



## **NICOLA ALBERTI**

Alberti & Fontana s.t.p. - Vicenza - IT

**L'avvocato Nicola Alberti** è socio fondatore dello studio legale Alberti & Fontana s.t.p. di Vicenza e si occupa di contenzioso giudiziale e consulenza nella materia del diritto industriale. Ha maturato notevole esperienza nei settori dei brevetti, marchi, design, know-how, diritto d'autore e concorrenza sleale. Segue numerose aziende nella protezione della proprietà industriale ed intellettuale in Italia ed all'estero. È attivo nei trasferimenti tecnologici e nella contrattualistica d'impresa anche a livello internazionale.

*L'intervento tratterà il tema del 'Marchio tridimensionale', ed in particolare la sua applicabilità alle creazioni di oreficeria ed il rapporto con altri strumenti di tutela quali in particolare il design registrato ed il diritto d'autore, alla luce della normativa in vigore e soprattutto delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nazionali e comunitarie.*

# Il marchio tridimensionale della più recente giurisprudenza comunitaria

Gli strumenti che il diritto della proprietà intellettuale mette tradizionalmente a disposizione del creatore di un gioiello sono il disegno o modello registrato (più comunemente noto come design registrato) ed il diritto d'autore. Naturalmente mi riferisco agli strumenti di tutela degli aspetti esteriori di un monile, in quanto i fattori tecnici possono essere protetti con il brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, analogamente a qualunque altro manufatto. Accanto a tali strumenti tradizionali, la Direttiva 89/104/CEE (c.d. 'Direttiva Marchi') ha introdotto l'istituto del marchio di forma, o marchio tridimensionale, che coincide con la forma o il confezionamento del prodotto stesso. Tale caratteristica del marchio di forma lo differenzia rispetto al marchio tradizionale, che consiste in un segno apposto al prodotto, nettamente diverso e quindi separabile dal prodotto. Nel marchio di forma, invece, il principio della separazione tra marchio e prodotto contrassegnato dal marchio risulta estremamente sfumato.

In realtà l'esperienza del marchio di forma, anche se incrementata solo negli ultimi anni, affonda le sue radici in anni lontani, in quanto dai documenti elaborati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), risulta che tribunali francesi, già alla metà del 19° secolo, hanno autorizzato la possibilità di registrare marchi di questo tipo: ad esempio nel 1858 fu oggetto di registrazione il marchio consistente nella forma di una tavoletta di cioccolato.

In linea di principio, nei paesi dell'Unione europea (ed in molti altri) è ammesso il cumulo della tutela basata sulla registrazione del marchio con la tutela in base ad altri diritti di proprietà intellettuale. Quindi, anche nel mondo della gioielleria, la registrazione di un modello non esclude che il diritto alla tutela sia accordato a quella stessa forma tridimensionale anche come marchio, qualora ovviamente siano soddisfatti presupposti per la registrazione del marchio. Va notato, peraltro, come lo scopo del sistema di tutela dei marchi sia di garantire una leale concorrenza mediante il rafforzamento della trasparenza del mercato, mentre, diversamente, lo scopo del sistema di tutela dei design registrati e dei brevetti è di sostenere l'innovazione e la creatività delle imprese. Questa differenza di obiettivi spiega il motivo per cui la tutela derivante dalla registrazione del marchio è a tempo indeterminato, mentre il legislatore ha limitato nel tempo la tutela degli altri diritti di proprietà intellettuale. Tale limitazione è il risultato della ponderazione, da un lato, dell'interesse pubblico consistente nella protezione dell'innovazione e della creatività, nonché, dall'altro, dell'interesse economico che poggia sulla possibilità di fruire delle acquisizioni intellettuali di altre persone allo scopo di sostenere l'ulteriore sviluppo socioeconomico.

A fronte della facoltà di registrare un prodotto come marchio, con conseguente possibilità di monopolizzazione e tutela temporalmente illimitata, è evidente che gli imprenditori cercheranno di prediligere tale strumento, a fronte dell'alternativa costituita dal design registrato, che possiede una durata temporalmente limitata, al massimo a 25 anni.

Al fine di garantire il rispetto dei diversi obiettivi che il marchio e il design si prefiggono a livello socioeconomico, la Direttiva Marchi ha dettato una norma estremamente importante, la cui formulazione, per molti versi generica e vaga, ha pesantemente impegnato, sin dal momento del suo recepimento - sia a livello del codice della proprietà industriale sia nel Regolamento CE sul marchio comunitario - gli interpreti del diritto ed i giudici nazionali e comunitari. Tale norma è l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 89/104, intitolato "impedimenti alla registrazione o motivi di nullità", che così dispone: "Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: ... e) i segni costituiti esclusivamente:

- dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- dalla forma che da valore sostanziale al prodotto;...".

