie, sulla potenzialità del mercato asiatico.

E' opportuno, però, sottolineare che l'ispirazione alla fama e alla bellezza del *design* dei mobili italiani dovrà essere affiancata da un'efficace politica di contrasto alla contraffazione che sia posta in essere sia da imprese italiane sia da imprese cinesi, così da preservare l'integrità del *made in italy*.

Altrimenti, della notorietà dei mobili italiani beneficeranno solo i contraffattori⁹⁶.

Visto che sia il modello di utilità che il brevetto per design concedono una tutela completa decennale è auspicabile che le imprese italiane interessate a proteggere la funzione tecnica o il *design* dei propri prodotti optino per una o per l'altra forma di protezione. Ciò non toglie che per tutelare i prodotti di arredo si possano anche utilizzare forme di protezione

⁹⁵Asia, Cina e fiere del mobile: un po' di dati disponibile all'indirizzo www.magazine.federmobili.it/asia-cina-fiere-del-mobile-un-po-di-dati, 10 gennaio 2016.

⁹⁶SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *Dir. Ind.*, 2014.

alternative e più durature quali la tutela autorale e la concorrenza sleale. Quest'ultima, tra l'altro, è uno strumento utile contro le condotte contraffattorie.

E' da notare, tuttavia, che la scelta per le imprese produttrici di mobili di puntare sulla tutela concessa dal diritto d'autore, più longeva (50 anni dopo la morte dell'autore) e priva di necessaria registrazione, potrebbe rivelarsi un passo falso.

Così è accaduto alla *Inter Ikea Systems B.V.*⁹⁷ quando la *Intermediate Court di Shanghai* non ha riconosciuto il diritto d'autore su una collezione di mobili da bambino denominata "Mammut". L'oggetto del contendere riguardava la questione se questi mobili potevano essere considerati "opere di arte applicata". Il giudice ha precisato che al fine di essere protetti dal *copyright* devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l'opera d'arte. La *Intermediate Court* ha però ritenuto che il *design* della sedia e dello sgabello di questa linea *Ikea* non avevano un'originalità e un valore artistico tale da poter accedere alla tutela autorale, anche se realizzati da noti *designers* del settore, in quanto le linee e la struttura delle stesse si limitavano a rappresentare l'idea semplice del gusto infantile. Di conseguenza, l'attività di commercializzazione e di pubblicizzazione di prodotti *tel quel* da parte della *Zhongtian Plastic* non potrà essere inibito e *Ikea* non otterrà alcun risarcimento del danno per contraffazione⁹⁸.

⁹⁷Inter IKEA Systems BV contro Taizhou Zhongtian Plastic Ltd. (Shanghai No.2 Corte Intermedia, No.187, 2008).

⁹⁸XIANJIE, *Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice*, in King & Wood Mallesons, November 2012.

Se soltanto Ikea avesse provveduto a brevettare come *Design* la propria collezione “Mammut” avrebbe potuto invocare di fronte al tribunale la violazione del modello di sua titolarità. Oppure, se avesse caratterizzato sufficientemente la confezione da renderla distintiva o avesse maggiormente pubblicizzato i propri prodotti, avrebbe potuto invocare le norme sulla concorrenza sleale⁹⁹.

In altre parole, il brevetto per il *design* ha il vantaggio di essere concesso senza un’analisi estremamente rigida del prodotto e viene facilmente identificato dal tribunale il quale si limita a controllare il documento di attestazione del rilascio del brevetto, pur con il limite della durata decennale e della tassa annuale da pagare.

Il diritto d’autore, invece, ha requisiti molto rigidi e di difficile soddisfazione e la disciplina della concorrenza, allo stesso modo, è ardua da applicare: si statuisce che per poter invocare la concorrenza sleale, nei confronti di atti posti in essere da una società concorrente è necessario che il prodotto sia noto al pubblico, abbia una confezione distintiva, sia stato pubblicizzato e induca i consumatori in confusione¹⁰⁰.

