

Università degli Studi "Roma Tre"

Facoltà di Giurisprudenza

Confini della tutela del marchio nel diritto
statunitense e comunitario

Protezione delle forme e concorrenza

Tesi in Sistemi Giuridici Comparati

Relatore:
Chiar.mo Prof. Zeno Zencovich

Laureando:
Fabio Giallanza

Indice

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: MARCHIO E FORMA NELLE FONTI COMUNITARIE E STATUNITENSI	9
1.1. LE FUNZIONI DEL MARCHIO E LE RAGIONI DELLA SUA TUTELA	9
1.2. IL MARCHIO DI FORMA	11
1.3. LE FONTI COMUNITARIE DELLA PROTEZIONE DEL MARCHIO E IL LORO RECEPIMENTO NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI	12
1.3.1 ART. 4 RMC E ART. 2 DIR. 89/104: COSA PUÒ ESSERE UN MARCHIO?	13
1.3.2 ART. 7 COMMA 1 LETT. E) RMC E ART. 3 COMMA 1 LETT. E) DIR. 89/104: LE FORME NON REGISTRABILI COME MARCHIO.	13
1.3.2.1. LE FORME NECESSARIE	15
1.3.2.2 LE FORME UTILI	15
1.3.2.3 LE FORME ORNAMENTALI	16
1.3.2.3.1. LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA 98/71: MARCHIO E DESIGN, TUTELE CUMULABILI?	17
1.4. LE FONTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI USA	19
1.4.1 LA “PATENT AND COPYRIGHT CLAUSE” DELLA COSTITUZIONE AMERICANA	19
1.4.2 15 USCA § 1052. IL LANHAM ACT, LA “DOCTRINE OF FUNCTIONALITY” E L’ISTITUTO DEL “TRADE DRESS”.	20
1.4.3. IL PATENT ACT. I BREVETTI PER INVENZIONE E LA PROTEZIONE DEL DESIGN.	24
CAPITOLO 2: MARCHIO E FORMA NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA	26
2.1. IL MARCHIO DI FORMA: UNA DEFINIZIONE.	26
2.2. LA FORMA NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.	27
2.2.1. L’ASSENZA DI DISTINTIVITÀ DELLA FORMA	28
2.2.1.1. MAG INSTRUMENTS INC. V. OAMI, C-136/02 P: FORME DI LAMPADE TASCABILI	29
2.2.1.2. PROCTER & GAMBLE (P&G) V. OAMI, T-118/00: PASTICCHE PER LAVASTOVIGLIE	33
2.2.2. LA FORMA NECESSARIA	34
2.2.2.1. PROCTER & GAMBLE (P&G) V. OAMI, T-122/99: FORMA DI UN PANE DI SAPONE	34
2.2.3. LA “FORMA UTILE PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO”	36
2.2.3.1. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV V. REMINGTON CONSUMER PRODUCTS LTD., C-299/99: TESTINE DI UN RASOIO ELETTRICO	36
2.2.3.2. LEGO JURIS A/S V. OAMI, C-48/09: FORMA DEL MATTONCINO LEGO	39

2.2.4. LA “FORMA CHE DÀ UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO”	44
2.2.4.1. FERRAGAMO V. OAMI, R-395/1999-3: FORMA DI UNA FIBBIA PER CALZATURE	46
2.2.4.2. BANG & OLUFSEN A/S V. OAMI, T-508/08: FORMA DI UN ALTOPARLANTE	47
2.3 MARCHIO DI FORMA E SECONDARY MEANING	49
2.3.1. BENETTON GROUP SPA V. G-STAR INTERNATIONAL BV, C-371/06: SECONDARY MEANING E VALORE SOSTANZIALE	51
2.4. CONCLUSIONI SU MARCHIO E FORMA NEL DIRITTO COMUNITARIO	53
<u>CAPITOLO 3: MARCHIO E FORMA NELLA GIURISPRUDENZA STATUNITENSE</u>	56
3.1. LA PROTEZIONE DEL TRADE DRESS ATTRAVERSO LA §43(A) DEL LANHAM ACT	56
3.2. DISTINTIVITÀ E SECONDARY MEANING DELLE FORME NELLA GIURISPRUDENZA STATUNITENSE	57
3.2.1. TWO PESOS, INC. V. TACO CABANA, INC., 505 U.S. 763 (1992): IL SECONDARY MEANING NON È UN REQUISITO PER L’ACCESSO ALLA TUTELA DELLA § 43(A)	60
3.2.2. WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC., 529 US 205 (2000): IL PRODUCT DESIGN NON È MAI INTRINSECAMENTE DISTINTIVO	64
3.3. LA RATIO DELLA FUNCTIONALITY DOCTRINE TRA UTILITARIAN E AESTHETIC FUNCTIONALITY	67
3.4. LE FORME UTILI E LA UTILITARIAN FUNCTIONALITY	70
3.3.1. TRAFFIX DEVICES, INC. V. MARKETING DISPLAYS, INC., 532 U.S. 23 (2001): FORMA DI UN SEGNALE STRADALE	72
3.3.2. LA RILEVANZA DELLE FORME ALTERNATIVE DOPO TRAFFIX	77
3.4. LE FORME ORNAMENTALI	80
3.4.1. LA AESTHETIC FUNCTIONALITY DOCTRINE	81
3.4.1.1. I DICTA DELLA CORTE SUPREMA IN TEMA DI AESTHETIC FUNCTIONALITY	84
3.4.1.2. CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A. V. YVES SAINT LAURENT AMERICA HOLDINGS, INC., 2012 WL 3832285 (2ND CIR. 2012): COLORE ROSSO PER LA SUOLA DI SCARPE DI ALTA GAMMA	87
3.4.1.3. LA AESTHETIC FUNCTIONALITY DEFENSE	90
3.4.2. CUMULABILITÀ DELLE TUTELE: TRADE DRESS E DESIGN PATENT	91
3.5. FUNZIONALITÀ E SECONDARY MEANING	92
3.6. CONCLUSIONI SU MARCHIO E FORMA NEL DIRITTO STATUNITENSE	94
<u>CAPITOLO 4: CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI COMUNITARIE E STATUNITENSI</u>	98
4.1. IL RUOLO DEL LEGISLATORE E DELLA GIURISPRUDENZA	98
4.2. LA PRIORITÀ NELL’ESAME DEGLI IMPEDIMENTI ALLA PROTEZIONE DI UNA FORMA COME MARCHIO: DISTINTIVITÀ V. FUNZIONALITÀ	99
4.3. ASSENZA DI DISTINTIVITÀ E SECONDARY MEANING	102

4.4. LA “FORMA NECESSARIA PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO” E LA UTILITARIAN FUNCTIONALITY	106
4.5. LA “FORMA CHE DÀ UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO” E LA AESTHETIC FUNCTIONALITY	109
CONCLUSIONI	112
BIBLIOGRAFIA	123

Introduzione

Con questo lavoro si esamineranno le aree di confine fra la tutela del marchio, i brevetti per invenzione e i brevetti per disegni e modelli ornamentali. L'esatta individuazione dei confini fra queste tutele è particolarmente complessa, quando si esplorano le possibilità di protezione delle forme tridimensionali. Esse possono essere protette, a seconda dalle condizioni, attraverso l'una o l'altra delle privative. Tale possibilità di sovrapposizione delle tutele può risultare in tentativi di abuso del sistema al fine di perpetuare, attraverso il marchio, l'esclusiva offerta dalle privative brevettuali. Per scongiurare tali tentativi di abuso del sistema delle privative, sono state elaborate soluzioni legislative e giurisprudenziali che saranno analizzate nel presente lavoro. I confini della tutela del marchio sono stati ridisegnati per assicurare la coerenza interna del sistema delle privative, ed evitare forme di abuso anticoncorrenziale nelle aree di sovrapposizione delle tutele. L'analisi sarà svolta in chiave comparatistica, avendo riguardo agli ordinamenti comunitario e statunitense.

La tutela brevettuale consiste nella concessione di un'esclusiva limitata nel tempo, volta a garantire all'inventore lo sfruttamento economico della propria creazione. Si tratta di una situazione di monopolio giustificata da un interesse collettivo alla remunerazione dell'attività creativa, che è normalmente il frutto di cospicui investimenti¹. Esporre l'innovatore ad un immediato regime di concorrenza ne frustrerebbe le aspettative di profitto. La concorrenza per imitazione ha, infatti, costi significativamente inferiori, e la mancata concessione di un'esclusiva finirebbe per disincentivare gli investimenti in innovazione.

¹ SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2009, 18-19.

L'esistenza di un concorrente interesse alla caduta in pubblico dominio dell'innovazione è la ragione dei limiti temporali posti alla tutela brevettuale. Esaurito il suo periodo di sfruttamento economico esclusivo, l'innovazione diviene patrimonio acquisito della collettività e può dunque essere fornita in regime di libera concorrenza.

Il marchio è invece caratterizzato da una tutela potenzialmente illimitata nel tempo, poiché non vi è un interesse alla sua caduta in pubblico dominio. Il marchio è protetto in quanto segno distintivo e la sua tutela è espressione del riconoscimento dell'interesse delle imprese a distinguere i propri prodotti o servizi sul mercato. In passato, il marchio è stato un fenomeno relativamente semplice sul piano economico e, di riflesso, nella sua qualificazione giuridica. Esso si sostanziava nella prassi commerciale di apporre il medesimo segno sui beni di un produttore al fine di indicarne l'origine. Sul piano giuridico, tale prassi trovava riconoscimento, limitatamente alla funzione distintiva del segno².

Nell'ordinamento comunitario, la direttiva 89/104 conteneva il riconoscimento della possibilità di registrare come marchio anche le forme tridimensionali. All'art. 3, la direttiva statuiva che "la forma dei prodotti o del loro confezionamento" possono essere registrate come marchio. Nell'ordinamento statunitense, la possibilità di proteggere le forme tridimensionali dotate di capacità distintiva, il c.d. trade dress, trova le proprie origini nel common law più risalente, ed è una creazione giurisprudenziale che è stata codificata solo nel 1988.

² LA VILLA-GUIDETTI, *I marchi d'impresa*, in *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, 2003, 673, a cura di FRANCESCHELLI. Ciò fu particolarmente evidente in Italia, dove la preminente attenzione del legislatore per la funzione distintiva del marchio, era testimoniata, ad esempio, dal vincolo che permetteva la cessione del marchio soltanto unitamente all'azienda (art. 15 l.m.).

La tutela temporalmente illimitata offerta dal marchio ha determinato una forte richiesta di protezione per le forme tridimensionali, non sempre motivata dalla seria intenzione di proteggere la forma in quanto indicatore d'origine del prodotto. Spesso il ricorso alla tutela del marchio ha rappresentato un tentativo di aggirare i limiti temporali previsti per le altre privative. Perpetuare la tutela brevettuale attraverso il marchio costituisce un aggiramento dei limiti temporali posti alla tutela del brevetto. In tal modo si determina un brevetto perpetuo, un monopolio, non voluto dal legislatore³ che impedisce la produzione delle forme in regime di libera concorrenza. In un sistema di libero mercato, l'esistenza di un monopolio perpetuo costituisce un paradosso. Le corti e il legislatore, nei due ordinamenti esaminati, hanno avvertito il pericolo insito nell'estensione della tutela del marchio alle forme tridimensionali. Sono stati elaborati quindi una serie di limiti a tale possibilità di protezione.

Le corti hanno osservato come il consumatore tenda a non percepire automaticamente una forma tridimensionale nella sua eventuale funzione di marchio⁴. Ciò ha portato gli interpreti ad analizzare con particolare rigore la sussistenza del requisito della distintività nelle forme per cui era richiesta la protezione come marchio. Il requisito della distintività ha quindi svolto un importante ruolo di ostacolo alla protezione delle forme motivata esclusivamente dall'intenzione di perpetuare privative brevettuali in scadenza.

E' stata poi elaborata una figura specifica di impedimento alla protezione delle forme: l'istituto della funzionalità, nelle sue varianti utilitaria ed estetica. Tale impedimento è stato elaborato con la precisa finalità di escludere dalla

³ E negli Stati Uniti, come si vedrà, espressamente proibito dalla Costituzione.

⁴ *Mag Instruments*, C-136/02; *Wal-Mart*, 529 U.S. 205.

tutela del marchio quelle forme per cui non sarebbe ammissibile la monopolizzazione perpetua. L'impedimento della funzionalità è codificato nelle fonti comunitarie fra gli impedimenti specifici alla registrazione. Nell'ordinamento statunitense, la funzionalità, è un impedimento elaborato dalle corti, che ne hanno definito la portata.

Con il presente lavoro, si cercherà di esaminare e confrontare le soluzioni comunitarie e statunitensi, elaborate per coordinare la tutela del marchio con le altre privative industriali in un'ottica di tutela della concorrenza.

Capitolo 1: Marchio e forma nelle fonti comunitarie e statunitensi

1.1. le funzioni del marchio e le ragioni della sua tutela

Il marchio è un veicolo di informazioni che partono dal produttore per giungere al pubblico rilevante costituito dai consumatori.

La funzione tradizionale attribuita al marchio, come si accennava nell'introduzione, è quella distintiva⁵. Il marchio individua una sottoclasse di beni in ragione della provenienza dal medesimo produttore. Sul piano economico, si ritiene che il marchio incentivi i produttori a mantenere livelli costanti di qualità nella produzione evitando il rischio di confusione dei consumatori, come recita l'ottavo considerando del Regolamento sul Marchio Comunitario⁶.

Al marchio sono state progressivamente riconosciute funzioni diverse, e quindi interessi nuovi sono stati ritenuti meritevoli di tutela. Il citato ottavo considerando del RMC chiarisce che "La tutela conferita dal marchio comunitario [...] mira *in particolare* a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa", con ciò aprendo al riconoscimento di interessi diversi dalla mera funzione distintiva⁷.

⁵ Sulla preminenza della funzione distintiva la dottrina è unanime, si veda ad esempio RICOLFI, *I marchi. Nozione. Fonti. Funzione*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 65.

⁶ Nella nuova formulazione del Reg. 207/2009, di seguito RMC.

⁷ Come osservano SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, 2002, 18.

Il marchio è un segno capace di comunicare una serie di informazioni al consumatore⁸ quando interagisce con le informazioni desumibili da altre fonti⁹. I produttori si avvalgono della capacità evocativa dei marchi, ponendoli al centro di campagne pubblicitarie che “caricano” il marchio di messaggi da far pervenire al consumatore. I marchi costituiscono quindi uno strumento di marketing, talvolta dotato anche di una capacità attrattiva¹⁰ particolarmente avvertita in alcuni settori¹¹. Il legislatore ha riconosciuto la valenza pubblicitaria del marchio e la sua capacità attrattiva nella direttiva 89/104/CE, che ha innovato la disciplina precedente ammettendo la despecializzazione della tutela. La tutela del marchio, non più legata alla sola sussistenza del rischio di confusione, viene estesa oltre i confini della classe di registrazione, e ciò vale in particolare i marchi c.d. di rinomanza¹².

La caratterizzazione del marchio quale strumento di marketing sembra spiegare la tendenza delle imprese a richiedere la protezione di segni sempre nuovi, spesso intrinseci al prodotto: suoni, ornamenti, forme, colori. Alcuni di essi potevano già formare oggetto di autonoma protezione attraverso altre privative quali il brevetto per invenzione o per modello ornamentale, o anche il diritto d'autore.

⁸ SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, 51. cita tra i messaggi che il marchio è in grado di comunicare: la qualità, l'origine, la provenienza geografica.

⁹ Come ad esempio la pubblicità. SENA, op. cit., 51

¹⁰ Che viene anche detta “*selling power*” del marchio e che consegue dall'investimento pubblicitario di cui il marchio è fatto oggetto. Si veda ad esempio: GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2008, 297

¹¹ Si pensi ai marchi nel settore del lusso, cui viene riconosciuta una vera e propria “funzione ostensiva”. In tale settore il marchio costituisce la ragione primaria della scelta d'acquisto e la sua presenza è un elemento necessario ad indicare lo *status* del prodotto. SANDRI, *Giurisprudenza comunitaria del marchio – Commento tematico*, 2009, 297.

¹² Si veda in proposito l'art. 5 n. 2 dir. 89/104/CE. Tuttavia, RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 66 avverte che la scelta di proteggere l'investimento pubblicitario incorporato in un marchio non è da ritenersi circoscritta ai soli marchi di rinomanza.

La forma dei prodotti e del loro confezionamento può costituire uno strumento di marketing di estrema importanza, oltre a poter svolgere la funzione distintiva caratteristica dei marchi. Per tali segni è stata elaborata la figura dei marchi di forma nell'ordinamento comunitario e del trade dress in quello statunitense. Per essi si pongono le potenziali situazioni di conflitto con le altre privative industriali e con l'interesse alla libera concorrenza, che, nei due ordinamenti, giustificano i limiti alla loro protezione.

1.2. Il marchio di forma

Il marchio di forma è tradizionalmente definito come un marchio costituito da una forma tridimensionale. Parte della dottrina, in effetti, ritiene i due termini fungibili e parla indistintamente di marchi di forma o tridimensionali¹³. Altra parte della dottrina, ritiene invece che i marchi tridimensionali siano una *species* del *genus* marchi di forma, che comprenderebbe invece anche taluni marchi bidimensionali¹⁴. L'attitudine delle forme a svolgere la funzione distintiva caratteristica del marchio è stata positivamente riconosciuta in dottrina¹⁵. Anche il legislatore comunitario ha ammesso in principio la registrabilità come marchi della forma di un prodotto o del suo confezionamento. Come si è già osservato, la forma dei prodotti costituisce un importante elemento del marketing di un prodotto, e ciò suggerirebbe che la protezione delle forme come marchio sia dovuta in un sistema che riconosce ormai da tempo la funzione attrattiva del

¹³ Ad esempio, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, 161.

¹⁴ SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 81, ritiene che anche alcuni marchi bidimensionali intrinsecamente connessi con il prodotto, come alcuni tessuti impiegati nella moda, costituiscano un marchio di forma.

¹⁵ SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, cit., 20, Secondo cui l'attitudine delle forme (e di altri marchi atipici) a svolgere la funzione distintiva tipica del marchio emerge dalla riconosciuta natura del marchio come "veicolo" di messaggi.

marchio come meritevole di tutela¹⁶. Vi sono tuttavia ragioni concorrenziali¹⁷, che hanno portato il legislatore comunitario a circondare la proteggibilità come marchio delle forme di una serie di limiti di cui si darà conto nei seguenti paragrafi.

1.3. le fonti comunitarie della protezione del marchio e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali

La proprietà intellettuale protegge interessi ubiqui. Il processo di identificazione dell'origine del prodotto, funzione primaria del marchio, è lesa indipendentemente dal luogo in cui si verifica una violazione¹⁸. Pertanto, la Comunità Europea non poteva omettere di disciplinare il fenomeno del marchio nell'instaurare un mercato comune che offrisse "condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale"¹⁹.

La Comunità ha dapprima operato un'armonizzazione delle discipline nazionali attraverso la direttiva 89/104/CEE e, successivamente, ha dato vita ad un istituto destinato alle imprese operanti su scala europea: il marchio comunitario (istituito con reg. 40/94/CE). Il regolamento 40/94/CE è stato sostituito dal reg. 207/2009 che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del marchio comunitario. Tuttavia, le modifiche non hanno interessato le disposizioni rilevanti sul tema dei marchi di forma.

¹⁶ La riconosciuta funzione attrattiva costituisce una funzione *ulteriore* protetta e non rappresenta un requisito di accesso alla tutela del marchio alternativo alla distintività.

¹⁷ Consistenti nell'evitare la concessione di un monopolio perpetuo sulle caratteristiche utilitarie di un prodotto, come ha chiarito la Corte di Giustizia (CGUE) nel celebre caso *Philips, C-299/99*, che verrà discusso *infra*.

¹⁸ SPADA, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 35-38. Il marchio comunitario nasce proprio al fine di rimuovere l'ostacolo costituito dalla territorialità della tutela. Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 10.

¹⁹ Queste le parole usate nel primo considerando del reg. 40/94/CE.

1.3.1 Art. 4 RMC e art. 2 dir. 89/104: Cosa può essere un marchio?

L'art. 4 RMC²⁰, rubricato "Segni atti a costituire un marchio comunitario", indica come requisiti di idoneità del segno la riproducibilità grafica e la capacità distintiva. La norma contiene poi un'elencazione di segni che il legislatore ritiene astrattamente suscettibili di rappresentazione grafica e dotati di capacità distintiva²¹. Tra i segni menzionati dall'art. 4 vi sono "la forma dei prodotti o del loro confezionamento". La norma distingue, senza tuttavia derivarne effetti sostanziali²², tra il segno che coincide con la forma del prodotto e quello costituito dal c.d. *packaging* del prodotto²³. Rientrano in tale formulazione anche i contenitori necessari per la commercializzazione di prodotti liquidi²⁴.

1.3.2 Art. 7 comma 1 lett. e) RMC e art. 3 comma 1 lett. e) dir. 89/104: le forme non registrabili come marchio.

Dopo avere positivamente affermato la possibilità di registrare come marchio la forma di un prodotto, il legislatore comunitario circonda tale possibilità di una serie di limiti. Gli artt. 7 RMC e 3 della direttiva indicano una serie di impedimenti assoluti alla registrazione, situazioni preclusive della registrazione. Fra questi, compaiono una serie di impedimenti specifici alla registrazione delle forme. Le disposizioni identiche recitano: "Sono esclusi dalla registrazione [...] e) i segni costituiti esclusivamente:

²⁰ Cui corrisponde l'art. 2 dir. 89/104.

²¹ Il legislatore indica quindi una serie di segni la cui registrazione è in principio ammissibile. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, 2011, 897 sub art. 4 RMC.

²² Come si vedrà nell'analisi del caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000), tale distinzione assume una cruciale rilevanza nell'esperienza statunitense, in cui fonda la protezione della forma dei prodotti (product design) è subordinata alla prova dell'acquisito secondary meaning. Tale requisito non si applica invece al packaging dei prodotti.

²³ SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, cit., 20.

²⁴ VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, 109.

- i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
- iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;”²⁵.

Il diritto positivo comunitario individua quindi tre tipi di forme la cui registrazione è da ritenersi preclusa: la forma necessaria, la forma utile e la forma ornamentale. La comprensione delle formule impiegate dal legislatore per indicare gli impedimenti specifici alla registrazione non è immediata. Ciò ha portato le corti ad omettere per lungo tempo l’applicazione degli artt. 7 direttiva e 3 RMC, rifiutando la registrazione sulla base dell’impedimento dell’assenza di distintività di cui alla lettera b) delle disposizioni identiche²⁶. Nel capitolo sulla giurisprudenza comunitaria del marchio di forma si darà conto dell’interpretazione di tali clausole elaborata dalle corti.

La ratio per la previsione del divieto di registrazione delle forme utili e delle forme ornamentali è comune: la tutela del marchio deve essere coniugata con quella offerta dalle altre privative industriali. In mancanza di tale coordinamento, si verificherebbe una sovrapposizione con i brevetti per invenzione e i brevetti per disegni e modelli²⁷. Inoltre, per le forme utili e per le forme ornamentali si rileva il pericolo della creazione di un monopolio sulla forma. All’innovazione, sia essa funzionale o estetica, si collega un interesse generale alla sua caduta in pubblico dominio²⁸.

²⁵ La sussistenza di uno degli impedimenti è causa di esclusione dalla registrazione, o qualora, la registrazione sia stata già concessa, è causa di nullità della stessa. Art. 3 n. 1 lett. e) dir. 89/104, nel RMC la formula è stata mantenuta identica nella lett. e) n. 1 art. 7.

²⁶ Si veda in proposito UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, 2011, 922 sub art. 7 RMC.

²⁷ RICOLFI, in op. cit., 86.

²⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 161. Oltre alle preoccupazioni di natura concorrenziale, si ritiene che il vincolo sui risultati di una ricerca ostacoli il progresso, impedendo che quei risultati fungano da base per ulteriori ricerche. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in PETRAZ, *La protezione della forma*, 2007, 60.

1.3.2.1. *le forme necessarie*

La forma necessaria non può essere oggetto di registrazione poiché essa determinerebbe l'insorgere di un monopolio su un intero settore merceologico e al contempo manca di quella capacità distintiva che è requisito di accesso alla registrazione. A tale categoria, si riconducono tutte le ipotesi in cui il marchio assume la forma stessa di un prodotto che, per le sue caratteristiche intrinseche, non potrebbe averne una diversa²⁹. Una forma necessaria manca ontologicamente della capacità di distinguere un prodotto dall'altro³⁰. Alla forma necessaria si ricollega il c.d. principio di estraneità del marchio al prodotto. Si tratta di quel principio cardine della disciplina dei marchi secondo cui oggetto della registrazione può essere un segno distintivo apposto sul prodotto, e mai il prodotto stesso³¹.

1.3.2.2 *le forme utili*

L'interesse generale alla caduta in pubblico dominio dell'innovazione è particolarmente sentito con riferimento alle forme funzionali, che costituiscono una forma di progresso nella tecnica. L'esigenza di non ledere l'interesse pubblico alla caduta in pubblico dominio impone di vietare la registrazione come marchio di forme brevettabili come invenzione o modello di utilità. In linea con la

²⁹ *a contrario* se ne deduce la registrabilità delle forme che seppur necessitate presentano varianti indipendenti. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 82. E' evidente come anche questo impedimento possa giustificarsi in un'ottica di tutela della concorrenza.