Tale norma è finalizzata a porre dei limiti alla registrazione dei marchi di forma, e quindi è particolarmente importante identificarne il significato nel modo più chiaro possibile. L'imprenditore, infatti, dovrà essere ben a conoscenza dei casi in cui è possibile tutelare il proprio gioiello (anche) con un marchio, con conseguente durata potenzialmente illimitata della protezione, e quando invece l'unico strumento di tutela possibile è il disegno o modello registrato, soggetto ad una durata limitata nel tempo (fatti salvi i casi, peraltro non frequenti, in cui un monile possa essere considerato una vera e propria opera d'arte, soggetta alla disciplina ed alla tutela della Legge sul diritto d'autore).

A tal fine, risulta prezioso il contributo fornito nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 14 maggio 2014 nella causa C-205/13 promossa dalla società tedesca Hauck GmbH & Co. KG contro la norvegese Stokke A/S ed altre consociate. Tale causa riguarda una domanda, proposta dalla società tedesca Hauck, tesa a far dichiarare la nullità del marchio tridimensionale registrato dalla società Stokke avente ad oggetto la nota sedia per bambini 'Tripp Trapp'. In tale contesto processuale, la Corte suprema dei Paesi Bassi ha formulato alla Corte di giustizia UE una domanda di pronuncia pregiudiziale finalizzata a chiarire il significato della norma sopra indicata.

Venendo all'interpretazione del primo impedimento assoluto alla registrazione di marchio di forma (art. 3, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 89/104) ovvero "la forma imposta dalla natura stessa del prodotto" si segnala che esistono due posizioni riguardo al modo di interpretare tale disposizione.

La prima, più restrittiva, limita la portata dell'impedimento ai prodotti che non possiedono forme alternative, e quindi ai prodotti naturali (un esempio di tale impedimento è l'esclusione della possibilità di registrare la forma di una banana per le banane) nonché ai prodotti le cui caratteristiche di forma sono imposte in quanto regolamentate (ad esempio la forma di un pallone da rugby).

La seconda posizione interpretativa, più estensiva, ritiene di dover escludere dalla registrazione come marchio anche quelle forme che esprimono nel modo più fedele possibile la sostanza di un dato prodotto, cioè i segni che costituiscono un tipico esempio di una data categoria di prodotto. Secondo tale linea interpretativa, non dovrebbe essere ammessa la registrazione neppure di quelle forme costituite esclusivamente dalle caratteristiche abitualmente ammesse per un dato prodotto, come potrebbe essere, ad esempio, la forma del parallelepipedo per il mattone, la forma del recipiente con becco, coperchio e manico per la teiera, o anche i denti ordinati in forma di forchetta per la forchetta.

L'Avvocato generale, tra le due correnti interpretative, si schiera decisamente per quella più estensiva. Poiché la Corte di giustizia ha aderito all'opinione dell'Avvocato generale, attualmente è corretto interpretare l'impedimento della "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" come preclusiva della possibilità di registrare come marchio non solo la forma dei prodotti naturali o di quelli a forma strettamente o normativamente imposta, ma anche le caratteristiche standard, o abitualmente rivestite da un dato prodotto. Deve quindi ritenersi esclusa la registrazione di una forma di cui tutte le caratteristiche essenziali risultano dalla natura di un dato prodotto, e quindi sono predeterminate dalla funzione d'uso assicurata da un dato prodotto.

L'Avvocato generale -concentrandosi sull'aspetto funzionale del bene, legato alla sua natura- precisa anche che, secondo la sua opinione, tale norma esclude la registrazione anche di forme le cui caratteristiche essenziali risultano dalla funzione di un dato prodotto, facendo l'esempio delle gambe insieme ad un piano orizzontale per un tavolo, di una soletta in forma ortopedica insieme ad un laccio a forma di lettera "V" per delle infradito, e anche la forma di prodotti più complessi, ad esempio la forma dello scafo di un veliero e le eliche di un aereo. La sintesi della posizione interpretativa dell'Avvocato generale è l'inammissibilità della registrazione di quelle forme le cui proprietà fondamentali sono determinate esclusivamente dalla funzione utilitaria di un dato prodotto. Viceversa, ad avviso dell'Avvocato generale, tale norma consente di registrare come marchio quelle forme che, oltre alle suddette generiche proprietà funzionali, contengono altre caratteristiche essenziali. Viene portato l'esempio dell'impugnatura di uno spazzolino da denti con la forma di una figura fiabesca e la cassa di risonanza di una chitarra disegnata in maniera divergente da come ci si immagina abitualmente la forma di tale strumento.

