



***TUTELA DELLA FORMA
TRA MARCHI, DESIGN,
DIRITTO D'AUTORE E
CONCORRENZA SLEALE***

15 ottobre 2018

*Dott. Federico FAGGIOLI
Dr. Heiko SEEGER*



STUDIO TORTA
Patents - Trademarks - Designs

MARCHI

Tutela della forma di un prodotto con la registrazione di un marchio



Articolo 7 Codice Proprietà Industriale in Italia:

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere **rappresentati graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, **la forma del prodotto o della confezione di esso**, le combinazioni o le tonalità cromatiche, **purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese**»

Tutela della forma di un prodotto con la registrazione di un marchio

Articolo 4 Regolamento marchio UE:

«Possono costituire marchi UE 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 dei prodotti o del loro imballaggio**, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»

Forme registrabili



Sono esclusi dalla registrazione:

- In linea generale: i marchi privi di carattere distintivo
(non registrabili le forme che non sono in grado di creare il link impresa/prodotto)
- In particolare, per i marchi di forma segni costituiti esclusivamente:
 - dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto

In pratica, cosa è registrabile come marchio di forma ?

Forme che abbiano carattere distintivo

- Capacità distintiva *ab origine*: forme di prodotti e loro imballaggi/confezioni (packaging) che siano in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio, alterare la sua percezione, distinguere un prodotto e ricondurlo ad una determinata impresa



10 dicembre 11 luglio 2016
LA CATEGORIA DEL MESE
Anecoop lancia l'anguria a forma di cuore
Il gruppo spagnolo Anecoop, leader nell'ortofrutta a livello europeo, ha cominciato a commercializzare una mini-anguria senza semi che si differenzia per la forma che richiama quella di un cuore, molto accattivante in termini di appeal visivo.

- Capacità distintiva acquisita grazie all'uso (secondary meaning);

EUTM - 003664372 -



Type : 3D shape
Application reference : LIAG G 16032
Status : Application refused
Filing date : 13/2/2004
Nice classes : 30

Publications:
C.2.1 - 13/8/2007
C.2.1 - 27/8/2007
C.2.1 - 24/9/2007
C.2.2 - 20/2/2009
C.2.1 - 7/9/2009

E-SHOP | IL MONDO LINDT | SOSTENIBILITÀ

Specialità gustativa oltre il cioccolato

Gold Bunny, l'eroe della Pasqua Lindt

Gold Bunny è il re della Pasqua Lindt. È un cioccolato decorato in un prezioso incanto oro, con l'insolito contorno rosso e un vero compagno!

Gold Bunny è un gesto tenero e speciale da condividere: spartirselo il momento di cioccolato Lindt è pronto a sfuggire un fiuto molto tenero. Rimane sempre con noi!

La collezione Gold Bunny Flower è disponibile in tutti...

Argomenti recenti

Approvvigionamento sostenibile
Lindt è impegnata a essere sempre più sostenibile.

Carac - Il Cibo degli Dei
Il nome della "Pasta di Cacao" è stato scelto per il cioccolato Lindt con il marchio Carac nel 1928.

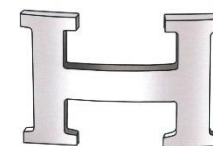
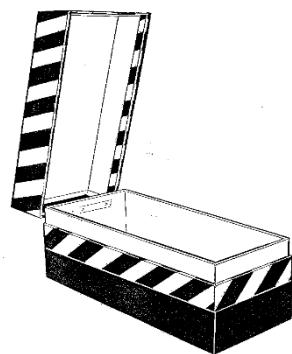
Gli Sclerzi, pionieri del cioccolato
Da un'azienda di cioccolato da 150 anni, Lindt ha creato un nuovo modo di gustare il cioccolato.

Il cioccolato che si scioglie
Esistono 10 modi di gustare il cioccolato.