Sebbene vi siano molti strumenti per tutelare il proprio prodotto, in alcuni casi in Cina è conveniente assumere un atteggiamento d’attacco¹⁰¹. Non per niente Sun Tzu sosteneva

⁹⁹SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *il Dir. ind.*, 2014.

¹⁰⁰SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *il Dir. ind.*, 2014.

¹⁰¹CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

che *“l’invincibilità dipende dalla difesa; la possibilità di vittoria dall’attacco*¹⁰².

¹⁰²SUN TZU, *L’arte della guerra. Il manuale dello stratega*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2002.

Conclusione

1) La disciplina a tutela della forma del prodotto, come ogni norma in materia di proprietà intellettuale e industriale, è frutto di un bilanciamento di interessi. L'assetto di tale bilanciamento non è, però, un dato fisso, ma tenderà a variare in base alle vicende che interessano la società e il mercato.

L'obiettivo degli ideatori di nuove forme è sicuramente quello di ottenere la massima protezione possibile, ma gli ordinamenti moderni, come si desume dalla Relazione Governativa al Codice della Proprietà Industriale, temono derive protezionistiche, nonché l'impatto monopolistico delle esclusive previste a protezione degli inventori.

Quello che è emerso dall'analisi dei diversi istituti a tutela della forma del prodotto è un quadro complesso, in cui i rimedi offerti dall'ordinamento in parte si escludono e in parte si sovrappongono fra loro.

Il Codice della proprietà industriale, sulla scia della legislazione comunitaria ed in virtù della riforma attuata con il D.lgs. 131/2010, si caratterizza per un approccio che adegua la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato.

Sovrano incontrastato della disciplina codicistica è, tuttavia, il disegno e modello industriale che si presenta come l'istituto centrale, ovvero la più immediata fonte di protezione per le imprese a tutela della forma dei loro prodotti.

La presa di coscienza della molteplicità di funzioni che possono convergere all'interno della forma di un prodotto ha,

però, determinato la creazione di varie protezioni: la capacità distintiva viene trattata con il marchio di forma, le cui esclusioni (art. 9 CPI) sono frutto della preoccupazione per la portata monopolistica di questa tutela perpetua, nonché dalla disciplina della concorrenza; la portata utilitaristica è protetta con i modelli di utilità, mentre il valore artistico con la disciplina del diritto d'autore.

In quest'ultimo caso, la possibilità di cumulare la protezione concessa con il disegno e modello con quella derivante dal diritto d'autore, introdotta in Italia con il D.lgs. n. 95/2001, ha avuto effetti dirompenti in un sistema basato sul principio dell'alternatività delle tutela, soprattutto per quanto riguarda le forme tridimensionali dei modelli.

2) Generalmente l'introduzione di una nuova tecnologia è un evento neutro per il diritto della proprietà intellettuale e industriale. Tale branca del diritto si applica, salvo poche eccezioni, a tutti i "settori della tecnica" come enunciato all'art. 27 del TRIPs Agreement e all'art. 45 del CPI.

La peculiarità della stampa in 3D è, però, quella di permettere ai privati di fabbricare, in proprio, un gran numero di prodotti. Si può verificare una sorta di "capillarizzazione delle produzioni" che offre straordinarie opportunità agli ideatori, ma anche agli imitatori.

Sotto questo profilo, la stampa tridimensionale presenta molti punti di contatto con un'altra rivoluzione tecnologica, iniziata nel secolo scorso, che è la rete internet, della quale costituisce l'elemento corrispondente nel mondo delle cose materiali.

Anche se siamo solo all'inizio di quella che potrebbe definirsi una nuova "rivoluzione industriale", è possibile prevedere che il mercato della contraffazione si interesserà notevolmente a tale nuova tecnologia, con conseguenze di tipo legale da non sottovalutare. La diffusione non regolamentata della stampa in 3D non è, dunque, lo scenario più conveniente per le aziende.