Alla luce di ciò, secondo l'interpretazione più accreditata di tale norma, la direttiva impedisce la registrazione di una forma di cui tutte le essenziali caratteristiche utilitarie sono imposte dalla natura di un dato prodotto, mentre è irrilevante la circostanza che questo prodotto possa assumere anche altre forme alternative.

Si considera ora l'impedimento assoluto previsto dall'art. 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, della direttiva 89/104, ovvero le "forme necessarie per ottenere un risultato tecnico". Trattasi, tra le tre fattispecie normative qui in considerazione, di quella meno incerta, dal momento che è stata oggetto della nota 'sentenza Philips', emessa dalla Corte di giustizia il 18 giugno 2002, avente ad oggetto il noto modello di rasoio elettrico con tre testine circolari disposte a forma di triangolo. L'Avvocato generale, con riferimento a tale impedimento alla registrazione, ha aderito a quanto già statuito dalla Corte nel sopraccitato caso, ed ha ritenuto che le "forme necessarie per ottenere un risultato tecnico" che impediscono la registrazione di un marchio, sono le forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica. Qualora, quindi, le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, esclude la registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme.

In merito all'interpretazione dell'art.3, paragrafo 1, lettera e) terzo trattino, della direttiva 89/104, va preliminarmente segnalato che tale norma non è stata formulata in maniera chiara, come tutti i giuristi che si sono occupati della questione hanno unanimemente evidenziato.

In merito a tale norma, esistono due filoni giurisprudenziali differenti. Alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema federale tedesca, la disposizione in esame esclude la registrazione delle forme qualora il valore estetico del prodotto è così importante che la funzione principale del marchio, cioè l'indicazione di una determinata origine, perde la sua importanza. Se viceversa -dalla prospettiva del giro d'affari- la forma estetica non costituisce in via esclusiva un dato prodotto, ma solo un "elemento" della sua totalità, la cui funzione d'uso o la cui destinazione risulta da altre proprietà, in tal caso è ammessa la registrazione di tale forma come marchio tridimensionale. Secondo tale filone interpretativo, l'impedimento del "valore sostanziale" riguarderebbe prima di tutto le opere d'arte e l'arte applicata, nonché i prodotti che assolvono una funzione esclusivamente decorativa. Secondo tale giurisprudenza, non sarebbe esclusa la possibilità di registrare come marchio forme di prodotti che, oltre alla funzione decorativa, possiedono anche un'altra funzione utilitaria, come ad esempio una sedia o una poltrona.

Il secondo filone interpretativo è rappresentato dalla prassi giurisprudenziale dell'UAMI, nonché dal Tribunale dell'Unione europea, come confermato nella causa *Bang & Olufsen vs UAMI* (raffigurazione di un altoparlante). Secondo tale impostazione, la constatazione che la forma dà un valore sostanziale al prodotto non esclude che un valore sostanziale possa essere conferito a tale prodotto anche da altre proprietà, cioè -come nel caso dell'altoparlante- dalle sue qualità tecniche. Il fatto che il design di un prodotto costituisca un elemento molto importante dal punto di vista del consumatore dimostra che la forma dà al prodotto un valore sostanziale. È irrilevante al riguardo che il consumatore prenda in considerazione anche altre caratteristiche di quel dato prodotto.

Secondo la giurisprudenza tedesca sopra richiamata, il criterio stabilito al terzo trattino della norma è applicabile solo quando i valori estetici di una determinata forma sono talmente importanti che la funzione principale del marchio perde rilevanza. Ciò accade quando il valore economico di un dato prodotto poggia esclusivamente sul design, come nel caso di un'opera d'arte applicata o di taluni prodotti manufatti da collezione.

