



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale
Gruppo Italiano

Anno 2015, numero 3, 18 Settembre 2015

REDAZIONALE

Nutrire il pianeta, Il tappa : il valore e la tutela della forma e del packaging dei prodotti alimentari.

Si è svolta a Milano il **22 giugno** presso l'Università IULM la seconda tappa del Convegno AIPPI, dedicata al *food design*, tenuta da illustri esponenti del settore brevettuale, legale e della industria. Si è discusso di protezione, tra sistema comunitario dei disegni, diritto di autore, e concorrenza sleale: in sostanza l'aspetto e forma del cibo stesso ed i format di presentazione come oggetto di Design sino al diritto di autore. I temi dell'apprezzamento della validità e della contraffazione sono stati trattati in modo fortemente scientifico dai maggiori protagonisti della PI, osservando la complessità sempre crescente degli istituti, ed in questo piace ricordare una metafora tratta dalla relazione scritta del **Prof. Franzosi** che con simpatica ironia ha raffigurato la antinomia crescente: *"Il coniglio maschio si acquatta guardando terra; la coniglia femmina si guarda attorno con occhi vaghi; ma quando entrambi corrono nella brughiera chi sa distinguere tra coniglio e coniglia?"*

Il tema principale è stato lo studio della protezione della creatività spinta all'estremo, alla ricerca di incentivi per una motivazione di acquisto sempre più sofisticata. Non solo la progettazione, la forma del prodotto (il piatto), sino a

packaging sempre più accattivanti, ma anche i format di presentazione. Una sorta di **magia "bianca"** che ha per oggetto di **sostenere e aumentare la domanda, tenendo però anche presente che correlativamente va sostenuta l'offerta, magari innovando le tecniche produttive, sino alla ingegneria genetica ed agli OGM.**

La terza tappa sarà infatti interamente dedicata all'**innovazione** e quindi specie **ai brevetti** con tutti i temi legati alle nuove tecniche produttive e correlative problematiche, e si svolgerà il giorno **22 settembre** presso l'**Università Bicocca** di Milano. Il Settore della Nutrizione porta con sé cruciali temi, non solo legati alla innovazione ed alla tutela, ma anche legati a rapporti stretti con il diritto della concorrenza, dell'anti-trust, sino a certi problemi etici, una sorta di crocevia piuttosto complesso da dipanare. Ricordiamo che il convegno in tre tappe sul tema del *food*, è organizzato dal gruppo italiano di AIPPI in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, e con il **patrocinio gratuito, di EXPO 2015, MISE, MIPAAF e Comune di Milano.**

I contributi del presente numero sono dedicati alla giornata del 22 Giugno.

AVV. RAIMONDO GALLI
CON-DIRETTORE AIPPI NEWS

Per un'estetica della cucina

Maestro Gualtiero Marchesi

Sono due i concetti da cui parto per realizzare i miei piatti. È come quando si progetta qualcosa, uno spazio, un oggetto, una macchina, domandandoci con quale materiale farli e in che modo.

I miei piatti nascono dalla convinzione che *la forma è materia*.

In quest'ultima, la natura ha già fatto l'essenziale e tocca a noi cuochi, a chi è delegato a trasformare la natura in cibo, di metterne in evidenza la bellezza, vale a dire la forma preesistente in grado di esaltare il sapore.

Il bello puro è il vero buono. Più restiamo fedeli ai doni della terra e del mare, scegliendo nel microclima in cui viviamo, più evitiamo di complicarci la vita e di pasticciare per sembrare originali, restando vicini alla verità: alla bellezza delle cose e alla salute del corpo per non parlare dello spirito.

Un esempio in tal senso è il *raviolo aperto* in cui nulla è cambiato se non la percezione stessa del raviolo. Aperto ha esaltato tanto la pasta che il ripieno, mettendoli sullo stesso piano. Una ricetta talmente riuscita che tutti, compresi i francesi, la imitano più o meno felicemente.

Qualcuno, addirittura, è così colpito che non ce la fa ad accettarne la genialità e, pur di aggiungere qualcosa, prova a richiuderlo!

Il secondo concetto è la composizione che nasce da una giusta proporzione tra vuoti e pieni, dall'accostamento dei colori, da un'impressione di rigore e al tempo stesso di semplicità.

Il piacere che dà la composizione rappresenta buona parte di quello che si definisce piacere estetico.

Pensiamo a *riso oro e zafferano*: giallo su giallo e una foglia quadrata d'oro che "cade" proprio al centro del cerchio di riso, bloccato come una cornice dalla fascia nera del piatto.

Perfetto, nulla può essere aggiunto. Siamo di fronte ad un quadro simbolico.

Lo stesso risultato, ma nel movimento, lo possiamo ottenere con la *costoletta alla milanese a cubi*. Una ricetta che ne salvaguarda la croccantezza. Per essere certo di come venissero disposti l'osso e i cubetti di carne ho fatto disegnare dei piatti con le ombre, in modo da rendere ancora più tridimensionale, più scultorea la nostra amata cotoletta.

Per non parlare della *seppia al nero*. Bianchissima, quasi madreperlacea, grazie al semplice contrasto di colore, al suo profilo irregolare, il mollusco si trasforma in un oggetto astratto.

Come si capisce da queste brevi riflessioni, l'ideazione di certi piatti non è un lavoro sui generis, ma uno studio e un colpo d'ala, a metà tra l'invenzione e l'opera artistica che andrebbe riconosciuta per il suo giusto valore.

FOOD DESIGN E IMPIATTAMENTO CREATIVO: SPUNTI DI RIFLESSIONE

Avv. Cristiano Bacchini

Il Food Design è strettamente correlato al processo di studi progettuali e ricerche relative a forme e composizioni creative in campo alimentare con riguardo sia ai singoli alimenti che alla loro presentazione.

Relativamente a quest'ultimo aspetto tanti sono gli esempi. Si pensi in proposito al celeberrimo raviolo aperto del maestro Marchesi o alla sfera ghiacciata di Melogra-

no di Heinz Beck. Non da ultima, poi, la frontiera della cucina molecolare e la sperimentazione avente ad oggetto la destrutturazione di ingredienti e loro ricomposizione. Il caviale di melone di Ferran Adrià, realizzato con un processo di sferificazione basato sulle capacità polimerizzanti di sostanze naturali contenute in alcune alghe, ne è un esempio.

Queste creazioni devono necessariamente trovare tutela quantomeno nella legislazione vigente in materia di modelli.

Ciò appare plausibile posto che le definizioni contemplate dagli artt. 31 del Codice della proprietà industriale e 3 del Reg. UE n. 6/2002 appaiono essere alquanto estese. Tale estensiva interpretazione peraltro trova conferma negli atti preparatori del testo legislativo comunitario ed, in particolare, nel parere reso nel 1994 dal Comitato Economico e Sociale, a mente del quale l'elencazione di cui all'art 3 doveva essere considerata fin da subito e a tutti gli effetti non esaustiva, bensì esemplificativa.

Lo stesso termine "presentazioni" di cui all'art. 3, "Ausstattung" nel testo tedesco, "get up" nel testo inglese, "estructuras" nel testo spagnolo, non viene ulteriormente definito nell'ambito del regolamento ed è pertanto suscettibile di applicazione in relazione a composizioni di qualsivoglia natura.