Una delle applicazioni più diffuse delle stampanti in 3D è quella di realizzare pezzi di ricambio di piccole dimensioni e per prodotti preesistenti. In virtù della clausola di riparazione (art. 241), la circostanza che l'oggetto realizzato, mediante stampa 3D, sia un componente di un prodotto complesso deve, di per sé, determinare la liceità dell'attività di colui che ha replicato il pezzo.

In realtà il significato dell'art. 241 necessita di essere chiarito e ridimensionato per evitare che questa nuova tecnologia permetta una violazione della privativa per disegno e modello oltre misura.

Se prima dell'avvento della stampa 3D l'attività di contraffazione poteva essere svolta solo da soggetti provvisti di ingenti capitali e attrezzature, nei prossimi anni si prevede che anche singoli individui o gruppi, forniti di pochi capitali da investire, possano replicare la forma di un prodotto.

Se i contraffattori si potessero rifugiare dietro allo scudo della clausola di riparazione, affermando di aver costruito un pezzo di ricambio, ne risulterebbe un quadro "pittoresco" in cui essi potrebbero beneficiare di una sorta di amnistia "generalizzata" che li solleverebbe da ogni responsabilità per l'illecito commesso.

In realtà, la *ratio* della norma è quella di liberalizzare il mercato dei componenti, evitando che il produttore del bene complesso possa vantare un monopolio sul mercato a valle dei ricambi.

Questo significa che, se il componente non è destinato concretamente alla riparazione di beni originali, ma alla costruzione *ex novo* di prodotti copia, la contraffazione dovrà essere integrata e punita. Non è dunque possibile prendere a “pretesto” la scomponibilità del prodotto, coperto da modello, per realizzare e poi assemblare i singoli pezzi in un nuovo esemplare del prodotto stesso. Naturalmente la clausola di riparazione non potrà essere fatta valere quando si parla di accessori, prodotti consumabili o interconnessioni.

Tanto per la disciplina dei disegni e modelli quanto per quella dei marchi, è poi possibile qualificare come illecità l'attività di *contributory infringement* (contraffazione indiretta art. 26 dell'accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario) posta in essere da chi fornisca i *files* o i progetti (CAD o files.SLT) che permettono la riproduzione, mediante stampante in 3D, di un prodotto la cui forma sia protetta.

In questo caso, oltre alla contraffazione indiretta, non si vedono spazi di azione per i titolari di tali diritti nei confronti di singoli privati che riproducono un prodotto coperto da marchio di forma o da disegno e modello.

Come sappiamo, entrambi i diritti esclusivi subiscono un'eccezione nel caso in cui la riproduzione avvenga a fini privati e non ad uso commerciale.

In materia di *industrial design* coperto da diritto d'autore questa nuova tecnologia può far fiorire le violazioni delle

privative concesse agli ideatori di prodotti dotati di valore artistico.

La tutela autorale non conosce eccezioni al diritto esclusivo concesso al titolare nemmeno nel caso di attività effettuate a fini privati e non commerciali.

Tuttavia, la storia degli ultimi decenni ci ha fornito una lezione importante in questo ambito: visto il numero considerevole dei trasgressori sarà pressoché impossibile difendere i propri diritti nei confronti di tutti. La soluzione migliore sembra essere quella di concentrarsi sui soggetti intermediari e cioè sui produttori di file CAD utilizzabili nelle stampanti in 3D.

In un futuro, non poi così lontano, la via da seguire potrebbe essere quella sviluppata nel campo della musica e del cinema e cioè la creazione di una piattaforma autorizzata che offra file CAD ad un prezzo ragionevole.

3) Per quanto riguarda l'argomento delle varietà vegetali si è sostenuto che il rapporto tra la forma e la privativa su una varietà vegetale è molto profondo.

Differentemente da quanto avviene per il brevetto biotecnologico, i requisiti richiesti per questa tutela non possono prescindere da un'indagine sulla forma dell'organismo vivente: la distintività viene valutata comparando la forma estetica delle varietà.