Secondo l'Avvocato generale, la tesi preferibile è quella "europea" dell'UAMI, poiché solo tale interpretazione rispetta lo scopo della direttiva di escludere dalla monopolizzazione le caratteristiche esterne di un prodotto che ne aumentano il carattere attrattivo ed esercitano una grande influenza sulle preferenze dei consumatori. Secondo le conclusioni dell'Avvocato generale, il campo di applicazione di tale impedimento (terzo trattino) non è limitato alle opere d'arte od arte applicata, ma riguarda anche tutti gli altri oggetti d'uso per i quali il design è uno degli elementi essenziali che decidono della loro attrattività e, pertanto, del successo del rispettivo prodotto sul mercato. Nel documento citato, si legge come settori a cui sarebbe applicabile tale impedimento siano, in linea generale, bigiotteria, posate decorate, mobili di design.

Per il caso, poi, che il prodotto assolva molteplici funzioni (funzione estetica, ad esempio, che si somma ad una funzione d'uso) non esclude, secondo l'Avvocato generale, la possibilità di applicare l'art. 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della direttiva. Questo è il caso di determinati prodotti di design per i quali le qualità estetiche della forma costituiscono il principale o quantomeno uno dei motivi principali che inducono il consumatore a decidere per l'acquisto del prodotto.

A livello di decisione del caso concreto, l'avvocato generale raccomanda di prendere in considerazione sia la maniera di percepire un dato segno da parte del pubblico rilevante, sia gli effetti economici che potranno risultare dal fatto di riservare il medesimo segno favore di una sola impresa. Si chiede in altre parole di valutare se la registrazione del segno non influisca negativamente sulla possibilità di introdurre prodotti concorrenti sul mercato.

Passando ora all'esame delle circostanze fattuali da prendere in considerazione per valutare l'eventuale "valore sostanziale" di una forma, l'Avvocato generale indica la percezione del segno da parte del consumatore non come elemento decisivo, ma comunque come un utile elemento di valutazione. Tra le altre constatazioni fattuali che, in linea di principio, possono dimostrare che le caratteristiche estetiche di una data forma esercitano sul carattere attrattivo del prodotto una così grande influenza che il fatto di riservarle a favore di un solo imprenditore perturberebbe le condizioni della concorrenza sul mercato in questione, vi sono, ad esempio: la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico di una data forma, la sua diversità da altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti concorrenti aventi caratteristiche simili, l'elaborazione da parte del produttore di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche di un dato prodotto.

In conclusione, sull'impedimento consistente nella forma che dà un valore sostanziale al prodotto, l'Avvocato generale conclude nel senso che deve trattarsi di forma le cui caratteristiche estetiche costituiscono uno dei principali elementi che decidono del valore di mercato di un dato prodotto, essendo al contempo uno dei motivi della decisione di acquisto da parte del consumatore. Tale interpretazione non esclude che il prodotto possieda altre caratteristiche rilevanti per il consumatore.

La Corte di giustizia, con sentenza del 18 settembre 2014, resa nel caso sopra indicato *Hauck vs Stokke*, ha sostanzialmente recepito le opinioni dell'Avvocato generale, anche se, con riferimento all'impedimento di cui al terzo trattino, è rimasta leggermente più vaga, in merito alla definizione del termine 'valore sostanziale', precisando invece in modo chiaro come nello stesso prodotto possono essere immanenti diversi valori sostanziali, e come la percezione del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisca solo uno degli elementi di valutazione per valutare l'applicabilità dell'impedimento di cui trattasi, assieme a tutti gli altri già indicati sopra dall'Avvocato generale.

La giurisprudenza italiana si è trovata già diverse volte a dover decidere casi di marchi tridimensionali. Essendo l'interpretazione del concetto di "forma che dà un valore sostanziale al prodotto" non semplice e, comunque, ancora non ben chiarita dalla giurisprudenza (v. opinione del prof. S. Sandri), risultano particolarmente importanti tutti gli elementi fattuali della fattispecie dedotta in causa.

Ad esempio, nella causa cautelare *Ferrero s.p.a. vs Sanges & Associati s.p.a.*, decisa nel 2014 dal Tribunale delle imprese di Milano, è stato ritenuto nullo il marchio di forma consistente in un prodotto di pasticceria (il Ferrero "Rocher"), cioè una pralina formata da due semigusci di cialda di wafer all'interno dei quali è racchiuso un ripieno, ed all'esterno della quale vi è una copertura di cioccolato con scaglie. In tal caso il tribunale di Milano ha ritenuto che tale forma conferisca un valore sostanziale al prodotto, e che quindi la registrazione del relativo marchio sia nulla.