E' stato così possibile permettere la registrazione di layout di locali ovvero di composizione di piatti soprattutto nel settore del fast food e dello street food.

Vi sono tuttavia dei limiti insiti nella natura del modello e ricavabili dal combinato disposto dell' art. 3 e 47 del regolamento comunitario, dal quale si evince come l'alimento o la combinazione di alimenti per assurgere allo stato di privativa deve aver subito almeno una lavorazione industriale o artigianale.

Nel Caso n. R 595/2012-3 del 18 febbraio 2013 la Commissione di Ricorso UAMI ebbe a stabilire come l'adozione della dicitura "artigianale" o "industriale" riferita al prodotto nell'ambito della definizione di cui all'art. 3 lettera a) non potesse riguardare l'aspetto di un ortaggio nel suo stato naturale e, segnatamente, di un pomodoro a forma di cuore, in quanto non sottoposto ad alcun processo di lavorazione. Va poi precisato che in ragione del testo di cui all'art. 4 del regolamento comunitario in materia di modelli è proteggibile solo ciò che è visibile e quindi quelle caratteristiche riferibili all'aspetto del piatto diverse dai ripieni. Ma non solo, un impiattamento creativo o meglio i singoli componenti che lo compongono debbono altresì soggiacere al disposto di cui all'art. 3 lett. c) del regolamento, che contempla i prodotti complessi. Sul punto il Tribunale dell'Unione Europea con decisione del 9 settembre 2014, nella causa T 494/12 ha infatti escluso che un biscotto ripieno di cioccolato possa essere considerato alla stregua di un prodotto complesso ai sensi dell'art. 3 par. c) dato che non è costituito da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

In conclusione una tutela titolata per le presentazioni culinarie appare ormai pressoché certa con ciò permettendo a diritto e palato di andare a braccetto.

Food Design e illuminazione: prove tecniche di protezione legale

Prof. Avv. Cesare Galli

Anche se mancano ancora pronunce che si siano occupate specificamente di Food Lighting, ciò non significa affatto che non siano possibili forme di protezione giuridica di questa forma di espressione, in cui gli aspetti tecnici e quelli artistici sono strettamente collegati.

Anzitutto, quando i mezzi per realizzare l'illuminazione siano peculiari e idonei a risolvere in modo non banale un problema tecnico, o almeno a fornire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a sistemi di illuminazione già esistenti, si può certamente ricorrere alla protezione brevettuale, per invenzione nel primo caso (soluzioni innovative non alla portata dell'esperto del ramo), con durata di 20 anni; per modello nel secondo (forme particolarmente efficaci), con durata di 10 anni. In particolare la seconda ipotesi sembra in effetti percorribile, a fronte di apparati di illuminazione "pensati" specificamente per mettere in rilievo le particolarità dei prodotti gastronomici, senza alterarne le caratteristiche organolettiche e la piacevolezza visiva, ed anzi cercando di esaltare quest'ultima.

Sin qui, dunque, non vi è nulla di diverso rispetto ad ogni altra forma di innovazione: identiche regole di protezione, semplicemente applicate ai peculiari problemi che l'illuminazione di prodotti alimentari può presentare: al massimo, si dovrà prestare una particolare attenzione all'*enforcement*, che ovviamente è possibile solo contro chi produca apparati analoghi, oppure contro l'utilizzatore che li impieghi nella sua attività professionale (ad esempio, i ristoratori), non ovviamente contro i privati che se ne servano in ambito domestico, magari adattando apparati di illuminazione preesistenti (ma se l'adattamento è effettuato da un professionista, sarà quest'ultimo a risponderne).

Qualche particolarità in più presentano invece altre forme di protezione e in particolare quella di diritto d'autore, che è certamente ipotizzabile, almeno in astratto, quando una particolare forma di illuminazione assuma una valenza creativa. A tal fine non è neppure richiesto un particolare gradiente di valore artistico: infatti, solo per le opere dell'industrial design questa la tutela di diritto d'autore è subordinata (discutibilmente) al requisito del valore artistico, mentre ogni altra opera (e l'art. 2 della legge ne contiene un elenco non esaustivo, ma solo esemplificativo) è tutelabile in presenza della sola creatività. Si è così ritenuto, sin da una decisione milanese del 1967, che siano tutelabili ad esempio le composizioni floreali dell'Ikebana: niente quindi impedisce, almeno in teoria, di immaginare che tra le "installazioni" che dall'epoca delle Avanguardie fanno parte a pieno titolo delle creazioni dell'arte figurativa vi siano anche installazioni "gastronomiche", in cui le luci possono giocare un ruolo fondamentale, sia pure sempre in unione con altri elementi.

La tutela di diritto d'autore comprende anche il diritto di riproduzione (compresa la fotografia: proprio l'esclusiva sulle fotografie o sui filmati delle installazioni è anzi la tipica forma di sfruttamento economico delle medesime da parte del titolare dei diritti) e quindi offre agli autori la possibilità di vietare ogni replica dell'opera, anche in una forma "diversificata" che ne costituisca un'elaborazione, anche creativa. Non è invece vietato di prendere semplicemente spunto da una creazione per realizzarne un'altra autonoma, ed ovviamente il confine è sottile: si ha elaborazione, e non creazione autonoma seppure "ispirata" a quella anteriore quando di questa vengano ripresi gli elementi espressivi (non, si badi, l'idea, che non è monopolizzabile col diritto d'autore), come avviene ad esempio, per un'opera letteraria, quando vengano ripresi almeno in parte la trama e i personaggi, ad esempio per realizzare un *sequel* o un *prequel* del racconto, mentre è sempre consentito trarre ispirazione da essa, ovvero riprenderne elementi generici o di carattere non espressivo, come lo stile e la situazione di base. Certamente il discrimine tra i due casi è ancora più difficile quando si discuta di un'installazione, ma è chiaro che non possono essere ripresi proprio gli elementi rappresentativi di essa, come la disposizione delle luci diretta a creare un particolare effetto.

Un problema ancora più delicato è quello di stabilire chi sia il titolare di questi ipotetici diritti d'autore. L'art. 10 della legge sul diritto d'autore stabilisce infatti che *“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo”*. Alla comunione partecipano peraltro solo i soggetti che abbiano apportato un reale contributo creativo, non quelli che abbiano semplicemente messo a disposizione i mezzi tecnici con cui l'opera è stata realizzata, ovvero coloro che l'abbiano materialmente messa in opera seguendo indicazioni altrui; inoltre, quando l'opera consti di più contributi creativi scindibili, aventi carattere di creazioni autonome, non si applica la disciplina della comunione, ma sussiste l'ipotesi dell'opera collettiva, di cui è considerato autore (e titolare dell'esclusiva) chi abbia organizzato questi diversi contributi, fermo restando che egli deve prima essersi procurato il consenso degli autori delle singole parti all'inclusione nell'opera.