In virtù, quindi, dell'importanza che la forma assume in questa disciplina, ci siamo interrogati sulla possibilità di un cumulo di tutele.

Se la pianta ha un valore ornamentale, il suo aspetto esteriore (fenotipo) potrebbe contribuire ad accrescere il suo valore di mercato ed essere un elemento che giustifica la concessione di un'esclusiva.

E' proprio in relazione a quest'ultima categoria di varietà vegetali che si pone il problema di un'eventuale decisione, del creatore (o costitutore) della varietà, di tutelarne l'aspetto come *design* o come marchio tridimensionale, se non addirittura come opera dell'ingegno.

Invero, se non vogliamo rischiare di estendere eccessivamente la tutela accordabile alle varietà vegetali dobbiamo fare una serie di precisazioni.

Di fronte a piante ornamentali di foggia inconsueta il cumulo con la disciplina del marchio di forma deve essere scongiurato in quanto la disciplina in tema di varietà vegetali prevede l'adozione di un nome generico per ciascuna varietà, di conseguenza, se non può divenire marchio il nome della varietà vegetale, a maggior ragione, non lo potrà divenire il fenotipo che è parte dell'oggetto della tutela varietale.

Inoltre, ricordando i limiti enunciati all'art 9 del CPI, si ritiene che, nel caso di varietà vegetale, si ha a che fare con una forma imposta dalla natura del prodotto o con una forma che dà valore sostanziale al prodotto, cioè a forme non registrabili come marchio.

Un discorso in parte diverso potrebbe essere fatto per quelle varietà non ornamentali, ma solo utili, in cui l'utilità non si identifica con l'aspetto ma con altre qualità (capacità nutrizionali, resistenza al clima e alle malattie ecc.).

In questo caso, la presenza di varietà che, per quanto derivate da quella protetta, abbiano caratteristiche estetiche diverse e peculiari tra loro, potrebbe indurre a ritenere possibile l'applicazione di una delle privative a tutela della forma .

In verità, anche questa soluzione deve essere rigettata per due motivi: la sottospecie oggetto della privativa viene definita anche in base ad un certo fenotipo oltre che alle sequenze genetiche e, quindi, la forma non è concettualmente separabile dal prodotto che definiscono; inoltre, non si deve dimenticare che la privativa varietale si estende anche alle c.d. varietà derivate.

Passando alla disciplina dei disegni e modelli, il problema si prefigura meno imponente sul piano concorrenziale, rispetto alla tutela perpetua del marchio. In questo campo la privativa rispetto a quella varietale sarebbe aumentata solo di 5 anni.

Nonostante questo, per le forme delle varietà vegetali , siano esse ornamentali o utili e dotate di carattere individuale, sarà una considerazione di carattere sistematico ad impedire di tutelarle come disegno e modello: la difficoltà di considerare come vero e proprio "prodotto artigianale o industriale" una sottospecie vegetale vivente.

Infine, date le bizzarrie del mercato e della moda degli ultimi tempi, ci si potrebbe chiedere se una pianta ornamentale particolarmente riuscita possa considerarsi tutelata con la disciplina del diritto d'autore per le opere del *design*. A negare in partenza una simile idea, depone l'art. 2 n. 10 della l.d.a che sostiene che l'oggetto dell'esclusiva debba essere rappresentato da un'opera del disegno industriale.

Da quanto detto fino ad ora, rimangono escluse le ipotesi in cui la varietà vegetale ornamentale venga riprodotta in copie artificiali.

Se un soggetto mette in commercio fiori o piante “finte”, che riproducono una varietà coperta da privativa, imitandola senza avvalersi del materiale di propagazione, non lede la tutela riconosciuta al costitutore (ex art 100 CPI).