³⁰ SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1424, ritiene che la previsione come autonomo impedimento della necessità della forma costituisca un relitto storico del progetto di direttiva, in cui gli impedimenti specifici alla registrazione delle forme erano collocati nella categoria più generale dell'assenza di distintività.

³¹ RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 75, ritiene che il principio di estraneità del marchio al prodotto derivi direttamente dal requisito della distintività di cui all'art. 4 RMC. Il marchio deve individuare l'origine di un prodotto e non creare una sottoclasse di prodotti dotata di una particolare caratteristica intrinseca. In questo senso v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 160.

propria ratio, il divieto di registrazione delle forme utili non dovrebbe peraltro considerarsi assoluto. La lesione all'interesse collettivo di cui sopra occorrerebbe solo quando le forme presentino un grado di originalità sufficiente almeno a permetterne la brevettazione. Secondo la dottrina, le forme utili a conseguire un risultato tecnico, ma totalmente prive di novità e originalità sono quindi registrabili come marchi, quando sono dotate del carattere della distintività³². Tale orientamento della dottrina, come si vedrà, non sembra aver trovato riscontro nell'interpretazione estensiva del divieto adottata dalla Corte di Giustizia.

1.3.2.3 le forme ornamentali

La stessa esigenza di evitare la concessione del monopolio su una forma, a qualunque titolo utile, ispira il divieto di registrazione delle forme che danno “un valore sostanziale al prodotto”. Nel caso delle forme ornamentali la ragione del divieto risiederebbe in un interesse alla libera disponibilità delle innovazioni che conferiscono valore estetico ad un prodotto. L'oscura formulazione “valore sostanziale” adottata dal legislatore è stata chiarita dalla dottrina e dalla giurisprudenza con due interpretazioni³³. La prima, che, come si vedrà, sembra essersi definitivamente affermata nella giurisprudenza, vede nel valore sostanziale attribuito al prodotto il conferimento di un ornamento che risulti determinante nell'orientare la decisione di acquisto del consumatore. La seconda ammette la registrabilità in principio di tutte le forme, anche quelle decisive per la scelta d'acquisto, purché esse non siano dotate di particolare originalità.

³² VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 161-162.

³³ Di cui dà conto SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1429.

1.3.2.3.1. Le novità della direttiva 98/71: marchio e design, tutele cumulabili?

La protezione dei disegni e modelli è stata, fino al 1998, rimessa alla disciplina dettata dalle fonti nazionali. Il legislatore comunitario ha deciso poi di intervenire con la direttiva 98/71/CE per armonizzare le fonti di tutela nei paesi membri. La direttiva recava una significativa novità per alcuni ordinamenti nazionali: si modificava infatti il requisito di accesso alla tutela³⁴.

In Italia, ad esempio, la protezione dei modelli industriali è stata affidata al r.d. 1411/1940. Per i disegni ornamentali il requisito di accesso alla tutela era costituito dall'attitudine "a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi"³⁵. La dottrina e la giurisprudenza, considerando la natura proconcorrenziale della limitatezza temporale della tutela del design, ritenevano che il significato di forma atta a dare uno "speciale ornamento" ad un prodotto coincidesse con quello di forma atta a dare "valore sostanziale" ad un prodotto, che costituisce un impedimento assoluto alla registrazione del marchio³⁶. In sostanza, si delineava un sistema in cui le forme dotate di particolare pregio estetico potevano trovare tutela come modelli o disegni ornamentali e quelle distintive, ma non dotate di particolare gradevolezza, erano registrabili come marchi³⁷. Secondo questa interpretazione veniva meno ogni possibilità di interferenza tra le due tutele, ispirando la disciplina del marchio e

³⁴ Oltre all'Italia, di cui si tratterà *infra*, il requisito dello speciale ornamento (c.d. eye appeal) era richiesto ad esempio anche dal Registered Designs Act del Regno Unito, si veda in proposito BAINBRIDGE, *Intellectual Property, seventh edition*, 2009, 61.

³⁵ Art. 5 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411

³⁶ Artt. 3 dir. 89/104 e 7 RMC

³⁷ In generale, tutte le forme che non trovassero protezione come disegni o modelli accedevano alla tutela contro l'imitazione servile, che fa capo alla disciplina della concorrenza sleale. FLORIDIA, *I disegni e i modelli*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 289.

quella del design ad una necessaria alternatività³⁸. In altre parole, la dottrina maggioritaria escludeva la possibilità del cumulo di tutele (marchio di forma e modello ornamentale) per la stessa forma.

In questo contesto, la recezione della direttiva 98/71/CE determinava una vera e propria rivoluzione nella disciplina dei disegni e modelli ornamentali. La direttiva ridisegnava i confini della disciplina fra le tutele del marchio e quella dei disegni e modelli. Ciò si verificava poiché la direttiva cambiava l'oggetto della protezione dei disegni e modelli ornamentali: dalla possibilità di proteggere creazioni aventi carattere di significativa novità nell'estetica dei prodotti, si apre alla protezione di qualunque ornamento capace di distinguere un prodotto da altri prodotti concorrenti³⁹. Il requisito per la protezione dei disegni e modelli non è più lo "speciale ornamento" che la forma conferisce al prodotto, ma il "carattere individuale" che è proprio dell'aspetto di un prodotto⁴⁰. La protezione dei disegni e modelli viene quindi svincolata da qualunque gradiente estetico, ammettendo in principio il concorso fra la tutela del marchio e quella dei disegni o modelli⁴¹. L'art. 5 direttiva 98/71 statuisce che un disegno o modello ha "carattere individuale" quando "l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione". Secondo parte della

³⁸ CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, cit., 61.

³⁹ FLORIDIA, *I disegni e i modelli*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 287-288. L'autore ritiene che oggetto della protezione siano ormai gli "strumenti di un marketing creativo", che fonda il successo di un prodotto sulla sua configurazione estetica.

⁴⁰ Art. 3 dir. 98/71/CE. Lo stesso requisito di tutela è richiesto dal reg. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.

⁴¹ FITTANTE, *Il nuovo diritto industriale e d'autore. Profili sostanziali e processuali dell'industrial design nella normativa nazionale e comunitaria*, 2009, 47.

dottrina⁴² la definizione di “capacità distintiva”, requisito di protezione del marchio, coinciderebbe con la nuova formulazione del “carattere individuale”, richiesto per la protezione delle forme come disegni o modelli. Le due tutele presentano comunque un diverso parametro cui rapportare la distintività: il pubblico (dei consumatori) per il marchio e l'utilizzatore informato per i modelli⁴³. L'esistenza del medesimo requisito di tutela, la capacità distintiva, apre necessariamente al cumulo delle tutele, rendendosi quindi possibile la protezione temporalmente illimitata del design⁴⁴.

1.4. Le fonti della proprietà intellettuale negli USA

1.4.1 La “Patent and Copyright Clause” della Costituzione americana

Negli Stati Uniti, la proprietà intellettuale è materia menzionata nella stessa Costituzione. L'art. 1 par. 8 cl. 8 (di seguito “Patent Clause”) recita infatti: “The Congress shall have the power [...] To promote the progress of Science and useful

⁴² GHIDINI, *Un appunto sul marchio di forma*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2009, II, 91, e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 67-70, nello stesso senso si v. anche FLORIDIA *I disegni e i modelli*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 290, secondo cui la forma secondo la nuova disciplina dei disegni e modelli sarebbe ormai un segno distintivo atipico. Contrario a tale assimilazione è GALLI, in “*I “nuovi” livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione*”, sintesi della relazione tenuta al convegno “Forma Design Prodotti”, Università di Parma, 24 ottobre 2008, disponibile all'indirizzo: <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1246>, secondo cui la “capacità distintiva” di un marchio sarebbe l'attitudine a comunicare un messaggio: il marchio è dunque un simbolo. Il “carattere individuale” sarebbe la mera capacità di distinguersi da altri prodotti della stessa specie senza alcuna pretesa simbolica.

⁴³ Tale differenza è per GHIDINI, *Un appunto sul marchio di forma*, cit., 92, dovuta all'evoluzione della disciplina della proprietà industriale, che riconosce al consumatore una sempre maggiore avvedutezza. Ciò secondo l'autore confermerebbe l'identità del requisito di proteggibilità per i marchi di forma e i disegni o modelli. Secondo MONTANARI, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, I, 12-13, il cumulo di tutele si giustificerebbe soltanto nel diverso criterio di valutazione consumatore medio-utilizzatore informato.

⁴⁴ Sempre GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 221 ritiene che la previsione di tutele diverse con i medesimi requisiti di accesso configuri un conflitto normativo risolvibile con il ricorso all'istituto dell'abrogazione implicita. L'ammissibilità dell'abrogazione implicita nel diritto comunitario non è peraltro pacifica. In caso affermativo, Secondo l'autore, la direttiva 98/71/CE avrebbe implicitamente abrogato la precedente disciplina comunitaria del marchio nelle parti relative alle forme intrinseche al prodotto.

Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”. La Patent Clause fa esclusivo riferimento alla protezione delle invenzioni e degli “scritti”, esplicitamente riconosciuti come fonti di progresso. La Costituzione attribuisce al Congresso il potere di predisporre un sistema di esclusive per gli autori e gli inventori, ricompensandone gli sforzi e così promuovendo l’attività inventiva⁴⁵. La Patent Clause è stata oggetto di interpretazione estensiva volta a renderla la base costituzionale della legislazione federale su altre privative industriali, come ad esempio il marchio. Tale tendenza, tuttavia, è stata interrotta dalla Corte Suprema, che ha negato alla Patent Clause il ruolo di “intellectual property clause” della Costituzione americana⁴⁶. Parte della dottrina ha interpretato la Patent and Copyright Clause nel senso di vietare direttamente l’aggiramento dei limiti temporali dei brevetti. La Corte Suprema, nel caso *Traffix*⁴⁷, non ha tuttavia voluto prendere posizione sul punto.

1.4.2 15 USCA § 1052. Il Lanham Act, la “doctrine of functionality” e l’istituto del “trade dress”.

Il Lanham Act (Federal Trademark Act) è la legge federale statunitense che disciplina la materia dei marchi. La proposta di una legge che sostituisse il vecchio Trademark Act del 1905, ritenuto ormai incompleto, venne dall’ABA (American Bar Association), che preparò la bozza di una nuova legge federale sui marchi. Il membro del Congresso Fritz Garland Lanham si fece promotore del

⁴⁵ In questo senso si è espressa la Corte Suprema nel caso *Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

⁴⁶ Ciò portò alla dichiarazione di incostituzionalità del primo Trademark Act del 1870. Si veda *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879).

⁴⁷ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), esaminato al paragrafo 3.3.1.

progetto. Nel 1946, dopo 8 anni dalla stesura della prima bozza, il nuovo Trademark Act venne finalmente emanato e attualmente occupa il capitolo 22 (Trademarks) del titolo XV (Commerce and Trade) dello United States Code. Il marchio è definito alla § 45 come comprensivo di “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof”.

Il Lanham Act disciplina la tenuta di due registri per i marchi presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office). Il “registro principale” garantisce piena protezione poiché determina una presunzione di validità del marchio, l'accesso al registro principale è subordinato ad una valutazione preliminare circa l'assenza di impedimenti: “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it [...] Consists of a mark which [...] comprises any matter that, as a whole, is functional.”⁴⁸. La tecnica usata dal legislatore statunitense consiste nel vietare il rifiuto della registrazione di un marchio avente il requisito positivo della distintività, purché non sussistano una serie di impedimenti indicati nel prosieguo della sezione. Tra gli impedimenti alla registrazione, il Lanham Act menziona la “funzionalità” dell'elemento del quale si richiede la registrazione.

Il “registro supplementare” prevede invece una tutela più debole, poiché l'onere di provare l'assenza di impedimenti alla registrazione grava, in caso di azione, sul titolare del marchio. Tale registro permette la tutela temporanea del marchio per 5 anni, in attesa che, attraverso l'uso, esso acquisti distintività per secondary meaning e possa poi essere iscritto nel registro principale. Può

⁴⁸ § 2 del Lanham Act, che detta i requisiti per l'accesso al registro principale. E' stata codificata in 15 USC § 1052(e)(5).

accedere al registro supplementare ogni “symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device” che sia idoneo a distinguere i prodotti del titolare e che non sia funzionale⁴⁹.

L’impedimento⁵⁰ della funzionalità, che fu inizialmente individuato dalla giurisprudenza nel tentativo di conciliare le tutele del marchio e del brevetto per invenzione, è stato codificato e inserito nel Lanham Act nel 1988⁵¹. Alla § 2 si è aggiunto l’onere di provare l’insussistenza dell’impedimento della funzionalità, preclusivo della registrazione nel registro principale. Nella § 43(a)⁵² il legislatore federale ha imposto l’onere, per il titolare di un “trade dress”⁵³ ammesso al registro supplementare o non registrato, di provare la “non-funzionalità” dello stesso in un’azione di contraffazione. La giurisprudenza non è mai giunta alla elaborazione di una definizione unitaria di ciò che può dirsi funzionale⁵⁴. Gli orientamenti della giurisprudenza federale in materia di functionality doctrine saranno oggetto di trattazione nel capitolo dedicato alla giurisprudenza statunitense in tema di marchio di forma.

Il Lanham Act richiama anche l’istituto del “trade dress”. Tale fenomeno è ritenuto espressione di una tendenza ad estendere la portata della tutela del marchio⁵⁵. Il trade dress è definito come l’immagine complessiva di un prodotto sul mercato, nozione che include il *packaging* di un prodotto e la sua

⁴⁹ Si noti l’espressa menzione degli elementi “package” e “configuration of goods”.

⁵⁰ In positivo, ci si riferisce all’impedimento come requisito della “non-funzionalità”.

⁵¹ Trademark Law Revision Act of 1988.

⁵² Che corrisponde a 15 USC § 1125(a). Tale aggiunta, che risale al 1999, ha risolto un conflitto interpretativo fra le corti d’appello.

⁵³ *Infra*, si definirà la nozione di trade dress, figura cruciale ai fini del presente lavoro.

⁵⁴ MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, 2011, § 7:63.

⁵⁵ HOLMES, *Intellectual property and antitrust law*, 2012, § 3:1.

configurazione formale⁵⁶. Come osserva la Corte Suprema nel caso *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, 529 US 205, 209, il trade dress è riconducibile ad un “symbol” o “device” secondo il linguaggio della § 45 Lanham Act. L’analisi dei casi suggerisce tuttavia una certa elasticità della nozione, che talvolta è stata definita come “l’immagine complessiva del business”⁵⁷. Il trade dress gode oggi della tutela del marchio quando presenta carattere distintivo. Questa figura di marchio non tradizionale era inizialmente protetta dal common law nell’ambito della concorrenza sleale, e ha successivamente trovato implicito riconoscimento nel Lanham Act alla § 43(a)⁵⁸. La § 43(a) prevede la responsabilità di chi, in relazione a beni, servizi o contenitori di beni, fa uso di simboli in grado di causare confusione circa l’origine del prodotto. Un emendamento del 1988 ha imposto all’attore in un’azione per contraffazione del trade dress l’onere di provare la non funzionalità del trade dress⁵⁹, riconoscendo quindi la prassi giurisprudenziale che derivava la protezione del trade dress dalla § 43(a).

Il concetto americano di trade dress è stato parzialmente recepito anche nell’ordinamento comunitario⁶⁰, pur senza una sua concettualizzazione in un istituto autonomo. La direttiva 89/104 e il RMC, nell’aprire alla registrabilità

⁵⁶ *Black’s law dictionary, 9th edition, 2009*, voce “trade dress”.

⁵⁷ Con ciò ammettendo quindi la possibilità di estendere la nozione non solo alla forma dei prodotti, ma anche alla presentazione dei servizi. Si veda *infra* la definizione di trade dress proposta alla giuria nel caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

⁵⁸ Nello United States Code Annotated corrisponde a 15 USCA § 1125(a): “Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, [...] shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”.

⁵⁹ 15 USCA § 1125(a)(3). Tale previsione si applica solo ai marchi iscritti nel “registro supplementare”.

⁶⁰ La casistica comunitaria suggerisce comunque il recepimento di una nozione ristretta di trade dress. La “forma dei prodotti o del loro confezionamento” cui si richiamano le fonti comunitarie sembra nozione strettamente riferibile ai beni e non ai servizi. Per un richiamo ad un’interpretazione di trade dress applicabile anche ai servizi si veda la nota 57.

delle forme, menzionano tra i segni idonei a costituire un marchio proprio la “forma dei prodotti o del loro confezionamento”⁶¹. I casi esaminati portano a concludere per una recezione solo parziale della nozione di trade dress, limitata alla sola forma dei prodotti o del loro confezionamento e non ad interpretazioni più ampie, comprensive di altri elementi quali ad esempio l’immagine complessiva del business. L’esplicita menzione, nelle disposizioni identiche della direttiva e del RMC, della forma dei prodotti e del loro confezionamento sembrerebbe escludere la proteggibilità di un *tertium quid*⁶², che ricada nella nozione statunitense di trade dress.

1.4.3. Il Patent Act. I brevetti per invenzione e la protezione del design.

Come discusso sopra, la Costituzione americana assicura al legislatore federale il potere di approntare un sistema che garantisca un’esclusiva limitata nel tempo agli autori ed inventori sulle proprie creazioni⁶³. Tale sistema è oggi regolato dal Patent Act del 1970, che costituisce il titolo 35 dello United States Code.

Il Patent Act ammette la concessione di brevetti per invenzione della durata di 20 anni⁶⁴. La § 101 indica gli elementi che possono formare oggetto di un brevetto: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”. Dalla § 101 emerge chiaro il requisito della novità per la

⁶¹ Art. 4 RMC e art. 2 direttiva 89/104, di cui al par. 1.3.1.

⁶² Si richiamano le parole del Justice Scalia della Corte Suprema, che nel caso *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205, 214, definiva *tertium quid*, elemento diverso dalla forma dei prodotti o del loro confezionamento, gli ornamenti e l’aspetto della catena di fast food Taco Cabana.

⁶³ U.S. Const., art. 1, § 8, cl. 8.

⁶⁴ 35 USCA § 154(a)(2).

concessione di un brevetto. Il sistema brevettuale si è finora fondato sul sistema del “first to invent”, secondo cui è attribuita priorità nella concessione del brevetto a chi dimostra di aver inventato per primo l’oggetto per cui è richiesta la protezione. Dal marzo 2013, entreranno in vigore delle modifiche al Patent Act che comporterà l’adozione nel sistema statunitense del criterio “first to file” di valutazione della novità. La § 101 impone anche il requisito dell’utilità dell’invenzione, interpretato in modo elastico dalle corti, che riconoscono l’utilità del prodotto in presenza di un vantaggio per il pubblico⁶⁵. Terzo requisito fissato per la concessione di un brevetto è la non ovvietà, richiesta alla § 103, fondato sull’analisi delle differenze tra lo stato dell’arte e il prodotto per cui è richiesta la concessione di un brevetto.

Anche il design è protetto nell’ambito del Patent Act, che garantisce un brevetto della durata di 14 anni⁶⁶. La concessione di un design patent è garantita nel caso di creazione di un design “new, original, and ornamental”. Un design patent può coprire gli aspetti ornamentali di una forma utile e, come per il trade dress, la funzionalità costituisce un impedimento per l’accesso a tale tutela⁶⁷.

⁶⁵ HOLMES, *Intellectual property and antitrust law*, cit., § 1:12.

⁶⁶ 35 USCA § 173, che disciplina la figura del “design patent”.

⁶⁷ MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:63.

Capitolo 2: Marchio e forma nella giurisprudenza comunitaria

2.1. Il marchio di forma: una definizione.

Come discusso sopra, il diritto comunitario ammette la registrabilità come marchio della forma di un prodotto, ma la circonda di una serie di limitazioni. Tali limiti, è opportuno ribadirlo, si giustificano in ragione dell'interesse collettivo alla caduta in pubblico dominio che è alla base dei limiti temporali della tutela brevettuale⁶⁸. Ai problemi di compatibilità con le altre privative industriali si ispira anche il principio di estraneità del marchio al prodotto, sopra richiamato, la cui violazione interromperebbe il rapporto tra il significante (marchio) e il significato (prodotto), che è l'oggetto fondamentale della tutela del marchio⁶⁹. Tuttavia, la protezione del marchio di forma non è incompatibile con tale principio, in quanto la estraneità del marchio si realizzerebbe nella natura di mera "aggiunta" della forma oggetto di tutela. Il funzionamento del prodotto, infatti, non sarebbe in alcun modo menomato dalla rimozione delle forme protette⁷⁰. Il marchio di forma può essere quindi definito come una forma non necessaria che conserva un collegamento intrinseco con il prodotto⁷¹, e che è

⁶⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 161. Ci si riferisce alla tutela brevettuale in generale, e quindi ai brevetti per invenzione, per modello di utilità e per disegni e modelli ornamentali.

⁶⁹ BOTTERO in BOTTERO-TRAVOSTINO (a cura di), *Il Diritto dei marchi d'impresa, profili sostanziali, processuali e contabili*, 2009, 30. Il segno utilizzato come marchio costituisce normalmente "un elemento assolutamente estrinseco al prodotto" in SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, 80.

⁷⁰ Come discusso in tema di fonti, il principio di estraneità del marchio al prodotto coincide con l'impedimento della "forma imposta dalla natura stessa del prodotto. VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., 160-161.

⁷¹ In questo senso SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 81, secondo cui non si può parlare di marchio di forma nel caso di totale estraneità del marchio al prodotto. Ad esempio, i marchi tridimensionali apposti sul cofano delle autovetture (es. Rolls Royce, Mercedes) non costituiscono un marchio di

protetta come marchio quando manca di funzionalità e non conferisce un valore sostanziale al prodotto. Si passerà ora all'esame delle soluzioni giurisprudenziali in materia di limiti alla registrabilità della forma.

2.2. la forma nella giurisprudenza comunitaria.

Le limitazioni di cui il legislatore circonda la possibilità di registrare come marchi la forma dei prodotti o il loro confezionamento sono individuate negli impedimenti di cui agli artt. 3 n. 1 lett. e) direttiva 89/104/CE e 7 n. 1 lett. e) RMC, al ricorso dei quali si deve rifiutare o dichiarare la nullità della registrazione di una forma. Nonostante il legislatore abbia codificato tre fattispecie di impedimenti specifici alla registrazione delle forme, raramente le corti⁷² e gli esaminatori dell'OAMI vi hanno dato applicazione. I giudici comunitari hanno dimostrato, infatti, una tendenza a ricondurre i casi in cui sarebbero potenzialmente applicabili gli impedimenti specifici ad ipotesi di assenza di distintività⁷³, altra situazione ostativa della registrazione di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) RMC.

forma. Lo stesso autore, op. cit. 80, mette in guardia dal associare i marchi di forma ai soli marchi tridimensionali. Anche alcuni marchi bidimensionali possono costituire un marchio di forma, come i tessuti di alcune case di moda (es. il "tartan" di Burberry). Si è già dato conto dell'incongruenza lessicale dovuta alla diversa definizione che la dottrina dà del marchio di forma (par. 1.2).

⁷² Le decisioni in materia di registrabilità delle forme provengono in larga maggioranza dai giudici nazionali, chiamati ad applicare una disciplina armonizzata sulla direttiva 89/104/CE, nell'applicazione della quale possono rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia (di seguito CGUE). Le decisioni in tema di registrabilità delle forme come marchio comunitario provengono dalle commissioni di ricorso dell'OAMI, e sono impugnabili dinanzi al Tribunale di Prima Istanza (di seguito TPI) e alla CGUE.

⁷³ Sulla ritrosia delle corti comunitarie ad applicare le disposizioni sugli impedimenti specifici alla registrazione dei marchi di forma si veda UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 922 sub art. 7 RMC, che pone in luce la diversa tendenza della giurisprudenza italiana ad esaminare preliminarmente la sussistenza degli impedimenti specifici. Si veda inoltre SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, cit., 46, che critica tale tendenza e la giustificazione che l'interpretazione dell'art. 7 (1) (e) RMC sarebbe estremamente difficile. Lo stesso SANDRI in *Giurisprudenza comunitaria del marchio - Commento tematico*, cit., 328, parla di una vera e propria direttiva impartita agli esaminatori dell'OAMI di esaminare le domande di registrazione partendo dal requisito della distintività, perché le

2.2.1. *l'assenza di distintività della forma*

La tendenza delle corti a decidere della registrabilità delle forme tridimensionali con riferimento al requisito della distintività è testimoniata dalla corposa giurisprudenza in materia⁷⁴, a fronte di un numero molto inferiore di decisioni fondate sugli impedimenti specifici. Numerose pronunce in cui si applicava l'impedimento previsto alla lettera e) delle disposizioni identiche⁷⁵ riguardano segni che corrispondono necessariamente con la forma del prodotto o del suo contenitore⁷⁶. La minore distintività del marchio di forma si spiegherebbe in ragione della normale percezione della forma come elemento strutturale del prodotto⁷⁷. La valutazione di distintività delle forme, secondo la giurisprudenza costante, non deve compiersi con criteri diversi rispetto ad altri segni. Tuttavia, hanno ripetutamente osservato le corti, la non automatica percezione come marchio delle forme, impone che esse si discostino in maniera significativa dalla norma o dagli usi⁷⁸.

disposizioni che prevedono gli impedimenti alla registrazione delle forme erano ritenute di interpretazione troppo difficile.