Nella stessa sentenza, peraltro, il tribunale di Milano ha ritenuto valido il (diverso) marchio tridimensionale consistente nel prodotto 'barretta Wafer' della Ferrero, in quanto in questo caso, anche se le "bugne" posizionate sopra la tavoletta wafer sono funzionali a contenere nella loro cavità un riempimento cremoso, pur tuttavia la forma complessiva del prodotto, e quindi del marchio, è stata giudicata 'arbitraria' e 'capricciosa', in ragione del non imposto numero di bugne, nonché della conformazione particolare delle bugne stesse, oltre che per la presenza di decorazioni che caratterizzano il marchio registrato.

Come è agevole notare, l'esito concreto di una controversia nella quale entra in gioco un marchio tridimensionale spesso dipende da valutazioni estremamente sottili, ed il caso Ferrero ne costituisce un esempio lampante, dal momento che due marchi abbastanza simili sono stati ritenuti l'uno nullo e l'altro valido nello stesso processo.

Un'altra sentenza italiana concernente un marchio tridimensionale è quella resa dal Tribunale delle imprese di Torino nel 2009 nel caso Cosci F.lli di F. e S. & C. s.a.s vs Bottega Veneta International s.a.r.l., in cui è entrato in gioco un marchio 3D consistente in una lavorazione del cuoio e/o pelle ad intreccio (c.d. intrecciato). In questa causa il Tribunale di Torino ha ritenuto violato il principio di separazione tra il marchio e il prodotto "cuoio intrecciato", in quanto ha ritenuto evidente che, immaginando di rimuovere il marchio da tale prodotto, viene rimosso anche il prodotto stesso. In secondo luogo il tribunale ha ritenuto che tale marchio sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto il richiamo effettuato dalla norma è ampio e comprende quindi oltre alla forma del prodotto finito in quanto tale, anche la forma del prodotto materia prima con il quale vengono realizzati i prodotti finiti, quando la natura di tale materia prima è tale per cui quella forma è quella che la stessa deve assumere alla fine del processo di produzione. Poiché la forma "cuoio intrecciato" è la forma che tale prodotto deve avere alla fine del processo di lavorazione del cuoio ad intreccio, si deve concludere che essa forma è forma imposta dalla natura stessa del prodotto.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto che la forma intrecciata del cuoio risulta necessaria anche per conseguire specifici vantaggi funzionali legati alla maggiore flessibilità e resistenza del materiale e si pone in contrasto anche con il divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Infine ritengo importante evidenziare come il Tribunale di Torino abbia ritenuto che il marchio di forma "cuoio intrecciato" non integri una forma idonea a conferire valore sostanziale al prodotto, in quanto ha ritenuto che la lavorazione del cuoio ad intreccio non deve ritenersi dare al bene realizzato con quel tipo di materiale un vantaggio competitivo significativo, cioè un vantaggio che induca i consumatori a preferire perciò solo un prodotto realizzato con quel materiale.

Anche la sentenza "Bottega Veneta" dimostra quanto gli aspetti fattuali incidono pesantemente sulla valutazione di tutte quelle circostanze che, alla fine, indurranno o meno il giudice a ritenere sussistente uno dei tre impedimenti assoluti alla registrazione del marchio tridimensionale.

Volendo applicare i concetti sopra emersi in materia di marchio tridimensionale al settore della gioielleria ed oreficeria, è evidente che la registrazione di un marchio di forma in tale settore rappresenta indubbiamente un'iniziativa interessante per l'imprenditore, ma sicuramente non semplice. Il fatto, infatti, che si verta in un settore del design, rende potenzialmente insidioso l'impedimento consistente nella forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. Sicuramente sarà necessario valutare caso per caso, ma ritengo che i rischi maggiori si affronterebbero laddove venga chiesta la registrazione come marchio di forma di un monile nel suo complesso, mentre ritengo più facile ottenere la registrazione di marchio 3D avente ad oggetto non l'intero gioiello, ma una sua parte o un suo elemento costitutivo. Ciò allontanerà l'eccezione consistente nella violazione del principio di separatezza tra marchio e prodotto, ed al contempo renderà più facile dimostrare non violati gli impedimenti assoluti sopra considerati, in quanto è difficile che un solo elemento del gioiello possa essere ritenuto avere una forma imposta dalla natura stessa del prodotto, e neppure una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, ed infine nemmeno una forma conferente un valore sostanziale al prodotto.

Ad ogni modo, è evidente che il percorso ermeneutico della norma considerata nel presente intervento non è probabilmente ancora esaurito, e il contributo che la giurisprudenza e la dottrina daranno al riguardo sarà oggetto di attenzione da parte degli interpreti ed operatori dei settori interessati.