Casistica registrazioni marchi di forma (Unione Europea)

Rejected

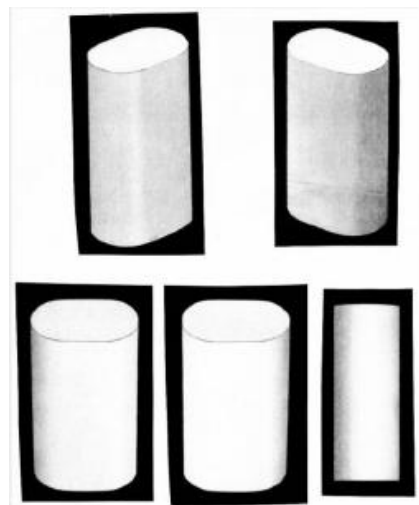
ACCEPTED



In alcuni casi è sufficiente inserire un elemento verbale/figurativo sulla forma del prodotto affinché questo venga accettato come marchio tridimensionale.



Marchio di forma non concesso



Domanda di registrazione comunitaria n. 002681352 del 02.05.2002, classe 34, Philip Morris Brands Sàrl
Articolo 7 (1)(b)CTMR

Marchio di forma concesso



Registrazione di Marchio Comunitario n. 002681369 del 01.08.2003, classe 34, Philip Morris Brands Sàrl

Disomogeneità di giudizio

Marchio di forma non concesso



Domanda di registrazione
comunitaria n. 003903564
del 25.06.2004, classe 12,
FCA ITALY S.P.A.
Articolo 7 (1)(b)CTMR

Marchio di forma concesso



Registrazione comunitaria
n. 001424399 del
15.12.1999, classe 12,
Daimler AG

Marchi di forma



Tutela molto ampia (azionabile contro altri segni identici o anche solo simili)

Tutela illimitata nel tempo (rinnovabili infinite volte)

Tendenza degli uffici marchi a concedere poche registrazioni per marchi di forma

DIRITTO D'AUTORE

Diritto d'autore conferisce tutela alle Opere dell'ingegno di carattere creativo



«Le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Sono comprese (tra le altre)

- *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- *i disegni e le opere dell'architettura;*
- *opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

Carattere creativo e valore artistico



- opere dotate di “**carattere creativo**” - inteso come capacità di esprimere la personalità dell’autore e di manifestarne l’apporto individuale

- “**valore artistico**” – inteso come idoneità ad essere considerate “oggetti artistici” per quanto utili, dotati di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento

Costituzione e durata del diritto d'autore

Diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera (necessario provare la data certa della creazione / pubblicazione):

- non necessaria alcuna registrazione
- protezione per 70 anni oltre la morte dell'autore (art. 25 lda)

Esempi di oggetti di design che hanno ottenuto tutela come diritto d'autore



Tribunale Milano, ordinanza 10 febbraio 2007,
Flos S.p.A. Contro Semeraro Casa & Famiglia S.p.A.

Arco Lamp 1962 – design fratelli Castiglioni

Sentenza FLOS - Il valore artistico

Trib. Milano, ord. 10.2. 2007, Semeraro Casa /Flos

Il Valore artistico sussiste ove inserimento del prodotto in una corrente artistica, la presenza in musei di arte contemporanea, l'accreditamento il perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività, senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all'opera

Esempi di oggetti di design che hanno ottenuto tutela come diritto d'autore



Tribunale di Milano,
7 luglio 2011,

Cassina S.p.A./ High
Tech S.r.l.

Sentenza CASSINA (poltrone Le Corbousier)

Tribunale Milano, 7.7.2011, Cassina S.p.A./ High Tech S.r.l.