⁷⁴ La distintività di una celebre forma tridimensionale, il coniglietto di cioccolato Lindt, è stata discussa anche in una sentenza molto recente della CGUE, C-98/11 – 24 maggio 2012.

⁷⁵ Art. 3 n. 1 dir. 89/104 e art. 7 n. 1 RMC.

⁷⁶ Numerosi i casi in materia di pasticche per lavastoviglie: *Procter & Gamble v. OAMI*, T-118/00 e T-241/05, *Henkel v. OAMI*, C-456/01 e 144/06. Nel caso *Henkel* vi è l'enunciazione di un principio di valutazione della distintività che rimarrà costante nella giurisprudenza successiva: la distintività deve essere valutata in relazione al settore cui appartiene il prodotto e al pubblico di riferimento. Corposa è anche la giurisprudenza in materia di contenitori di prodotti liquidi, citata in seguito.

⁷⁷ UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, 2011, 915 sub art. 7 RMC

⁷⁸ Una corposa giurisprudenza in questo senso riguarda i contenitori di prodotti liquidi, per i quali l'insussistenza dell'impedimento dell'assenza di distintività è provata solo nel caso in cui la forma si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi. Si vedano ad esempio: *Deutsche SiSi – Werke GmbH v. OAMI*, C-173/04 – 12 gennaio 2006; *Develey v. OAMI*, C-238/06 – 25 ottobre 2007; più recentemente *Freixenet SA v. OAMI*, C-344/10 – 20 ottobre 2011.

Una parte della dottrina⁷⁹ ha suggerito la valorizzazione del ricorso ad uno scrupoloso scrutinio della distintività della forma in un'ottica pro-concorrenziale, in particolare imponendo la prova preventiva dell'acquisito secondary meaning della forma, similmente a quanto imposto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Wal-Mart*⁸⁰. Nella giurisprudenza successiva dei due ordinamenti, Tale posizione non sarà accolta da entrambe le corti di massima istanza, e la CGUE con maggiore decisione, affermeranno la necessità di procedere sempre all'esame preliminare della funzionalità, risultando irrilevante la prova della distintività di una forma di cui è già accertata la funzionalità.

2.2.1.1. Mag Instruments Inc. v. OAMI, C-136/02 P – 7 ottobre 2004: forme di lampade tascabili

Nel 1999, Mag Instruments, società statunitense produttrice di strumenti per l'illuminazione, richiedeva la registrazione come marchio comunitario della forma di cinque modelli di lampade tascabili. Le torce Mag erano costituite da un corpo principale cilindrico che si allargava ad un'estremità, in prossimità dell'alloggiamento per la lampadina. L'OAMI rifiutava la registrazione, affermando che le forme delle torce Mag erano prive di capacità distintiva. La commissione di ricorso confermava la decisione, osservando che, per essere distintiva, la forma di un prodotto deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti dalla forma consueta di quel tipo di prodotto.

⁷⁹ SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1413. Secondo l'autore ciò comporterebbe il vantaggio di escludere dalla registrazione le forme funzionali, evitando al contempo una eccessiva restrizione del numero di forme registrabili. Si veda *infra* la nota 106.

⁸⁰ *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205 (2003).

Secondo la commissione, la capacità attrattiva della forma non ne determina l'intrinseca distintività.

Mag impugnava la decisione dinnanzi al TPI⁸¹. Nel suo ricorso, Mag affermava che le torce erano dotate di capacità distintiva. Tra le prove a sostegno di tale affermazione, Mag adduceva la perizia di un esperto di design e la circostanza che il proprio servizio di assistenza riceveva periodicamente delle contraffazioni di torce prive della denominazione Mag, ma caratterizzate da una forma identica. Il TPI ricordava che la capacità distintiva deve essere valutata in relazione al pubblico di riferimento. Secondo il TPI, la forma di una lampada costituita da un corpo centrale cilindrico che si allarga in prossimità dell'alloggiamento per la lampadina corrisponde a quella comunemente utilizzata da altri produttori e quindi avvertita come caratteristica delle lampade tascabili da parte dei consumatori.

Mag ricorreva presso la CGUE. Nel proprio ricorso, Mag sosteneva, tra gli altri motivi, l'errore del tribunale nel non considerare l'immagine complessiva delle proprie torce e l'adozione di un criterio troppo rigoroso di valutazione della distintività. Il tribunale avrebbe errato nel non considerare l'immagine complessiva del prodotto e avrebbe scorrettamente analizzato le singole parti componenti le torce, pervenendo quindi ad una conclusione erronea. La Corte rigettava questo motivo di ricorso per infondatezza. L'illustrazione delle singole parti componenti non aveva, nella sentenza del TPI, lo scopo di procedere ad un esame separato della distintività delle stesse, ma fondava l'analisi

⁸¹ T-88/00 – 7 febbraio 2002.

dell'impressione generale della forma del prodotto correttamente compiuta dalla corte⁸².

La Corte rigettava inoltre il motivo del ricorso relativo alla presunta adozione di un criterio troppo rigoroso per valutare la distintività ai fini dell'impedimento di cui all'art. 7 n. 1 lett. b) RMC. Secondo Mag, che si rifaceva al precedente *Baby-Dry*⁸³, come per i marchi denominativi, ogni scostamento percettibile rispetto ai prodotti correnti sarebbe sufficiente per determinare la distintività dei marchi di forma. L'OAMI replicava che la non automatica associazione tra una forma e la sua origine determinerebbe raramente la percezione di una forma come marchio, che pertanto si verificherebbe solo in presenza di una "particolarità" nella forma. Nelle sue conclusioni, l'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer rilevava l'erroneità del richiamo di Mag alla sentenza *Baby-Dry*. Secondo l'Avvocato Generale, fondare la distintività di una forma sulla base di un qualunque scostamento percettibile dalla norma non è sufficiente per garantire che i marchi assolvano alla propria funzione di indicatori d'origine⁸⁴.

La Corte osservava che *"I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono"*

⁸² Punto 21 della sentenza.

⁸³ *Procter & Gamble v. OAMI*, C-383/99 P – 20 settembre 2001 (*Baby-dry*). In *Baby-dry*, Procter & Gamble chiedeva la registrazione del sintagma "Baby-dry" come marchio comunitario per una propria linea di pannolini per bambini. L'OAMI negava la registrazione per la sussistenza degli impedimenti dell'assenza di distintività e della descrittività, quest'ultimo previsto all'art. 7 n. 1. lett. c). Dovendosi pronunciare sulla sussistenza degli impedimenti, la Corte di Giustizia concludeva in favore di Procter & Gamble. La Corte osservava che le due parole singolarmente considerate possono essere considerate descrittive perché si riferiscono a caratteristiche funzionali dei pannolini. Tuttavia, secondo la Corte, il loro uso costituisce un'invenzione lessicale meritevole di protezione come marchio.

⁸⁴ L'Avvocato Generale, ai punti 31 e ss. delle proprie conclusioni citava una copiosa giurisprudenza in contrasto con lo standard proposto da Mag dello "scostamento minimo percettibile".

da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.”⁸⁵. La corte aderiva alla ricostruzione dell’OAMI circa la non automatica percezione delle forme tridimensionali come marchi. Secondo la Corte, non è abitudine dei consumatori presumere l’origine di un prodotto sulla base della loro forma in assenza di riferimenti grafici o testuali⁸⁶. Ciò significa che minore è la differenza con la forma normale di un prodotto minori saranno le probabilità che il consumatore associ quella forma ad un produttore particolare. La presenza di una mera variante rispetto agli standard di settore non permette di concludere per la distintività della forma, che dovrà invece discostarsi *“in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e [per] assolv[ere] la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine”*⁸⁷. La sentenza *Mag Instruments* ha posto un criterio di valutazione dell’impedimento di cui all’art. 7 n. 1 lett. b) relativamente alle forme tridimensionali che sarà destinato a trovare applicazione in tutta la giurisprudenza successiva sul marchio di forma⁸⁸.

⁸⁵ Punto 30 della sentenza.

⁸⁶ SANDRI, *Giurisprudenza comunitaria del marchio – Commento tematico*, cit., 333-334, critica le conclusioni della sentenza, affermando che il giudizio di distintività dovrebbe essere agganciato a dei criteri più oggettivi. L’autore osserva come il design particolarmente ricercato delle lampade Mag, che si esprime nella ricerca di linee volutamente essenziali le avrebbe rese distintive, e quindi meritevoli di protezione. Secondo l’autore, il problema risiederebbe nel riferimento al consumatore medio quale pubblico di riferimento che non percepisce automaticamente la forma di un prodotto come indicatore d’origine. Anche fra gli acquirenti dei prodotti di consumo sono identificabili diverse fasce di utenti, alcune delle quali più attente e culturalmente preparate. La strada per uscire dal mero apprezzamento soggettivo della distintività di un prodotto, secondo l’autore, consiste nell’attribuire maggiore rilevanza a criteri oggettivi, quali ad esempio i dati storici proposti da Mag che avrebbero potuto fondare la riabilitazione per acquisito “secondary meaning” del design delle torce.

⁸⁷ Punto 31.

⁸⁸ Aderisce alla soluzione prospettata dalla CGUE anche SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1441, che propone un’assimilazione tra la forma che si discosti in modo significativo dagli usi e il “carattere individuale”, requisito di protezione dei disegni e modelli ornamentali dopo la direttiva 98/71. Tale assimilazione, secondo l’autore, porterebbe alla registrazione delle sole forme dotate di una certa originalità, tale da renderle distintive, evitando così il conferimento di un monopolio perpetuo sulle forme “bagattellari”, proteggibili esclusivamente in ragione dell’acquisito secondary meaning.

2.2.1.2. *Procter & Gamble (P&G) v. OAMI, T-118/00 – 19 settembre 2001: pasticche per lavastoviglie*

Nella sentenza *P&G* vi è un interessante riferimento agli impedimenti specifici alla registrazione delle forme, che palesa una situazione di ambiguità nella decisione dell'OAMI di rigettare la registrazione sulla base dell'impedimento dell'assenza di distintività.

Nel 1999, l'OAMI rigettava la richiesta di registrazione del marchio comunitario composto dalla combinazione, tra forme, colori e materiali di una pasticca per lavastoviglie. L'OAMI motivava il rifiuto con l'assenza di distintività del segno, svolgendo delle considerazioni circa l'interesse alla libera disponibilità della forma della pasticca. Nel suo ricorso P&G criticava tali riferimenti alla ratio degli impedimenti specifici alla registrazione del marchio di forma, sostenendo come ciò fosse indice di un'erronea valutazione circa la distintività della forma.

Il TPI rigettava l'argomento, affermando che l'importanza delle considerazioni di carattere concorrenziale non aveva precluso la corretta applicazione dei criteri per valutare la distintività del marchio⁸⁹. Tali criteri, secondo il TPI, non sono diversi nel caso di marchi denominativi e marchi di forma. La corte avvertiva tuttavia che nel caso in cui il marchio coincida con la forma del prodotto stesso *“la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa [...] Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.”*⁹⁰. A

⁸⁹ Punto 74 della sentenza T-118/00 – 19 settembre 2001.

⁹⁰ Punto 56 della sentenza. La considerazione della maggiore difficoltà nello stabilire la distintività di una forma, data la scarsa abitudine dei consumatori a presumere l'origine dei prodotti in base ad essa, sarà oggetto di una giurisprudenza costante. Si veda il punto 43 della

seguito dell'analisi della forma proposta da P&G, la corte concludeva che la forma della pasticca mancava dell'attitudine ad indicare l'origine del prodotto.

2.2.2. la forma necessaria

La natura descrittiva delle “forme imposte dalla natura stessa del prodotto” permette di considerare tale impedimento sul piano della problematica affine dell'assenza di distintività⁹¹. La stessa esistenza di tale impedimento specifico è stata per questo criticata in dottrina⁹². Il TPI ha discusso soltanto una volta della sussistenza dell'impedimento specifico di cui all'art. 7 n. 1 lett. e) *sub i)* RMC⁹³. Il caso vede ancora Procter & Gamble come ricorrente, questa volta però l'oggetto della controversia è la forma di un pane di sapone. Un autore ha suggerito l'estensione della categoria anche alle forme imposte dalla tradizione⁹⁴.

2.2.2.1. Procter & Gamble (P&G) v. OAMI, T-122/99 – 16 febbraio 2000: forma di un pane di sapone

Nel 1997, l'OAMI rifiutava la richiesta di registrazione della forma di un pane di sapone presentata da P&G. La forma presentava delle scanalature e una concavità longitudinale. Entrambi i segni non erano imposti dalla natura del prodotto. L'OAMI rifiutava la registrazione sulla base dell'impedimento della

sent. T-241/05, ma anche i punti 47 e 48 della sent. *Linde AG v. Rado AG*, C-53/01 – 8 aprile 2003, in cui la CGUE affronta direttamente il tema in risposta ad una questione pregiudiziale.

⁹¹ VANZETTI, *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2009, 5360, nota a Corte di Cassazione, 29 ottobre 2009 n. 22929.

⁹² SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1427, secondo cui l'impedimento specifico costituisce un “reliitto storico” dei progetti che avevano sovrapposto il requisito della capacità distintiva all'interesse alla caduta in pubblico dominio delle forme funzionali.

⁹³ Nonostante la CGUE, nei casi *Philips* e *Linde*, abbia chiarito come gli impedimenti specifici alla registrazione dei marchi di forma costituiscano degli “ostacoli preliminari”, la cui valutazione dovrebbe quindi essere anteposta a quella circa la distintività del marchio.

⁹⁴ SARTI, in UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale in AJANI-BENACCHIO* (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, 2011, 50, che cita come esempio il già citato coniglio pasquale *Lindt*, caso tuttavia discusso soltanto sul piano della assenza di distintività.

“forma imposta dalla natura stessa del prodotto” e dell’assenza di distintività. In sede di impugnazione del rifiuto, la commissione di ricorso confermava la decisione.

Il TPI decideva di entrare nel merito della sola questione relativa all’impedimento di cui all’art. 7 n. 1 lett. e) *sub i)* RMC⁹⁵. Il TPI annullava la decisione della commissione di ricorso, affermando che il giudice era incorso in errore nel rilevare la sussistenza dell’impedimento. Secondo il TPI, la presenza della concavità longitudinale e delle scanalature sul prodotto escludevano la sussistenza dell’impedimento. Poiché *“E’ infatti pacifico che esistono in commercio altre forme di pani di sapone che non presentano simili caratteristiche”*⁹⁶. La presenza di elementi non necessari esclude quindi l’impedimento specifico di cui all’art. 7 n. 1 lett. e) *sub i)* RMC⁹⁷.

Se la registrabilità del pane di sapone fosse stata discussa in base alla sussistenza dell’impedimento dell’assenza di distintività, come interpretato dalla CGUE in *Mag*, successivo di diversi anni al caso in esame, la corte avrebbe probabilmente confermato il rifiuto della registrazione perché la presenza di scanalature e di una concavità nella forma non rappresenta una significativa deviazione dagli usi.

⁹⁵ Avendo accertato la violazione del diritto di difesa di P&G, cui non era stato concesso di formulare osservazioni prima del rifiuto. Quando l’OAMI rifiuterà nuovamente la registrazione, questa volta per assenza di distintività, sia il TPI, T-63/01, che la Corte di Giustizia, C-107/03, confermeranno la sussistenza dell’impedimento.

⁹⁶ Punto 55 della sentenza.

⁹⁷ Il test relativo all’impedimento specifico della forma imposta dalla natura stessa del prodotto sarebbe quindi superabile dimostrando che la forma presenta varianti rispetto ad altri prodotti dello stesso settore. Ciò comunque non sarebbe sufficiente a provare la distintività della forma. Secondo la giurisprudenza costante richiamata sopra, la distintività della forma è provata quando la forma si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi

2.2.3. la “forma utile per ottenere un risultato tecnico”

L'interprete delle fonti comunitarie ha dovuto confrontarsi con l'impedimento costituito dalla utilità di una forma⁹⁸. Il problema derivava dal dibattito circa la profondità da attribuire a tale previsione. Ci si chiedeva se l'impedimento specifico precludesse la registrazione delle forme brevettabili come invenzione o modello di utilità, o se, più estensivamente, vietasse anche la registrazione di forme funzionali all'ottenimento di un risultato tecnico già perseguibile con altre forme.

A fare luce sulla portata dell'impedimento della “forma utile per perseguire un risultato tecnico” vi è un leading case della CGUE, il caso *Philips*, in cui la Corte ha risposto ad una questione pregiudiziale che verteva sull'interpretazione dell'art. 3 n. 1 lett. e) *sub* ii) direttiva 89/104. Nel caso *Lego*, la Corte approfondirà le ragioni della propria interpretazione estensiva dell'impedimento.

2.2.3.1. *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 – 8 giugno 2002: testine di un rasoio elettrico*

Nel 1985, Philips otteneva nel Regno Unito la registrazione come marchio della forma di un rasoio a tre testine rotanti disposte a triangolo equilatero. Nel 1995, Remington, azienda concorrente nel settore dei rasoi, iniziava a commercializzare rasoi con tre testine disposte secondo lo stesso schema della forma registrata da Philips.

Citata da Philips per contraffazione, Remington chiedeva in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità del marchio per assenza di distintività.

⁹⁸ Di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) *sub* ii) direttiva 89/104 e art. 7 n. 1 lett. e) *sub* ii) RMC.

Il giudice di primo grado pronunciava la nullità del marchio perché, tra gli altri motivi, ritenuto necessario ad ottenere un risultato tecnico. Philips impugnava dinnanzi alla Court of Appeal, che sospendeva il giudizio sottoponendo la seguente domanda pregiudiziale alla CGUE: *“a) Se sia possibile disattendere la limitazione derivante dall'espressione "segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico" di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, qualora si dimostri che vi sono altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico ovvero b) se la forma non possa essere registrata ai sensi della detta disposizione, qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma medesima sono attribuibili esclusivamente ad un risultato tecnico, ovvero c) se vi siano altri criteri appropriati per stabilire se la limitazione debba essere applicata e, in caso affermativo, quali siano tali criteri.”*⁹⁹.

Philips sosteneva che la ratio della disposizione, volta ad evitare il conferimento di un monopolio su una forma utile a perseguire un risultato tecnico, ne giustificasse l'inapplicabilità a quei casi in cui fosse possibile dimostrare che lo stesso risultato tecnico poteva ottenersi con l'impiego di altre forme¹⁰⁰. Remington osservava come l'art. 3 n. 1 lett. e) non prevedesse alcun tipo di esclusione dell'impedimento per le forme funzionali che perseguissero risultati tecnici ottenibili anche con altre forme. Tale lettura della disposizione, secondo Remington, ne vanificherebbe la funzione di tutela dell'interesse pubblico, in quanto imporrebbe l'analisi del valore tecnico di tutti i disegni. L'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue conclusioni, accedeva

⁹⁹ Quarta delle questioni pregiudiziali presentate dalla Court of Appeal nel caso *Philips*.

¹⁰⁰ Le argomentazioni di Philips coincidono con quelle di una parte della dottrina. Si veda ad esempio SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma di un prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, 578, che, richiamandosi alla sentenza *Philips*, si discosta dalle sue conclusioni.

all'interpretazione letterale fornita da Remington¹⁰¹. Sul piano teleologico, l'Avvocato Generale rigettava l'analisi di Philips affermando che la ratio della disposizione ne imponga un'interpretazione estensiva che escluda la registrabilità di ogni forma *idonea* a perseguire un risultato tecnico¹⁰².

Anche la Corte aderiva alle conclusioni di Remington e dell'Avvocato Generale. La Corte chiariva come la ratio degli impedimenti specifici per la registrazione delle forme sia di natura concorrenziale. La sussistenza degli impedimenti deve essere valutata preliminarmente in quanto condizione d'idoneità del segno a costituire un marchio. Con tale previsione, proseguiva la Corte, l'ordinamento intende evitare che la tutela del marchio sfoci in un monopolio sulla soluzione tecnica incorporata nella forma¹⁰³. Non vi è traccia nel testo di un'esclusione dell'impedimento di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) quando è possibile ottenere il medesimo risultato tecnico con altre forme¹⁰⁴. Inoltre, osservava la Corte, l'assenza di tale esclusione meglio si accorda con la ratio della disposizione. L'art. 3 n. 1 lett. e) deve quindi interpretarsi nel senso di escludere la registrazione *"Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un*

¹⁰¹ "nulla consente di inferire dalla formulazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), che una forma meramente funzionale possa ottenere la registrazione come marchio qualora esista un'altra forma idonea a produrre un risultato tecnico comparabile. E sufficiente che i segni che compongono il marchio siano costituiti esclusivamente da elementi necessari per ottenere un determinato risultato tecnico. [...] Tale interpretazione letterale si impone altrettanto agevolmente in relazione alle altre versioni linguistiche principali della direttiva". Punti 28 e 29 delle conclusioni.

¹⁰² A tale conclusione l'Avvocato Generale giunge sulla base di un confronto con il linguaggio utilizzato nella direttiva 98/71/CE sul design. Tale disposizione richiederebbe un più alto grado di funzionalità (la forma sarebbe *indispensabile* per ottenere un risultato tecnico) perché si applichi l'impedimento. Ciò si giustificerebbe in ragione della diversa funzione tutelata dai due istituti e della tutela temporalmente limitata prevista dalla direttiva sui disegni e modelli. Tali considerazioni vengono svolte nei punti da 32 a 38 delle conclusioni.

¹⁰³ *"L'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto."* Punto 79 della sentenza.

¹⁰⁴ Punti 81-85 della sentenza.

*prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico*¹⁰⁵, risultando indifferente la possibilità di conseguire il medesimo risultato tecnico con altre forme¹⁰⁶.

2.2.3.2. *Lego Juris A/S v. OAMI, C-48/09 – 14 settembre 2010: forma del mattoncino Lego*

Nel 1999, a seguito di alcune esitazioni dovute alla sospetta utilità della forma, l'OAMI concedeva la registrazione della forma del celebre mattoncino ad incastro Lego. In passato il mattoncino era stato oggetto di un brevetto. Subito dopo, l'azienda Ritvik (di seguito Mega Brands¹⁰⁷, suo successore), concorrente di Lego nel settore dei giocattoli, presentava ricorso per l'annullamento della registrazione. La divisione di annullamento dell'OAMI sospendeva il procedimento in attesa della decisione della CGUE sul caso *Philips*, che avrebbe interpretato l'impedimento della "forma utile a perseguire un risultato tecnico". A seguito di tale sentenza, la divisione annullava la registrazione.

¹⁰⁵ Punto 84 della sentenza.

¹⁰⁶ Tale interpretazione della Corte si scontra con l'opinione della dottrina prevalente che ammetteva la registrabilità delle forme funzionali sostituibili con forme alternative delle forme utili ma prive dell'originalità necessaria per la brevettazione. Una critica all'interpretazione della CGUE si trova in SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1413, secondo cui l'interpretazione della corte rende difficile l'individuazione di una categoria di forme registrabili. L'autore rivolge la propria critica anche alla implicita negazione della cumulabilità delle tutele del marchio e dei disegni e modelli contenuta nella sentenza. La CGUE non avrebbe tenuto conto della tendenza ad ammettere il cumulo in importanti giurisdizioni quali l'Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti. L'autore osserva anche che in questi paesi la registrabilità di una forma è verificata partendo dalla sua distintività. L'autore propone la valorizzazione dell'impedimento della assenza di distintività anche nel nostro ordinamento, per tutelare lo svolgersi della libera concorrenza senza però rendere problematica l'individuazione di una categoria di forme registrabili. La CGUE, nei casi *Philips* e *Linde*, ha invece chiarito la natura di ostacoli "preliminari" degli impedimenti specifici alla registrazione delle forme.

¹⁰⁷ La Mega Brands è un'azienda canadese. Per questo, della controversia è stata investita anche la Corte Suprema canadese, *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, che ne ha tratto spunto per chiarire la ratio antimonopolistica della functionality doctrine nel proprio ordinamento. Anche in Canada, Lego è risultata soccombente e la Corte ha richiamato nella decisione le sentenze *Philips* della CGUE e *Traffix*, 532 U.S. 23, della Corte Suprema americana.

La decisione, impugnata da Lego, era confermata prima dalle commissioni di ricorso e poi dal TPI¹⁰⁸. Lego presentava ricorso alla CGUE, sostenendo che nei giudizi precedenti si fosse violato l' art. 7 n. 1 lett. e) *sub ii*). Gli argomenti proposti dalle parti possono essere così riassunti:

- Secondo Lego, l'impedimento si applica ai soli casi in cui l'esclusiva conferirebbe un monopolio su una soluzione tecnica. Occorre distinguere fra "soluzione tecnica" e "risultato tecnico", quest'ultimo può essere ottenuto con l'impiego di diverse soluzioni tecniche. L'esclusiva sulla forma del mattoncino non precluderebbe ai concorrenti l'impiego, per mezzo di altre forme, della medesima soluzione tecnica¹⁰⁹. Non vi sarebbe quindi il rischio di creare un monopolio. La decisione del TPI ha travisato l'insegnamento della sentenza *Philips*, nella quale l'irrilevanza a conoscere dell'esistenza di forme alternative sarebbe stata attribuita ad un momento successivo al verificarsi delle condizioni dell' art. 7 n. 1 lett. e) *sub ii*).