Anzi, sarà la stessa versione artificiale, costituendo un prodotto industriale o artigianale, ad essere a sua volta proteggibile, ad esempio, come *Design* registrato o non registrato. Il disegno e modello sulla pianta artificiale non appare carente né di novità né di carattere individuale rispetto alla precedente pianta viva, in quanto quest’ultima non può essere considerata un prodotto analogo.

4) “Quando la Cina si sveglierà il mondo tremerà” così proferiva Napoleone dopo aver letto la relazione di viaggio del suo primo ambasciatore in Cina *Lord McCartney* e così riprendeva Lenin poco prima di morire: la profezia si è avverata.

La forza di questo Paese è una combinazione di vari elementi: le grandi dimensioni, l’inesauribile manodopera a buon mercato, le punte avanzate di modernità.

Con l’aumento qualitativo e quantitativo dei consumatori cinesi e con l’accesso alla casa di proprietà e agli altri beni di consumo, la Cina è diventata uno dei più importanti mercati verso cui le imprese produttrici, italiane ed estere, di beni di arredo o di consumo, di *design* e innovativi, si possono dirigere.

Le imprese italiane, capaci di produrre beni di elevata qualità e di stile, sempre più considerati dai consumatori cinesi, si pongono in prima linea nella competizione per l'accaparramento di quote di mercato.

Va da sé la necessità di pianificare una strategia sia con riguardo al metodo distributivo da adottare, che nella maggior parte dei casi non può prescindere da un *partner* locale, quanto alla protezione dei propri diritti di proprietà industriale fin dal momento in cui l'impresa decide di affacciarsi sul mercato del "Dragone".

Per tutti questi motivi, la nostra analisi si è incentrata su i vari istituti applicabili in Cina a tutela della forma del prodotto rilevando le seguenti peculiarità e differenze con la disciplina europea:

- La legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese appare, ispirata alla direttiva europea (2004/48/CE) sia in punto di forme escluse dalla registrazione, sia per quanto concerne la possibilità della forma di acquisire carattere distintivo in un momento successivo. Al di là di queste somiglianze, però, una lettura più attenta dell'esperienza cinese ci permette di rilevare un differente approccio delle Corti di fronte alla violazione dei diritti conferiti al titolare del marchio di forma. Mentre l'esperienza europea, e in specie quella italiana, è ispirata a parametri di valutazione della contraffazione tendenzialmente rigidi, che non lasciano spazio ad una comparazione degli interessi in gioco, la prospettiva cinese lascia trasparire un inquadramento meno rigoroso. La giurisprudenza cinese dà rilievo, a seconda

dei casi, ad elementi quali la buona fede del convenuto e l'apposizione di etichette differenti sulla forma. Tuttavia, possiamo sostenere che le oscillazioni della giurisprudenza riflettono non solo l'incertezza derivante dalla novità delle questioni, ma anche alcune peculiarità del mercato con cui ha a che fare. Quest'ultimo è caratterizzato da notevoli dimensioni che hanno determinato la creazione di gruppi di consumatori diversificati. Gruppi che rendono difficile calare la valutazione del rischio di confusione all'interno di un parametro unitario come quello del "consumatore medio". In tale contesto è spiegabile la tendenza dei giudici cinesi a ragionare non solo in termini di "rischio di confusione" o di "approfittamento della notorietà", ma, anche, a bilanciare caso per caso gli interessi in conflitto valorizzando il contesto di utilizzazione concreta del marchio tridimensionale.

- Il diritto cinese prevede la tutela del *Design* all'interno del sistema brevettuale ossia all'interno della legge brevetti introdotta nel 1984, riformata da ultimo nel 2008, e sottoposta ad una bozza di emendamento, ancora in fase di approvazione, nel 2015. Nella R.P.C, a differenza dell'ordinamento comunitario, non vi è, quindi, una disciplina del *design* diversa da quella dei brevetti. Fra le varie caratteristiche richieste per registrare un disegno e modello si parla di "originalità" del *design*. Dall'analisi della disciplina, però, questo requisito tende in linea di fatto a coincidere con il carattere individuale del *design* comunitario. In entrambi gli ordinamenti la valutazione