*“ai fini di individuare il valore artistico appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi **consolidata nella collettività ed in particolare negli ambiti culturali in senso lato.***

*Pertanto acquista positiva significatività il **diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso***

in favore dell'appartenenza dell'opera del disegno industriale ad ambito di espressività espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore”

DIRITTO D'AUTORE PER LE OPERE DI DESIGN



VANTAGGI

- Durata: 70 anni *post mortem*
- Nessun costo per la protezione
- Nessuna formalità di registrazione

DIRITTO D'AUTORE PER LE OPERE DI DESIGN

SVANTAGGI

- TUTELA: estesa alla **copia dell'opera** ed eventualmente a variazioni che non costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera e che non costituiscono opera originale (art. 4 L.D.A).
NON PROTEGGE SOLUZIONI EQUIVALENTI O FRUTTO DELLA MEDESIMA IDEA.
- Requisito del VALORE ARTISTICO: **difficilmente dimostrabile**

Tutela della forma tra design, marchi e diritto d'autore



MARCHIO DI FORMA - **carattere distintivo**, con riferimento alla percezione del consumatore medio

DIRITTO d'AUTORE – **carattere creativo e valore artistico** con riferimento alla collettività e agli ambienti culturali

DESIGN – **carattere individualizzante** con riferimento all'impressione generale dell'utilizzatore informato

Il Design Comunitario

Con il termine “**disegno o modello**” si intende l’**aspetto** del prodotto o di una **sua parte**, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche:

- delle **linee**,
- dei **contorni**,
- dei **colori**,
- della **forma**,
- della **struttura superficiale** e/o
- dei **materiali** del prodotto stesso e/o
- del suo **ornamento**.

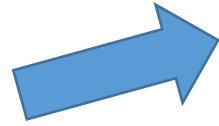




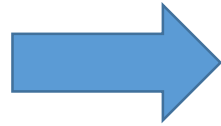
- Visibilità → Normale uso
- Novità → Concetto di identità
- Carattere
individuale → Impressione generale
→ Utilizzatore informato
→ Margine di libertà

Contraffazione

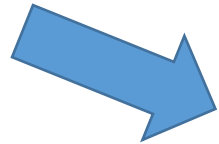
Esclusiva



Impressione generale



Utilizzatore informato



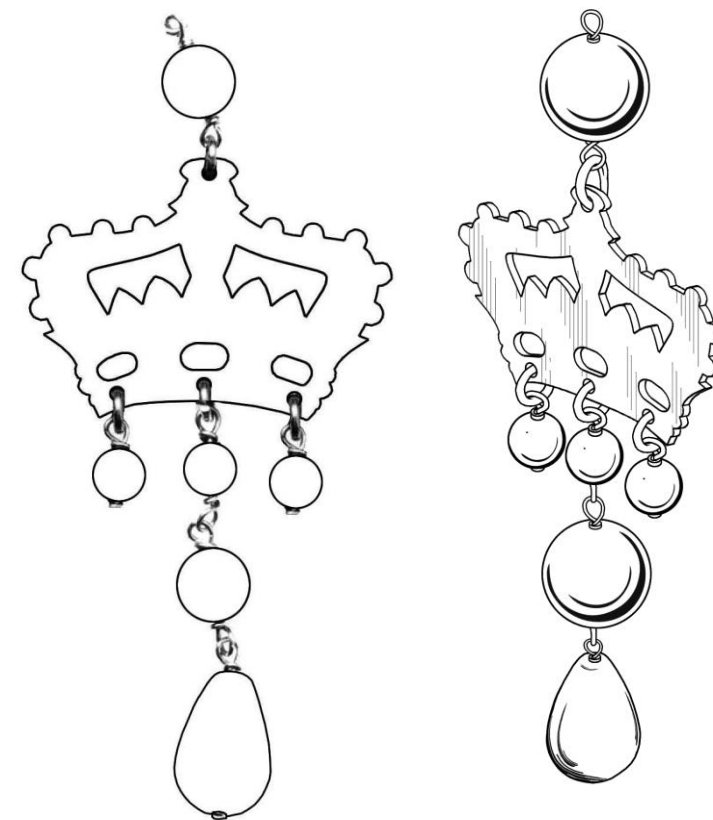
Margine di libertà

L'ambito di protezione del design non è limitato alla classe di prodotto indicata