Mega Brands sosteneva come la registrazione del mattoncino come marchio conferirebbe un'esclusiva sulla forma migliore e più funzionale. Il brevetto scaduto sulla forma è un indizio della esclusiva riferibilità al risultato tecnico delle caratteristiche funzionali essenziali del prodotto. L'OAMI osservava come la registrazione del mattoncino avrebbe comunque determinato un monopolio sul prodotto. La tutela del marchio

¹⁰⁸ Dinnanzi al TPI (T-270/06), Lego sosteneva che la registrazione della forma del proprio mattoncino non determinasse l'insorgere di un monopolio. La forma del mattoncino, secondo Lego, costituisce una variante di soluzione tecnica utilizzabile per ottenere il risultato tecnico dell'incastro con altri mattoncini. I concorrenti potrebbero adottare la stessa soluzione tecnica potrebbe essere adottata con altre forme. Questo motivo sarà poi riproposto dinnanzi alla CGUE.

¹⁰⁹ A sostegno della propria tesi, Lego afferma che il TPI ha ommesso di considerare che la stessa invenzione può essere realizzata attraverso svariate forme.

si estende anche alle forme simili, e ciò avrebbe precluso ai concorrenti di Lego di adottare la medesima soluzione tecnica con una forma diversa.

- Le caratteristiche essenziali di una forma, di cui deve valutarsi l'esclusiva riferibilità al risultato tecnico, devono essere individuate dal punto di vista del pubblico di riferimento. Il TPI, secondo Lego, è incorso in errore quando non ha tenuto conto del pubblico rilevante per individuare le caratteristiche essenziali del mattoncino.

Mega Brands riteneva irrilevanti la valutazione delle caratteristiche essenziali dal punto di vista del pubblico di riferimento, in particolare per la scelta dei termini "esclusivamente" e "necessaria" nell' art. 7 n. 1 lett. e) *sub ii*).

- La valutazione circa la funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma presuppone conoscenze tecniche. Una perizia volta a stabilire il gradiente di funzionalità di una forma, sosteneva Lego, deve necessariamente tenere conto dell'esistenza di forme alternative.

Mega Brands non aderiva a tale ricostruzione ritenendola fondata sul falso presupposto della rilevanza dell'esistenza di forme alternative nel giudizio di funzionalità. L'OAMI rilevava il corretto giudizio del TPI, che nel giudizio di funzionalità aveva ritenuto l'esistenza di precedenti brevetti come prevalente rispetto all'esistenza di forme alternative.

In un'ottica di confronto con la sentenza *Philips*, risultano di particolare interesse le conclusioni dell'Avvocato Generale Mengozzi. Secondo l'Avvocato Generale, la sentenza *Philips* sarebbe caratterizzata da un linguaggio molto categorico perché la Corte si sarebbe attenuta strettamente ai fatti della causa, formandosi un certo consenso sulla funzionalità delle tre testine di rasoio.

Tuttavia, il criterio interpretativo adottato dalla Corte in *Philips*¹¹⁰ sarebbe piuttosto indeterminato tanto da non chiarire quali sarebbero le forme registrabili seppur dotate di un gradiente di funzionalità¹¹¹. L'Avvocato Generale procedeva dunque ad elaborare un metodo da applicare nel decidere della registrabilità delle forme come marchio¹¹². L'applicazione del metodo proposto al caso di specie porta l'Avvocato Generale a concludere per la non registrabilità del mattoncino Lego, le cui caratteristiche essenziali concorrono tutte esclusivamente al perseguimento di un risultato tecnico.

La Corte di Giustizia rigettava il ricorso di Lego, valutata l'inammissibilità dei tre capi del motivo di impugnazione. La Corte aderiva alla distinzione tra "risultato tecnico" e "soluzione tecnica" proposta da Lego, e chiariva che *"Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», [l'art. 7 n. 1 lett. e) sub ii)] garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si*

¹¹⁰ La registrazione sarebbe preclusa *"Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico"*.

¹¹¹ Secondo l'Avvocato Generale, la regola adottata in *Philips* non sarebbe preclusiva della registrazione di tutte le forme funzionali. L'analisi dell'Avvocato Generale si propone di chiarire quali siano le possibilità di registrazione delle forme funzionali alla luce della regola adottata in *Philips*.

¹¹² Il metodo proposto dall'Avvocato Generale (punti 61-76 delle conclusioni) prevede una prima fase che consiste nella individuazione preliminare delle caratteristiche essenziali della forma, che devono poi essere confrontate con il risultato tecnico. A seguito di tale prima fase può risultare l'esclusiva riferibilità delle caratteristiche essenziali al risultato tecnico. Tale situazione, secondo la regola dettata in *Philips* sarebbe assolutamente preclusiva della registrazione. Più complesso è il caso in cui solo alcune delle caratteristiche essenziali sono riferibili al risultato tecnico. In tale situazione non soccorre il linguaggio perentorio utilizzato in *Philips*, in cui si faceva riferimento ad una situazione di incontestata funzionalità delle tre testine di rasoio. Si aprirebbero in tal caso due strade: da un lato la concessione della protezione soltanto sugli elementi essenziali distintivi non funzionali (vengono citate come esempio le chiavette USB dotate di un corpo personalizzato ad eccezione della parte comune della presa), dall'altro l'analisi della "necessità competitiva" delle forme funzionali, influenzata anche dall'esistenza di forme alternative. L'Avvocato Generale affermava la più facile percorribilità di questa seconda strada, in ragione della prassi invalsa presso l'OAMI, e non avallata da pronunce della CGUE, di non concedere la protezione di un solo elemento del medesimo segno. Come si vedrà nel par. 3.3. il test della necessità competitiva è di origine statunitense e ciò non sorprende alla luce del riferimento compiuto dalla Commissione di Ricorso alla sentenza *Traffix*, come riferisce lo stesso Avvocato Generale al punto 67 delle proprie conclusioni. La terza fase del metodo valutativo proposto consiste nella valutazione della distintività della forma. Il metodo valutativo proposto dall'Avvocato Generale, ed in particolare la seconda fase con l'applicazione del test della "necessità competitiva" non hanno trovato accoglimento nella sentenza della Corte.

limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese."¹¹³. Tuttavia, la Corte negava la ricostruzione di Lego, secondo cui la registrazione del mattoncino lascerebbe ai concorrenti la possibilità di adottare la medesima soluzione tecnica con altre forme. La Corte faceva propria la preoccupazione dell'OAMI relativa alla estensione alle forme simili della tutela del marchio, che attribuirebbe di fatto l'esclusiva sulla soluzione tecnica al titolare del marchio¹¹⁴, permettendo di registrare come marchio la forma migliore per ottenere quel particolare risultato tecnico.

La stessa lettura della disposizione portava la Corte a rigettare anche il terzo capo dei motivi d'impugnazione¹¹⁵. Unica apertura alla registrazione di forme utili presente nella sentenza consiste nell'affermazione della non applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii) RMC, *"quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia"*¹¹⁶.

Quanto alla pretesa necessità dell'individuazione delle caratteristiche essenziali dal punto di vista del pubblico rilevante, la Corte affermava che non sussiste alcun obbligo di procedere in tal senso¹¹⁷. Il punto di vista del pubblico

¹¹³ Punto 48 della sentenza.

¹¹⁴ *"Tale affermazione vale a maggior ragione in un caso come quello di specie, in cui le autorità competenti hanno constatato che la soluzione incorporata nella forma di prodotto analizzata è quella tecnicamente preferibile per la categoria di prodotti in esame. Se il segno tridimensionale costituito da tale forma fosse registrato come marchio, risulterebbe difficile, per i concorrenti del titolare di tale marchio, immettere sul mercato forme di prodotto che costituiscano vere alternative, ossia forme che non siano simili, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale"*. Punto 60 della sentenza.

¹¹⁵ Punto 83 della sentenza.

¹¹⁶ Punto 72 della sentenza.

¹¹⁷ Punto 68 della sentenza. Anche l'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni (punto 92) che afferma come la percezione dal punto di vista del consumatore sia il criterio di valutazione della

rilevante, secondo la Corte, può essere uno spunto per il giudice nella individuazione delle caratteristiche essenziali. Le valutazioni del TPI, che aveva individuato nella parte superiore del mattoncino, costituito da due file di sporgenze cilindriche, non venivano quindi discusse dalla Corte.

2.2.4. la “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”

La giurisprudenza comunitaria si è molto raramente occupata dell’impedimento del valore sostanziale conferito al prodotto¹¹⁸. Anche la dottrina ritiene problematica l’interpretazione della categoria, di cui non è chiara la portata¹¹⁹. L’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue conclusioni sul caso *Philips*, ha evidenziato la comunanza di ratio tra l’impedimento della “forma utile a conseguire un risultato tecnico” e della “forma che dà un valore sostanziale al prodotto: *“Il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a termini di decadenza. Mi riferisco, in particolare, alla normativa in materia di brevetti e di disegni e modelli industriali.”*¹²⁰.

distintività, e non ha ragione di essere applicato nel test di valutazione di un elemento “oggettivo” quale la funzionalità.

¹¹⁸ SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, sintesi della relazione tenuta al convegno “Forma Design Prodotti”, Università di Parma, 24 ottobre 2008, disponibile all’indirizzo: <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1250>

¹¹⁹ Si veda ad es. SENA, op. cit., 81.

¹²⁰ Punto 30 delle conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso *Philips*. La ratio individuata dall’Avvocato Generale sembra tenere conto di un interesse alla coerenza interna del sistema dei diritti di proprietà industriale elaborato dal legislatore. A tale preoccupazione è necessariamente collegato un interesse alla disponibilità di forme, che se fossero oggetto di esclusiva determinerebbero un monopolio non voluto dal legislatore perché nocivo per la concorrenza. Come si vedrà, nel sistema statunitense, i due interessi sono considerati separatamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, pur con il riconoscimento della loro complementarietà. Si veda infra il paragrafo 3.3.

Un autore¹²¹ ha osservato che la valutazione del “valore sostanziale” è riconducibile a due schemi di ragionamento. Il primo consiste nella valutazione in astratto del rilievo della gradevolezza estetica di un prodotto. Dovrebbe quindi valutarsi la rilevanza della gradevolezza estetica nel settore di appartenenza della forma di cui è richiesta la registrazione. Ciò porterebbe ad escludere la registrazione della forma in alcuni settori, quali ad esempio la moda, in cui essa attribuirebbe necessariamente un valore sostanziale al prodotto. Il secondo schema di ragionamento, che, come osserva lo stesso autore¹²², è quello ormai seguito in dottrina e giurisprudenza, consiste nel valutare in concreto la rilevanza della forma nell’orientare le decisioni d’acquisto dei consumatori. La valutazione “in concreto” del valore sostanziale prescinderebbe quindi da una categorizzazione dei settori di riferimento della forma per focalizzarsi sul suo effettivo impatto nelle scelte dei consumatori.

Al momento il TPI ha discusso della sussistenza dell’impedimento del “valore sostanziale” soltanto nei casi *Ferragamo* e *Bang & Olufsen*. In tali decisioni, si è stabilito un criterio per valutare se la forma conferisce un valore sostanziale al prodotto fondato sull’indagine delle priorità del consumatore nell’acquisto del bene. Le corti individuano il valore sostanziale nella influenza determinante esercitata dalla forma sulle scelte di acquisto del consumatore. La

¹²¹ SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1428-1429.

¹²² ID., afferma criticamente di aver inizialmente aderito al primo schema di ragionamento. L’autore afferma tuttavia la propria condivisione per la possibilità di valutare “in concreto” il valore sostanziale di un prodotto, tuttavia affermando che esistono alcune categorie di beni per cui la gradevolezza della forma sarebbe un fattore irrilevante nell’orientare le scelte di acquisto del consumatore. L’autore cita come esempi le categorie degli alimentari, degli utensili, dei beni di consumo elettronici. L’impostazione dell’autore risulterà non condivisa dalle corti in relazione ai beni di consumo elettronici, come ha osservato il TPI al punto 73 della sentenza *Bang & Olufsen*: “Nel caso di specie, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94, occorre osservare che per il prodotto in questione il design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore, anche se quest’ultimo prende in considerazione anche altre caratteristiche del prodotto in questione.”.

forma attribuisce un valore sostanziale al prodotto quando è l'unico ovvero uno degli essenziali motivi d'acquisto¹²³. Al momento della redazione del presente lavoro, pende dinnanzi al TPI un ricorso (*High Tech Srl v. Vitra Collections AG*, T-161/11) per far valere la nullità della registrazione della forma di una sedia. La Seconda Commissione di Ricorso OAMI ha già concluso per la validità della registrazione, R-486/2010-2 – 14 dicembre 2010¹²⁴.

2.2.4.1. Ferragamo v. OAMI, R-395/1999-3 – 3 maggio 2000: forma di una fibbia per calzature

Nel 1999, la famosa casa di moda italiana Ferragamo chiedeva all'OAMI la registrazione come marchio di forma di una fibbia per calzature¹²⁵, che richiamava la forma della lettera omega dell'alfabeto greco. L'OAMI rifiutava la registrazione della fibbia per assenza di distintività, ritenendo la forma un elemento meramente decorativo e pertanto inidoneo ad assolvere alla funzione di indicazione di origine propria dei marchi.

Ferragamo impugnava la decisione dinnanzi alla Commissione di Ricorso. La Terza Commissione rilevava l'insussistenza dell'impedimento di cui all'art. 7 par. 1 lett. e) *sub iii)* RMC¹²⁶, cioè il conferimento di valore sostanziale al

¹²³ In una decisione del 20 marzo 2008, il Tribunale di Torino adottava una restrittiva interpretazione dell'impedimento. Secondo il Tribunale, la forma della carrozzeria della automobile "Smart", caratterizzata da un effetto bicolore, costituisce un valido marchio poiché essa non è l'unico elemento ad orientare la decisione d'acquisto del consumatore.

¹²⁴ Si veda *infra* la nota 133.

¹²⁵ Il c.d. "gancino quadrato". Secondo SANDRI, *Giurisprudenza comunitaria del marchio – Commento tematico*, cit., 297, Presidente della Terza Commissione di ricorso ed estensore della sentenza in oggetto, il caso riguardava non un marchio di forma, ma un marchio tridimensionale in senso stretto. Il ricorso a tali marchi è particolarmente diffuso nel settore della moda e del lusso, in quanto elemento necessario della funzione ostensiva di tali prodotti. La distinzione tra marchi tridimensionali e marchi di forma è proposta in nota 43. Nello stesso senso, con una riflessione circa la necessaria anteriorità logica della distintività, FRASSI, *Brevi riflessioni sul valore sostanziale della forma* in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, 523.

¹²⁶ Pur se non dedotta tra i motivi del rigetto, la sussistenza dell'impedimento del "valore sostanziale" venne comunque discussa. Gli esaminatori avevano individuato nel carattere

prodotto. La sentenza definiva la forma che dà valore sostanziale al prodotto come quella forma determinante nell'orientare le scelte di acquisto del prodotto¹²⁷. Secondo il giudice, qualunque marchio è oggetto di studi e ricerche che gli conferiscono un minimo di gradevolezza. L'impedimento non può quindi essere interpretato nel senso di precludere la registrazione di qualunque forma gradevole o attrattiva, altrimenti verrebbe meno la possibilità di registrare ogni marchio di forma.

La commissione concludeva che il carattere ornamentale della fibbia di Ferragamo, ritenuta estrinseca al prodotto e non considerata come il suo ornamento esclusivo, non fosse determinante e che pertanto non precludesse la registrazione della stessa¹²⁸.

2.2.4.2. Bang & Olufsen A/S v. OAMI, T-508/08 – 6 ottobre 2011: forma di un altoparlante

Nel 2003, Bang & Olufsen, nota azienda di produttrice di apparecchiature stereo, richiedeva la registrazione come marchio comunitario di un altoparlante verticale con forma simile a quella di una canna d'organo. L'altoparlante presentava infatti una caratteristica base a forma di cono rovesciato.

ornamentale della fibbia un indizio della sua assenza di distintività. La liceità di tale operazione logica è posta in dubbio dallo stesso estensore della sentenza. SANDRI, op. cit., 298.

¹²⁷ Lo stesso SANDRI in *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, cit, chiarisce che la forma deve costituire "l'unico o uno dei fattori essenziali di vendita del prodotto". Il discrimine per valutare la determinazione sulla propensione all'acquisto della forma deve essere valutato in relazione alla percezione del pubblico rilevante. Il consumatore sceglie di acquistare un bene sulla base di diversi fattori, tra cui il suo disegno e il marchio che distingue il prodotto dai concorrenti. La prevalenza del primo fattore sarebbe indice del valore sostanziale attribuito al prodotto.

¹²⁸ La conclusione della commissione di ricorso in *Ferragamo* palesa la scelta di una valutazione "in concreto" del valore sostanziale, che prescinde dalla considerazione del settore di appartenenza del prodotto cui si riferisce la forma per cui è richiesta la registrazione.

A seguito di una travagliata vicenda processuale¹²⁹, che lo aveva già visto esaminare la questione sul piano della distintività, il Tribunale di Prima Istanza (di seguito TPI) ha recentemente deciso della registrabilità del marchio in relazione all'impedimento del valore sostanziale conferito al prodotto.

Nel rigettare il ricorso di Bang & Olufsen, il TPI non mancava di ricordare che la ratio proconcorrenziale degli impedimenti di cui all'art. 7 n. 1 lett. e) non riguarda soltanto le "forme utili". La giurisprudenza, secondo il giudice, ha già chiarito come la ratio del divieto di registrare "*forme che conferiscono un valore sostanziale ai prodotti consist[a], nell'evitare il conferimento di un monopolio su tali forme*"¹³⁰.

Bang & Olufsen sosteneva, tra gli altri motivi di ricorso, che la corte avrebbe dovuto valutare elementi diversi dalla forma per decidere della sussistenza dell'impedimento del "valore sostanziale". Secondo Bang & Olufsen, in un settore come quello degli stereo hi-fi, il consumatore medio sceglie in base alle prestazioni del prodotto. Pertanto, il giudice dovrebbe interrogarsi sugli eventuali vantaggi tecnici conferiti dalla forma al prodotto.

Il TPI rigettava gli argomenti di Bang & Olufsen, rispondendo che, come già statuito in *LEGO Juris v. UAMI*¹³¹, non sussiste un obbligo di valutare la

¹²⁹ La causa iniziò dinnanzi alla commissione di ricorso nel 2005. La commissione aveva rigettato il ricorso in quanto riteneva la forma dell'altoparlante priva del requisito della distintività. Il TPI aveva poi annullato tale decisione, rinviando la causa alla commissione di ricorso. Questa ha prima annullato la propria decisione nella parte in cui rilevava l'assenza di distintività, per poi negare comunque la registrabilità della forma dell'altoparlante in quanto attributiva di valore sostanziale al prodotto. La decisione della commissione di ricorso di discutere "d'ufficio" la sussistenza dell'impedimento di cui all'art. 7 n. 1 lett. e) *sub iii)* poneva un'importante questione di rito discussa in SANDRI, *Giurisprudenza comunitaria del marchio – Commento tematico*, cit., 61.

¹³⁰ Punto 66 della sentenza che richiama le conclusioni dell'Avv. Generale Ruiz Jarabo-Colomer nel caso *Philips C-299/09*.

¹³¹ Che riguardava l'impedimento della forma utile.

sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 7 par. 1 lett. e)¹³² alla luce della percezione del pubblico di riferimento. Tale valutazione può tuttavia essere utile al giudice per comprendere la natura del segno. Il TPI concludeva che la percezione di un design particolarmente curato, caratteristico degli altoparlanti Bang & Olufsen ha un ruolo estremamente importante nell'orientare la decisione di acquisto del consumatore¹³³. La forma degli altoparlanti attribuiva agli stessi un valore sostanziale, che ne impediva quindi la registrazione¹³⁴.

2.3 marchio di forma e secondary meaning

L'art. 3 n. 3 della direttiva 89/104/CE, così dispone: "Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della

¹³² Diversamente dal caso in cui il giudizio verte sulla distintività del segno (punto 71 della decisione).

¹³³ La corte inferisce l'importanza del design nella percezione del consumatore medio dall'enfasi posta sulla bellezza della forma degli altoparlanti in alcuni annunci per la vendita "di seconda mano" degli stessi. Da notare come il criterio di identificazione del valore sostanziale è lo stesso del caso *Ferragamo*. Il riconoscimento da parte del TPI del principio sembra aprire ad una pacifica definizione del valore sostanziale di una forma come l'influenza determinante che la forma esercita sul consumatore nell'orientarne le scelte di acquisto.

¹³⁴ Nel già citato caso *High Tech*, R-486/2010-2, la commissione di ricorso applica la stessa ratio decidendi di *Bang & Olufsen* e *Ferragamo* alla valutazione di sussistenza del valore sostanziale nella forma di una sedia in stile "Bauhaus" (realizzata da Charles e Ray Eames). In questo caso, il ricorrente ha addotto come prova del valore sostanziale conferito al design della sedia la circostanza che esso sia anche oggetto di diritto d'autore. Il giudice ha comunque ritenuto che, per quanto sia difficile entrare nella psiche dei consumatori europei, deve ritenersi che l'acquisto sia motivato più dal desiderio di possedere una sedia di design Eames che non dall'intrinseca gradevolezza dell'oggetto. Inoltre, afferma la commissione, la sedia ha un design che la rende particolarmente confortevole, grazie alla particolare curvatura dello schienale. La decisione, che è stata impugnata dinanzi al TPI, sembra creare un'eccezione per i prodotti che costituiscono uno *status symbol*. Nell'art. 7 n. 1 lett. e) *sub iii*) manca qualsiasi traccia di un'eccezione di tale portata, né tale interpretazione sembra in accordo con la tendenza delle corti ad interpretare estensivamente gli impedimenti specifici (si richiamano in proposito le decisioni *Philips* e *Lego*). La decisione sembra in contrasto con il precedente *Bang & Olufsen*. Il giudice, pur riconoscendo la gradevolezza della forma, nega che essa possa esercitare un'influenza determinante nella decisione d'acquisto del consumatore. Tale affermazione sembra poco convincente se si considera che la sedia in questione si colloca nel settore dei mobili di design, in cui l'eye appeal è probabilmente il primo fattore che orienta il consumatore nelle proprie scelte d'acquisto. Infine, il particolare livello di confort ottenuto grazie alla curvatura dello schienale, cui l'estensore si richiama per escludere che il design attribuisca valore sostanziale al prodotto, sembra suggerire che la forma sia funzionale e che pertanto non sia registrabile perché utile a conseguire un risultato tecnico.

domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.”¹³⁵. Tale disposizione prevede l’istituto del c.d. “secondary meaning”, ovvero la riabilitazione del marchio non registrabile o nullo in ragione dell’intervenuto acquisto di capacità distintiva.

Talvolta, a seguito di un rifiuto alla registrazione di forme incorse in uno degli impedimenti specifici di cui all’art. 3 n. 1 lett. e), gli interessati hanno tentato di far valere un’interpretazione estensiva della disposizione. In particolare, si è tentato di far ricadere anche gli impedimenti alla registrazione delle forme tra le fattispecie sanabili dal secondary meaning. Le corti non hanno mai dato seguito a tali istanze, limitando l’applicazione del secondary meaning ai soli casi espressamente menzionati nella disposizione¹³⁶.

Nel caso *Philips*¹³⁷, un dictum¹³⁸ della CGUE escludeva in modo categorico la registrabilità ex art. 3 n. 3 dir. 89/104 delle forme la cui registrazione è preclusa dall’art. 3 n. 1 lett. e). La Corte proseguiva poi l’analisi dell’acquisto di distintività

¹³⁵ La corrispondente disposizione del RMC presenta una formulazione leggermente diversa: “Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.”

¹³⁶ E quindi ai casi di assenza di distintività del marchio, alle denominazioni generiche e ai segni divenuti di uso comune.

¹³⁷ Discusso al par. 2.2.3.1. in tema di giurisprudenza delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico.

¹³⁸ “Occorre preliminarmente ricordare al riguardo che, se una forma è esclusa dalla registrazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, la cui interpretazione è oggetto della quarta questione, essa non può in alcun modo essere registrata a norma del n. 3 della stessa disposizione.”. Punto 57 della sentenza. Nella stessa decisione, la questione della acquisto sopravvenuto di distintività è richiamato ancora nel giudizio sulla quarta questione (interpretazione dell’art. 3 n. 1 lett. e)). La Corte osserva quindi come l’inidoneità ad acquisire capacità distintiva ai fini della riabilitazione per secondary meaning sia indice della natura preliminare degli impedimenti di cui all’art. n. 1 lett. e). Essi individuerebbero dunque segni inidonei a costituire marchi. Punti 75 e 76 della sentenza. La Corte aveva già svolto simili osservazioni nella citata sentenza *Linde*.

in relazione agli impedimenti menzionati nell'art. 3 n. 1 lett. e). Alla sentenza *Philips* si richiamerà poi la Corte di Giustizia nel caso *Benetton*, in cui si discusse della registrabilità per secondary meaning di una forma che conferiva valore sostanziale al prodotto.