di questi elementi avviene sulla base della “impressione generale” che il disegno suscita, rispettivamente, nell’*utilizzatore informato* comunitario e nel *normal consumer* cinese. La figura del *normal consumer*, è al centro, ancora oggi, di un forte dibattito che tende ad individuare le caratteristiche della figura. In assenza di una specifica definizione legislativa, non possiamo che far riferimento alle *Guidelines of patent examination* del 2010 e alle pronunce giurisprudenziali in materia. La posizione maggioritaria, anche se non unanime, è quella della *High People’s Court* di Pechino, in base alla quale, il *normal consumer* deve essere valutato come il soggetto che usufruisce del *design* incorporato nel prodotto in uso. In conclusione, lo sviluppo della nozione di “*normal consumer*” va sempre più nella direzione di quella dell’*utilizzatore informato* comunitario, pur non coincidendo con essa, ed elevando così lo *standard* del giudizio di originalità del *design*. Per questo, nelle strategie aziendali, si deve sempre valutare che nel depositare o meno un modello nella R.P.C., oltre alla regola della novità assoluta, viene in rilievo la figura del *normal consumer*, nonché la mancanza, in questo ordinamento, di un esame preliminare e sostanziale al momento del deposito della domanda, come avviene nei paesi europei.

- Nella dottrina cinese, con il termine *opera* ci si riferisce a tutti i risultati creativi raggiunti dall’artista nel campo della letteratura, dell’arte, della tecnologia, dotati di estrinsecità, originalità, liceità, riproducibilità. Mentre la

tutelabilità del disegno bidimensionale è deducibile dall'art. 3 della legge sul diritto d'autore, per le forme tridimensionali l'emendamento alla legge cinese sul diritto d'autore, proposto nel 2014, aumenterebbe il numero di opere proteggibili ricomprendendovi le "opere di arte applicata", cui si riconosce tutela per un periodo di 25 anni, e le "opere tridimensionali". Tuttavia, anche in assenza di uno specifico riferimento al concetto di "opera d'arte applicata all'industria", nel corso degli anni, si sono verificati non pochi casi di tutela conferita dal diritto d'autore a tali tipologie di opere, purché dotate di valore artistico e di carattere creativo.

- Per quanto concerne la disciplina della concorrenza sleale, fino a poco tempo fa, si riteneva che anche la copia pedissequa della forma di un prodotto non poteva essere considerata atto di concorrenza sleale in quanto non era menzionata nell'art. 5 della legge sulla concorrenza sleale (1993). La questione è stata, però, definitivamente decisa nel 2010 dalla *Supreme People's Court of China* in un caso riguardante la forma di una penna. In questa occasione, la Corte ha affermato che il prodotto è proteggibile con riferimento alla disciplina sulla concorrenza se è notorio, il *design* è in grado di far identificare il produttore e se quest'ultimo, quando è utilizzato da altri, genera fraintendimento e confusione nel pubblico.

In definitiva, considerando gli elevati numeri delle esportazioni di prodotti di arredo in Cina, le imprese devono

porre in essere una serie di accortezze già prima di iniziare a distribuire i propri prodotti, considerando che, con il problema del cd. "enforcement", sarà difficile ottenere a posteriori un'adeguata tutela in sede amministrativa o giudiziaria, in virtù di un accentuato atteggiamento protezionistico da parte delle autorità locali a tutela delle ragioni degli operatori cinesi.

Come sosteneva Sun Tzu *"l'invincibilità dipende dalla difesa; la possibilità di vittoria dall'attacco"*.

Bibliografia

ANLING, *La tutela del Design nel diritto Cinese in assenza di registrazione: diritto d'autore e concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 2014.

AUTERI, FLORIDA, MAGNINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

AUTERI, *Industrial design e Opere d'Arte Applicata all'Industria* (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini), in *Riv. dir. civ.*, 2002.

AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998.

AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e forme distintive*, Giuffrè, Milano, 2001.

BALLARDINI, NORRGÅRD, MINSSEN, *Enforcing patents in the era of 3D printing*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015.

BECONCINI, *Cina: bozza dell'emendata legge sul copyright*, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 2014.

BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Riv. dir. ind.*, 2011.

BONASI, BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

BONASI, BENUCCI, voce *Modello e Disegno*, in *Noviss. Dig. It.*

BORRINI, *Brevetti per invenzione, privative per nuove varietà e marchi registrati in agricoltura: strumenti differenti con funzioni differenti*, in *Riv. dal Seme*, 2014.

BRADSHAW, BOWYER, HUFÉ, *The intellectual Property implications of Low-Cost 3D printing*, in www.law.ed.ac.uk, 2014.

CALDA BECCADELLI, *L'utilizzatore informato sbarca nella repubblica popolare cinese?*, in *Dir. ind.*, 2015.

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, VOL. 1 Diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, Milano, 2013.

CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2011.

CAVALIERI, *Leggi tradotte della repubblica popolare cinese III: leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero*, Giappichelli, Torino, 2006.

CHANGHUI, *Main amendments in draft of fourth amendments to the Chinese Patent Law*, King&Wood Mallesons' Intellectual Property Group, 2015.

CHEN, *La protezione del Design dei prodotti di arredamento in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

COGO, "Marchi e moda", in *Giur. it.*, 2014, pag. 11.

CRESTI, *La protezione dell'industrial design fra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005.

CUI JINGSI, *The 9th China Patent Week Opens*, in *China Intellectual Property News*, 2015.

DE CLERCQ (Advocaten - Notarissen), *The legal aspects of 3d printing from a european perspective*, WHITE PAPER, in www.declercq.com, 2015.

DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

DE VITIIS, *Osservazioni in tema di imitazione servile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.

DELI YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003.

DELLA PORTA, SANTARELLI, *Stampa in 3D aspetti legali e commerciali*, Dei Giuridica, Roma, 2015.

DI CATALDO, *Sistema brevettuale e settori della tecnica*, in *Riv. dir. comm.*, 1985.

DING XIANJIE, *Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice*, King & Wood Mallesons, 2012.

EINAUDI, *“Rileggendo Ferrara – a proposito di critiche alla proprietà letteraria e industriale”*, in *Riv. stor. econ.*, 1940.

FERRI, *Manuale di Diritto commerciale*, UTET Giuridica, Torino, 1960.

FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Giuffrè, Milano, 2002.

FORMICHELLA, TOTI, *Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese, Vol. 7: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio, Edizione italiana e cinese, Giappichelli, Milano, 2014.*

FRANCESCHELLI, *Sui marchi di forma, in Riv. dir. ind., 1960.*

FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Giuffrè, Milano, 2001.*

FRASSI, *Registrazione come modello o disegno di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione, in Riv. dir. ind., 2003.*

GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010, UTET Giurida, Torino, 2010.*

GALLI, CONTINI, *Stampanti in 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi, in Riv. dir. ind., 2015.*

GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, UTET Giuridica, Torino, 2011.*

GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, in Riv. dir. ind., 2008.*

GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Riv. dir. ind., 2008.*

GHIDINI, DE BENEDETTI, *Il codice della proprietà industriale, Il sole 24 ore, Milano, 2006.*

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale- Proprietà e concorrenza, Giuffrè, Milano, 2001.*

GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.

GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della "divulgazione" rilevante e la nozione fluida di "utilizzatore informato"*, comm. a sent. del Trib. di Napoli del 19 dicembre 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2014.

HUI, RENJARD, *China expands shape protection*, *Managing Intellectual Property: The Global IP Resource*, in www.managingip.com, 2011.

KARIYAWASAM, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, Edward Elgar Publishing, 2011.

MAININI, *"Le stampanti in 3D, scenari futuri anche di tutela IP"*, in *STAMPA 3D: una rivoluzione che cambierà il mondo*, Filodiritto Editore, Bologna, 2014.