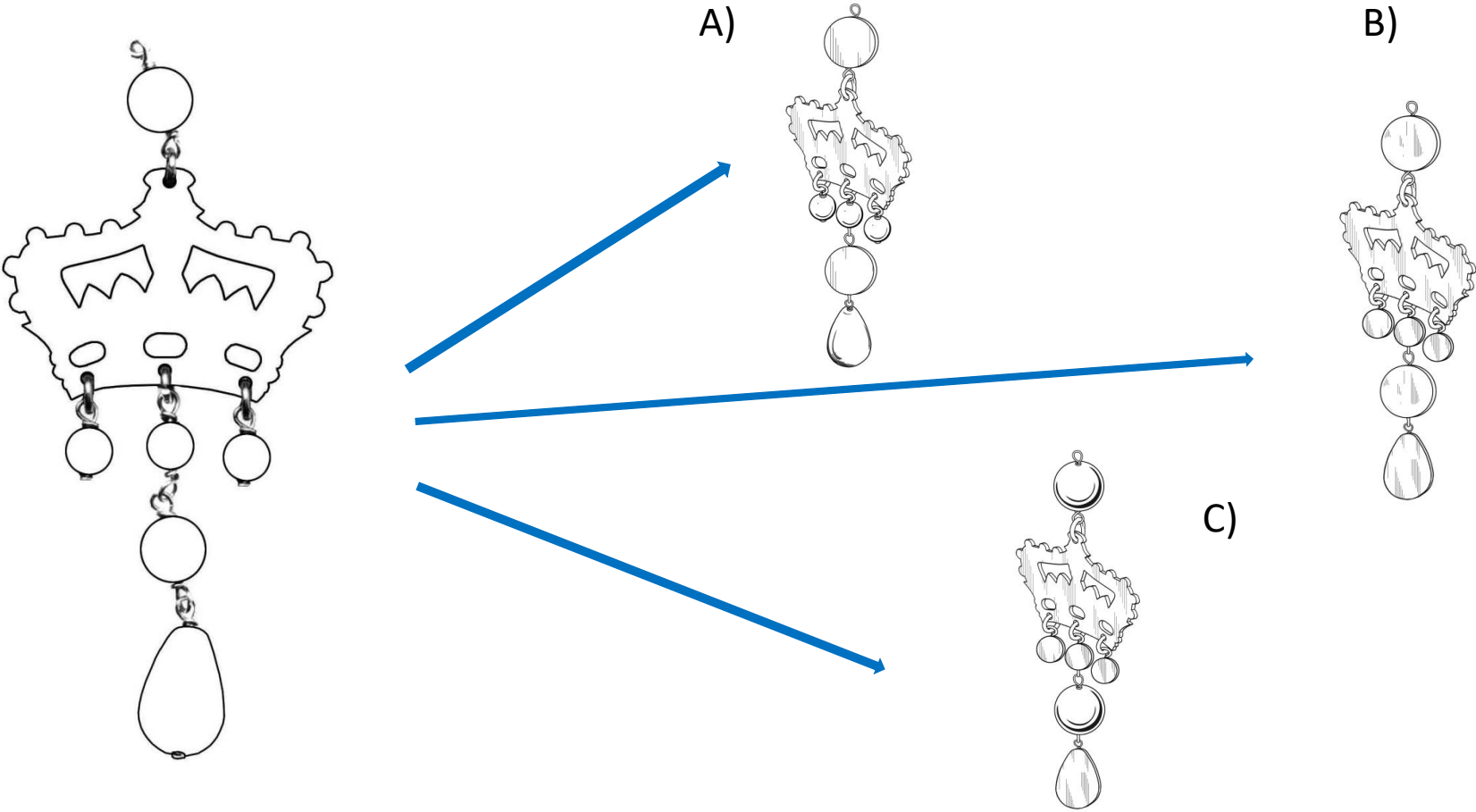
Come ampliare la tutela: viste



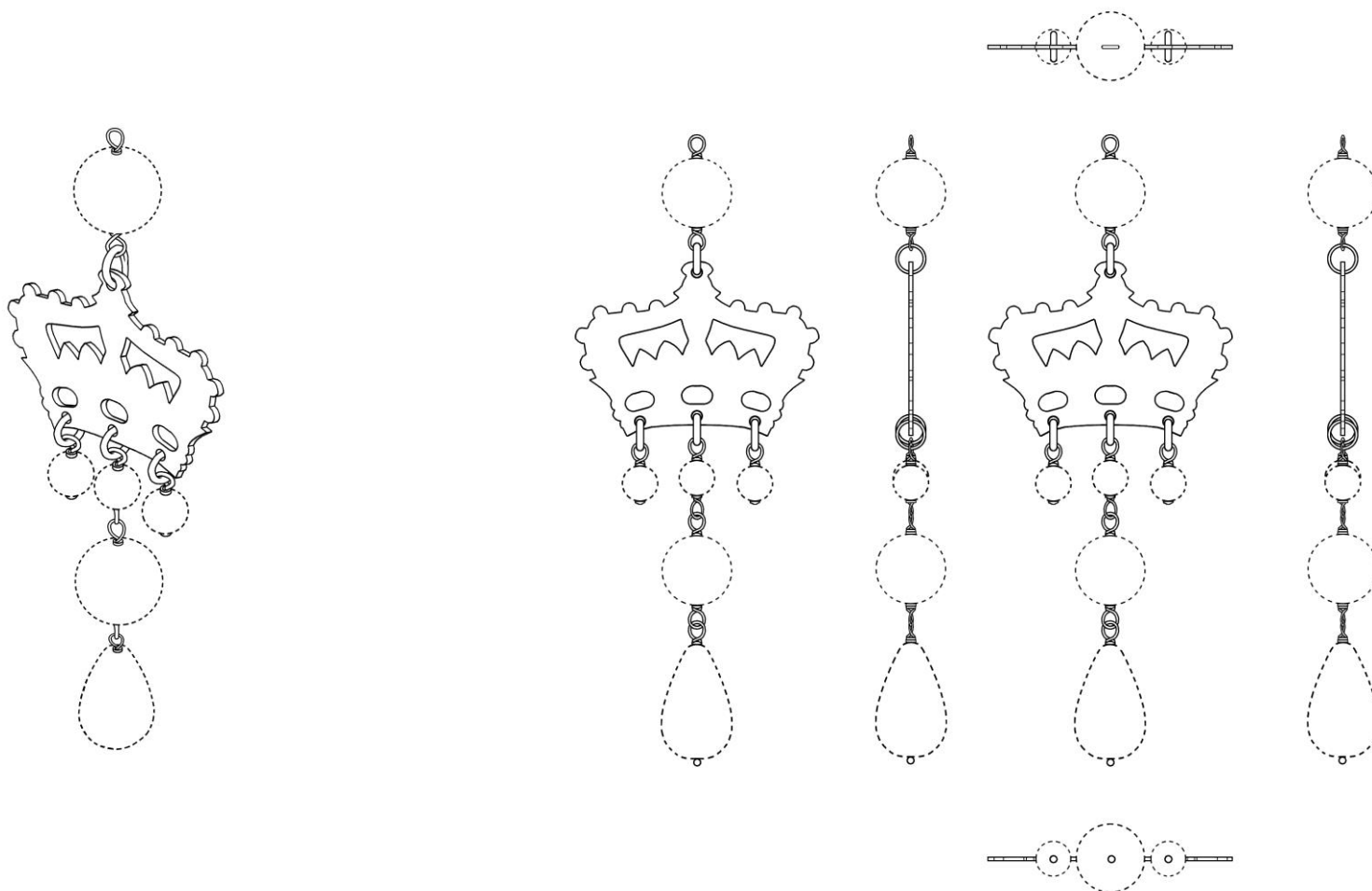
Come ampliare la tutela: viste



Come ampliare la tutela: viste



Come ampliare la tutela: tratteggi



La stretta interazione tra cliente e consulente è la chiave di un deposito mirato