L'istituto del secondary meaning risulta invece di cruciale importanza per la valutazione della registrabilità di una forma alla luce del requisito della distintività. Ciò è tanto più vero se si considerano le soluzioni adottate in materia dalla Corte Suprema americana, che ha negato la distintività intrinseca del trade dress¹³⁹, imponendo così l'esame preliminare dell'acquisto di secondary meaning. La CGUE ha invece ribadito più volte che la distintività delle forme può riconoscersi quando esse si discostino significativamente dagli usi¹⁴⁰.

2.3.1. Benetton Group SpA v. G-Star International BV, C-371/06 – 20 settembre 2007: secondary meaning e valore sostanziale

Nel 2000, G-Star, azienda olandese dedita alla produzione di abbigliamento jeans, conveniva Benetton per contraffazione dinnanzi al tribunale di Amsterdam. G-Star sosteneva che Benetton avesse violato i propri diritti di marchio immettendo sul mercato dei jeans aventi delle particolari cuciture oblique, che precedentemente erano state oggetto di registrazione. Benetton si opponeva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale l'annullamento dei marchi perché le cuciture, "per la loro bellezza e originalità", aumentavano in modo determinante il valore dei jeans.

¹³⁹ Nel leading case *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205, che verrà esaminato in seguito.

¹⁴⁰ Come riportato nel paragrafo sulla distintività delle forme, la CGUE ha negato sin dal caso *Philips* l'esistenza di un diverso criterio per compiere tale valutazione, pur riconoscendo che la non automatica percezione di una forma come segno distintivo impone che essa si discosti in modo significativo dagli usi.

Investita della questione¹⁴¹, la Hoge Raad (Corte Suprema olandese) sospendeva il procedimento e formulava due questioni pregiudiziali di interpretazione della direttiva 89/104/CE: *“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.”*; e in via dipendente la Corte Suprema chiedeva: *“in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile.”*

La CGUE osservava come la prima domanda potesse in altre parole esprimersi nel senso di richiedere se l’art. 3 n. 1 lett. e) debba essere interpretato nel senso di ammettere la registrabilità della forma ex art. 3 n. 3. Se, dunque, deve ammettersi la registrazione di una forma che ricadrebbe in un’ipotesi di impedimento quando, a seguito dell’uso precedente¹⁴² essa acquisti popolarità. Dopo aver fatto notare come la l’art. 3 n. 1 lett. e) non sia oggetto di una delle eccezioni previste dall’art. 3 n. 3, la Corte richiama tre punti della sentenza Philips:

¹⁴¹ In primo grado il tribunale non aveva riconosciuto la contraffazione e non aveva accolto la domanda riconvenzionale di annullamento. Nel capo relativo all’annullamento della registrazione Benetton era risultata soccombente in appello. La corte aveva infatti concordato con il giudice di primo grado sul fatto che il successo commerciale dei jeans prodotti da G-Star era determinato dal loro valore attrattivo come marchio delle cuciture e non dalla loro gradevolezza estetica.

¹⁴² Ad esempio se la forma sia stata oggetto di campagne pubblicitarie.

Il primo è il dictum già citato che esclude categoricamente la registrabilità ex art. 3 n. 3 di una forma preclusa per la sussistenza di un impedimento ex art. 3 n. 1 lett. e).

I punti 75 e 76 della sentenza, in cui la Corte deduce la natura preliminare degli impedimenti di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) dalla inidoneità del segno ad acquisire capacità distintiva ai fini della riabilitazione per secondary meaning. Il segno sarebbe pertanto inidoneo a costituire un marchio.

La CGUE concludeva quindi per un'interpretazione dell'art. 3 n. 1 lett. e) secondo cui non è possibile la registrazione del segno che attribuisce valore sostanziale al prodotto per il sopravvenuto acquisto di distintività. Il segno, secondo la Corte, è comunque inidoneo a costituire un marchio e non è in alcun modo rilevante l'uso precedente che se ne è fatto. La seconda questione, in quanto dipendente, non era discussa dalla Corte.

2.4. conclusioni su marchio e forma nel diritto comunitario

Come osservato, il marchio di forma presenta complessità sin dalla sua definizione. Lo sforzo interpretativo delle corti è stato necessario per riempire di significato le clausole delle fonti comunitarie che limitano la registrabilità delle forme.

Tanto forte era l'esigenza di interpretare le norme sugli impedimenti specifici, che le corti hanno per lungo tempo discusso della registrabilità delle forme soltanto in termini di distintività. Il rapporto fra impedimenti specifici e assenza di distintività dovrebbe essere ora chiarito dalle sentenze *Philips* e *Linde*. Queste pronunce hanno rilevato la natura di ostacoli preliminari degli impedimenti specifici e la loro riferibilità al *segno* e non al marchio. Il test per

valutare la distintività di una forma richiede una significativa variazione rispetto alle forme comunemente impiegate in commercio. Tale standard è più alto rispetto alla presenza di mere variazioni necessarie per superare l'impedimento specifico della forma "imposta dalla natura stessa del prodotto". Appare quindi evidente come chi si oppone ad una registrazione o intende farne valere l'annullamento, sarà portato a far valere l'assenza di distintività piuttosto che l'impedimento della "forma necessaria".

Le forme "necessarie ad ottenere un risultato tecnico", a seguito dell'intervento delle corti, risultano non registrabili quando le caratteristiche funzionali essenziali sono riferibili al risultato tecnico. A nulla rileva la dimostrazione della adottabilità della medesima soluzione tecnica con altre forme. Richiamando le parole dell'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni sul caso *Philips*, deve ritenersi non registrabile la forma *idonea* a perseguire un risultato tecnico. Le caratteristiche funzionali essenziali sono individuate direttamente dalle corti, senza alcun obbligo di valutarle dal punto di vista del pubblico rilevante.

Per le forme ornamentali, invece, porsi dal punto di vista del pubblico rilevante può rivelarsi utile per valutare se la forma conferisce "valore sostanziale" al prodotto. Il requisito del valore sostanziale, secondo l'interpretazione delle corti, corrisponde alla influenza determinante che la forma esercita sulla scelta di acquisto del consumatore. L'impedimento non è quindi preclusivo della registrazione di ogni forma esteticamente gradevole. Chi si oppone alla registrazione di una forma ornamentale o è interessato al suo annullamento, dovrà quindi addurre prove specifiche a sostegno della influenza determinante che la forma esercita sulla decisione d'acquisto. Al contrario, il

titolare o interessato alla registrazione di una forma dovrà sostenere che essa, pur presentando un aspetto gradevole, suscita nel consumatore un'impressione tale da suggerire l'identità del produttore.

Carattere comune ai tre impedimenti, stante la loro natura di esame preliminare del segno, è la non sanabilità per acquisto sopravvenuto di distintività (secondary meaning). Tale sanatoria, non prevista nel diritto positivo, non può essere estesa agli impedimenti specifici alla registrazione delle forme neanche in sede interpretativa.

Capitolo 3: marchio e forma nella giurisprudenza statunitense

3.1. la protezione del trade dress attraverso la §43(a) del Lanham Act

Nella disamina delle fonti della proprietà intellettuale negli Stati Uniti, si è già avuto modo di chiarire come la forma dei prodotti o del loro confezionamento ricadano sotto la nozione di trade dress, ricevendo una protezione di contenuto identico a quello dei marchi. La nozione di trade dress è stata elaborata inizialmente in sede giurisprudenziale¹⁴³, ed è poi stata codificata nel Lanham Act con la riforma del 1988.

La disposizione che ha accolto la nozione di trade dress è la § 43(a) del Lanham Act, che è considerata il “*mezzo principale attraverso cui richiedere la protezione come trade dress della forma di un prodotto dinnanzi alle corti federali.*”¹⁴⁴. La § 43(a) detta le condizioni di esperibilità di un’azione di contraffazione, imponendo all’attore l’onere di provare l’assenza di funzionalità della forma che si vuole proteggere come trade dress. Tale onere ricade invece sul convenuto, qualora la forma sia stata già registrata sul registro principale¹⁴⁵. Oltre alla mancanza di funzionalità della forma, per risultare vincitore in un’azione di contraffazione del trade dress non registrato, l’attore dovrà provare la sussistenza del rischio di confusione e la distintività della forma¹⁴⁶.

¹⁴³ Nell’ambito della tutela contro la concorrenza sleale. Si veda il commento a RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 16 (1995).

¹⁴⁴ MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:54.

¹⁴⁵ Per l’accesso al quale, come si è visto, occorre sempre provare l’assenza di impedimenti, tra i quali la funzionalità.

¹⁴⁶ Nell’ordine fissato dal Restatement i requisiti da provare per il titolare sono: la distintività, la non-funzionalità e il rischio di confusione. MCCARTHY, *ibidem*.

Come è avvenuto nella giurisprudenza comunitaria, il problema della registrabilità delle forme come marchi è stato spesso affrontato in termini di distintività delle stesse¹⁴⁷. Si è già avuto modo di osservare come nel diritto comunitario il problema della distintività delle forme si spieghi con la normale percezione delle forme come elementi strutturali del prodotto¹⁴⁸. Il problema è inquadrato allo stesso modo nell'esperienza statunitense¹⁴⁹. La soluzione tradizionale elaborata dalle corti americane consisteva nel negare la intrinseca distintività delle forme, imponendo quindi la prova dell'acquisito secondary meaning come ulteriore requisito di protezione del trade dress¹⁵⁰. Nelle pagine seguenti, si darà conto dell'evoluzione della giurisprudenza statunitense sulla valutazione di distintività delle forme e sulla functionality doctrine.

3.2. Distintività e secondary meaning delle forme nella giurisprudenza statunitense

Nel common law statunitense, si è sviluppata una giurisprudenza corposa e non sempre coerente circa la valutazione della distintività del trade dress. In particolare, le corti federali si sono divise sulla possibilità di considerare un trade dress intrinsecamente distintivo, ammettendone la tutela ex § 43(a)¹⁵¹ a prescindere dalla prova del secondary meaning.

¹⁴⁷ Nell'esperienza statunitense il requisito della distintività costituiva il primo requisito di accesso alla tutela delle forme. La Corte Suprema in *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 33 (2001) sembra invece aver suggerito la priorità della valutazione della funzionalità in un'azione ex § 43(a): "*Functionality having been established, whether MDI's dual-spring design has acquired secondary meaning need not be considered*".

¹⁴⁸ Le corti comunitarie hanno ripetutamente chiarito che pur non applicandosi uno standard di distintività più elevato, deve riconoscersi che, per essere distintive, le forme devono discostarsi in modo significativo dagli usi. Si veda il par. 2.2.1.

¹⁴⁹ Nel caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 213 (2000) discusso *infra*.

¹⁵⁰ MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 8:8.

¹⁵¹ La tutela prevista dalla § 43(a) consiste nell'azione di contraffazione, che è ammessa anche per i marchi non registrati sul registro principale. Tuttavia, per tali marchi la § 43(a) richiede, per il trade dress non registrato, la prova della non-funzionalità. In sede giurisprudenziale è sorto il

E' opportuno un chiarimento circa l'espressione "intrinsecamente distintivo", traduzione di "inherently distinctive". Il Restatement (Third) of Unfair Competition, alla § 37, prevede la distintività quale requisito di validità del marchio. La distintività, secondo il Restatement, può essere "intrinseca" o "acquisita"¹⁵². In *Two Pesos*, la Corte Suprema ha definito un marchio intrinsecamente distintivo quando "la sua natura intrinseca serve ad identificare la particolare origine di un prodotto"¹⁵³. La Corte si rifaceva alla categorizzazione dei marchi in base alla distintività elaborata nel caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir. 1976)¹⁵⁴, secondo cui sarebbero intrinsecamente distintivi soltanto i marchi suggestivi, arbitrari o fantasiosi¹⁵⁵. Mancava tuttavia un test unitario per valutare la intrinseca distintività, e le corti d'appello avevano elaborato standard molto diversi tra loro¹⁵⁶. Dalla sentenza *Wal-Mart*, come si vedrà, il criterio di valutazione della distintività sarà fondato sul dualismo forma del prodotto-confezionamento.

La regola tradizionale, elaborata dalle corti nell'ambito della tutela contro la concorrenza sleale¹⁵⁷, non ammetteva l'esistenza di un trade dress intrinsecamente distintivo. Con ciò le corti richiedevano che l'attore provasse sempre il secondary meaning della forma per accedere alla tutela. La tutela del

dibattito circa la necessità di una prova ulteriore: quella dell'acquisito secondary meaning del trade dress. La soluzione a tale questione dipende dalla valutazione sulla intrinseca distintività del trade dress.

¹⁵² L'espressione "acquired distinctiveness" è utilizzata alternativamente alla formula "secondary meaning".

¹⁵³ 505 U.S. 763, 768.

¹⁵⁴ In *Abercrombie*, la casa d'abbigliamento citava il titolare di un negozio per la contraffazione del proprio marchio "Safari", registrato nella classe "Abbigliamento maschile e femminile". Il convenuto chiedeva in via riconvenzionale l'annullamento della registrazione per genericità del marchio. La corte sistematizzava nelle quattro categorie di cui sopra i risultati della propria ricognizione dei tipi di marchi elaborati dalla giurisprudenza. La corte riconosceva la genericità del marchio "Safari" in relazione ad alcune tipologie di abbigliamento sportivo.

¹⁵⁵ Escludendo quindi i marchi descrittivi e generici.

¹⁵⁶ LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, 2012, § 12.3 – § 12.6, dà conto delle principali forme di valutazione della intrinseca distintività elaborate dalle corti d'appello.

¹⁵⁷ Che negli Stati Uniti è disciplinato dal common law dei singoli stati.

trade dress verrà poi ricondotta nell'ambito della tutela del marchio, ammettendo l'esperibilità di un'azione di contraffazione del trade dress ex § 43(a) del Lanham Act. Sulla necessità di provare di volta in volta il secondary meaning della forma si aprirà un conflitto tra le corti d'appello federali, che nel 1992 porterà la Corte Suprema a pronunciarsi una prima volta sulla questione. In particolare, la United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, nel caso *Chevron Chemical Co. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981)¹⁵⁸, ammise la proteggibilità ex § 43(a) del Lanham Act di un trade dress ritenuto intrinsecamente distintivo, a prescindere quindi dalla prova del secondary meaning. Tale opinione verrà seguita anche da altre corti d'appello e verrà accolta nel Restatement (Third) of Unfair Competition del 1995 alla § 16. In senso contrario, la United States Court of Appeals for the Second Circuit, continuerà a richiedere sempre la prova del secondary meaning del trade dress non registrato come condizione di accesso alla tutela di cui alla § 43(a) del Lanham Act.

Al fine di comporre tale conflitto interpretativo, la Corte Suprema entrerà nel merito della questione una prima volta nel caso *Two Pesos*, in cui aderirà all'opinione proposta dal Fifth Circuit. Qualche anno dopo, nel 2000, la Corte tornerà a pronunciarsi sul requisito della distintività del trade dress nel caso

¹⁵⁸ In *Chevron*, un'azienda produttrice di pesticidi per il giardinaggio citava una concorrente per violazione del proprio trade dress consistente in un flacone avente una forma caratteristica e nella sua etichetta, caratterizzata da due bande di colore orizzontali sovrapposte. La corte, nel valutare i requisiti per l'accesso alla protezione ex § 43(a) citava alcuni casi in cui la prova del secondary meaning era stata richiesta per l'accesso a tale tutela. Tuttavia, la corte concludeva: "*We do not agree, however, that secondary meaning must be shown in every trade dress infringement suit.*". Secondo la corte la prova del secondary meaning è dovuta solo quando il marchio non è in grado di identificare autonomamente il produttore. Il secondary meaning si applicherebbe ai soli marchi descrittivi, come i nomi generici o geografici. Per il trade dress, non dovrebbe essere richiesta la prova del secondary meaning di forme arbitrarie. Provata l'arbitrarietà del trade dress ed il rischio di confusione, *Chevron*, risultava vincitrice nell'azione ex § 43(a).

Wal-Mart. In questo caso la Corte opererà una distinzione fra il packaging, che può essere intrinsecamente distintivo, e il design del prodotto, per cui deve essere sempre richiesta prova del secondary meaning.

3.2.1. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992): il secondary meaning non è un requisito per l'accesso alla tutela della § 43(a)

Taco Cabana è una società che gestisce una catena di ristoranti messicani “fast food” in Texas. I ristoranti presentano tutti le medesime caratteristiche decorative, che secondo Taco Cabana ne costituirebbero il trade dress. Tali caratteristiche consistono, per quanto riguarda gli esterni, nell'uso di colori chiari e decorazioni di vario genere, tra cui luci neon, in un patio diviso in due ambienti, uno chiuso e l'altro aperto con ombrelloni. L'interno è anch'esso caratterizzato dall'uso di colori chiari con l'aggiunta di particolari disegni sulle pareti. Dal 1985, Two Pesos iniziava ad aprire nella stessa zona dei ristoranti messicani con decorazioni molto simili a quelle impiegate da Taco Cabana. Ciò portò Taco Cabana a citare Two Pesos per contraffazione del proprio trade dress non registrato.

In primo grado, Taco Cabana risultava vincitore. La giuria riconosceva che le decorazioni dei suoi ristoranti costituivano un trade dress¹⁵⁹ intrinsecamente distintivo e non funzionale, che non aveva acquistato un secondary meaning

¹⁵⁹ Come si accennava in nota 57, la giuria nel caso *Two Pesos* aveva ricevuto tra le istruzioni una nozione di trade dress comprensiva dell'immagine complessiva del business. Fra i motivi del ricorso di Two Pesos vi era anche la validità di tale nozione, ritenuta eccessivamente lata. La corte d'appello, esaminati i precedenti, concludeva per la validità di tale nozione. Il trade dress, secondo la corte, consisteva nella combinazione degli elementi utilizzati che possono creare un'impressione distintiva. La Corte Suprema rileverà come la corte d'appello abbia indirettamente riferito il trade dress di Taco Cabana alla forma del prodotto e non al suo packaging. Si veda 505 U.S. 763, 764, footnote 1.

presso i consumatori texani. Two Pesos impugnava la decisione presso la corte d'appello per il Fifth Circuit. Tra gli altri motivi, Two Pesos lamentava la contraddittorietà della sentenza, che negando il secondary meaning del trade dress, ne dichiarava l'intrinseca distintività¹⁶⁰. Il giudice aveva istruito la giuria sul requisito della distintività con le parole che seguono: *"Distinctiveness is a term used to indicate that a trade dress serves as a symbol of origin. If it is shown, by a preponderance of the evidence, that Taco Cabana's trade dress distinguishes its products and services from those of other restaurants and is not descriptive and not functional, then you should find that Taco Cabana's trade dress is inherently distinctive."*¹⁶¹.

Dalle istruzioni del giudice si ricava una definizione di "intrinseca distintività" che consisterebbe nella non descrittività¹⁶² e nella non funzionalità della forma. La corte d'appello riteneva appropriate tali istruzioni, e aderiva al verdetto della giuria che rilevava l'intrinseca distintività del trade dress di Taco Cabana¹⁶³. La corte d'appello, applicando il precedente *Chevron*, rigettava l'argomento di Two Pesos, che denunciava la contraddittorietà della sentenza. L'argomento del ricorso di Two Pesos si riferiva alla parte in cui, negando il secondary meaning del trade dress, la corte ne pronunciava l'intrinseca distintività e ne ammetteva la protezione ex § 43(a)¹⁶⁴.

¹⁶⁰ 932 F.2d 1113, 1120.

¹⁶¹ *Id.*

¹⁶² La corte d'appello definisce la "descrittività" del marchio in termini che sono comuni all'esperienza comunitaria. Il marchio è descrittivo quando si identifica con una caratteristica o una qualità di un prodotto. Si veda il paragrafo 2.2.2.

¹⁶³ La corte chiarisce come la distintività sia propria della combinazione dei singoli elementi descrittivi (colori, luci, divisione degli ambienti). Citando un precedente la corte afferma: *"The whole, in trademark law, is often greater than the sum of its parts."* *Id.*

¹⁶⁴ Nella footnote 7 la corte d'appello chiariva ulteriormente i motivi del rigetto: *"Two Pesos' argument—that the jury finding of inherent distinctiveness contradicts its finding of no secondary meaning in the Texas market—ignores the law in this circuit. While the necessarily imperfect (and often prohibitively difficult) methods for assessing secondary meaning address the empirical*

Two Pesos presentava istanza per il certiorari¹⁶⁵ alla Corte Suprema, denunciando il contrasto tra l'opinione del Fifth Circuit con l'interpretazione della § 43(a) del Lanham Act adottata dal Second Circuit nel caso *Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*¹⁶⁶. La Corte Suprema concedeva il certiorari "per risolvere il conflitto tra le corti d'appello sulla questione della proteggibilità del trade dress intrinsecamente distintivo ex § 43(a) senza provare che esso ha acquisito un secondary meaning"¹⁶⁷.

La Corte Suprema accedeva all'interpretazione del Fifth Circuit e negava la necessità di provare il secondary meaning del trade dress intrinsecamente distintivo come condizione di accesso alla tutela ex § 43(a). Dopo aver affermato che i requisiti per la registrazione alla § 2, tra cui la distintività, sono applicabili anche alla § 43(a), la Corte osservava che l'interpretazione del Second Circuit si poneva in contrasto con le disposizioni del Lanham Act. Il Second Circuit, nel caso *Vibrant Sales*, aveva infatti negato la protezione ex § 43(a) di tutti i marchi non registrati¹⁶⁸. La Corte rilevava la superfluità della prova del secondary

question of current consumer association, the legal recognition of an inherently distinctive trademark or trade dress acknowledges the owner's legitimate proprietary interest in its unique and valuable informational device, regardless of whether substantial consumer association yet bestows the additional empirical protection of secondary meaning." *Id.*

¹⁶⁵ Il writ of certiorari è lo strumento processuale di accesso alla giurisdizione discrezionale della Corte Suprema; con esso la parte processuale può richiedere la revisione di una sentenza. Sul funzionamento della Corte Suprema e sul writ of certiorari si veda VARANO-BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, 2006, 334-335.

¹⁶⁶ 652 F.2d 299 (2nd Cir. 1981). L'interpretazione della § 43(a) del Second Circuit non si limitava a richiedere la prova del secondary meaning per il trade dress non registrato, ma imponeva tale prova per qualunque marchio non registrato. Si veda *Two Pesos*, 505 U.S. 763, 771.

¹⁶⁷ *Two Pesos*, 505 U.S. 763, 767. È importante notare che la Corte Suprema seleziona la questione in applicazione della propria discretionary jurisdiction, limitandosi a considerare gli aspetti su cui insiste il conflitto interpretativo delle corti d'appello. In particolare, la Corte risponderà alla questione se il trade dress intrinsecamente distintivo può essere protetto in assenza di prova del secondary meaning. La Corte non affronta direttamente la questione se un trade dress può essere intrinsecamente distintivo anche quando è provato che non ha acquisito secondary meaning. Su questa ed altre questioni lasciate aperte dal caso *Two Pesos* si veda DILLON, *Two Pesos: more interesting for what it did not decide* in 83 *Trademark Reporter* 77, 1993.

¹⁶⁸ Il Second Circuit aveva quindi creato un ulteriore requisito di protezione dei marchi non registrati: la prova del secondary meaning. Tale requisito si applicava anche ai marchi denominativi e non era limitato alle forme.

meaning di un marchio intrinsecamente distintivo. Il trade dress è proteggibile se ne è provata l'intrinseca distintività o il secondary meaning¹⁶⁹. Inoltre, la Corte osservava che in assenza di riferimenti testuali nel Lanham Act, non vi è ragione di differenziare il marchio e il trade dress, richiedendo per quest'ultimo sempre la prova del secondary meaning. Il secondary meaning è un requisito che, secondo la Corte, si applica ai soli marchi descrittivi, risultando estraneo per i marchi o trade dress intrinsecamente distintivi¹⁷⁰.

Da ultimo, la Corte adduceva ragioni di policy proconcorrenziale. In particolare, la Corte suggeriva che imporre un requisito ulteriore per la protezione del trade dress intrinsecamente distintivo danneggerebbe le imprese di nuova Costituzione, che iniziano ad operare su scala locale. L'acquisto del secondary meaning è un fenomeno che richiede tempo e risorse. Un'impresa che inizia ad operare su scala locale con l'intenzione di espandersi su altri mercati sarebbe danneggiata dall'onere di provare il secondary meaning per accedere alla tutela contro la contraffazione. Secondo la Corte, un concorrente più grande potrebbe appropriarsi del trade dress intrinsecamente distintivo prima che la piccola impresa riesca a fargli acquistare il secondary meaning, escludendola di fatto dal mercato¹⁷¹.

La concurring opinion del Justice Thomas¹⁷² si focalizzava sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di trade dress. Il giudice osservava come dalla visione tradizionale del trade dress come elemento incapace di essere

¹⁶⁹ *Two Pesos*, 505 U.S. 763, 769.

¹⁷⁰ *Id.*, 774. La Corte adotta la stessa interpretazione del Fifth Circuit in *Chevron*, 659 F.2d 695 (si veda la nota 129). Al proprio holding in *Chevron* si rifaceva il Fifth Circuit nel decidere della necessità di provare il secondary meaning di un trade dress intrinsecamente distintivo nel caso *Two Pesos*.

¹⁷¹ *Two Pesos*, 505 U.S. 763, 775.

¹⁷² *Id.*, 786.

intrinsecamente distintivo, si sia passati ad una completa equiparazione, sul piano della capacità distintiva, fra il trade dress e i marchi denominativi. In particolare, osservava il giudice ciò è dovuto alla presa d'atto, da parte delle corti, del numero potenzialmente infinito di forme e packaging disponibili.

