

## Giurisprudenza italiana sulla contraffazione del modello ornamentale

Nel ringraziare gli organizzatori di questo Webinar per avermi coinvolto, non riesco a nascondere un discreto imbarazzo, dovendo cercare di dare delle indicazioni sulle tendenze giurisprudenziali, benchè l'esperienza mi abbia portato a supporre che queste tendenze non siano certamente facili da riconoscere, qualora si riesca ad avere la conferma che esistano.

Tutti ben sappiamo che il modello o disegno – perché sia valido deve essere nuovo e dotato di un carattere individuale, o di originalità, che miri a modulare ciò che nel mondo dei brevetti è il livello inventivo e nel mondo dei marchi è il carattere distintivo. Dico così perché sono fermamente convinto che il diritto dei modelli o disegni non sia basato su valide considerazioni di tipo giuridico, quanto piuttosto su una visione al negativo: si definisce ciò che non è... a uno studente che giorni fa mi chiedeva "ma alla fine un design cos'è e che cosa tutela" ebbi a citare Montale e la sua "non chiederci la parola": "posso dirti ciò che non è, ciò che non tutela".

Se provate a presentare azione di cancellazione di un modello a livello comunitario, e quindi secondo procedura amministrativa, la comunicazione tipica dell'Ufficio nella propria decisione prevede un'analisi comparativa, che fa ricordare immediatamente i giochi di comparazione di immagine delle riviste di enigmistica, di norma con le frecce e i cerchi, come si trovano nelle soluzioni, per dimostrare gli elementi che differenziano una soluzione all'altra. Se su questi presupposti l'esaminatore basasse il carattere della novità, nulla avrei ad eccepire. Purtroppo, tuttavia, spesso si riconosce che il carattere

individualizzante, o originalità che dir si voglia, derivi sostanzialmente dal confronto pedissequo degli elementi diversificanti, dando a questi elementi un'importanza che effettivamente non hanno, se andiamo a considerare non tanto il design come elemento costituito da tanti piccoli o microscopici particolari, ma come un unico elemento che deve essere valutato nella sua interezza, considerando conseguentemente l'impressione generale che genera nell'utente informato.

Esperienza provata sul campo ha insegnato invece che preponderante sembra la necessità di trovare le differenze e su queste basare il requisito dell'originalità. In occasione di un provvedimento cautelare, diversi anni fa, si proponeva al giudice di decidere in merito alla paventata contraffazione di un capo di vestiario, in cui l'elemento nuovo e dotato di carattere individualizzante consisteva nel rivestimento interno costituito da una pelliccia tinta e molto folta, elemento che veniva dal giudice stesso identificato anche nel prodotto del presunto contraffattore, benché la decisione finale del giudice fosse poi di non concedere alcun provvedimento di urgenza, mancando il fumus: infatti, la tinta del prodotto in contraffazione aveva una tonalità differente (più accesa) rispetto a quella del prodotto tutelato. A nulla era servito dimostrare che il contraffattore stesse usando la medesima catena produttiva del titolare del diritto (essendo egli fuoriuscito dall'azienda del titolare stesso), perché veniva considerato sufficientemente originale la scelta di una tonalità più accesa. L'utente informato sarebbe stato infatti portato a capire la diversa origine del prodotto, ovvero un diverso carattere individualizzante, esclusivamente perché la differente colorazione (ripeto nella stessa tinta) era sufficiente per uscire dall'ambito di tutela del diritto riconosciuto.

Recentemente, nel corso di un'azione di nullità avanti EUIPO, l'esaminatore ha voluto identificare l'utente informato in una figura che fosse in grado di riconoscere l'originalità e il carattere individuale nel differente profilo di un'asola (ellittico/circolare) e nel diverso profilo di una sagoma (curvo/lineare), oltre che nella presenza/assenza di una cucitura completa. Nessuna valutazione di merito fu riportata nella decisione in merito alla differente condizione in cui i trovati erano raffigurati: in un caso, il trovato era in posizione di lavoro (e quindi in tensione), nell'altro caso il trovato era in posizione di riposo, ciò che palesemente differenti le due soluzioni. A nulla è servito evidenziare che si trattasse di mere differenze stilistiche, che non potevano essere considerate come caratteristiche descrittive in senso stretto della soluzione in esame. Anche in sede di ricorso, la posizione dell'ufficio si è limitata ad esaminare anche il carattere individualizzante, e l'impressione generale, sulle immagini come presentate, senza accogliere in alcun modo il legittimo dubbio che il trovato – in condizioni di lavoro – abbia diverso aspetto.

