



La tutela della forma dei prodotti

Palazzo di Giustizia di Torino

12 dicembre 2017

Marco Ricolfi, Tosetto Weigmann &
Associati, Unito

Caso 1



- Tutela come marchio...
- E tutela di diritto d'autore

Caso 2



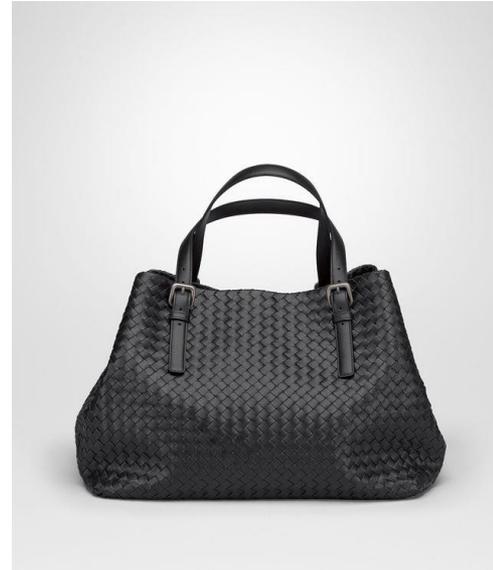
- Tutela come disegno
- E tutela come marchio

Caso 3



- Enzo Catellani
- Diritto d'autore
- Design
- Concorrenza sleale

Caso 4



- Marchio

Caso 5

- Marchio carattere distintivo e secondary meaning



Caso 6



- Forma funzionale e marchio

1 Caso

- Trib. Torino 6 aprile 2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. c. Piaggio s.p.a., caso «Vespa»
- **che cosa ci dice il caso Vespa? Ci consente di discutere**
 - il tema consueto, impedimenti e motivi di nullità assoluti specifici alla registrazione come marchio; art. 9 c.p.i.; art. 7, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2017/1001 (=r.m.UE)
 - Standardizzazione, volgarizzazione, mancanza sopravvenuto di carattere distintivo: artt. 13.4 c.p.i. e 58, par. 1, lett. b) e.m.UE; Il ruolo delle indagini demoscopiche
 - il cumulo con il diritto d'autore
- **sugli impedimenti relativi: la questione di “risalire alla propria anteriorità” (“retrodatare”)**
- **La concorrenza sleale**

2 caso

- Trib. Torino 14 marzo 2008 (ord.), Daimler Chrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5282, caso «Smart»
- **che cosa aggiunge il caso Smart:**
 - il tema dell'estraneità: impedimenti specifici ed idoneità dell'entità ad essere (percepita come «segno» e) registrata come marchio: art. 7 c.p.i. e art. 7, par. 1, lett. a) r.m.UE
 - il cumulo marchio design; dallo «speciale ornamento» al «carattere individuale», art. 31.1 c.p.i.
 - diverso standard di protezione di marchi (sintetico) e disegni (analitico); e quindi
 - anche diversi requisiti di accesso («carattere distintivo», art. 13.1 c.p.i. e art. 7, par. 1, lett. b) r.m. UE/ «carattere individuale»)

Caso 3

- Trib. Torino 17 aprile 2017, Enzo Catellani e Catellani & Smith s.r.l. c. Icone s.r.l., I-Light s.n.c. di Michele Ramondetti e Cristina Giannacchini, caso «Enzo Catellani»
- Diritto d'autore, originalità e «valore artistico», art. 2 n. 10 l.d.a.
 - Il vantaggio? Anche che supera la predivulgazione, i dodici mesi dell'art. 34.3 c.p.i.;
 - Il riconoscimento: *una tantum* o one by one (Giò Ponti);
- diritto d'autore, disegno, concorrenza sleale? Tutele graduate?
 - Ma perché il cerchio di Sorry Giotto va in concorrenza sleale e non diritto d'autore?