Il caso *Two Pesos* chiariva che la prova del secondary meaning non costituisce un requisito di accesso alla tutela ex § 43(a) del Lanham Act, e, implicitamente, ammetteva l'intrinseca distintività del trade dress. La Corte ometteva tuttavia di affermare se la regola dovesse applicarsi al trade dress in generale, nozione che comprende il design dei prodotti ed il loro packaging, o solo ad uno dei due elementi¹⁷³.

3.2.2. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 US 205 (2000): il product design non è mai intrinsecamente distintivo

Nel 1996, la famosa catena di supermercati Wal-Mart, iniziava la commercializzazione di una linea di abbigliamento per bambini commissionata ai propri fornitori sulla base di fotografie dei capi di abbigliamento già prodotti da Samara, un'azienda leader nel settore. I capi costituivano delle copie, con poche irrilevanti variazioni, dei prodotti di Samara, che citava Wal-Mart per contraffazione del trade dress ex § 43(a) del Lanham Act. Samara risultava vincitore in primo grado e in appello. La Corte Suprema concedeva il certiorari

¹⁷³ Ciò determinerà incertezza circa la necessità di provare il secondary meaning nel caso del trade dress costituito dal product design. Tale ambiguità sarà alla base del distinguishing del Justice Scalia nel caso *Wal-Mart*. Il trade dress di Taco Cabana verrà ricondotto ad un "tertium quid", cioè ad un trade dress atipico. Si veda *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 214, discussa in seguito. Sulla effettiva portata della sentenza sorgeranno dubbi in dottrina. Si veda SMITH, *Trade distinctiveness: solving Scalia's tertium quid trade dress conundrum* in *Michigan State Law Review*, 2005, 268.

per individuare le circostanze che rendono un trade dress distintivo e quindi tutelabile ex § 43(a) del Lanham Act¹⁷⁴.

La Corte, che aderiva all'unanimità all'opinione dell'estensore, Justice Scalia, rilevava come la § 43(a) fornisca poche indicazioni sui requisiti di protezione di un trade dress non registrato. La § 43(a), osservava la Corte, si limita al num. 3 ad imporre all'attore di provare che il proprio trade dress non è funzionale, e che il prodotto contraffatto rischia di ingenerare confusione nei consumatori circa l'origine del prodotto. Nel caso *Two Pesos* la Corte aveva già positivamente statuito che il requisito della distintività¹⁷⁵ si applica anche alla § 43(a).

La considerazione di un precedente, il caso *Qualitex Products Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995), portava la Corte a concludere per la non intrinseca distintività del product design. In *Qualitex*, Corte aveva già escluso la intrinseca distintività di un'intera categoria di marchi: i colori, ritenendo che essi non siano automaticamente percepiti nella propria funzione di indicatori d'origine. La percezione dei colori come marchio avviene solo a seguito di un processo di associazione del colore all'impresa, e quindi il colore sarebbe capace di acquistare capacità distintiva soltanto per secondary meaning.

In analogia con *Qualitex*, la Corte in *Wal-Mart* concludeva per la non automatica percezione come marchio del design di un prodotto, e pertanto ne imponeva la prova del secondary meaning come requisito di accesso alla tutela ex § 43(a). Al contrario, la Corte rilevava la quasi automatica percezione del

¹⁷⁴ La Corte avrebbe dovuto anche elaborare un test unitario per valutare la intrinseca distintività. Tuttavia la conclusione che l'intera categoria del product design non può essere intrinsecamente distintivo porterà la Corte a non pronunciarsi su tale importante questione. Tra le corti d'appello vi erano numerose opinioni per la valutazione della intrinseca distintività. Si veda KANE, *Kane on trademark law – A practitioner's guide*, 2011, § 3.2.2.

¹⁷⁵ Di cui alla § 2 del Lanham Act sui requisiti per la registrazione.

confezionamento quale indicatore della provenienza del prodotto. Il packaging sarebbe quindi normalmente dotato di intrinseca distintività¹⁷⁶.

La Corte giustificava le proprie conclusioni anche con argomenti di carattere concorrenziale. Ammettere la possibile intrinseca distintività del design costituirebbe un deterrente per l'accesso al mercato di nuovi concorrenti, che sarebbero scoraggiati dalla minaccia di controversie giudiziarie promosse da chi fa uso di un design ritenuto intrinsecamente distintivo¹⁷⁷. Inoltre, secondo la Corte, il titolare del design di un prodotto non intrinsecamente distintivo potrebbe comunque proteggere la propria forma ottenendo un brevetto per disegno o modello (design patent) o ricorrendo alla tutela del diritto d'autore¹⁷⁸.

In conclusione, la Corte si preoccupava di conciliare le proprie conclusioni con il precedente *Two Pesos* che, come asseriva Samara, sembrava ammettere la possibile intrinseca distintività del trade dress in generale. Tuttavia, rispondeva la Corte, il trade dress oggetto del caso *Two Pesos* non era definibile come product design, ma come confezionamento del prodotto o, altrimenti, come un *tertium quid* comunque alieno al caso di specie¹⁷⁹.

La Corte anticipava che la nuova rilevanza della distinzione tra packaging e product design avrebbe portato in futuro a situazioni in cui sarebbe risultato difficile ricondurre un trade dress all'una o all'altra categoria. Tuttavia, osservava la Corte, i casi controversi sotto tale aspetto sarebbero stati comunque meno frequenti di quelli in cui sarebbe risultato complesso valutare l'intrinseca

¹⁷⁶ *Wal-Mart*, 529 U.S. 205, 212.

¹⁷⁷ *Id.*, 213-214.

¹⁷⁸ *Id.*, 213.

¹⁷⁹ La Corte Suprema non abroga quindi il precedente *Two Pesos*, ma ne limita l'applicabilità al solo packaging dei prodotti.

distintività di un trade dress¹⁸⁰. Per i casi di difficile soluzione, la Corte Suprema invitava i giudici dei gradi inferiori a “sbagliare nel segno della prudenza”¹⁸¹, classificando il trade dress come product design e richiedendo quindi la prova del secondary meaning per l’accesso alla tutela della § 43(a).

All’esito del caso *Wal-Mart* l’art. 43(a) va interpretato nel senso di richiedere sempre la prova del secondary meaning del design non registrato¹⁸². Tale prova non è richiesta per il confezionamento dei prodotti, che è tipicamente dotato di intrinseca distintività¹⁸³.

3.3. La ratio della functionality doctrine tra utilitarian e aesthetic functionality

Il Restatement (Third) of Unfair Competition, alla § 16 richiama i requisiti di protezione del trade dress¹⁸⁴. Oltre alla distintività, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, la § 16 richiede che il marchio sia non-funzionale¹⁸⁵. La § 17

¹⁸⁰ *Wal-Mart*, 529 U.S. 205, 215.

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 8.12.50., osserva che la regola che impone la prova del secondary meaning del product design non registrato dovrebbe essere applicata anche dallo USPTO nella procedura di registrazione di tali segni. Secondo l’autore, ciò sarebbe imposto dall’applicabilità delle medesime ragioni di policy alle due diverse situazioni.

¹⁸³ La Corte non avalla alcuno dei test per la valutazione della intrinseca distintività, che restano applicabili alle valutazioni sul confezionamento dei prodotti. Applicando il ragionamento della Corte in *Wal-Mart*, l’intrinseca distintività sarà riconosciuta quando è ragionevole ritenere che il consumatore percepisce il packaging primariamente come indicatore di origine. MCCARTHY, *op. cit.*, § 8.13.

¹⁸⁴ Il Restatement, “secondary source” pubblicata dall’American Law Institute, raccoglie in regole le soluzioni giurisprudenziali ritenute pacifiche. Ad ogni regola segue un commento curato dai redattori dell’ALI, in cui si forniscono esempi o si dà conto degli orientamenti minoritari.

¹⁸⁵ Trattando del requisito della distintività si è sempre fatto riferimento alla § 43(a) del Lanham Act, che disciplina l’esperibilità dell’azione di contraffazione, imponendo la prova della non-funzionalità per il trade dress non registrato. Le corti sono giunte poi ad imporre la prova ulteriore del secondary meaning per il trade dress non intrinsecamente distintivo. La disciplina in tema di distintività dovrebbe ragionevolmente trovare riscontro nella prassi dello USPTO in sede di analisi delle richieste di registrazione dei trade dress, si veda in proposito MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 8.12.50. Il Restatement (Third) of Unfair Competition, imposta la disciplina del marchio in modo unitario, ponendo l’uso come requisito unico di accesso alla tutela del marchio.

statuisce che un design è funzionale: “if [it] affords benefits in the manufacturing, marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design's significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs.”

Come discusso nella breve disamina sulle fonti della proprietà intellettuale negli Stati Uniti, il divieto di registrazione delle forme funzionali è stato elaborato inizialmente dalla giurisprudenza. Nel 1988, la functionality doctrine è stata codificata dal legislatore federale, che ha imposto all'attore in un'azione di contraffazione del trade dress di provare preliminarmente la non-funzionalità della forma¹⁸⁶.

Le corti americane adducono due argomenti a sostegno del divieto di registrazione delle forme funzionali¹⁸⁷:

1. Esiste solo una fonte di diritti esclusivi sulle forme funzionali: il brevetto.
2. Per garantire una concorrenza libera ed efficace occorre assicurare ai concorrenti la possibilità di copiare alcune caratteristiche di un prodotto.

Tali argomenti giustificativi della functionality doctrine non costituiscono dei test per valutare la funzionalità di un trade dress. Essi sono delle mere affermazioni di policy¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Tale onere si applica ai titolari di un trade dress non registrato sul registro principale. L'accesso al registro è subordinato alla valutazione preliminare della non-funzionalità del segno.

¹⁸⁷ Tali argomenti sono evidenziati da MCCARTHY, *op. cit.*, § 7:64., e, come sottolinea lo stesso autore, non sono da ritenersi alternativi per giustificare la doctrine of functionality. Nel sottolineare la comunanza di ratio tra l'impedimento della “forma necessaria per conferire un risultato utile” e l'impedimento del “valore sostanziale”, l'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer affermava: “*Il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a termini di decadenza. Mi riferisco, in particolare, alla normativa in materia di brevetti e di disegni e modelli industriali.*”. Da questa affermazione si evince la interconnessione tra l'interesse alla coerenza interna del sistema delle private industriali e la tutela della concorrenza.

Il primo argomento si fonda sulla constatazione della necessità di tutelare l'integrità del sistema brevettuale, di cui la stessa Costituzione impone l'esistenza. La Patent and Copyright Clause della Costituzione americana dispone la creazione di un sistema brevettuale volto a remunerare gli inventori attraverso la concessione di un'esclusiva limitata nel tempo¹⁸⁹. Come la Corte Suprema ha affermato in *Qualitex*: "It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time". Un produttore può quindi proteggere la forma funzionale soltanto con un brevetto, per un periodo di tempo limitato, al termine del quale la forma cadrà nel pubblico dominio¹⁹⁰. In quest'ottica, la functionality doctrine "segna il confine tra marchi e brevetti [per invenzione]"¹⁹¹.

Il secondo argomento, di carattere più marcatamente concorrenziale¹⁹², si fonda sull'esigenza di assicurare la libertà di copiare gli elementi funzionali di un prodotto perché si instauri una concorrenza libera ed efficace. Le corti che si rifanno a questo argomento per giustificare il divieto di registrazione delle forme funzionali tendono a valutare la funzionalità della forma sulla base del numero di forme alternative.

¹⁸⁸ Come ha chiarito la Corte Suprema nel caso *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

¹⁸⁹ HORLANDER, *The U.S. Constitutional limits of configuration trade dress rights* in 97 *Trademark Rep.* 752, 2007, sostiene fortemente il riconoscimento e l'applicazione presso le corti della policy sottostante alla Patent and Copyright Clause.

¹⁹⁰ Per un approfondimento sulle ragioni economiche della doctrine of functionality si veda LANDES-POSNER, *The economics of trademark law* in *The economic structure of intellectual property law*, 2003, 197.

¹⁹¹ MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:64.

¹⁹² DRATLER, *Trademark protection for industrial designs*, in *University of Illinois Law Review*, 1988, 938.

Al secondo argomento, di più recente formulazione, si ricollega un'estensione del concetto di funzionalità¹⁹³. Dalla tradizionale interpretazione della doctrine of functionality come divieto di registrazione delle forme utili, alcuni giudici sono giunti ad elaborare una interpretazione estensiva del divieto, applicato anche alle forme ornamentali: la aesthetic functionality doctrine. Il termine "functional" può assumere quindi due accezioni, può riferirsi tanto alla forma utile quanto alla forma ornamentale¹⁹⁴.

Nei paragrafi successivi si analizzeranno separatamente le figure della utilitarian e della aesthetic functionality, con una ricognizione degli standard elaborati dalle corti per valutare la sussistenza di tali impedimenti.

3.4. *le forme utili e la utilitarian functionality*

Come osserva McCarthy, "It seems that there are as many definitions of what is "functional" as there are courts"¹⁹⁵. La Corte Suprema discuterà per la prima volta la definizione di ciò che è funzionale soltanto nel caso *Traffix* del 2001, partendo da una definizione precedentemente citata nel caso *Inwood*¹⁹⁶. In *Inwood*, il Justice O'Connor richiamava una definizione di funzionalità che si fondava sulla valutazione della funzione svolta dal trade dress per lo scopo del

¹⁹³ DRATLER, *op. cit.*, 900. L'autore ricostruisce i limiti alla registrabilità delle forme come marchio richiamando tre dottrine di formulazione giurisprudenziale: la utilitarian functionality, la aesthetic functionality e l'assenza di distintività.

¹⁹⁴ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:67, richiamandosi al primo argomento posto a base della doctrine of functionality, suggerisce l'uso del termine "functional" in termini puramente utilitaristici. Secondo l'autore, ciò si accorderebbe meglio con la più risalente delle ratio proposte per la doctrine of functionality, che intendeva segnare il confine tra tutela del marchio e brevetto per invenzione. Tale opinione dell'autore sembra essere seguita da altri studiosi e dalla giurisprudenza. Pertanto, nel prosieguo del presente lavoro il termine "funzionale" si riferirà alla utilitarian functionality. Al contrario si definiranno "esteticamente funzionali" le forme che ricadono sotto la dottrina meno risalente della aesthetic functionality.

¹⁹⁵ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:69.

¹⁹⁶ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n. 10 (1982).

prodotto. Il trade dress essenziale allo scopo del prodotto o incidente sulla qualità o sul costo del prodotto era da ritenersi funzionale¹⁹⁷.

In precedenza, le corti d'appello avevano elaborato diversi test per valutare la funzionalità di un trade dress di cui si richiedeva la protezione¹⁹⁸. Come osservato nel paragrafo precedente, vi sono due argomenti di policy che giustificano la doctrine of functionality. L'adesione all'uno o all'altro di tali argomenti influenza le corti nell'adottare dei parametri di valutazione della funzionalità. In particolare, si è osservato come la giustificazione della doctrine of functionality in termini puramente concorrenziali¹⁹⁹ abbia portato le corti a decidere della funzionalità di un trade dress soltanto in relazione all'esistenza di forme alternative. Ad esempio, nel caso *Vornado*²⁰⁰, la corte d'appello per il Tenth Circuit concludeva che un trade dress non è funzionale se i concorrenti hanno a disposizione un numero ragionevole di forme alternative. Ciò avrebbe potuto aprire alla proteggibilità di un trade dress registrato come brevetto per

¹⁹⁷ Tale definizione, citata nella nota 10 del caso *Inwood*, sarà ripresa anche nel caso *Qualitex Products Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995). Tuttavia, soltanto nel caso *Traffix*, la Corte ne confermerà la validità. Quella contenuta in *Inwood* è considerata la definizione "tradizionale" di funzionalità. Per un'approfondita disamina storica dei test adottati dalla Corte Suprema per valutare la funzionalità di una forma si veda LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, cit., § 17:6.

¹⁹⁸ A questi deve aggiungersi il test impiegato presso il Trademark Board dello USPTO, che svolge una funzione analoga a quella delle commissioni di ricorso presso l'OAMI. La funzionalità, oltre a precludere la protezione ex § 43(a) del Lanham Act, costituisce anche un impedimento alla registrazione sul registro principale. Il Trademark Board distingueva tra funzionalità *de facto* e *de jure*. La funzionalità *de facto* è data dall'utilità, a qualunque titolo di una forma, e non è preclusiva della registrazione (si pensi alla famosa bottiglia "Contour" di Coca Cola). La funzionalità *de jure* si riscontra quando il prodotto ha una forma "perché funziona meglio con quella forma". Si veda *In re R.M. Smith, Inc.*, 734 F.2d 1482, 1484 (Fed. Cir. 1984). Il Federal Circuit, che è competente per l'appello delle decisioni di molte agenzie federali, tra cui il Trademark Board, continua ad applicare la distinzione fra funzionalità *de facto* e *de jure*.

¹⁹⁹ Aderendo quindi al secondo degli argomenti giustificativi del divieto di registrazione delle forme funzionali.

²⁰⁰ *Vornado Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995). Questa causa di esclusione della funzionalità derivava dalla valutazione, generalmente accettata tra le corti, della funzionalità di una forma in base alla sua "necessità competitiva". Si veda THURMON, *The rise and fall of trademark law's functionality doctrine* in 56 *Florida Law Review* 243, 255 (2004). Nel caso *Vornado*, la protezione della forma verrà rifiutata perché essa formava oggetto di un precedente brevetto.

invenzione o di una forma la cui funzionalità era oggetto di campagne pubblicitarie²⁰¹.

Tale definizione della funzionalità verrà dichiarata erronea dalla Corte Suprema, che nel caso *Traffix* adotterà il test elaborato nel caso *Inwood*. Il trade dress è funzionale quando è essenziale per lo scopo del prodotto di cui è parte, o quando ne influenza il costo o la qualità. La sentenza *Traffix* non ha comunque fatto piena chiarezza sulla rilevanza delle forme alternative nel giudizio di funzionalità. In dottrina e in giurisprudenza permangono diverse opinioni sulla portata da attribuire alle conclusioni della Corte Suprema in *Traffix*.

3.3.1. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001): forma di un segnale stradale

Marketing Displays (MDI), azienda produttrice di segnali stradali, deteneva due brevetti per invenzione relativi al design “a doppia molla” caratteristico dei propri prodotti. La doppia molla era posta alla base dei segnali temporanei, non ancorati al terreno. Essa conferiva al segnale una maggiore flessibilità, che gli permetteva di rimanere in posizione verticale anche in caso di vento forte. Alla scadenza dei brevetti, Traffix, un’azienda concorrente nel settore, iniziava la commercializzazione di segnali temporanei che montavano il dispositivo a doppia molla. MDI citava Traffix per contraffazione del trade dress²⁰² dinnanzi alla U.S. District Court for the Eastern District of Michigan. MDI risultava soccombente perché, secondo la corte, non era possibile sostenere l’acquisito

²⁰¹ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:68.

²⁰² MDI citava Traffix anche per contraffazione del marchio (utilizzo di una denominazione del prodotto simile a quella impiegata in precedenza da MDI) e per violazione delle leggi antitrust.

secondary meaning della doppia molla né dimostrare la non-funzionalità di un elemento come la doppia molla²⁰³.

La Court of Appeals for the Sixth Circuit riformava la sentenza nella parte relativa alla funzionalità del trade dress. La corte affermava che il giudice di primo grado aveva applicato un test erroneo nel valutare la funzionalità della doppia molla. Egli avrebbe potuto facilmente immaginare un design alternativo, in cui il dispositivo a doppia molla fosse nascosto o che invece prevedesse l'uso di una tripla molla. Secondo la corte d'appello, l'esclusiva su una forma deve dare luogo ad un significativo svantaggio concorrenziale perché il trade dress possa essere considerato funzionale, e quindi non proteggibile. La corte rilevava un conflitto interpretativo tra le corti d'appello circa il valore da attribuire all'esistenza di un brevetto scaduto sulla forma. Alcune corti²⁰⁴ attribuivano un valore preclusivo alla esistenza di un brevetto scaduto sul trade dress di cui si richiedeva protezione. Per altre corti, l'esistenza di un brevetto scaduto non determinava l'automatica esclusione della forma dalla tutela prevista per il trade dress²⁰⁵. Il sistema a doppia molla era oggetto di un brevetto scaduto di MDI. Per risolvere tale conflitto la Corte Suprema concedeva il certiorari della sentenza.

La Corte Suprema concluse che l'esistenza di un precedente brevetto è di vitale importanza nel decidere della funzionalità del dispositivo a doppia molla²⁰⁶. La Corte osservava che la § 43(a), nel richiedere la prova della non-funzionalità come requisito di protezione di un trade dress non registrato, crea una presunzione di funzionalità per tutte le forme. L'esistenza di un brevetto

²⁰³ Si trattava di un summary judgment che non ha coinvolto la giuria come "finder of fact".

²⁰⁴ Tra cui il Tenth Circuit nel citato caso *Vornado*, 58 F.3d 1498, 1500 (10th Cir. 1995).

²⁰⁵ La Corte cita il 5th e il 7th Circuit. Si veda *Traffix*, 532 U.S. 23, 28.

²⁰⁶ *Id.*, 29.

scaduto è una prova molto forte della funzionalità di una forma, che rafforza la presunzione di funzionalità della forma posta dalla § 43(a).

L'onere della prova sarebbe particolarmente pesante in tali situazioni, dovendosi provare che si vuole proteggere una parte del dispositivo precedentemente brevettato, avente carattere meramente arbitrario o ornamentale²⁰⁷. MDI non è riuscita a provare la non-funzionalità della forma, la cui matrice funzionale appare chiara dall'analisi del brevetto scaduto. In esso il dispositivo a doppia molla compare come chiaramente destinato ad evitare il ribaltamento del segnale in caso di vento forte.

La Corte proseguiva affermando che lo scarso peso probatorio attribuito dalla corte d'appello all'esistenza di un brevetto scaduto sulla forma deriverebbe dalla scorretta interpretazione di altri principi di protezione del trade dress²⁰⁸. La Corte Suprema si richiamava alla definizione di funzionalità implicitamente adottata in *Inwood* e riconfermata in *Qualitex*²⁰⁹: "una forma è funzionale quando è essenziale all'uso o allo scopo del prodotto di cui è parte, o quando ne influenza il costo o la qualità". Nel caso *Qualitex* la Corte aveva inoltre definito la funzionalità in termini di svantaggio concorrenziale²¹⁰ per gli altri competitori. Ciò poteva aver indotto la corte d'appello in *Traffix* a valutare la funzionalità in relazione all'esistenza di forme alternative²¹¹. In altre parole, la forma sarebbe

²⁰⁷ *Id.*, 30.

²⁰⁸ *Id.*, 32.

²⁰⁹ 514 U.S. 159. Nel caso *Qualitex*, la Corte si è occupata di aesthetic functionality in relazione ad un colore.

²¹⁰ L'uso esclusivo della forma determina uno svantaggio per i concorrenti. Nelle parole della Corte si specifica che deve trattarsi di uno svantaggio "non-reputazionale". *Traffix*, 532 U.S. 23, 32.

²¹¹ Senza invece attribuire il giusto peso probatorio all'esistenza del brevetto scaduto. *Id.* La rilevanza attribuita alla esistenza di forme alternative non rappresentava comunque una novità. Si veda il RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 17 (1995) che al commento b) esclude la funzionalità in presenza di forme alternative per perseguire lo stesso risultato tecnico.

funzionale quando costituisce una necessità competitiva. Tale definizione era stata già adottata da altre corti d'appello²¹².

La Corte Suprema concludeva per la erroneità dell'interpretazione delle corti d'appello. L'errore consisteva nell'aver adottato la definizione di funzionalità contenuta in *Qualitex* quale parametro globale di valutazione della funzionalità. Secondo la Corte la definizione elaborata in *Qualitex*, un caso in cui si discuteva di *aesthetic functionality*²¹³, non sarebbe applicabile nei casi di *utilitarian functionality* per i quali il test da applicare resterebbe quello adottato in *Inwood*²¹⁴. Quando la forma è essenziale all'uso o allo scopo del prodotto di cui fa parte, soggiungeva la Corte, essa è funzionale ed è inutile speculare sull'esistenza di forme alternative²¹⁵. La Corte rilevava anche l'inutilità di valutare l'acquisto del *secondary meaning*, una volta affermata la funzionalità del dispositivo a doppia molla di cui MDI richiedeva la protezione.

Il dispositivo "a doppia molla" di cui MDI richiedeva la protezione come *trade dress* era, secondo la Corte, chiaramente funzionale. Il dispositivo era essenziale nel permettere la resistenza al vento del segnale provvisorio commercializzato da MDI²¹⁶. La funzionalità della doppia molla appariva alla Corte ancora più palese alla luce della descrizione del dispositivo contenuta nel brevetto scaduto. MDI non richiedeva la protezione di una parte del brevetto, un

²¹² La Corte Suprema cita anche il Tenth Circuit nel caso *Vornado*, 58 F.3d 1498 (1995), che richiamandosi al caso *Qualitex* definiva la funzionalità in termini di necessità competitiva.

²¹³ Con ciò la Corte riconosceva implicitamente la *aesthetic functionality* doctrine e chiariva che il test appropriato per valutare la funzionalità estetica di un prodotto consiste nella necessità competitiva della forma. L'impatto di *Traffix* in tema di *aesthetic functionality* verrà discusso *infra*.