Di fatto, si viene a creare il dubbio se non sia necessario depositare un modello sia come appare "all'acquisto", sia come appare "in funzione", se assume diverso aspetto, con il rischio tuttavia che venga a quel punto considerato diverso all'aspetto e quindi meritorio di nuovo modello (e magari nuova classificazione).

Alla luce di queste considerazioni, ho considerato opportuno andare a valutare le posizioni di giurisprudenza nelle recenti sentenze italiane, con particolare attenzione alle considerazioni relative alla figura dell'utente informato. A parte che ho potuto constatare un numero limitato di sentenze pubblicate in merito alla conclusione almeno di un

provvedimento cautelare (ed assai meno in merito ad un'azione di merito), è stato possibile riconoscere alcune definizioni interessanti.

In una recentissima sentenza, il dottor Tarantola della sezione specializzata di Milano definisce l'utente informato come "una persona atta ad esercitare un'attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il modello o disegno è destinato a essere incorporato, distinguendosi così dal consumatore medio, da un lato, e dalla persona dotata di competenze tecniche approfondite dall'altro".

Direi che questa definizione sia certamente degna di nota e apprezzabile, ma nello stesso tempo non delimita in modo chiaro che cosa significhi "particolare diligenza", preferendo piuttosto ancora lasciare margini di incertezza su quali siano le effettive capacità di discernimento. Ancora, la definizione risulta frutto di una disequazione, in quanto potremmo dire che l'utente informato è ciò che sta tra il consumatore medio e il tecnico esperto. Non sono un matematico raffinato, ma mi pare che il campo di esistenza di una simile figura così descritta sia particolarmente ampio, permettetemi di dire "troppo ampio". La sentenza continua poi affermando la sostanziale identità tra il modello e il prodotto in paventata contraffazione, "non contribuendo a fornire una differente impressione generale la minima differenza di altezza della parte del tacco né l'estensione".

Nella stessa sentenza viene poi negato il rischio di contraffazione con altro modello, sostanzialmente per il fatto che differiscono per alcune caratteristiche davvero minime: trattandosi di scarpe, il giudice riconosce le differenze di:

- Numero di occhielli

- Lunghezza della linguetta
- Presenza/assenza di fori laterali
- Spessore dei lacci
- Linee di rivestimento del tallone.

Una particolare riflessione merita a mio avviso -da questa decisione – il fatto che da un lato si consideri “insussistente la differenza di altezza”, dall'altra si considerino come elementi dirimenti alcune caratteristiche meramente funzionali, quali la presenza di fori o lo spessore dei lacci, oltre a diversi altri elementi che davvero ben poco di per sé hanno di originale. Rimane comunque palese il fatto che ancora una volta si facciano valutazioni puntuali sugli elementi differenti, o simili, e non valutazioni sull'aspetto generale.

Di particolare interesse, è la sentenza di Venezia, relativa al riconoscimento della contraffazione di svariate statuette aventi specifica e ben nota forma, in cui il giudice in un caso afferma che “Pur potendone apparire una riproduzione che potrebbe essere qualificata come rozza” (lasciando quindi intendere un netto richiamo) “si tratta di particolari che non risultano decisivi ai fini del giudizio di interferenza, dovendosi tenersi presente che difficilmente l'utilizzatore informato può svolgere un confronto diretto tra prodotti”, non riconoscendo quindi la contraffazione. Tuttavia, il giudice (dietro specifico quesito) identifica il palesarsi della concorrenza sleale, perché il consumatore medio non sarebbe in grado di riconoscere ed identificare le modeste differenze che l'utente informato è in grado di identificare, e pertanto acquisterebbe il prodotto con la presunzione si tratti di un prodotto del produttore più noto.

Questa sentenza, a mio avviso, deve destare qualche preoccupazione, dal momento che di fatto svisciva la tutela del design a un livello inferiore rispetto ad un diritto non registrato e dai confini – se vogliamo – di norma ancora più fumosi.

Se dovessimo fermarci a questa sentenza, verosimilmente dovremmo cominciare a consigliare ai nostri clienti di non perdere risorse con la tutela del design, perché apparirebbe più debole della non registrata concorrenza sleale. Non risulta in alcun modo chiaro il meccanismo secondo cui minime differenze risultino maggiormente protette basandosi sulla concorrenza sleale rispetto ad una tutela di modello o disegno: a rigore di norma, il modello o disegno dovrebbe definire la propria tutela anche alle soluzioni sufficientemente poco diverse da non destare una diversa impressione generale ad un consumatore informato, dando per assodato che il consumatore informato sia la persona deputata a definire se sussista o meno il rischio di confusione in materia di modelli o disegni. Da tecnico, ho sempre considerato che l'identificazione dell'"utente informato" dovesse essere a supporto del titolare del diritto, e non a suo svantaggio, ma ... non si smette mai di imparare, e anche di questo devo essere grato a chi mi ha invitato ad approfondire questo tema.

