

La forma capricciosa

Autore: Lorenzo Pierini

In: Diritto industriale

Nella società dell'immagine, l'estetica di un prodotto ha assunto un ruolo preponderante nella formazione della scelta d'acquisto del consumatore. A fronte di fenomeni meritevoli di un'indagine squisitamente sociologica (su tutti, il famoso caso delle sneaker commercializzate per un brevissimo periodo di tempo dalla catena di supermercati Lidl, ad oggi rivendute sul web a cifre non spiegabili logicamente in rapporto al mero valore di mercato del prodotto), il tema della tutela del segno distintivo esterno del prodotto assume una rilevanza economica centrale per proteggere l'impresa dalle condotte illecite confusorie^[1] dei concorrenti.

Volume consigliato

Le forme non registrabili

Nel novero dei segni distintivi d'impresa registrabili come **marchio**^[2] ai sensi dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale, rientra anche "la forma del prodotto o la confezione di esso", purché sia capace di "distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese" (lett. a) e possa "essere rappresentata nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare" (lett. b). Riservando ad un secondo momento l'esame di questo ultimo aspetto, è necessario comprendere quale "forma dotata di capacità distintiva" possa essere oggetto di registrazione.

Innanzitutto, nel diritto industriale, per "**forma**" si intende un insieme di linee e contorni che delimita il prodotto nello spazio tale da consentire una distinzione dei prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese concorrenti^[3]. La nozione deve essere opportunamente precisata per evidenti ragioni di politica economica, al fine di evitare che l'impresa che ha avuto la capacità di registrare per prima una forma come marchio possa escludere per un periodo di tempo potenzialmente perpetuo i concorrenti da un'intera produzione industriale, in palese violazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza^[4].

Per questo motivo, la disciplina nazionale (art. 9 codice della proprietà industriale), in linea con la normativa comunitaria, individua un perimetro applicativo assai ristretto per la registrabilità della forma,

riservando l'operatività dei diritti di esclusiva connessi al marchio alle sole forme non espressamente vietate dalla disposizione.

Innanzitutto non è registrabile la forma o altra caratteristica "imposta dalla natura stessa del prodotto" (lett. a), ovvero la c.d. forma esclusivamente essenziale^[5], così come la forma o altra caratteristica del prodotto "necessaria per ottenere un risultato tecnico", ovvero la c.d. forma esclusivamente funzionale^[6], per la quale l'ordinamento offre una tutela brevettuale temporalmente limitata, grazie alle fattispecie delle "invenzioni industriali" e dei "modelli di utilità". Possono dunque essere registrate come marchio solo le forme non indispensabili tecnicamente e prive di un gradiente funzionale tale da consentirne la brevettabilità.

Il legislatore ha escluso la registrabilità anche della forma o altra caratteristica "che dà valore sostanziale al prodotto", ovvero la c.d. forma esclusivamente ornamentale, dotata di un pregio estetico suscettibile di incidere in via determinante sulla scelta d'acquisto del consumatore medio, aumentando così il valore merceologico del prodotto: in tali casi, il design accattivante con cui viene realizzato il prodotto diventa l'elemento essenziale della strategia di marketing dell'impresa, potenziando la vis attrattiva del bene presso la platea dei consumatori interessati^[7].

La sottile linea rossa tra forma ornamentale e forma capricciosa

Alla luce delle esclusioni prospettate, è registrabile come segno distintivo d'impresa solo la **forma esclusivamente distintiva**, ovvero percepita dal consumatore come collegata al bene su cui è impressa e portatrice di caratteristiche aggiuntive, idonee a differenziare il prodotto dai concorrenti per ragioni diverse dalle sue qualità intrinseche, secondo il c.d. principio di estraneità del marchio dal prodotto^[8]. Si parla, a tale proposito, di **forma capricciosa** o arbitraria, avente elementi non comuni, non banali e non legati a qualità del prodotto, facilmente percepibili dal consumatore come distintivi rispetto ai beni commercializzati dai competitors.