Anche sotto questo profilo, risulta quindi decisiva un'adeguata disciplina contrattuale preventiva di queste creazioni, per evitare conflitti tra i vari soggetti che vi abbiano contribuito, che potrebbero minare l'efficace protezione contro gli sfruttamenti di esse da parte di terzi non autorizzati: il che rende opportuno, ancora una volta, il coinvolgimento di un legale con specifiche competenze nel diritto della proprietà intellettuale.

IL VALORE DEL FOOD DESIGN

Prof. Avv. Silvia Magelli (Professore, Università di Parma, Avvocato)

Il cibo è alimento e prodotto, è necessario o superfluo, può essere rozzo o raffinato, coinvolge gli interessi dei produttori e dei consumatori, è effimero, non dura, o viene consumato o viene gettato, deve essere conforme a molte regole la cui violazione può comportare sanzioni di natura pubblicistica (amministrativa o penale) ed è oggetto di un'ampia disciplina specifica.

Il legislatore comunitario, infatti, ha dettato i principi generali della legislazione in materia alimentare dichiarando l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori con riferimento a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, con espressa esclusione della produzione non industriale.

Gli stili di vita impongono cambiamenti anche nell'alimentazione: la produzione industriale diventa sempre più necessaria e anche più sicura e deve rispondere alle nuove esigenze senza mortificare il piacere del nutrimento, del gusto della socializzazione e della comunicazione.

Il food design contribuisce a rispondere alle esigenze dei nuovi modi di alimentarsi. I designers in questo settore sembrano progettare per dare risposte a bisogni quotidiani.

E' un'evoluzione del fenomeno estetico rivolto a beni non durevoli perché destinati ad essere consumati, ma si tratta di un'estetica importante perché produce una lenta e diffusa trasformazione nella collettività.

Si tratta del gusto per cose semplici, a portata di mano, sempre funzionali e non irrazionali.

Nel food design vengono ricomprese la forma sia di alimenti intesi come cibo sia quella degli elementi utili per prepararlo, servirlo, conservarlo: un tipo di pasta, una

cialda per preparare il caffè, una bottiglia particolare, una caramella di foggia figurativa sono esempi emblematici di questo fenomeno estetico attuale.

Il food design dunque risponde sia ad esigenze di tipi di vita perché le persone non si sentano mortificate, ma possano avere cura di sé sia all'esigenza di distribuzione dei prodotti e della loro capacità attrattiva dal punto di vista commerciale: è, quindi, uno strumento di concorrenza alternativo al prezzo.

La progettualità deve tenere conto di tutte le peculiarità del settore e anche del gusto che è un senso nuovo per l'attenzione della creatività estetica.

In un Paese, come l'Italia, in cui il food / il settore alimentare è importante sotto molti profili e la creatività estetica dei suoi designers è nota e stimata, sembra una felice evoluzione del design.

Le espressioni creative cioè i prodotti di food design trovano idonea tutela con i diritti di proprietà intellettuale: nei modelli per proteggere l'aspetto degli stessi, nei marchi in particolare di forma per i contenitori di cui molto spesso i prodotti alimentari hanno bisogno e per certe espressioni, come ad esempio, personaggi nel settore dolciario anche nel diritto d'autore.

Stratificazione di tutele : il caso SWA

Avv. Vincenzo Jandoli

La Scotch Whisky Association (in seguito anche SWA) è un'associazione regolarmente costituita secondo le leggi britanniche, che annovera tra i suoi membri le principali distillerie, produttori e titolari di Brand di Scotch Whisky che assieme rappresentano circa il 90% del whisky venduto al mondo.

Tra le principali attività di SWA si annovera la protezione dello Scotch Whisky nel mondo, la promozione dello Scotch Whisky quale prodotto di qualità nato da materie prime naturali e la protezione degli interessi dei suoi membri da atti di concorrenza sleale in Scozia e in tutto il mondo.

La legislazione vigente.

I legislatori italiano e comunitario hanno dedicato una rilevante attenzione al settore delle bevande spiritose e dello Scotch Whisky in particolare; attenzione che ha dato luogo ad una serie di interventi normativi inerenti la produzione, offerta in vendita e vendita di bevande spiritose nel territorio delle Comunità Europee e nel mondo (relativi anche all'importazione ed esportazioni di tali prodotti).

La prima disciplina in materia di bevande spiritose in Italia è la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, "Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti" (doc. 4), oggi parzialmente abrogata dai più recenti ed ampi interventi del legislatore comunitario ed interno. Infatti, altre fonti normative di particolare rilievo nel settore oggetto del presente giudizio sono:

(a) Reg. (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008, "relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio" (doc. 3);

(b) Codice della Proprietà Industriale (in seguito anche c.p.i.), Sez. II, "Indicazioni Geografiche", artt. 29 e 30;

(c) Il Regolamento Scotch Whisky del Regno Unito del 2009 entrato in vigore il 23.11.2009, (doc.5) subentrato allo Scotch Whisky Act nonché alla disciplina sullo Scotch Whisky del 1990 (doc.6) sulla definizione di Scotch Whisky, riconosciuti dall'ordinamento italiano (legge n. 465/1980);

(d) L'Accordo di Madrid, relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, da ultimo riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 ed addizionato a Stoccolma il 14 luglio 1967. L'Italia ha ratificato il testo di Lisbona con legge n. 676/67 e l'atto addizionale di Stoccolma con legge n. 424/76.

Lo scopo di tali norme consiste principalmente nel:

- tutelare la rinomanza sia di determinati prodotti alcolici (nella fattispecie il Whisky, Reg.110/2008 sopraindicato sub a), All. II), sia l'indicazione geografica (lo Scotch Whisky, stesso regolamento All. III), connessa al livello qualitativo dei prodotti tradizionali.
- tutelare il consumatore sulla sussistenza di caratteristiche organolettiche (Reg.110/2008 e Regolamento dello Scotch Whisky del Regno Unito, sub c), di produzione e conservazione di bevande spiritose pregiate;
- tutelare dal rischio di confusione sul luogo di origine dei prodotti alimentari (il quale deriverebbe da etichette non trasparenti), nonché fornire al consumatore l'informazione più chiara e completa sul prodotto (artt. 29 e 30 del c.p.i., sub b).

Il successo commerciale dello Scotch Whisky e il suo sfruttamento illecito.

Lo Scotch Whisky è un prodotto rinomato la cui denominazione (protetta dal Reg. CEE n. 110/2008) è connessa al livello qualitativo di tale prodotto tradizionale. La denominazione di origine è portatrice anche del messaggio al consumatore che la bevanda sia sinonimo di qualità, in quanto conosciuta e apprezzata nel mondo. In Italia circa il 78% del whisky venduto è scozzese. Tale rinomanza è stata illecitamente sfruttata da alcuni produttori che su prodotto non contenenti Scotch Whisky hanno cercato di ingannare il consumatore, ad esempio, adoperando il termine "Scotch Whisky"¹, ovvero "Produce of Scotland"² o "Glasgow"³ su prodotti non contenenti Scotch Whisky. Casi sempre censurati dalla giurisprudenza italiana, come si legge nelle note 7, 8 e 9⁴. Ma l'intento ingannevole oramai è andato oltre. Infatti

¹ App. Milano 27.3.1981 n. 699 (SWA c. Oldmoor, n. 17, raccolta, doc.8); Trib. Milano 28.11.1963 n. 934 (SWA c. Stock, prodotto "Parklane Scotch Whisky", n. 3 raccolta, doc. 8).