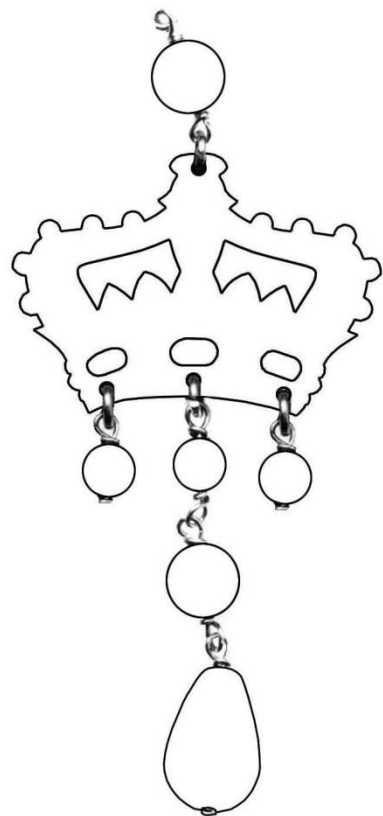
Il Design multiplo

- unico deposito con numero illimitato di modelli
- stessa classe di EuroLocarno
- ogni modello ha vita autonoma
- per proteggere prodotti diversi appartenenti alla stessa classe

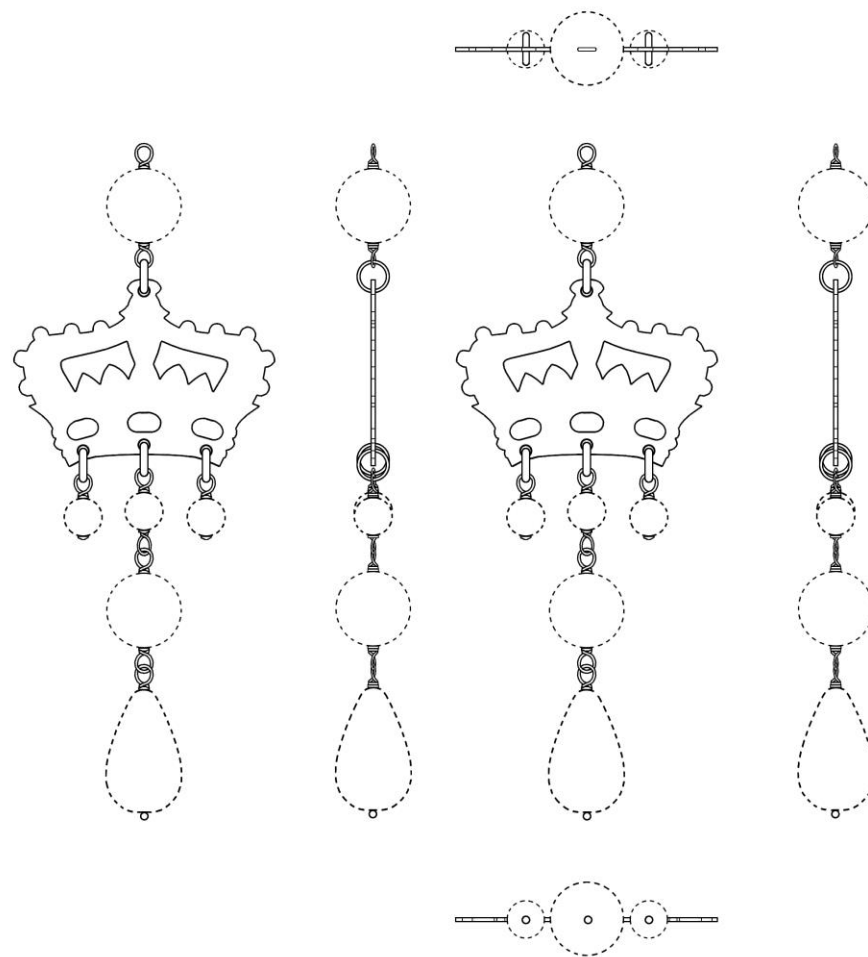
oppure

- per definire ambiti di tutela diversi per uno stesso prodotto

Il Design multiplo



Modello 1



Modello 2



Modello 3

Il Design Internazionale

Con un'unica domanda presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI / WIPO) si può ottenere protezione del design in diversi paesi

