

# La disciplina dei marchi di forma con focus su “Coca Cola” e “Kelly” di Hermès

**Autore:** Lione Federico

**In:** Diritto industriale

La forma dei prodotti, così come la confezione degli stessi, può essere registrata come marchio, vediamo a quali condizioni.

**L'articolo 9 del codice della proprietà industriale** invero disciplina la tipologia di marchio di forma stabilendo che non possono essere registrati come marchi d'impresa i segni costituiti unicamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e nemmeno quelli che consistono nella forma per ottenere un risultato tecnico o nella forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Ai sensi di detto articolo, non può quindi essere registrata come marchio:

## La forma imposta dalla natura del prodotto

In quanto detta forma rende il marchio privo di capacità distintiva poiché non si distingue dalla forma standard propria del prodotto; la funzione di questa limitazione è dunque quella di evitare la costituzione di monopoli perpetui su forme essenziali per la produzione e commercializzazione di un determinato prodotto.

A tal proposito si è pronunciata la corte di cassazione con sentenza (tra le altre) numero 7254 del 18 marzo 2008 sottolineando che la ratio della limitazione in esame risiede nell'interesse pubblico di assicurare che le forme base di produzione di patrimonio comune restino nella disponibilità di tutti gli imprenditori.

Altra forma che non può essere registrata come marchio è:

## La forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto

Per forma che dà un valore sostanziale al prodotto si intende quella che incide in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto e che determina nel consumatore la decisione di acquistare lo stesso. E' necessario invero che un prodotto venga acquistato più per il design che per il prodotto in sé affinché operi questo impedimento. Escluse da detta limitazione sono quelle forme di presentazione o di

confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta. Queste ultime tipologie di forme possono, tendenzialmente, essere registrate come marchi.

Infine non può essere registrata come marchio:

## **La forma necessaria per raggiungere un risultato tecnico**

Per forme rientranti in questo impedimento si intendono quelle preordinate al raggiungimento del risultato tecnico del prodotto a cui si riferiscono; ebbene la forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico è quella imposta dall'utilità industriale che persegue e non è monopolizzabile se non con la privativa del brevetto, se ne sussistono i relativi requisiti.

Fondamentalmente, **la ragione** che ha determinato la previsione di questi impedimenti nell'articolo 9 del c.p.i., **è quella di impedire che il diritto esclusivo permanente che caratterizza il marchio** (il quale può essere rinnovato ogni dieci anni senza alcuna limitazione temporale) **possa essere utilizzato per rendere perpetui altri diritti che hanno dei termini di decadenza** (come ad esempio la registrazione dei modelli che ha una durata massima di venticinque anni).

Alla luce di quanto detto, **può quindi essere registrata come marchio una forma purché sia inusuale rispetto a quella dei prodotti della medesima categoria.**

## **Il carattere distintivo del marchio di forma**

In materia di marchi di forma è fondamentale far riferimento alla giurisprudenza comunitaria, ebbene, nell'ambito di quest'ultima - come si legge nella sentenza emessa dai giudici meneghini il 23 dicembre del 2010 - si è consolidato il principio secondo il quale risulta più difficile da dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo, in quanto non è abitudine del consumatore presumere l'origine dei prodotti dalla forma del prodotto o dal contenitore.

Un marchio di forma molto noto è il marchio della coca cola che grazie al carattere distintivo acquisito negli anni, ha ottenuto la registrazione.

## **La storia della Coca Cola**

La bibita da noi tutti conosciuta, la coca cola, ha origini molto remote; è stata creata esattamente nel 1886 da un farmacista di atlanta, in georgia, che produsse uno sciroppo il quale, con l'aggiunta di acqua

frizzante, sarebbe diventato da lì a poco: la coca cola.

Bevanda che fin da subito è diventata super popolare, è stata dapprima venduta al bicchiere e successivamente in delle bottiglie a forma di parallelepipedo, finché, nel 1912 the coca cola bottling company propose la realizzazione di una bottiglia speciale avente un unico packaging inconfondibile per commercializzare detta bibita.

Ebbene, ben otto aziende di lavorazione del vetro su dieci in tutti gli stati uniti furono invitate ad ideare una bottiglia avente tratti distintivi idonei ad identificare la coca cola. La bottiglia che fu ideata è quella in vetro che ancora oggi viene commercializzata avente la forma di una fava di cacao, allungata con scanalature ai fianchi.

Con il passare degli anni il design della bottiglia è diventato sempre più popolare e prontamente riconoscibile dai consumatori.

## **La registrazione del marchio coca cola**

Ed è proprio perché quasi il 99% degli americani riusciva ad identificare la coca cola semplicemente dalla sua bottiglia, nel 1961, allo scadere di tutti i diritti di privativa sulla stessa, l'ufficio brevetti degli stati uniti permise alla società titolare la registrazione della forma della bottiglia come marchio, in quanto unica ed inconfondibile.

Pertanto, come precedentemente detto in linea teorica e confermato dalla registrazione di della bottiglia della coca cola, la forma di un prodotto può essere registrata come marchio se, anche se gradevole nell'aspetto, non sia acquistata unicamente per il design ma perché sia atta a richiamare la fonte produttiva (questo principio è stato ribadito, tra gli altri, dal tribunale di milano con sentenza del 12 marzo 2002).

Altro caso di spicco concernente il marchio di forma è quello della

## **Borsa "Kelly" di Hermès**

Ebbene, il tribunale di Torino, in data 14 maggio 2010, ha ritenuto che il consumatore che acquista una borsa non è attratto solo ed unicamente dalla forma della stessa bensì, analizza una serie di altri elementi quali il colore, le dimensioni, le rifiniture e via dicendo.

Nel caso de quo la forma della borsa "kelly" non è quindi stata riconosciuta come determinante per l'acquisto della stessa in quanto non è l'unico aspetto che determina nel consumatore la decisione di

acquistare il prodotto, pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione di detto marchio di forma.

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/la-disciplina-dei-marchi-di-forma-con-focus-su-coca-cola-e-kelly-di-hermes/>