E dunque, per valutare la registrabilità di una forma quale segno distintivo d'impresa, l'interprete è chiamato ad una verifica dell'elemento capace di catturare l'attenzione del consumatore, spingendolo ad adottare la scelta d'acquisto. In tal senso, se il prodotto, dotato di caratteristiche ornamentali, è stato acquistato per il suo particolare pregio estetico, la sua forma dà valore sostanziale al prodotto, ovvero presenta un "carattere individuale"^[9] che ne esclude la registrabilità come segno distintivo d'impresa, mentre se la forma di un prodotto ha determinato la scelta d'acquisto in quanto percepita dal consumatore medio come **caratteristica propria di un brand**, questa potrà essere registrata, dato che, in tale circostanza, l'elemento che dà valore sostanziale al prodotto non è la forma in sé quanto piuttosto il messaggio che la forma evoca nella mente del consumatore, ovvero la sua riconducibilità ad una precisa impresa^[10].

In altre parole, deve essere ricercato l'elemento che conferisce "**valore**" al prodotto, secondo un termine inteso in senso tecnico come "**attrattiva relativa ad una caratteristica del prodotto**", tenendo in considerazione una serie variegata di fattori, quali: la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato di riferimento^[11], la differenza di prezzo rispetto a prodotti simili, l'elaborazione di una duratura strategia di marketing tesa a sottolineare ai consumatori le caratteristiche estetiche del prodotto, differenziandolo dalla concorrenza.

Tale capacità attrattiva può derivare anche dall'originale combinazione di questi elementi, purché suscettibile di differenziare i prodotti dell'impresa da quelli dei competitors, come ribadito dai giudici della Grande Chambre nel caso Louboutin^[12], ravvisando nel caso di specie un "marchio di colore in posizione" in cui l'elemento distintivo "capriccioso" risiede nell'apposizione del colore rosso su una superficie, ovvero la suola esterna di una calzatura da donna, che non costituisce elemento determinante per la formazione della scelta d'acquisto da parte del consumatore, secondo una vera e propria fusione tra colore e forma che non consente una valutazione separata di questi due elementi.

I marchi non convenzionali

Ed è proprio l'immediata riconoscibilità di uno o più elementi come caratteristiche distintive di un determinato brand il **fil rouge** che ha consentito di ricondurre entro l'alveo delle forme registrabili anche i c.d. marchi non convenzionali.

L'eliminazione del requisito della "rappresentazione grafica del segno"^[13] per effetto dell'art. 3 Direttiva 2015/2436/UE e la contestuale estensione^[14] degli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma anche alle "altre caratteristiche" del prodotto hanno aperto la strada alla registrabilità dei **marchi non convenzionali**^[15]: tenendo conto delle innovazioni tecnologiche, che consentono la registrazione di un segno mediante modalità alternative rispetto alla tradizionale rappresentazione grafica, il legislatore europeo ha esteso la tutela offerta dal marchio anche a segni atipici, suscettibili di essere rappresentati esclusivamente in formato elettronico, quali suoni o combinazioni di suoni, combinazioni di immagini e suoni, combinazioni di immagini, anche filmate, purché non esclusivamente essenziali, funzionali o aventi valore sostanziale e dotati di capacità distintiva^[16].

Ancora una volta spetta all'interprete l'arduo compito di comprendere se il prodotto, contrassegnato in modo non convenzionale, sia stato acquistato dal consumatore in relazione alle sue caratteristiche o in quanto realizzato da un brand accreditato, secondo una **valutazione** che non può che essere effettuata caso per caso, tenendo in considerazione un numero estremamente variegato di fattori. In tal senso, riprendendo un esempio avanzato da autorevole dottrina^[17], sarebbe possibile ammettere la registrazione della fragranza del profumo "Chanel n. 5" come marchio olfattivo dato che l'elemento determinante per la formazione della scelta d'acquisto dei consumatori risiede proprio nell'immediata riconoscibilità del

prodotto e non tanto nel fatto che esso continui ad essere apprezzato dal pubblico per le sue caratteristiche sostanziali.

Volume consigliato

Note

^[1] Ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque "usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e le attività di un concorrente".