Caso 4

- App. Firenze 9 giugno 2016, Bottega Veneta International s.à.r.l. e Bottega Veneta SA c. Franco Martini s.r.l. in concordato preventivo, in *Riv. dir. ind.* 2017, II, 295 ss. con nota di F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, caso «Bottega Veneta»;
 - ma prima:
- Trib. Torino 13 gennaio 2009, Cosci F.lli di Franco e Sergio & C. s.a.s. c. Bottega Veneta International s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 1967 ss. con nota di C. MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, caso «Bottega Veneta»

Caso 4/2

- App. Firenze:
 - Violazione del principio di estraneità;
 - Assenza di carattere distintivo e patrimonio comune: Forme di lavorazione, come paglia intrecciata doghe di legno
- Trib. Torino
 - No impedimento del «valore sostanziale»; però
 - Funzionalità tecnica;
 - Estraneità
 - Anche per il bidimensionale (conforme Corte EFTA 6 aprile 17, causa E-5/16, Municipality of Oslo c. Commissione di ricorso dell'Ufficio della proprietà intellettuale norvegese, caso «Viegeland»; ma è bidimensionale? O tridimensionale? Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa C-97/12, Louis Vuitton Malletier c. UAMI e Friis Group International ApS, caso «fibbia di chiusura», par. 53; Trib. UE 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd. c. UAMI e Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S, in *Racc.* 2012, 220 ss., caso «superficie con puntini neri», parr. 24-25; Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-237/10, Louis Vuitton Malletier c. UAMI e Friis Group International ApS, in *Racc.* 2011, I, 741 ss., caso «fibbia di chiusura», par. 20)
 - Patrimonio comune dell'artigianato?

Caso 5

- Corte UE 16 settembre 2015 (Prima Sezione), causa C-215/14, Société des Produits Nestlé c. Cadbury UK, in *Giur. ann. dir. ind.* 6336, caso «wafer Kit/Kat»
- Secondary meaning: vuole solo dire riconoscimento del prodotto?
 - Collegamento con la Bornkamm doctrine
- Onere della prova del carattere distintivo? In capo a chi impugna? Se c'è stato esame dell'Ufficio...
- Come si fanno le indagini demoscopiche

Caso 6

- App. Milano 30 novembre 2012, Perfetti van Melle s.p.a. e Enrique Bernat F. SA c. Haribo Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.*, 60// caso «espositori di Chupa Chups»,

Registrabilità come marchio e brevetto

- Brevetto ottenuto o brevettabilità?
- Brevetto proprio o di terzi?
- Brevetto ed alternative (con richiamo per un verso al caso Lego: Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), causa C-48/09 P., Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., caso «Mattoncino Lego rosso» e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., caso «Mattoncino Lego rosso», in *Racc.* 2008, II, 3117 ss.; per altro verso al concetto innovativo caro a Vanzetti; ed anche la chiavetta USB di Mengozzi)

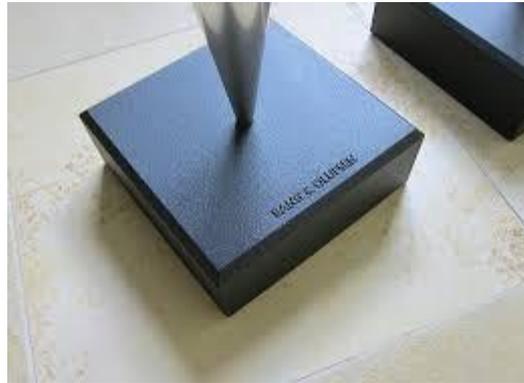
Gli impedimenti relativi

- Marchio contro disegno e disegno contro marchio

Temi trasversali

- Diritto di copiare o necessità di copiare?
- Rimedi: inibitoria o obbligo di differenziazione?
- Forma del prodotto o del contenitore del prodotto? V. App. Venezia 9 giugno 2017, Oenoforos Aktiebolag c. Cantina Sociale Cooperativa di Soave, caso «Vernissage/Volere (contenitore per vino a forma di borsa per donna)»
- Ma la funzionalità «estetica» ha senso?

Il caso Bang Olufsen



- Ovvero: dalla padella nella brace
- Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), causa T-508/08, Bang Olufsen A/S c. UAMI, caso «forma di un altoparlante II»
- 75 Inoltre, risulta dagli elementi citati al punto 33 della decisione impugnata, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all'asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma sono poste particolarmente in risalto e che una forma del genere è considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che la rende un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita.
- Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, causa T-460/05, Bang & Olufsen A/S c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 4207 ss., caso «forma di un altoparlante»

Il caso Benetton

- Corte di Giustizia 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group c. G-Star International BV, caso «ginocchiera ovale e cuciture oblique»
- «1) Se l'art. 3, n. 1, lett. e, terzo trattino, [della direttiva] debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo.

-

Grazie!

- Queste slides sono rilasciate con licenza Creative Commons By 4.0