Il design viene depositato in una sola lingua (inglese o francese); nella domanda devono essere designati gli Stati nei quali si chiede la protezione mediante il design depositato

Tuttavia, ogni singolo stato designato può rigettare o accettare il design depositato sulla base della legge nazionale

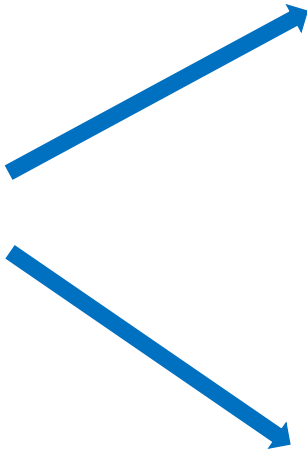
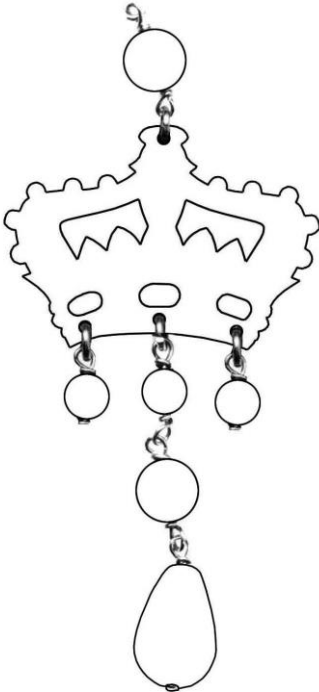
II Design Internazionale



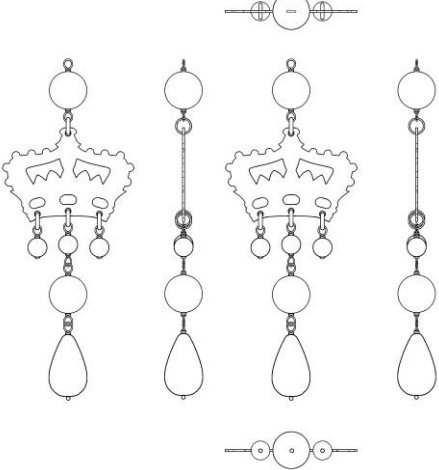
	EU	US	JP	KR
GRACE PERIOD	12 months	12 months	6 months	6 months
SECRECY	30 months from filing date	No	3 years from filing date	3 years from registration date
VIEWS	No upper limit of 7 views through ID route – at least one view	Sufficient to disclose and describe completely the design	6 views mandatory for tri-dimensional designs 2 views for bi-dimensional designs	6 views + perspective view (recommended)
COLOURS PHOTOGRAPHS	Yes Yes	No, only on specific demand No	Yes yes	Yes Yes
DISCLAIMER/ PARTIAL DESIGN	Dotted lines, broken lines, color shading and blurring, boundaries and separations admitted	Dotted lines to exclude protection of parts of the design	Thin lines or shadows to be duly explained in the description, broken lines or colors	No shaded parts, hatching, lettering and numbering or the like
MULTIPLE DESIGN	Yes	No (except variants within the same aesthetic concept)	No A multiple ID is automatically divided into a plurality of single designs	Yes, up to 100

Il Design Internazionale

US, JP, KR



US, JP



KR



Il Design Internazionale



Proteggere un nuovo prodotto mediante un design internazionale richiede una **preparazione meticolosa** della strategia di deposito e delle viste da depositare per ottenere l'ambito di protezione desiderato e per minimizzare i costi associati alle pratiche presso l'OMPI/WIPO e nei vari Paesi.



Dr. Heiko SEEGER

seeger@studiotorta.it

Viale Antonio Silvani 6

40122 Bologna

Tel. +39-051-389122

www.studiotorta.com

Dott. Federico Faggioli

faggioli@studiotorta.it

Viale Antonio Silvani 6

40122 Bologna

Tel. +39-051-389122

www.studiotorta.com

THANKS
FOR YOUR ATTENTION