²¹⁴ La Corte osservava che nella sentenza *Qualitex* non si è compiuto l'*overruling* di *Inwood*. Secondo la Corte, in *Qualitex* si è dettato un parametro applicabile unicamente per la valutazione delle forme esteticamente funzionali.

²¹⁵ *Traffix*, 532 U.S. 23, 33. Le parole impiegate dalla Corte Suprema non chiarivano se l'esistenza di forme alternative dovesse ritenersi del tutto irrilevante per il futuro. Ciò aprirà a diverse opinioni, di cui si darà conto nel par. 3.3.2.

²¹⁶ *Id.*, 31-32.

elemento meramente arbitrario capace di distinguere i propri prodotti da quelli altrui. MDI aveva richiesto, al contrario, la protezione dell'intero dispositivo. La Corte chiariva che, a prescindere dall'esistenza di un brevetto scaduto²¹⁷, è funzionale la forma che rientri nella definizione adottata nel caso *Inwood*²¹⁸.

In conclusione, si ritiene che la sentenza *Traffix* sia giunta ai seguenti risultati interpretativi²¹⁹:

- La utilitarian functionality deve essere valutata applicando il test dettato in *Inwood*, e cioè tenendo conto della essenzialità della forma in relazione allo scopo del prodotto di cui è parte.
- L'esistenza di un brevetto scaduto sulla forma è una prova forte della sua funzionalità, ma non ne preclude la registrazione quando vogliono proteggersi come trade dress delle parti arbitrarie o meramente ornamentali di essa.
- Il test da applicare per la valutazione della aesthetic functionality è quello della "necessità competitiva", dettato in *Qualitex*.

²¹⁷ L'esistenza di un brevetto scaduto ha quindi una rilevanza meramente probatoria nella valutazione della funzionalità.

²¹⁸ La Corte rifiutava inoltre di decidere su uno dei motivi di ricorso di *Traffix*, che sosteneva l'automatica esclusione dalla protezione come trade dress delle forme oggetto di un brevetto scaduto. Secondo *Traffix*, tali forme non avrebbero potuto essere protette come trade dress sulla base della Patent and Copyright Clause della Costituzione (si veda il par. 1.4.1). La Corte affermava che è difficile immaginare una situazione in cui una forma precedentemente brevettata non sia anche funzionale, e rimandava la discussione circa l'esistenza di un divieto di protezione sorgente dalla Patent and Copyright Clause al momento dell'effettivo verificarsi di una situazione simile. *Id.*, 35. Il rifiuto della Corte di adottare una "bright line rule", in applicazione di interessi costituzionalmente protetti, che precludesse la protezione come trade dress delle forme oggetto di brevetti scaduti è stato criticato da MARSHALL, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: a step in the right direction* in 91 *Trademark Rep.* 632 (2001) nello stesso senso HORLANDER, *The U.S. Constitutional limits of configuration trade dress rights* in 97 *Trademark Rep.* 752, cit. in nota 179.

²¹⁹ Questa schematizzazione viene proposta in MCCORMICK, *Will Traffix "fix" the splintered functionality doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* in 40 *Houston Law Review* 541, 575 (2003), e ripresa in LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, cit., § 4:6.

- La questione dell'acquisito secondary meaning del design di un prodotto deve essere affrontata soltanto dopo aver deciso della sua eventuale funzionalità²²⁰.

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, non vi sarà un'interpretazione univoca della sentenza *Traffix* nella parte riguardante la rilevanza delle forme alternative nel giudizio di funzionalità di una forma.

3.3.2. la rilevanza delle forme alternative dopo *Traffix*

Nel considerare la questione della rilevanza delle forme alternative nel giudizio di funzionalità di una forma, la Corte Suprema in *Traffix* affermava che è inutile speculare sull'esistenza di forme alternative²²¹, una volta stabilita la funzionalità della forma con il test adottato in *Inwood*²²². Le parole impiegate dalla Corte sono state definite "Delphic"²²³ e "highly elusive"²²⁴. Le corti si sono divise sulla portata dell'affermazione della Corte Suprema, alcune interpretandola come la completa negazione della rilevanza delle forme alternative, altre ritenendo che essa non avesse abrogato la classica regola che escludeva la funzionalità in presenza di forme alternative²²⁵.

²²⁰ Si veda il par. 2.2.1.

²²¹ *Traffix*, 532 U.S. 23, 33. "Where the design is functional under the *Inwood* formulation there is no need to proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature."

²²² Quindi dopo aver positivamente riconosciuto che la forma è essenziale all'uso o allo scopo del prodotto di cui è parte. *Id.*

²²³ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:75, osserva che le parole impiegate dalla Corte sono sibilline, ma che manca un'esplicita statuizione della irrilevanza delle forme alternative.

²²⁴ *Maharishi Hardy Blechman, Inc. v. Abercrombie & Fitch Co.*, 292 F.Supp.2d 535, 546 (U.S. District Court SDNY, 2003), in cui la funzionalità degli elementi caratterizzanti dei pantaloni era valutata dal giudice alla luce delle alternative proposte dall'attore.

²²⁵ Per una rapida panoramica delle opinioni delle varie corti d'appello si veda KANE, *Kane on trademark law - A practitioner's guide*, cit., § 3.2.1.

Un autore²²⁶ ha elaborato una critica fondata su considerazioni economiche della definizione “engineering driven” adottata dalla Corte Suprema statunitense²²⁷, che prescinde dalla esistenza di forme alternative e quindi dalla considerazione dell’effettivo impatto concorrenziale sorgente dall’eventuale concessione della protezione della forma come marchio. Il presupposto di tale critica consiste nella considerazione del marchio non più nella sua funzione di indicatore di origine, ma, più ampiamente, quale strumento di tutela dell’avviamento commerciale, contro le pratiche di imitazione che costituiscono una forma di concorrenza sleale. Secondo l’autore, la concorrenza “per imitazione” fra le imprese determina una generale diminuzione dell’efficienza del mercato. Tali inefficienze si manifesterebbero nella forma di una perdita di possibilità di innovazione. Secondo la teoria della differenziazione dei prodotti, richiamata dall’autore, le imprese perderebbero l’interesse ad investire in innovazione, riducendo così la varietà di prodotti disponibili. Tali considerazioni giustificerebbero l’estensione della tutela del marchio oltre la sua funzione di indicatore d’origine. Pertanto, secondo l’autore, sarebbe di volta in volta auspicabile valutare l’effettivo impatto concorrenziale derivante dalla protezione di una forma come marchio, per poter poi bilanciare tale dato con l’interesse generale alla differenziazione dei prodotti.

McCarthy, nel suo importante trattato sul diritto dei marchi²²⁸, osserva come l’holding della Corte Suprema in *Traffix* non precluda l’attribuzione di rilevanza probatoria alla considerazione dell’esistenza di forme alternative.

²²⁶ CHRONOPOULOS, *Trade dress rights as instruments of monopolistic competition: towards rejuvenation of the misappropriation doctrine in unfair competition law and a property theory of trademarks* in 16 *Marquette Intell. Prop. Law Review* 119 (2012).

²²⁷ In virtù della analisi, limitata agli aspetti tecnici, adottata anche presso la CGUE, le osservazioni dell’autore possono ritenersi comunque valide anche nell’ordinamento comunitario.

²²⁸ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:75.

Secondo l'autore, la Corte non può aver eliminato una regola tradizionale del diritto dei marchi ricorrendo ad una formula tanto sibillina ed equivoca. La sentenza *Traffix* dovrebbe essere interpretata nel senso di proibire la considerazione delle alternative quale autonomo test per la funzionalità. L'esistenza di alternative è però un'importante fattore per stabilire l'essenzialità di una forma per lo scopo del prodotto di cui è parte. Pertanto, la considerazione delle alternative conserverebbe una fondamentale rilevanza probatoria nell'applicazione del test *Inwood*, parimenti all'esistenza di un brevetto scaduto²²⁹.

Alcune corti, come il Federal Circuit²³⁰ ed il Ninth Circuit²³¹, hanno seguito l'interpretazione proposta da McCarthy. Altre corti, tra cui il Fifth Circuit²³², il Sixth Circuit²³³ e il Seventh Circuit²³⁴ hanno invece continuato a negare, anche in decisioni recenti, la rilevanza delle forme alternative nel giudizio di funzionalità.

²²⁹ PALLADINO, *Trade dress functionality after Traffix: the lower courts divide again* in 93 *Trademark Rep.* 1219 (2003), che segnala il contrasto di opinioni tra le corti, sostenendo la tesi della rilevanza probatoria dell'esistenza di forme alternative.

²³⁰ *Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1276 (Fed. Cir. 2002). In questa sentenza il Federal Circuit discuterà la rilevanza delle forme alternative in relazione al test elaborato in *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332 sino ad allora applicato per valutare la funzionalità de jure, preclusiva della registrazione (si veda la nota 198). Il test prevedeva la considerazione dei seguenti fattori, aventi rilevanza probatoria:

- Esistenza di un brevetto per invenzione che citava i vantaggi utilitari della forma;
- Campagne pubblicitarie aventi ad oggetto i vantaggi utilitari della forma;
- Esistenza di forme alternative;
- Fatti indicativi dei costi di produzione inferiori risultanti dal design del prodotto

In *Valu*, la Corte affermava che la sentenza *Traffix* non aveva eliminato il fattore "esistenza di forme alternative" dal test *Morton-Norwich*. Il Federal Circuit insisteva sulla rilevanza meramente probatoria della considerazione delle forme alternative, e citava l'opinione di McCarthy a sostegno della propria interpretazione.

²³¹ *Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp.*, 296 F.3d 778, 785 (9th Cir. 2003), in cui si sottolinea come le forme alternative devono attribuire gli stessi vantaggi perché si concluda per la non-funzionalità.

²³² *Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH v. Ritter GmbH*, 289 F.3d 351, 355 (5th Cir.).

²³³ *Antioch Co. v. W. Trimming Corp.*, 347 F.3d 150, 159 (6th Cir. 2003).

²³⁴ *Specialized Seating, Inc. v. Greenwich Industries, LP*, 616 F.3d 722, 727 (7th Cir. 2010) e *Georgia-Pacific Consumer Prods. LP v. Kimberly-Clark Corp.*, 647 F.3d 723 (7th Cir. 2011).

3.4. le forme ornamentali

Per le forme che svolgono una funzione utilitaria, la functionality doctrine preclude la protezione come marchio per ragioni riconducibili essenzialmente a due argomenti di policy: l'integrità del sistema brevettuale e la protezione della libera concorrenza²³⁵. Nell'ambito delle forme che svolgono una funzione ornamentale, alcune corti hanno avvertito l'esigenza di garantire la libera disponibilità delle forme che, se oggetto di un'esclusiva perpetua, potrebbero alterare la concorrenza²³⁶. Si è quindi elaborata la aesthetic functionality doctrine, istituto la cui validità è oggetto di un contrasto fra le corti d'appello, che neanche alcuni *dicta* della Corte Suprema sono riusciti a comporre.

Altro profilo di interesse in tema di forme ornamentali è la cumulabilità fra la tutela del trade dress e dei design patents. Si è già osservato come, dal caso *Traffix* in poi, si debba considerare presunta la funzionalità quando la forma è oggetto di un brevetto. L'effetto della presunzione è quello di escludere il cumulo fra la tutela del trade dress e il brevetto per invenzione²³⁷. Di una corrispondente presunzione di aesthetic functionality sembra non esservi traccia nella giurisprudenza delle corti che riconoscono l'istituto della funzionalità estetica. Fra tali corti è anzi la radicata posizione che ammette il cumulo fra la tutela del trade dress e quella del design patent.

²³⁵ Par. 3.3.

²³⁶ Questo è il test di valutazione della aesthetic functionality adottato in RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 17 (1995) al commento c), e dalle corti che applicano l'istituto della aesthetic functionality.

²³⁷ Come ha concluso la Corte Suprema in *Traffix* la protezione come marchio può limitarsi ai soli aspetti meramente ornamentali o arbitrari contenuti in un brevetto per invenzione. *Traffix*, 532 U.S. 23, 30.

3.4.1. la aesthetic functionality doctrine

Il discusso istituto della aesthetic functionality non è stato oggetto di una pronuncia della Corte Suprema che ne chiarisse in modo definitivo la validità e il test appropriato per la sua applicazione. Il riconoscimento, da parte della Corte Suprema, della aesthetic functionality doctrine si è avuto soltanto nel caso *Qualitex* del 1995. La funzionalità estetica trova le proprie origini in un commento alla § 742 del Restatement of Torts (1938). Alla tradizionale enunciazione utilitaria della funzionalità, il commento aggiungeva che la forma di un prodotto acquistato principalmente per il proprio valore estetico²³⁸ è funzionale quando contribuisce ad incrementare tale valore²³⁹. Il Ninth Circuit, nel caso *Pagliero*²⁴⁰ del 1952, aprirà alla applicazione della funzionalità estetica come causa di esclusione della forma dalla protezione come trade dress²⁴¹. Nel caso *Pagliero*, le decorazioni floreali di una linea di prodotti in porcellana furono definite “esteticamente funzionali”, perché costituivano un “important ingredient” del successo commerciale dei prodotti, il cui uso esclusivo avrebbe danneggiato l’interesse alla libera concorrenza²⁴².

Il test elaborato in *Pagliero* è stato adottato da alcune corti, ma presenta il limite di impedire la protezione di tutte le forme che sono parte di un prodotto il cui successo commerciale è determinato dall’aspetto estetico. Una visione più

²³⁸ Da notare come il Restatement of Torts proponesse una valutazione “in concreto” della funzionalità estetica.

²³⁹ Nel commento alla § 742 si proponevano degli “hypos” illustrativi del concetto di funzionalità estetica. Il Restatement richiamava le varianti nella forma di una bottiglia e le scatole di cioccolatini a forma di cuore donate a S. Valentino. Anche se esistono forme che possono svolgere la stessa funzione egualmente bene, proseguiva il Restatement, l’appropriazione perpetua di una forma per risultare in un impatto negativo per la libera concorrenza. Il Restatement, propone questo tipo di analisi quale test valutativo della funzionalità estetica.

²⁴⁰ *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

²⁴¹ Quindi precludendo la registrazione o la tutela ex § 43(a) del Lanham Act.

²⁴² *Id.*, 343.

moderna della aesthetic functionality si fonda su un test in cui è centrale l'esame dell'impatto concorrenziale dell'esclusiva. Questo test è quello adottato dal Restatement (Third) of Unfair Competition, e a più riprese citato dalla Corte Suprema²⁴³. In particolare, secondo questo test, una forma è esteticamente funzionale quando il vantaggio competitivo conferito dalla forma ornamentale non può essere validamente riprodotto con altre forme. L'uso della forma è quindi una necessità competitiva per gli altri concorrenti, e l'attribuzione di un'esclusiva su di essa altererebbe la libera concorrenza. Questo argomento ha preso particolare vigore a seguito della sentenza *Traffix*²⁴⁴. In *Traffix*, la Corte affermava che il test secondario di valutazione della funzionalità, fondato sul "significativo svantaggio non-reputazionale" per i concorrenti, dovesse essere applicato ai soli casi di aesthetic functionality²⁴⁵.

La aesthetic functionality, tuttavia, continua ad essere un istituto criticato da più parti. Nel suo trattato, McCarthy dedica un intero paragrafo²⁴⁶ alla critica della aesthetic functionality. L'autore osserva come tanto il test *Pagliero* quanto il test della "necessità competitiva" portino a risultati paradossali. Il primo, con il suo richiamo all'important ingredient nel successo commerciale di un prodotto risulta troppo vago. Una sua applicazione letterale potrebbe astrattamente negare la protezione di tutti i marchi²⁴⁷. Il test della necessità competitiva porterebbe invece a dichiarare la non-funzionalità di tutti i marchi. Il numero di disegni ornamentali è tendenzialmente infinito, così come il numero di gusti e orientamenti che ne influenzano il successo commerciale. Applicando tale test

²⁴³ Nel prossimo paragrafo si darà conto dei dicta della Corte Suprema in tema di aesthetic functionality.

²⁴⁴ MCKENNA, *(Dys)functionality* in 48 *Hous. L. Rew.* 823, 851 (2011).

²⁴⁵ *Traffix*, 532 U.S. 23, 33.

²⁴⁶ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:81.

²⁴⁷ E specialmente di quelli dotati di gradevolezza estetica.

sarebbe quindi difficile individuare forme ornamentali tanto fondamentali da alterare la concorrenza qualora ne fosse concesso l'uso esclusivo²⁴⁸. Il test della necessità competitiva, inoltre, attribuirebbe al giudice una discrezionalità eccessiva nel valutare l'alterazione della libera concorrenza causata dalla concessione dell'esclusiva. Ciò permetterebbe al giudice di negare la protezione di una forma anche in presenza di fatti che ne giustificerebbero la protezione: la distintività e il rischio di confusione²⁴⁹.

La funzionalità estetica sarebbe un istituto contraddittorio. McCarthy osserva che la stessa espressione "funzionalità estetica" costituirebbe un ossimoro²⁵⁰. La *aesthetic functionality*, secondo l'autore, risponde all'esigenza di evitare la protezione delle forme meramente ornamentali. Il problema sarebbe risolvibile applicando una corretta analisi della distintività della forma²⁵¹. Le forme aventi funzione ornamentale, ma prive di capacità distintiva sarebbero invalide e quindi non proteggibili.

²⁴⁸ McCarthy riprende tale critica da KRIEGER, *The broad sweep of aesthetic functionality: a threat to trademark protection of aesthetic product features* in 51 *Fordham L. Rev.* 345, 380 (1982).

²⁴⁹ La critica di McCarthy si rivolge alla valutazione della funzionalità rimessa alla discrezionalità del giudice, che è libero di stabilire se la concessione dell'esclusiva su una forma determina un "significativo svantaggio non-reputazionale". In questo senso, il test elaborato dalle corti comunitarie per valutare il "valore sostanziale" di una forma sarebbe all'avanguardia, poiché tiene conto della importanza della forma nel orientare le scelte di acquisto del consumatore.

²⁵⁰ Si è già dato conto dell'opinione dell'autore, che propende per una definizione di "funzionalità" in termini puramente utilitaristici (si veda la nota 194). Opposta è la visione di POSNER, *The economics of trademark law* in *The economic structure of intellectual property law*, cit., 197, secondo cui la *aesthetic functionality* si fonderebbe sul riconoscimento del concetto di funzionalità in senso economico, e non alla sua quotidiana accezione che richiama il concetto di "praticità". La funzionalità in senso economico è un concetto che include tutto ciò che aumenta il valore di un prodotto agli occhi dei consumatori.

²⁵¹ McCarthy cita l'hypothetical illustrativo contenuto nel commento alla § 742 del Restatement of Torts (1938), avente ad oggetto una scatola di cioccolatini a forma di cuore da donare a S. Valentino (richiamato in nota 237). L'autore sostiene che non vi è bisogno dell'istituto della *aesthetic functionality* per evitare che su tale forma un solo produttore ottenga l'esclusiva. La forma infatti sarebbe tanto sfruttata da risultare generica e quindi non potrebbe costituire un valido trade dress.

I marchi, come ha osservato il giudice Posner²⁵², possono svolgere la propria caratteristica funzione distintiva pur essendo esteticamente gradevoli. D'altronde, in settori quali la moda, dove il marchio costituisce una delle ragioni di acquisto di un prodotto, è logico che esso sia anche esteticamente gradevole. In definitiva, secondo McCarthy, la *aesthetic functionality* è un istituto inutile e contraddittorio, che non promuove la concorrenza e sarebbe sostituibile da una corretta analisi della distintività, qualora fosse considerato un baluardo contro la protezione delle forme meramente ornamentali.

Anche tra le corti non mancano i detrattori della *aesthetic functionality*, e la maggior parte delle corti d'appello rifiutano attualmente di riconoscere l'istituto²⁵³, pur in presenza di alcuni *dicta* della Corte Suprema che vi hanno fatto riferimento²⁵⁴. In questo contesto, il Second Circuit della U.S. Court of Appeals si è mostrato in controtendenza, avendo sempre riconosciuto la *aesthetic functionality* doctrine nella sua versione fondata sulla "necessità competitiva"²⁵⁵. La *aesthetic functionality* doctrine è stata discussa anche nel recentissimo caso *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, 2012 WL 3832285 (2nd Cir. 2012), che ha avuto una notevole copertura mediatica.

3.4.1.1. i dicta della Corte Suprema in tema di aesthetic functionality

La Corte Suprema non ha mai affrontato direttamente la questione della validità della *aesthetic functionality* doctrine. Tuttavia, dagli anni '90 in poi, si

²⁵² Nella sentenza *W.T. Rogers Co., Inc. v. Keene*, 778 F.2d 334, (7th Cir. 1985), citata da McCarthy,

²⁵³ Tra di esse vi è anche il Federal Circuit, alla cui giurisprudenza deve adeguarsi il Trademark Board dello USPTO.

²⁵⁴ Per una ricognizione dello stato di validità della *aesthetic functionality* MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:80.

²⁵⁵ Cioè quella adottata dal Restatement (Third) of Unfair Competition.

trova traccia di questo controverso istituto in alcuni *dicta* della Corte. Si tratta di casi che si è già avuto modo di esaminare, più o meno approfonditamente, in relazione agli altri limiti alla protezione del trade dress: l'assenza di distintività e la utilitarian functionality.

Nel caso *Qualitex*²⁵⁶, del 1995, la Corte si confronterà con la questione della validità del trade dress costituito da un colore: tanto sul piano della distintività quanto sul piano della funzionalità. Qualitex, una ditta produttrice di presse da stiro per lavanderie, aveva per anni commercializzato le proprie presse utilizzando un particolare colore, detto “verde oro”, sulle due piastre del prodotto. Jacobson aveva iniziato a fare uso del “verde oro” sulle piastre delle proprie presse da stiro. Ciò aveva indotto Qualitex a registrare il colore come marchio e a citare Jacobson per contraffazione. Qualitex risultava vincitore in primo grado, ma la U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit dichiarava la nullità della registrazione, affermando che il Lanham Act non permette la registrazione di marchi costituiti da un colore²⁵⁷.

Investita della questione, la Corte Suprema concludeva che nel Lanham Act manca una prescrizione che vieti la registrazione del marchio di colore. Jacobson argomentava che il colore non avrebbe potuto essere protetto come marchio a causa del numero limitato di colori disponibili. La Corte rispondeva che normalmente vi è una vasta gamma di colori alternativi a disposizione dei competitori nei diversi segmenti di mercato²⁵⁸. Tuttavia, anche qualora si presentasse il problema della scarsità di colori disponibili la doctrine of functionality soccorrerebbe. Dopo aver citato la definizione “tradizionale” di

²⁵⁶ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

²⁵⁷ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 13 F.3d 1297 (9th Cir 1994).

²⁵⁸ Pertanto l'osservazione di Jacobson non giustificerebbe un generalizzato divieto di registrazione del marchio di colore. *Qualitex*, 514 U.S. 159, 168.

funzionalità²⁵⁹, la Corte citava il test di valutazione della funzionalità estetica enunciato nel commento c) alla § 17 del Restatement (Third) of Unfair Competition. Secondo il test del Restatement si avrebbe funzionalità quando “il riconoscimento del marchio danneggia la concorrenza”.

La Corte affermava quindi che, quando il colore svolge una funzione ulteriore rispetto a quella distintiva propria dei marchi, le corti devono considerare se il suo riconoscimento come marchio interferisce con la libera concorrenza, in ragione dell’uso esclusivo di un ingrediente importante del prodotto. Tale esame, secondo la Corte, non deve scoraggiare i produttori dal creare design esteticamente gradevoli, poiché anche i concorrenti hanno la possibilità di fare lo stesso²⁶⁰. La corte osservava che nel mercato delle presse da stiro, il colore “verde-oro” non costituisce una necessità competitiva poiché vi è un’ampia disponibilità di colori alternativi disponibili.

Il dictum contenuto nella sentenza sembrava destinato a rianimare un istituto ritenuto ormai “moribondo”²⁶¹. Nel già esaminato caso *Wal-Mart*²⁶², il Justice Scalia ha fatto riferimento alla possibilità di considerare l’aspetto estetico di una forma per provarne la non-funzionalità, richiamandosi proprio al caso *Qualitex*. Nel caso *Traffix*²⁶³, come si è già avuto modo di osservare, la Corte ha richiamato la definizione “tradizionale” di funzionalità adottata nel caso *Inwood*²⁶⁴. La Corte affermava che una volta provato che una forma è essenziale

²⁵⁹ *Qualitex*, 514 U.S. 159, 170. Ovvero la definizione richiamata nel caso *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n. 10 (1982). Il trade dress essenziale allo scopo del prodotto o incidente sulla qualità o sul costo del prodotto era da ritenersi funzionale

²⁶⁰ L’esame, che secondo la Corte deve svolgersi solo quando si presenta il pericolo della scarsità di colori alternativi disponibili, serve a scongiurare gli effetti anticorrettivi che da tale situazione deriverebbero.

²⁶¹ LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, cit., § 4.4.

²⁶² *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 US 205, 214 (2000), al par. 3.2.2.

²⁶³ 532 U.S. 23, 33 (2001).