² Ancora: App. Milano 20.5.1997 n. 13615 (SWA c. B.S.H. e Radrizzani, prodotto "Cromwell's Blended Whisky, n. 38 raccolta, doc. 8); App. Milano 27.3.1981 n. 699, cit.; Trib. Genova 16.3.1981 n. 697 (SWA c. Valenti e Boero, n. 16 raccolta, doc.8); Trib. Brescia 18.11.1971 n. 1791 (SWA c. Distillerie Bresciane, prodotto "Gaelach", n. 4, raccolta, doc.8).

³ Ancora: App. Milano 20.5.1997 n. 13615 (SWA c. B.S.H. e Radrizzani, prodotto "Cromwell's Blended Whisky, n. 38 raccolta, doc.8); App. Milano 27.3.1981 n. 699, cit.; Trib. Genova 16.3.1981 n. 697 (SWA c. Valenti e Boero, n. 16 raccolta, doc.8); Trib. Brescia 18.11.1971 n. 1791 (SWA c. Distillerie Bresciane, prodotto "Gaelach", n. 4, raccolta, doc.8).

⁴ Peralto, anche se non è questo il caso, vi sono stati diversi produttori che hanno commercializzato Whisky, con elementi tali da poter richiamare direttamente o indirettamente al consumatore la Scozia. Si vedano le decisioni elencate nei volumi che produciamo sub doc. 8 e comunque quelle elencate in Dir. Ind. n. 3/96, pp. 199 ss., doc. 8). Infatti vi sono stati anche casi in cui è stato considerato egualmente illecito quel whisky che pur recando sull'etichetta a tergo o frontale ma con caratteri molto piccoli, il luogo di origine non scozzese o (esempio Italia o USA), presentava tuttavia sull'etichetta frontale un forte richiamo alla Scozia (ad esempio per il nome del prodotto, 'Glen' o per immagini riprodotte, quali un castello scozzese) tale da indurre in inganno il consumatore circa il reale luogo di origine del prodotto. In tali casi l'indicazione apposta è stata considerata dalla giurisprudenza *tamquam non esset* (Trib. Milano, 28.10.1993, n. 31, vol. 3; Trib. Napoli, 06.02.1980, n. 14, vol. 1; Trib. Mondovì, 06-19/10/1996, n. 35, vol. 3, Trib. Bergamo, ord. 20.11.1998, nn. 39 e 40, vol. 3; Trib. Bergamo, ord. 13.03.1999, n. 42 43, vol. 3; Trib. Napoli, ord. 3 novembre 2004, 49). Quindi, per ottenere un effetto confusorio è sufficiente: a) non indicare il luogo di origine del prodotto in caratteri prominenti e sull'etichetta frontale; b) utilizzare altri richiami, meno evidenti, come ad esempio i simboli del tartan, della caccia alla volpe, l'uso di nomi di isole scozzesi note per il whisky od immagini di noti siti turistici (ad es. castelli).

sfruttando la facile associazione tra Whisky e Scozia dette imprese, su bottiglie non contenenti Whisky scozzese, hanno utilizzato sulle etichette richiami più o meno diretti alla Scozia o alla Gran Bretagna (tra i più notori ricordiamo immagini quali il suonatore di cornamusa, ma anche nomi: ad es. il termine “Glen”, locuzione più nota ed utilizzata per designare marche di Scotch Whisky); ovvero unicamente la lingua inglese sapendo che il consumatore, associando l'impressione d'insieme britannica o quanto meno anglofona, a una bottiglia di Whisky, avrebbero ritenuto detto prodotto di origine scozzese, mentre così non è. Ma anche questi casi sono stati censurati dall'Autorità Giudiziaria.⁵ Infatti dinanzi al Tribunale di Bergamo, con ordinanza sopra citata 13.3.99 (di cui diremo in seguito), è stato concesso un provvedimento cautelare di sequestro e inibitoria contro una società per avere immesso sul mercato il prodotto “Royal Cower de Lux Whisky Blended”, in quanto, pur non recando alcun diretto ed espresso riferimento alla Scozia, nell'etichetta frontale recava unicamente la lingua inglese, quindi tale prodotto è stato ritenuto illecito. In quella sede, infatti, è stato documentato, attraverso una accurata indagine demoscopica, che il consumatore visionata quella bottiglia era ingannato sul vero luogo di origine, in quel caso USA indicato nell'etichetta posteriore della bottiglia, pur con caratteri minuscoli. Infatti si legge nell'ordinanza *“il giudizio di conformità alla legge delle etichettature deve discendere dalla valutazione in concreto della idoneità di essa ad escludere ogni possibile confusione idonea ad escludere ogni possibile confusione sulla provenienza del whisky, giacché è comunque possibile che, nonostante l'indicazione posta sul retro della bottiglia, la confezione del prodotto rechi nomi, figure o altri segni tali da creare nel consumatore medio una falsa impressione di provenienza scozzese”*.

Peraltro è stato osservato che il luogo di produzione, che deve risultare in modo evidente al consumatore: *“l'etichettatura posteriore recante l'indicazione di provenienza in caratteri di 2mm non è sufficiente: le indicazioni prescritte devono “essere inserite nell'etichetta principale”, “nel caso di whisky non scozzese, il pericolo che in mancanza di idonee indicazioni i consumatori siano indotti in errore sulla provenienza del bene è di immediata evidenza: la Scozia è notoriamente il più tipico ed importante paese produttore di whisky ed in Scozia si trovano la maggior parte e le più note tra le distillerie del whisky esistenti sul mercato, cosicché non vi è dubbio che, sebbene altri paesi producano distillati di malto e di cereali in genere, il consumatore medio sia naturalmente incline ad associare whisky e Scozia”*.

Del resto ciò trova conferma in un'indagine demoscopica effettuata nel 1998 sul prodotto “Gold Crown Whisky Blended dover 12 years”, privo di alcun diretto ed esplicito riferimento alla Scozia, e avente a tergo una etichetta con sopra scritto a caratteri minuscoli, ‘importato dagli USA’. Ebbene da detta indagine l'88% degli intervistati risultava essere ingannato circa il luogo di origine del prodotto: **solo il 6%** riconosceva il whisky di origine USA, **mentre il 75%** lo associava al Regno Unito.

Quindi l'indicazione del luogo di origine con caratteri facilmente leggibili e posizionata in luogo prominente (qual è l'etichetta frontale) è quanto meno opportuna.

La tutela del design.

Assume particolare rilievo l'art. 31 del C.P.I. secondo cui *“1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una*

⁵ Trib. Di Bergamo, ord. 13.03.1999 - SWA/BSH Brandy and Spirit House S.A. n.43 del volume 3 (doc.8, vol. 3).

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.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.