In contrasto, per essere certi di non avere certezze, particolarmente interessante e ben strutturata è una sentenza del tribunale di Torino, in cui cerca di dare una definizione precisa dell'"utilizzatore informato". Nel testo, si riconosce in prima istanza che questi non sia un designer, ma un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti del settore interessato. Poi, la sentenza precisa anche che si tratta di "un consumatore finale attento che, pur non essendo esperto di settore e/o designer,

usi il prodotto e conosca il mercato specifico all'interno del quale si colloca il modello... in grado di percepire quelle differenze tra i modelli in conflitto che un consumatore medio non saprà distinguere".

Questa visione, che pienamente condivido, ribalta una tendenza giurisprudenziale secondo cui un operatore del mercato, per esempio un livello intermedio tra produttore e consumatore del settore, non possa essere considerato "consumatore informato", come se in qualche modo ci fosse una differenza tra chi acquista ed usa il prodotto e chi acquista per poi rivendere il prodotto. Non è a mio parere corretto considerare "utente professionale" una figura simile, di fatto essendo portato proprio a conoscere gli elementi che più lo distinguono dalle soluzioni precedentemente note per poi definire se siano coerenti con le esigenze del consumatore medio. In passato, l'esaminatore su simili argomentazioni, contestò che l'utente informato è genericamente colui che vede i prodotti del settore su riviste, siti internet, ecc... prima di acquistarli. Ancora mi rimane il dubbio di capire come possa un negoziante (per esempio) informarsi dei prodotti nuovi presenti sul mercato... Ma anche questa è una nota polemica che chi mi conosce bene sa che non poteva mancare, che purtroppo non aiuta a trovare soluzioni, piuttosto – come spesso accade in questi casi - a creare spunti di discussione.

Alla fine di questa lunga – e spero non troppo noiosa – carrellata, rimane in me che parlo la ferma convinzione che non ci sia ancora sufficiente chiarezza su alcuni elementi che sono fondamentali per poter comprendere l'effettivo esito di una contestazione contro terzi sulla base di un modello, sia esso registrato o non registrato.

Il rischio di uno svilimento della tutela del design purtroppo non appare oggi peregrino, essendo eccessivamente complesso per il titolare definire gli effettivi margini della sua tutela, e quindi quali possano essere gli esiti di un'azione legale. Non si è alla fine riusciti ad avere – se non maniera vaga ed indefinita – una comune visione di quelli che possono essere gli strumenti per definire l'impressione generale, e conseguentemente l'effettivo rischio di contraffazione. La sensazione – in linea di massima – è che l'intento sia di tendere a mantenere una sorta di statu quo: modello valido e assenza di contraffazione, in una sorta di “politicamente corretto” in salsa di diritto industriale.

A questi dubbi e preoccupazioni si dovrebbe aggiungere il fatto che contestualmente si sta rafforzando una tendenza di giurisprudenza volta a tutelare le forme di un prodotto tramite un marchio tridimensionale, forzando la mano sulla corretta forma di tutela garantita. Per quanto non strettamente connessa con la materia che mi è stata proposta, questa opzione non può non essere studiata. Stiamo assistendo al deposito di marchi tridimensionali impropri, ovvero marchi tridimensionali di oggetti che di per sé dovrebbero essere tutelati come disegno, per esempio per poter ottenere più facili azioni di contrasto e tutela e per dimostrare la maggiore platea verso cui far valere il proprio diritto, appunto un pubblico “meno qualificato” rispetto al cosiddetto utente informato.

In questo caso, è mia ferma convinzione che il marchio di forma abbia la propria validità sempre e solo se si riesce a dimostrare che il consumatore identifica in quella specifica forma un segno di chi è il produttore, e non l'attrazione (per le più svariate ragioni che la teoria della percezione potrebbe fornire) verso il prodotto di per sé. Non per niente i prodotti notoriamente riconosciuti come marchio, benché palesemente descrittivi, oggi



sono riconosciuti tali in vista di una insindacabilmente acquisita notorietà nel settore di riferimento. La speranza è che la deriva cui stiamo assistendo si fermi, da una parte, e dall'altra che finalmente si ritorni a definire con la necessaria precisione l'ambito in cui effettivamente si abbia valida tutela del modello o disegno, al fine di evitare che si perda definitivamente una forma di tutela di notevole importanza e utilità nel settore industriale.

dr. Stefano Vatti