MANSANI in UMBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

MARK BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli editore, Torino, 2015.

MELBA, *Carrots, Not Sticks: Rethinking Enforcement of Intellectual Property Rights for 3D-Printed Manufacturing*. *3D Printing and Additive Manufacturing*, in *3D Printing*, Mary Ann Libert Inc. publisher, 2014.

MODINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1999.

MONTAGNANI, *No al copyright sui file per le stampanti 3D*, in www.viasarfatti25.unibocconi.it, 2014.

MONTANARI, *L'industrial Design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010.

MONTI, *Diritto societario cinese*, Carrocci, Roma, 2007.

MORRI, *La privativa varietale comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2011.

NOVARETTI, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, in *Dir. ind.*, 2014.

PICCINALI, *Nuovi modelli di distribuzione in Cina e gestione di diritti IP e criticità per le imprese italiane*, in *Dir. ind.*, 2014.

RAMPINI, *Il secolo cinese: storie di uomini città e denaro dalla fabbrica del mondo*, Mondadori, Milano, 2005.

RANJARD, ZHU, *A registered three-dimensional trademark is denied protection*, in www.wanhuida.com, 2010.

RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

ROTONDINI, *L'imitazione servile come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. priv.*, 1938.

SANDRI, *Conoscere e riconoscere l'identità delle forme nella proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2, 2014.

SANQIANG, LI YONGBO, *Analisi della tutela giuridica in Cina dei mobili made in italy*, in *il Dir. Industriale*, 2014.

SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli*, in *Contr. e impr. Europa*, 1999.

SARTI, *La registrazione dei marchi di forma in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014.

SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990.

SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Dir. Ind.*, 2008.

SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Dir. ind.*, 2008.

SCORDAMAGLIA, *La nozione di "disegno e modello" e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995.

SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale - Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, CEDAM, Padova, 2005.

SENA, *I diritti sulle invenzioni e su i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Antonio Cecu e Francesco Messineo, Giuffrè, Milano, 1990.

SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, Milano, 2011.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001.

SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma nel prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.

SOPPLESA, *Giuda alle tecnologie*, in *www.3dprintingcreative.it*, 2014.

SUN TZU, *L'arte della guerra. Il manuale dello stratega*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2002.

TONNUTTI, *Stampa in 3D: problematiche giuridiche*, in *www.dirittweb.it*, 2015.

VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994.

VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993.

VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001.

WAN HUI DA LAW FIRM & IP AGENCY, *Trademark law of the P.R.C comparative table : 2001 law & 2013 amendad law*, in *www.wanhuida.com*, 2013.

WANG e ZANG, *Chivas won the first 3D trademark infringement verdict in China*, in *www.wanhuida.com*, 2011.

WANG ZE, *Examination of three dimensional marks, in China Patent and Trademarks*, 2008.

WILLIAM P. ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1997.

XIANJIE, *Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice*, in King & Wood Mallesons, 2012.

YVES MARCELLIN, *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle*, CEDAT, Paris, 1999.

ZHANG e YAN, *Two-dimensional trademark helps to protect three-dimensional bottle shape*, in www.wanhuida.com, 15 Dicembre 2014.

Sitografia

www.treccani.it/enciclopedia
www.dirittiweb.it
www.3dprintingcreative.it
www.archivio.panorama.it
www.declercq.com
www.meccanismocomplesso.org
www.viasarfatti25.unibocconi.it
www.upov.int
www.sapere.it
www.treccani.it
www.cneip.org.cn
ww.english.sipo.gov.cn
www.wanhuida.com
www.leggicinesi.it
www.chinalawinsight.com
www.sipo.gov.cn
www.hfgip.com
www.diritto24.ilsole24ore.com
www.NCA.it
www.managingip.com
www.furnituresfanufactures.net
www.magazine.federmobili.it
www.law.ed.ac.uk