Pertanto nel caso delle bottiglie di whisky, è proteggibile la forma delle bottiglie (e/o parte di esse), nonché i componenti tra cui le confezioni, le presentazioni (etichettature) e i simboli grafici, gli imballaggi. Prova ne è che alcune aziende titolari di noti marchi di Scotch Whisky, hanno proceduto al deposito di design comunitari sia della forma delle bottiglie e delle etichette

ovvero la confezione e imballaggi



Spesso per celebrare delle ricorrenze particolari e solenni vi è una ricerca particolare di forme estremamente ricercate per rendere sempre più apprezzato, unico e accattivante il proprio prodotto. Dette forme, spesso, vengono con il deposito di design. Tra questi si veda il seguente:

Come abbiamo detto prima la tutela del design delle bottiglie e quindi del prodotto, riguarda anche parti dello stesso tra cui anche la capsula del tappo come risulta nel seguente caso



CAP DEL JOHNNIE WALKER

IL FOOD DESIGN E IL PACKAGING COME MARCHIO TRIDIMENSIONALE

Avv. Prof. Simona CAZZANIGA

Queste note sintetizzano quanto elaborato ed esposto all'evento AIPPI del 22/06/2015 attraverso un percorso di circa cento immagini, tabelle e casi.

Il **food design** comprende e si occupa dell'aspetto esteriore del cibo, della forma e del packaging del prodotto alimentare. Nonostante il food design sia divenuto oggetto di studi ed abbia ottenuto questa qualificazione solo recentemente⁶, l'attenzione per la forma del prodotto alimentare non può venir considerata un fenomeno recente. Infatti le emozioni, i ricordi e gli stimoli provenienti dal cibo sono da tempo oggetto di studi antropologici, sociologici e medici volti ad analizzare i rapporti esistenti tra l'uomo e l'alimento, come anche le rappresentazioni mentali e culturali che ad essi si accompagnano.

Questi studi hanno subito una brusca accelerazione a seguito dello sviluppo

⁶ Cfr. De Fusco, *Il design che prima non c'era*, Milano, 2008 e C. Gallen, *Le design alimentaire: quelle place pur l'originalité dans la cuisine?* in *Communication pour le colloque interdisciplinaire "Faire la Cuisine"* 12, 13, 14 Décembre 2015, ESCT Toulouse, www.esc-toulouse.fr.

industriale e della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa a livello globale. Ne consegue che l'odierno operatore – anche giuridico – dovrà affrontare al contempo plurime tematiche che spaziano dalla scienza dell'alimentazione alle tecnologie di conservazione, dalla cottura e confezionamento al trasporto e alla logistica; dalla progettazione di utensili ai luoghi per la sua fruizione, dalle strategie marketing alla psicologia e sociologia, estetica, senza trascurare gli aspetti di appagamento plurisensoriale o l'arte culinaria⁷.

I consumatori di fatto sono sempre più attratti dalle forme del prodotto⁸ – anche di quello alimentare – per effetto degli stimoli delle aziende del settore che investono in modo considerevole, ben consapevoli della necessità di differenziarsi e distinguersi in un mercato sempre più affollato e competitivo.

L'esigenza di differenziare il prodotto dagli standard per conquistare ampie quote di mercato, in questo specifico settore, viene a doversi temperare con l'esigenza di non infrangere le aspettative dei consumatori. Questi, infatti, trovano in ciò che appare “standard” le rassicurazioni tipiche dell'abitudine e dell'appartenenza ad una determinata categoria, dimostrando così un approccio “conservativo” favorito – sotto un profilo etologico⁹ – dall'istinto: l'alimento pertanto non dovrà essere percepito come non commestibile, incongruo o pericoloso.

In merito si sottolinea la sussistenza molteplici fattori di rischio che dovranno divenire oggetto di concreta valutazione ed in particolare: un “*rischio fisico*” legato al timore del consumatore per la propria salute (come quello che potrebbe essere ingenerato da un hamburger di colore nero); un “*rischio psicologico*” legato alle aspettative del prodotto (come il timore che potrebbe essere ingenerato da un'anguria di forma quadrata); un “*rischio sociale*” legato all'appartenenza ad un particolare Paese o gruppo religioso (come il divieto di consumare determinati alimenti); un “*rischio sensoriale*” legato alle aspettative di gusto tipiche ed, infine, un “*rischio finanziario*” legato ad una presentazione che dà l'idea di un costo troppo elevato o comunque di cattivo rapporto prezzo-qualità.

⁷ Le norme relative alla forma dell'alimento non si limitano a quelle del diritto industriale ed intellettuale e/o alla corretta pubblicità, ma includono spesso quelle concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, i metodi di coltivazione ed allevamento, la normativa di etichettatura, il riconoscimento di proprietà di alcune sostanze alimentari e la loro qualificazione in ambito di integratori alimentari, nutraceutici oppure di medicinali (Cfr. le numerose decisioni relative alla qualificazione dei farmaci come – ad esempio – quella relativa al preparato a base di aglio presentato in forma di capsule: Corte di Giustizia 15/01/2005, C-319/05).

⁸ In particolare merita di essere segnalato il GPC Gruppo di Psicologia dei Consumi, quale équipe di studiosi e ricercatori del mondo accademico e universitario all'interno della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, dedicato all'approfondimento e allo sviluppo di indagini e studi sul comportamento del consumatore, nel suo essere singolo decisore quanto appartenente a gruppi di riferimento culturali e socioeconomici determinati. Il GPC utilizza un approccio di studio e metodologie multidisciplinari per la comprensione dei consumatori. L'Osservatorio dei Consumi Alimentari ha tra i suoi principali obiettivi quello di approfondire lo studio del comportamento di consumo attraverso le principali teorie psicologiche e l'analisi dei processi individuali e relazionali che sono correlati al comportamento di acquisto. A tal fine le indagini prevedono un approfondimento dei temi che sono di particolare rilevanza sociale e culturale nel panorama socioeconomico attuale. L'approccio alla Psicologia dei Consumi intende integrare e integrarsi con altre discipline scientifiche, tra cui Psicologia Sociale, Psicologia Culturale, Sociologia, Semiotica, Antropologia, Epistemologia, Economia, Marketing, Comunicazione, Metodologia della ricerca sociale, Neuro-marketing.

⁹ Cfr. gli studi di “*vergleichende verhaltensforschung*” – a partire da Lorenz Konrad per arrivare a Desmond Morris e Irenäus Eibl-Eibesfeld, quali moderni studiosi di sociobiologia e psicologia evolutiva.

Il FOOD DESIGN offre al cibo ed al suo pack un plusvalore importante proprio perché può riuscire ad assolvere alla necessità di differenziarsi ed imporsi, nel rispetto delle problematiche sopra esposte.

Traslando il tutto in ambito giurico-industrialistico, possiamo affermare che nella forma del food possono venire in conto – principalmente anche se non solo – quanto meno tre distinti istituti, tra loro anche cumulabili: MARCHI di FORMA o TRIDIMENSIONALI, DISEGNI e MODELLI e MODELLI di UTILITÀ¹⁰

Questi tre istituti si possono applicare anche cumulativamente.