^[2] Sul punto, mi si permetta di rinviare a quanto ho già scritto sul tema.

PIERINI, La tutela del marchio offerta dal Codice della proprietà industriale. <https://www.diritto.it/la-tutela-del-marchio-offerta-dal-codice-della-proprietà-industriale/>.

^[3] Ex multis; GALLI, Voce "Marchio e altri segni distintivi", in Enc. Giur. Treccani online, Roma, 2014; GIUDICI, I marchi di forma, in Riv. dir. ind., 2015, I, 203; VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, vol. VIII, Milano, Giuffrè, 2018, 163.

^[4] Come ben spiegato dalla Corte di Giustizia UE, 18 giugno 2002, caso Philips-Remington (C-229/99), punto 78, secondo cui "la ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e) della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e) intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, ergendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio".

^[5] Definita da Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2014, caso Tripp Trapp (C-205/13), come "segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti".

^[6] Definita da Corte di Giustizia UE, 16 settembre 2015, caso Kit Kat (C-215/14) come "segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero riguardante il

modo in cui il prodotto funziona e non il modo in cui esso è fabbricato”.

^[7] Per comprendere meglio il processo logico-decisionale proprio della giurisprudenza comunitaria, il Tribunale UE, sez. VIII, 6 ottobre 2011, caso Bang & Olufsen c. UAMI (T-508/08), relativo ad un altoparlante per la riproduzione musicale, ha sottolineato come, nel caso di specie, una forma del genere dovesse essere considerata “una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, elementi che le attribuiscono un peso significativo quale argomento di promozione della vendita”.

^[8] Descritto compiutamente a livello giurisprudenziale in Trib. Torino, sez. spec. propr. int., 17 novembre 2009, caso Bottega Veneta, secondo cui: “Il principio di estraneità del marchio di forma al prodotto da esso contraddistinto richiede che il segno sia astrattamente separabile dal bene e che la natura del bene non risulti modificata, qualora non si consideri il marchio nel caso di specie”

^[9] Secondo l’art. 33 del Codice della proprietà industriale “un disegno o un modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”. Si ricorda in ogni caso come, in sede di valutazione, l’interprete dovrà verificare la novità/capacità distintiva del disegno o modello prendendo quale destinatario di riferimento non più il consumatore medio bensì il c.d. “utilizzatore informato”, in virtù dell’innalzamento dello standard di riferimento proprio della disciplina brevettuale,

^[10] Dello stesso avviso, in un recente contributo, CAVALIERE, La registrazione del marchio e il controverso caso Louboutin, in Giur. comm., 2020, 4, 677 ss.

^[11] Spesso, infatti, è proprio in relazione alla specificità del disegno rispetto agli altri prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica che si riconosce la natura “capricciosa” di una forma, come ribadito dalle sezioni specializzate torinesi in Trib. Torino, sez. spec. impresa, 6 aprile 2017, caso Vespa, in relazione al ricorso avanzato (e respinto dal giudice di merito) da due società cinesi che lamentavano l’assenza di capacità distintiva della forma propria della “Vespa” Piaggio rispetto alla categoria merceologica “scooter”.

^[12] Corte di Giustizia UE, Grande Chambre, 12 giugno 2018, caso Louboutin (C-163/16)

^[13] Precedentemente richiesto dall’art. 2 Direttiva 2008/95/CE - Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa - secondo cui “Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

^[14] Operata per effetto dell'art. 4 Direttiva 2015/2436/UE e dell'art.9 Regolamento 2015/2424/UE.

^[15] Per un esame più approfondito della giurisprudenza in materia di marchi non convenzionali, si rinvia a ALVANINI, I marchi non convenzionali, in *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998ss.

^[16] Sul punto, il Considerando 10 del Regolamento 1001/2017/UE evidenzia: "Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva".

^[17] BOGNI, Marchi di forma e di colore e assimilabili: la portata della nuova disciplina anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in ambito UE, in *Dir. Industriale*, 2017, 2, 139ss.

<https://www.diritto.it/la-forma-capricciosa/>