Ex lege è infatti possibile il deposito di un disegno e modello (per la tutela di caratteristiche estetiche) e di un modello di utilità o brevetto per invenzione (per la tutela di aspetti tecnici e funzionali)¹¹ per un medesimo prodotto/trovato. In merito deve essere ricordato che nonostante la tendenza all'uniformità e all'armonizzazione delle normative IP nel mondo, le legislazioni dei singoli Paesi presentano ancora delle differenze che devono essere tenute in considerazione dall'azienda che vede il suo mercato estendersi oltre i confini nazionali¹². E' pacifica anche la cumulabilità tra il marchio tridimensionale (dotato di capacità distintiva, ossia la capacità di distinguersi dagli altri prodotti indicando l'origine e la provenienza aziendale) ed il disegno e modello (dotato di carattere individuale, ossia che vanta una forma originale ed esteticamente rilevante). Ciò solitamente avviene quando, dopo il deposito di una forma con tratti esteticamente rilevanti come disegno e modello, a seguito di una campagna pubblicitaria mirata, il prodotto acquista anche capacità distintiva. Invece quando una forma, oltre ad avere i requisiti per essere un marchio ed essere dotato di capacità distintiva, risulti esteticamente pregevole e dotata dei necessari elementi caratterizzanti potrebbe – in teoria – essere anche un valido disegno e modello¹³. Ovviamente, non è sempre vero il contrario. Non discendono in questo settore particolari conseguenze sostanziali dalle previsioni normative che precisano che il requisito di “distintività” del marchio (e quindi anche del marchio tridimensionale e di forma) deve essere vagliato dal consumatore medio, mentre la sussistenza degli “elementi caratterizzanti” di un disegno e modello deve essere riscontrata dall'utilizzatore informato¹⁴. L'azienda deve soprattutto tener presente che le istituzioni nazionali ed

¹⁰ Cfr. C. Galli, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nelle prospettive del diritto comunitario*, in *Il diritto Industriale*, 2008, p. 429; M. Boggi, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Il diritto industriale*, Milano, IPSOA Wolters Kluwert, 2011, 2, p. 136; C. Gargiulo, *Industrial Design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Il diritto Industriale*, 2008, p. 435; M. Lamandini-M. Pappalardo, *Il difficile equilibrio tra valore sostanziale e carattere distintivo della forma*, in *Il diritto Industriale*, 2008, p. 325; M. Montanari, *L'industrial Design tra modelli e marchi di forma e diritto d'autore*, in *Rivista di diritto Industriale*, 2010, p.7; S. Sandri, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Il diritto Industriale*, 2009, p. 31; AA.VV., *Diritto Industriale: proprietà industriale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

¹¹ Cfr. artt. 39 e 40 del Codice della Proprietà industriale.

¹² La differenza che a tal proposito più rileva concerne l'istituto del modello di utilità, che - ad esempio - non esiste in USA, EU, Canada, Svizzera e in molti altri grandi mercati ha durate diverse (cfr. la tabella riportata nelle slides dell'evento in questione, già pubblicata da AIPPI, con la durata dei modelli di utilità in vari Paesi).

¹³ Marchio e disegno e modello di una stessa forma possono far capo anche a due soggetti diversi (cfr. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007).

¹⁴ Nel settore del food questa distinzione non trova particolari conseguenze pratiche poiché l'utilizzatore informato può certamente essere individuato in figure professionali specifiche quali chef, enologi, food designers, buyer nella GDO e in punti vendita di prodotti alimentari specializzati etc., ma

internazionali adottano un particolare rigore nel concedere marchi di forma o tridimensionali, alla luce della loro durata potenzialmente infinita, mentre dimostrano un particolare “lassismo” nel concedere registrazioni per disegno e modello, le quali conferiscono un diritto di esclusiva – non breve, ma comunque – limitato nel tempo della durata massima 25 anni¹⁵. Il requisito della capacità distintiva di un valido marchio – anche tridimensionale o di forma – deve sussistere quindi al momento della registrazione¹⁶. Un marchio dotato di una scarsa capacità distintiva al momento della sua registrazione potrà al limite esser considerato debole, ed in tal caso, ottenere una tutela meno rigorosa nei confronti di tutto ciò che – con pressoché pari debolezza – viene ad assomigliargli. Mentre solo attraverso il fenomeno del *secondary meaning* – cioè a fronte di affermazione sul mercato di riferimento grazie a notevoli investimenti pubblicitari e/o per il successo di un certo prodotto oggettivamente riscontrato su vasta scala – si otterrà *ex post* un rafforzamento della capacità distintiva originariamente scarsa.

Una tale possibilità, ossia il veder riconosciuto un valore dell'investimento pubblicitario e, conseguentemente, il guadagnare in termini di capacità distintiva, comporta anche un rafforzamento della tutela del marchio in questione.

Diversamente, si sconfinerebbe in un'ingiusta agevolazione all'approfittamento degli investimenti e del successo conseguito su un prodotto contraddistinto da un marchio originariamente debole e solo successivamente affermatosi sul mercato.

Quindi, per quanto concerne il marchio tridimensionale, non si presentano difformità d'approccio. Infatti, con riferimento al marchio tridimensionale la sussistenza del requisito della capacità distintiva dovrebbe rinvenirsi all'atto del deposito e, quindi, prima di qualsivoglia eventuale rafforzamento pubblicitario (e del verificarsi del fenomeno del *secondary meaning*). Sul punto, le più recenti decisioni

può anche essere un dei tantissimi gourmand o buongustai che professionalmente fanno tutt'altro o casalinghe o persone comuni che quotidianamente fanno la spesa.

¹⁵ La ratio di detto approccio deriva dalla necessità di escludere ingiustificati lunghi monopoli e vietare di aggirare i limiti temporali stabiliti per ciascuna forma di privativa industrialistica. Non a caso in tema di brevetto, e quindi quando il diritto di esclusiva è concesso all'inventore come premio per un quid non ovviamente desumibile dallo stato della tecnica per un esperto del ramo, viene imposto che alla sua scadenza il trovato diventi patrimonio collettivo e quindi – a pena di nullità – si sanziona la carenza di descrizione che ostacolerebbe un'immediata possibilità di implementazione da parte di terzi e conseguente fruizione pubblica. Nel caso dei disegni e modelli e quindi nei confronti di apporti creativi estetici, la tendenza ad una maggiore disponibilità è dimostrata persino dalla maggiore durata (cinque anni rinnovabili per cinque volte) che può estendersi ulteriormente (fino a settanta anni dalla morte dell'autore) in casi in cui si riscontri non solo l'originalità ed il “carattere individuale”, ma anche un carattere creativo e “valore artistico”. Non va dimenticato che alla base del diritto d'autore vi è la tutela dell'opera dell'ingegno umano, senza alcuna necessità di verificare se un'opera (lirica o canzonetta, poesia o filastrocca, disegno, statuetta o romanzo etc) sia o meno una espressione artistica elevata. Notiamo che la presenza di limiti di durata o di requisiti aggiuntivi (come per esempio il “valore artistico” preteso per il design o la previsione di durate più brevi) vengono imposte solo a quelle tipologie di opere che hanno una applicazione industriale evidente e quasi intrinseca (come il design, la fotografia, le opere dell'ingegneria o dell'architettura). E' come se il legislatore avesse voluto porre limiti al diritto di esclusiva nelle fattispecie che incorporano o prevedono la produzione industriale in un mercato di libera concorrenza. In tal senso, quando è maggiore l'esigenza che certe espressioni della creatività umana possano diventare un contributo “concreto” a vantaggio dell'intera collettività, vengono fissati limiti temporali che permettono un più veloce libero accesso e sfruttamento anche da parte di terzi.

¹⁶ Sono infatti nulli i marchi descrittivi perché, ancora una volta e anche in questo caso, conferirebbero un ingiusto diritto di esclusiva ad appannaggio di un singolo soggetto – su una denominazione comune così come su una forma “standard” – di un prodotto o servizio, a danno della libera competizione tra imprese e dei conseguenti vantaggi per la collettività.

dell'OAMI confermano che l'elemento che viene tenuto in maggiore considerazione nel valutare validità e la tempra (resistenza agli attacchi) del marchio tridimensionale rimane la sua funzione distintiva, così come statuito dall'art. 7 del Codice di Proprietà Industriale. La Corte di Giustizia ribadisce la necessità di riportarsi sempre al caso concreto al fine di capire quanto incide nella scelta dell'utilizzatore informato il mero gradimento della forma rispetto alla provenienza commerciale all'atto dell'acquisto da parte del consumatore medio¹⁷. In particolare, la forma del *packaging* di un prodotto alimentare può essere dotata di capacità distintiva ed essere di per sé idonea ad indicare la provenienza aziendale anche senza notorietà acquisita. Moltissimi esempi ne sono l'evidente dimostrazione¹⁸. Per i marchi tridimensionali l'art. 9 del codice della proprietà industriale espressamente vieta la loro concessione in tre ipotesi ben precise che indicano chiaramente la sottesa volontà di non veder stravolta la ratio legislativa che propone e tiene ben divisi i tre istituti di diritto industriale: marchi, brevetti e modelli e disegni. Sussiste infatti ex lege il divieto della registrazione per marchi tridimensionali che abbiano:

- A. forma imposta dalla natura stessa del prodotto: quando un certo prodotto deve o assume genericamente una certa forma, questa non può essere registrata come marchio (così come un nome comune di cosa non può essere un valido marchio per quella stessa cosa);
- B. forma imposta dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico: quando la forma risponde ad un'esigenza di tipo funzionale, non è possibile registrarla come marchio tridimensionale;
- C. forma che dà un valore sostanziale estetico al prodotto: se la forma del prodotto è determinante, la registrazione come marchio è impedita in quanto l'acquirente non sarebbe attratto dalla provenienza commerciale, ma dalla forma stessa.

Nel primo caso il legislatore ha voluto impedire la creazione di monopoli di forme che si trasformerebbero in monopoli di prodotto impedendo la realizzazione a chiunque altro possa averne interesse. Quindi quando la forma corrisponde a

¹⁷ In molti casi la richiesta di registrazione come marchio di forma è stata rigettata. Si richiamano quelle di riferimento per la chiarezza e completezza con cui sono stati esposti i criteri considerati. Cfr. il caso di marchio delle forme per insaccati e per salsicce (Tribunale di primo grado della Comunità Europea 31/05/2006, T-15/05; Tribunale di primo grado della Comunità Europea 05/05/2009, T-449/07). In entrambi i casi è stato ritenuto che le modalità di "assemblaggio", pur essendo originali, non erano tali da conferire capacità distintiva e neppure le particolari modalità di vendita adottate avevano successivamente apportato quella capacità distintiva originariamente mancante.

E' stata rigettata la richiesta di registrazione della forma di una conchiglia (in particolare quella di una capasanta) per brioches. In tal caso il tribunale ha ravvisato la carenza di capacità distintiva in considerazione del grande numero di prodotti da forno e dolciari presenti sul mercato con forme simili (quali le "empanadas", le "madeleines", le "sfogliatelle"). In questo caso è anche stato precisato che l'eventuale capacità distintiva acquisita successivamente attraverso iniziative pubblicitarie e di marketing mirate, deve riferirsi a tutta la Comunità e non solo ad uno stato membro, neppure se questo sia il Paese in cui esiste il più grande mercato di riferimento per il prodotto in questione (Tribunale di primo grado della Comunità europea, 10/03/2009, T-8/08). Tra tanti ulteriori rifiuti si ricordano anche: il marchio di forma di una caramella per una caramella (Corte di Giustizia 22/06/2006, C-24/05 e 10/11/2004, T 396/02; quello dei lingotti di cioccolato (Tribunale di primo grado della Comunità Europea 30/04/2003, T-324/01 e T-110/02. Tra i marchi tridimensionali concessi, spesso consistenti nella forma del packaging di un prodotto alimentare, merita menzione quello della forma di una bottiglia con una stella in rilievo ed il tappo blu (Tribunale di primo grado della Comunità europea 3712/2003, T-305/02).

¹⁸ Si rimanda ai numerosissimi esempi illustrati nelle slides già pubblicate da AIPPI.

quella che deve, o può, assumere genericamente il prodotto non può essere oggetto di valida registrazione. Nel secondo caso il divieto del legislatore è volto ad imporre di ricorrere ad altri istituti giuridici specificamente previsti per la tutela delle caratteristiche funzionali e tecniche quali i brevetti per modelli di utilità o per invenzioni industriali e con precise regole (descrizione, rivendicazioni etc) e durate. Se la forma è quella necessaria per raggiungere il risultato tecnico, o anche solo una delle forme necessarie per raggiungerlo, si dovrà ricorrere a sistemi di protezione che consentono di mettere a disposizione la forma una volta trascorso il periodo di tutela. Nel caso dei marchi, invece, la protezione ed il diritto di monopolio può essere prolungato su richiesta del titolare senza limiti temporali. Nel terzo caso il Legislatore, che vieta la registrazione di una forma quando dà un valore sostanziale al prodotto, si basa sulla valutazione delle scelte di acquisto: se la forma del prodotto è determinante, la registrazione dovrebbe essere impedita in quanto l'acquirente non apparirebbe attratto dalla provenienza commerciale del prodotto, ma proprio dalla sua forma. Anche in questo caso allora viene imposto di ricorrere alla protezione offerta da un altro istituto ad hoc deputato, quello dei disegni e modelli. Altro tema trattato è quello dei così detti "falsi tridimensionali"¹⁹, ovvero di tutti quegli esempi di *packaging* – dotati di elementi estetici caratterizzanti e/o magari anche di capacità distintiva fin dal momento della registrazione – che in realtà sono meramente marchi figurativi o figurativi misti stampati su una confezione. Trattasi cioè di bidimensionali in cui infatti è la grafica ed i colori che "decorano" in modo originale e/o distintivo una certa forma di *packaging* che però, come forma, non è affatto né originale né distintiva²⁰. Alla luce di quanto sopra, la strategia che l'azienda dovrebbe adottare per sfruttare al meglio gli istituti a sua disposizione si scandisce principalmente in tre fasi:

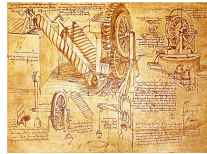
- a) deposito di domanda per disegno e modello, alla luce del basso rigore nella sua concessione e della possibilità di sfruttare l'anno di grazia (ossia la possibilità di depositare la domanda di registrazione un anno dopo la sua immissione in commercio);
- b) immissione del prodotto sul mercato, con le sue conseguenze commerciali e di diffusione, quali l'effetto favorevole della pubblicità in termini di *secondary meaning* (ossia il fenomeno che interviene quando il marchio, attraverso pubblicità e diffusione, acquisisce o rafforza la propria capacità distintiva);
- c) deposito di domanda per marchio tridimensionale, che potrebbe così godere – anche grazie all'effetto distintivizzante sopravvenuto attraverso la pubblicità che ha rafforzato la capacità distintiva di quella certa forma rendendola capace di riportare all'origine e alla provenienza aziendale – di un diritto di monopolio illimitato nel tempo.

¹⁹ Cfr. M. Fazzini "Il marchio tridimensionale e la forma del prodotto" in www.studiocartella.it/.../slides%20Fazzini%20marchio%203D%2013.10.

²⁰ Cfr. le immagini di vari casi riportati nelle slides di questa presentazione, tra cui esempi tetrapack triangolare (ovvero la classica forma del pack del latte anni '60) con originalissime e nuove decorazioni optical.

EAT WITH ALL THE SENSES- Food Design

Lic. Juan Vanrell Dr. Fabiana Mateos Dr. Alvaro Frizzi Vanrell Dr. Maximiliano Santa Cruz



LEONARDO DA VINCI KITCHEN

We will try to understand food design. In times of global industrialization, the design of the shape of foods is a new place in the culture of mass consumption.

We will try to understand the curious relation between human beings with this new side of intellectual property. We are in Italy, gastronomic cradle, where we hear about pizza and pasta but no one speaks about the design of the gourmet art.

Since the beginning of civilization, mankind is a FOOD DESIGNER, we designs our own food. But the designer of foods in this century is obliged to CREATE and not to COPY. In this world there is a pressure to innovate. We live in a consumer society; natural foods without design are not enough for us. Today, foods are combined in order to increase sales, the nature of foods is not enough, we prefer creating OUR OWN FOOD; said preference distinguishes us from other animals. In our region, SOUTH AMERICA and, especially, in URUGUAY and ARGENTINA, there is a very special and native product, called ALFAJOR. Why is it shaped like this? They are easy to carry, they fit perfectly in boxes and they enter into the mouth easily. The premise is to create a product, which will then be sold to the consumer; human beings always want more!!!! To think of a product from its design, the CONSUMER has to be considered the BOSS. Our client takes into account several details, which we should contemplate from the IP area: The Product:

1. Must easily open
2. Must easily close
3. Must stay perfectly closed so that the quality is not lost
4. Must be a product easy to share
5. Can be eaten with one hand
6. Can be carried in a pocket
7. Healthy

All of these are consumers' desires that the product will incorporate and we will protect. When the consumer sees the product in the image he doesn't know how it tastes. He only sees its design. Why does the consumer buy it? There are many elements that make this process happen. One is the psychology of the color, smell and sound. And this is how different types of food protection appear:

-Sounds
-Aromas
-Colors
-Shapes

How does IP act in our jurisdiction?

The URUGUAYAN LAW questioned how to protect a food design?

It can be protected as:

1. - Trademark:

Article 1. - Any sign able to identify the products or services of a natural or legal person as distinct from those belonging to another person shall be considered a trademark.

Article 2. - The registration of non-visible signs shall depend on the availability of suitable technical means.

To such purposes, the Executive Power shall determine the proper time for, and provide the regulations to implement such registration.

Article 3. - Such advertising slogans as meet the conditions required by this law may be used as trademarks.

How can a trademark be registered:

Types of trademarks:

- Combined mark (word and design)
- Device mark and-or (tridimensional design)

2. - Industrial Design:

Article 86. - Original creations of an ornamental nature which, when incorporated in or applied to an industrial or craft product, give it a special appearance shall be considered patentable industrial designs.

The ornamental nature may be due *inter alia* to the shape, lines, contours, configuration, color and texture, or material.

3. - Patent:

Foods can also be protected by patent of invention as long as they meet the general requirements for obtaining a patent: novelty, inventive step and industrial application. Industrial application is generally achieved since foods are manufactured by the industry in its broadest sense, either in a food factory or in a gastronomic establishment. Novelty will be recognized if no identical food already exists.

Regarding the inventive step, the non-foreseeable effect of the product to be patented should be evident. The US Patent for "LOW PROTEIN CREAM CHEESE" (US7611743B2) is a clear example: in this case, the USPTO granted patent registration for a low protein cheese that allowed reducing costs while maintaining the same organoleptic characteristics after cooking than the traditional cheese.

4. - Copyright:

Article 1. - This law protects the moral right of the author of any literary, scientific or artistic creation and recognizes domain rights on the production of his thoughts, science or art, subject to what common law and the following articles establish.

Likewise, and based on the provisions arising from this law, it protects the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations. This protection shall in no way affect the copyright protection of protected works. Consequently, none of the provisions concerning copyright in this law may be interpreted as prejudicing such protection.

Some characteristics of these Processes:

Conditions to apply for each of them. For example, the design must be original, namely, possess novelty; not be included in the market even though its creator is who has launched it.

Duration of each one:

- Trademark: 10 years, renewable
- Design: maximum 15 years since its filing in most of the countries, not renewable after the 15 years
- Copyright 50 years after death of the creator

Is cumulative protection possible?

Yes, it is possible. The main advantage of such cumulative protection is the possibility to expand the protection beyond the design itself.

Suggestion:

My suggestion is protecting the design both as trademark and industrial design.

What happens in Chile?

The American reality is quite common to the Uruguayan case but we also have the view of a developing country within the American context, CHILE which is showing another reality. In Chile, it is not possible to protect the shape of a food as a commercial trademark mainly because the current Chilean law does not contemplate the existence of three-dimensional trademarks.

The bill to replace the current IP law is nowadays in process and incorporates the possibility of protecting the shape of a food product as a commercial trademark provided it is distinctive and does not exclusively belong to the natural form of the product concerned. Also, it does not have to be protected by another category of the IP right, such as industrial designs or utility models. Dr. Maximiliano Santa Cruz, Director of the INAPI Chile said: *"The current IP law already provides the possibility of protecting the shape of a food product as an industrial design."*

Packages are included among the articles that may be protected as industrial designs, provided they meet the novelty condition.

Last year (2014) less than 10 industrial design applications corresponding to food products were granted. Generally, the granted applications for industrial designs associated to the shape of food products mainly correspond to bakery goods, pastry, confectionery, chocolates, ice cream and food products for animals. Below you will find some examples:"

It is necessary to highlight that the protection granted to industrial designs established in the IP law is granted without prejudice to that protection that could also be granted in accordance to copyright legislation.

We must EAT with all the SENSES, with the sense which allow us our condition as human beings and with the senses that INTELLECTUAL PROPERTY offers us, the sense of care and of protection.

***Ogni nostra cognizione
Principia da sentimenti***

Leonardo Da Vinci
Codice Trivulziano, 20

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raimondo Galli, Raffaella Arista,
Cristiano Bacchini, Cesare Galli, Vincenzo Jandoli, Silvia Magelli,
Gualtiero Marchesi, Juan Vanrell,

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o
informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti
all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER é destinato alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.