²⁶⁴ *Inwood*, 456 U.S. 844, 850, n. 10.

all'uso o allo scopo del prodotto di cui è parte, o quando ne influenza il costo o la qualità, essa è da ritenersi funzionale e non vi è la necessità di compiere un'analisi della necessità competitiva della forma²⁶⁵, come suggerito nel caso *Qualitex*. In *Qualitex*, secondo la Corte, la questione principale riguardava la *aesthetic functionality* e ciò limiterebbe l'applicabilità dell'analisi della necessità competitiva ai soli casi di *aesthetic functionality*. Il dictum della Corte in *Traffix* è stato criticato aspramente e definito "ingannevole" da McCarthy²⁶⁶, poiché in esso si affermava la centralità della *aesthetic functionality* nel caso *Qualitex*, in cui invece essa era soltanto oggetto di un breve cenno.

*3.4.1.2. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc., 2012 WL 3832285 (2nd Cir. 2012): colore rosso per la suola di scarpe di alta gamma*²⁶⁷

Nel 2008, il produttore di scarpe di alta gamma Louboutin registrava come marchio il colore rosso per la suola delle proprie scarpe, che aveva impiegato dal 1992. Nel 2011 Yves Saint Laurent (YSL) iniziava a commercializzare una linea di scarpe caratterizzate dall'uso di unico colore su tutte le parti componenti la scarpa. Uno dei modelli era costituito da una scarpa interamente rossa, inclusa la suola. Louboutin citava YSL per contraffazione. YSL chiedeva in via riconvenzionale l'annullamento della registrazione, sostenendo che, tra gli altri

²⁶⁵ Non vi è quindi necessità di speculare sull'esistenza di forme alternative.

²⁶⁶ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:80.

²⁶⁷ Il caso *Louboutin*, che ha ad oggetto la registrabilità di un colore come marchio, contiene una cronistoria completa della *aesthetic functionality* doctrine nel Second Circuit, uno dei pochi in cui l'istituto è ritenuto valido. Le considerazioni svolte dalla corte riguardano la *aesthetic functionality* in generale, e costituiranno un precedente anche per la valutazione della funzionalità estetica delle forme.

motivi, il marchio fosse funzionale. Nel giudizio dinnanzi alla District Court²⁶⁸, Louboutin risultava soccombente. Partendo dalla definizione di *aesthetic functionality* citata dalla Corte Suprema in *Qualitex*²⁶⁹, il giudice osservava che, nell'industria della moda, un marchio costituito unicamente dal colore di un prodotto ha una funzione ornamentale ulteriore rispetto a quella distintiva tipica del marchio. Secondo il giudice, ciò renderebbe il marchio costituito unicamente dal colore di un prodotto "intrinsecamente funzionale", quando destinato ad essere impiegato nell'industria della moda²⁷⁰. Il colore di un prodotto di moda funzionale "per se", non sarebbe quindi validamente registrabile. Louboutin appellava la decisione dinnanzi alla U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.

La corte d'appello ripercorreva la storia della *aesthetic functionality*²⁷¹ e rilevava come essa fosse stata sempre riconosciuta nel Second Circuit. La corte richiama anche i *dicta* della Corte Suprema per giustificare la necessità di

²⁶⁸ *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, 778 F.Supp.2d 445 (U.S. District Court SDNY, 2011), presente anche in *Rivista di Diritto industriale*, 2012, II, 168, con nota di GARDINI, che ricorda il fermento con cui tale decisione è stata attesa nell'industria della moda. Numerosi sono stati gli interventi ad adiuvandum per Louboutin, tra i quali le memorie, in qualità di amici curiae, dell'INTA, International Trademark Association, e della celebre catena di gioiellerie Tiffany, interessata a preservare la validità del proprio marchio costituito da una tonalità particolare di blu (ormai detto blu Tiffany) utilizzata per le confezioni dei propri gioielli. Della questione della proteggibilità della suola rossa Louboutin sono state investite altre corti, tra cui le commissioni di ricorso dell'OAMI, che hanno ne hanno confermato la registrabilità come marchio comunitario nella causa R-2272/2010-2. L'OAMI aveva rifiutato per due volte la registrazione del colore rosso per assenza di distintività. Nella propria decisione del 16 giugno 2011, la commissione di ricorso concludeva per la sufficiente distintività del colore rosso applicato alla suola delle scarpe Louboutin. Secondo la commissione, la attitudine del colore a svolgere una funzione di indicazione di origine era dimostrata dalle opinioni della stampa internazionali e dalla presenza di numerose contraffazioni recanti il medesimo colore rosso sulla suola. Le istanze di Louboutin hanno avuto peggior sorte dinnanzi alla Cour d'appel de Paris che nella sua decisione *Zara France S.A. c. Louboutin S.A.*, del 22 giugno 2011, in *Rivista di Diritto industriale*, 2012, II, 165, con nota di GARDINI, ha confermato l'annullamento del marchio costituito dal colore rosso per la suola, perché descritto in modo non sufficientemente chiaro e completo.

²⁶⁹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995). Si veda il par. 3.4.1.

²⁷⁰ Attribuendo rilevanza al settore di appartenenza del prodotto, al punto da creare una presunzione applicabile alla sola industria della moda, il giudice di primo grado presentava un'analisi "in astratto" della funzionalità estetica. Nell'ordinamento comunitario, l'idea di valutare in astratto la sussistenza dell'impedimento del "valore sostanziale" era stata sostenuta in dottrina, ma tale proposta sarà poi disattesa completamente dalla giurisprudenza. Si veda il par. 2.2.4. ed in particolare la nota 120.

²⁷¹ *Louboutin*, 2012 WL 3832285, 9 (2nd Cir. 2012).

applicare la *aesthetic functionality doctrine*²⁷². Nella sentenza *Qualitex*, secondo la corte, manca qualunque indicazione circa una modifica del test di valutazione della funzionalità estetica in relazione al settore di riferimento. Vi è anzi un chiaro divieto di creare regole speciali che impediscano ad un colore di costituire un marchio²⁷³. La corte d'appello concludeva che il giudice di primo grado aveva autonomamente creato la regola della "aesthetic functionality per se"²⁷⁴ per i marchi costituiti unicamente da un colore e impiegati nell'industria della moda. La regola della funzionalità intrinseca derivava quindi dall'erronea interpretazione della sentenza *Qualitex* da parte della District Court.

Ciò ristabiliva la presunzione di validità di cui godono i marchi registrati, pertanto, in assenza di prove contrarie, il marchio deve ritenersi non-funzionale. La corte esaminava poi la distintività del marchio, riscontrando che l'acquisizione del secondary meaning si era verificata nei soli casi di contrasto tra il colore rosso della suola e il resto della scarpa²⁷⁵. Pertanto, la corte concludeva per la validità del marchio costituito dal colore rosso per delle soles di scarpe di alta gamma, limitatamente ai casi di contrasto tra il colore rosso della suola e il resto della scarpa²⁷⁶.

²⁷² Nell'opinione del giudice i dicta della Corte Suprema hanno confermato la validità della *aesthetic functionality doctrine*, con l'applicazione del test della necessità competitiva già precedentemente adottato nel Second Circuit. "*it is clear that the combined effect of Qualitex and TrafFix was to validate the aesthetic functionality doctrine as it had already been developed by this Court in [other] cases*". *Id.*

²⁷³ *Qualitex*, 514 U.S. 159, 161.

²⁷⁴ Ovvero la intrinseca funzionalità estetica, che determina quindi una presunzione di funzionalità che preclude la protezione come marchio.

²⁷⁵ *Louboutin*, 2012 WL 3832285, 14 (2nd Cir. 2012).

²⁷⁶ *Id.*, 15.

3.4.1.3. *la aesthetic functionality defense*

Alla *aesthetic functionality* il Ninth Circuit ha attribuito un curioso ruolo di eccezione in un'azione per contraffazione ex § 43(a) del Lanham Act. L'eccezione è stata elaborata nel caso *Job's Daughters*²⁷⁷, e permetteva al convenuto di sfuggire alla condanna affermando l'uso esteticamente funzionale del marchio altrui sui propri prodotti. Il Ninth Circuit ha riproposto l'eccezione nel recente caso *Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.*, 636 F.3d 1115, (9th Cir. 2011). In *Fleischer*, A.V.E.L.A. un'azienda produttrice di abbigliamento iniziava a commercializzare prodotti su cui era apposta la figura del popolare cartone animato "Betty Boop". Fleischer, società titolare del marchio registrato costituito dalla figura di Betty Boop citava A.V.E.L.A. per la contraffazione del proprio marchio. La corte d'appello concludeva che A.V.E.L.A. non aveva contraffatto il marchio costituito da Betty Boop in quanto ne aveva fatto un uso esteticamente funzionale. Tale decisione, che "indebolisce la validità delle registrazioni dei marchi usati nella moda"²⁷⁸, ha suscitato reazioni tali da indurre *Fleischer* a chiedere il rehearing del caso²⁷⁹. Nel respingere la richiesta di rehearing²⁸⁰ la corte confermerà la decisione, eliminando tuttavia ogni riferimento alla *aesthetic functionality defense*²⁸¹.

²⁷⁷ *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912, (9th Cir. 1980). In *Job Daughter's*, un produttore di gioielleria utilizzava il marchio di una confraternita femminile sui propri prodotti. Il Ninth Circuit concludeva che non era possibile condannare il produttore, in quanto egli non utilizzava il marchio in funzione distintiva, ma come elemento attrattivo dei propri prodotti.

²⁷⁸ COHN, *Mere ornamentation and aesthetic functionality: causing confusion in the "Betty Boop" case?* in 101 *Trademark Rep.* 1218, 1221 (2011).

²⁷⁹ Per un'estesa analisi sulla contraddittorietà della *defensive aesthetic functionality* si veda anche FLETCHER, *Defensive aesthetic functionality: deconstructing the zombie* 101 *Trademark Rep.* 1687 (2011).

²⁸⁰ Rifiuto occorso per ragioni procedurali. Fleischer aveva presentato le prove della titolarità del marchio oltre i termini prescritti.

²⁸¹ *Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.*, 654 F.3d 958, (9th Cir. 2011).

3.4.2. cumulabilità delle tutele: trade dress e design patent

La questione della cumulabilità fra le tutele del trade dress e del design patent è stata risolta in senso affermativo dalle corti statunitensi²⁸². La cumulabilità delle tutele è stata riconosciuta nel 1964, nel caso *Mogen David*²⁸³ della Court of Customs and Patent Appeals²⁸⁴. Prima di tale decisione, l'interpretazione dominante negava decisamente il cumulo delle tutele. Le corti riconoscevano un interesse alla caduta in pubblico dominio delle forme coperte da un design patent, ciò in ragione della espressa previsione della limitatezza temporale di tale tutela²⁸⁵.

Nel caso *Mogen David*, un produttore di vini richiedeva la registrazione come marchio della caratteristica forma “a decanter” delle proprie bottiglie. Il Trademark Board rifiutava la registrabilità della forma perché la bottiglia era già oggetto di un design patent. Il Board sosteneva che la registrazione della forma contrasterebbe con i diritti dei terzi, creando un monopolio sulla forma contrario allo scopo della tutela del design patent²⁸⁶.

Dopo aver citato alcune opinioni della dottrina, la corte d'appello rigettava la visione del Trademark Board. La corte osservava che la tutela dei design patents ha uno scopo diverso dalla tutela del trade dress²⁸⁷. Le due tutele sono quindi indipendenti, e i diritti sorgenti dall'una non possono essere condizionati dai diritti eventualmente sorgenti dall'altra. L'interpretazione del Trademark Board contrasterebbe anche con il testo del Lanham Act, che alla § 2, fra gli

²⁸² MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:91.

²⁸³ *In re Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925 (CCPA 1964).

²⁸⁴ Le cui competenze sono ora attribuite alla U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.

²⁸⁵ Si veda, fra gli altri, il caso *Lucien Lelong, Inc. v. George W. Button Corp.*, 50 F.Supp. 708 (District Court SDNY 1943)

²⁸⁶ La remunerazione dei creatori di design innovativi per un periodo di tempo limitato.

²⁸⁷ *Mogen David*, 328 F.2d 925, 929.

impedimenti alla iscrizione nel registro principale, non menziona la concorrenza della tutela del design patent sulla medesima forma²⁸⁸. Secondo la corte, il giudice non ha il potere di aggiungere un impedimento alla registrazione ulteriore rispetto a quelli già individuati dal Congresso. Pertanto, la corte annullava la decisione del Trademark Board e confermava la registrabilità di una forma già tutelata da un design patent²⁸⁹.

Si è già osservato che per le forme utili, dal caso *Traffix* in poi, sussiste una presunzione di funzionalità ogni volta che la forma di cui si richiede la protezione come marchio è oggetto di un brevetto per invenzione. In questi casi la protezione può essere concessa per i soli aspetti arbitrari o ornamentali del brevetto, la cui non-funzionalità deve essere provata dall'interessato²⁹⁰. Non si riscontra, nel case law statunitense, una corrispondente presunzione di funzionalità estetica per le forme ornamentali oggetto di un design patent. Al contrario, presso alcune corti si è attribuito alla protezione di una forma come design patent il ruolo di presunzione di non-funzionalità (utilitaria)²⁹¹. Presso altre corti la inclusione della forma in un design patent non ha natura presuntiva, ma concorre comunque a provare la non-funzionalità della stessa²⁹².

3.5. funzionalità e secondary meaning

L'acquisita distintività presso il pubblico di una forma non è una valida eccezione, quando ne viene riconosciuta la funzionalità. L'irrilevanza del secondary meaning delle forme funzionali è una regola risalente nel common law

²⁸⁸ *Id.*, 931.

²⁸⁹ *Id.*, 932.

²⁹⁰ *Traffix*, 532 U.S. 23, 30.

²⁹¹ Un'ampia casistica discussa dall'autore può essere consultata in LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, cit., § 17:13.

²⁹² Si veda ad esempio *In re American National Can Co.*, 41 U.S.P.Q.2d 1841 (T.T.A.B. 1997).

statunitense. Come spiegava la Court of Customs and Patent Appeals nel caso *In re Deister Concentrator Co.*, 289 F.2d 496, 504 (1961)²⁹³, “to some words and shapes the courts will never apply the ‘secondary meaning’ doctrine so as to create monopoly rights. The true basis of such holdings is not that they cannot or do not indicate source to the purchasing public but that there is an overriding public policy of preventing their monopolization, of preserving the public right to copy”. Nel bilanciare l’interesse alla corretta indicazione d’origine dei marchi con l’interesse alla libera concorrenza, la corte affermava la prevalenza del secondo.

In *Traffix*, la Corte Suprema ha indirettamente confermato la regola della irrilevanza del secondary meaning di una forma funzionale. La Corte ha, infatti, osservato che, una volta provata la funzionalità di una forma, è inutile valutarne la validità²⁹⁴, poiché essa non sarebbe comunque proteggibile come marchio²⁹⁵. Per ottenere la protezione del trade dress, la regola tradizionale inclusa nel Restatement (Third) of Unfair Competition alla § 16²⁹⁶ richiedeva come primo elemento di prova la distintività della forma e la non-funzionalità come secondo elemento. A seguito della sentenza *Traffix*, sembrerebbe che una corte, nel valutare la proteggibilità di una forma come marchio, dovrebbe sempre partire dall’analisi della funzionalità, risultando irrilevante la prova del secondary meaning della forma riscontrata funzionale.

²⁹³ In *Deister*, la corte d’appello rivedeva una decisione del Trademark Board che aveva negato la registrabilità di un marchio costituito dalla forma romboidale del piano di un tavolo per la lavorazione industriale del carbone. Il Trademark Board aveva ritenuto la forma funzionale poiché aumentava la produttività dello strumento. La corte d’appello confermava la decisione, rigettando l’argomento dell’acquisita distintività della forma.

²⁹⁴ Da intendersi come l’intrinseca distintività o il secondary meaning.

²⁹⁵ *Traffix*, 532 U.S. 23, 33. “Functionality having been established, whether MDI’s dual-spring design has acquired secondary meaning need not be considered.”.

²⁹⁶ Anche MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:54, indica la distintività come primo elemento da provare in un’azione ex § 43(a) del Lanham Act.

3.6. Conclusioni su marchio e forma nel diritto statunitense

Nell'ordinamento statunitense, i limiti posti alla protezione delle forme come marchio sono costituiti dagli impedimenti dell'assenza di distintività e della funzionalità. La prova negativa della sussistenza degli impedimenti è richiesta in sede di registrazione dalla § 2 del Lanham Act, che detta i requisiti di accesso al registro principale. A seguito della riforma del 1999, la § 43 (a) del Lanham Act impone esplicitamente la prova della non-funzionalità del trade dress non registrato, quale requisito di accesso all'azione per contraffazione²⁹⁷. Questo requisito era già pacifico presso le corti, che per il trade dress non registrato imponevano anche la prova del secondary meaning.

La necessità di provare l'acquisto del secondary meaning quale requisito di accesso all'azione per contraffazione è stata negata dalla Corte Suprema nel caso *Two Pesos*²⁹⁸. In questa sentenza, la Corte ha riconosciuto la possibilità per un trade dress di essere intrinsecamente distintivo, di essere cioè idoneo a svolgere la funzione identificativa del marchio senza necessariamente compiere uno sforzo pubblicitario volto ad associare l'immagine del trade dress con il suo titolare. Nel caso *Wal-Mart*²⁹⁹, la Corte ha parzialmente riformato le proprie conclusioni in *Two Pesos*. La Corte Suprema e ha affermato la necessità di provare sempre il secondary meaning della forma di un prodotto per accedere alla tutela ex § 43(a). In questa sentenza, la Corte attribuiva una rilevanza sostanziale alla tradizionale distinzione fra forma del prodotto e suo

²⁹⁷ "In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.". Lanham Act § 43(a)(3). 15 USCA § 1125(a)(3).

²⁹⁸ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

²⁹⁹ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 US 205, 214 (2000).

confezionamento, che costituiscono la nozione di trade dress ³⁰⁰. Il confezionamento dei prodotti, per effetto della sentenza, continua a poter essere intrinsecamente distintivo, è non quindi richiesta automaticamente la onerosa prova del secondary meaning.

La prova della non-funzionalità, richiesta tanto in sede di registrazione che per l'accesso all'azione per contraffazione del trade dress non registrato³⁰¹, è motivata con la necessità di tutelare l'integrità del sistema brevettuale e di proteggere la libera concorrenza. Dopo anni di divisione fra le corti d'appello sul test da applicare per valutare la sussistenza dell'impedimento, la Corte Suprema ha espressamente adottato un proprio test, ponendo quindi fine al conflitto interpretativo. Nel caso *Traffix*³⁰², la Corte ha imposto il ricorso al test già citato nel precedente *Inwood*³⁰³, secondo cui una forma sarebbe funzionale quando è essenziale allo scopo del prodotto di cui è parte, o quando ne influenza il prezzo o la qualità. Secondo la Corte, verificata la funzionalità di un forma sulla base del test *Inwood* sarebbe inutile speculare sull'esistenza di forme alternative. Questa affermazione della Corte ha suscitato reazioni contrastanti, tanto in dottrina quanto fra le corti, che ne hanno interpretato in modo diverso il significato. Talune corti ne hanno dedotto la totale irrilevanza dell'esistenza di forme alternative. Altre corti, insieme alla dottrina prevalente, hanno ritenuto che quella della Corte Suprema fosse un'affermazione non sufficientemente chiara per abrogare una regola comunemente accettata. Queste corti continuano ad attribuire una fondamentale valenza probatoria nel giudizio di funzionalità alla esistenza di forme alternative con cui conseguire il medesimo risultato tecnico.

³⁰⁰ Par. 1.4.2.

³⁰¹ Lanham Act § 43(a)(3)

³⁰² *Traffix*, 532 U.S. 23.

³⁰³ *Inwood*, 456 U.S. 844, 850, n. 10.

Nella decisione, la Corte ha affermato anche la cruciale rilevanza probatoria, nell'analisi della funzionalità, della esistenza di un brevetto scaduto, che determina una presunzione di funzionalità³⁰⁴.

Presso alcune corti d'appello si è affermata la controversa dottrina della *aesthetic functionality*, che nega la protezione come marchio alle forme ornamentali in grado di determinare alterazioni della libera concorrenza. La *aesthetic functionality* è stata anche oggetto di alcuni *dicta* della Corte Suprema che sembravano confermarne la validità, tuttavia essa è applicata solo da una minoranza di corti d'appello. La *aesthetic functionality* è stata inizialmente applicata con il test elaborato dal Ninth Circuit in *Pagliero*³⁰⁵, secondo cui una forma poteva dirsi esteticamente funzionale quando costituiva un "important ingredient" nel determinare il successo commerciale del prodotto di cui era parte. Questo test presentava il limite di impedire la protezione come marchio di tutte le forme riferibili a prodotti il cui successo commerciale era determinato dall'aspetto estetico. Il Restatement (Third) of Unfair Competition, seguito dalle corti d'appello adottava quindi il test della "necessità competitiva", fondato sull'analisi dell'impatto anticoncorrenziale determinato dalla concessione di un'esclusiva sulla forma ornamentale. Secondo il test della necessità competitiva, sarebbe funzionale la forma che conferisce un vantaggio competitivo non validamente riproducibile con altre forme. La *aesthetic functionality* è ritenuta un istituto contraddittorio e inutile, fondato sul timore di proteggere forme meramente ornamentali, ma sostituibile da una corretta analisi della distintività della forma³⁰⁶. Una recente sentenza del Second Circuit³⁰⁷, una delle poche corti

³⁰⁴ *Traffix*, 532 U.S. 23, 30.

³⁰⁵ *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

³⁰⁶ Le critiche più ricorrenti alla *aesthetic functionality* sono riportate nel par. 3.4.1.

presso cui è ancora applicata la aesthetic functionality doctrine, ha escluso l'esistenza di una speciale presunzione di funzionalità estetica per i prodotti dell'industria della moda.

³⁰⁷ *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, 2012 WL 3832285 (2nd Cir. 2012).

Capitolo 4: Confronto tra le soluzioni comunitarie e statunitensi

4.1. Il ruolo del legislatore e della giurisprudenza

La protezione delle forme come marchio ha visto, nell'ordinamento comunitario, il legislatore impegnato nel circondare tale possibilità di una serie di limiti volti ad evitarne gli effetti potenzialmente anticompetitivi. Il legislatore comunitario ha elaborato una serie di impedimenti specifici per la registrazione delle forme, che corrispondono idealmente agli impedimenti statunitensi della assenza di distintività e della funzionalità³⁰⁸.

Nell'ordinamento statunitense, il Congresso ha mantenuto un ruolo più defilato, limitandosi a prescrivere la prova della non-funzionalità di una forma in sede di registrazione o di protezione ex § 43 (a)³⁰⁹. Il concetto di funzionalità, che già era noto alle corti al momento della sua codificazione, mancava di una definizione unanime tra le corti e il legislatore ha evidentemente rifiutato di imporre *ope legis* una disciplina unitaria. La laconicità del legislatore statunitense ha contribuito a determinare un quadro normativo in cui persistono elementi di estrema divergenza interpretativa fra le corti. Ciò è particolarmente evidente per l'istituto della *aesthetic functionality*, riconosciuto da un numero esiguo di corti nonostante la Corte Suprema sembri averne confermato la validità in alcuni dicta.

³⁰⁸ Da intendersi in senso lato a ricomprendere tanto la funzionalità utilitaria quanto la funzionalità estetica.

³⁰⁹ Per i marchi ammessi al registro supplementare o non registrati.

In sede comunitaria, l'elencazione degli impedimenti alla registrazione delle forme contenuti nella direttiva 89/104 e nel RMC costituiscono sicuramente un'indicazione ulteriore del legislatore rispetto al mero richiamo al concetto di "funzionalità" contenuto nel Lanham Act. Lungi dal rappresentare una disciplina completa, l'indicazione degli impedimenti specifici ha guidato i giudici comunitari nel costruire la disciplina della protezione delle forme³¹⁰. Le corti comunitarie, come quelle statunitensi, sono state chiamate a compiere scelte di politica legislativa, dovendo colmare di significato le scarse formule del diritto positivo³¹¹. Il valore aggiunto dalla creazione legislativa degli impedimenti alla registrazione sembrerebbe riscontrarsi nel maggiore grado di definizione di quanto deve essere escluso dalla protezione.

Negli Stati Uniti, le corti, oltre a dover definire ciò che è "esteticamente funzionale", sono tuttora divise sulla validità di questa causa di esclusione dalla protezione come marchio. Al contrario, le corti comunitarie, pur dovendo elaborare un test per valutare quali forme attribuiscono un "valore sostanziale" al prodotto, non hanno mai dovuto interrogarsi circa la sussistenza di tale impedimento.

4.2. La priorità nell'esame degli impedimenti alla protezione di una forma come marchio: distintività v. funzionalità

Altro profilo di interesse è costituito dalla priorità nell'esame dei limiti posti alla proteggibilità delle forme come marchio. Ci si riferisce al dualismo tra

³¹⁰ Per quanto, come osserva UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 922 *sub* art. 7 RMC, l'oscurità delle formule impiegate dal legislatore comunitario ha determinato un periodo di iniziale ostracismo verso gli impedimenti specifici da parte delle corti comunitarie, che tendevano a valutare la registrabilità delle forme soltanto in relazione alla loro capacità distintiva. Si veda la nota 73.

³¹¹ Si pensi, a titolo di esempio, alla cruciale questione della rilevanza delle forme alternative, affrontata dalla CGUE nel caso *Philips*.

la distintività³¹² e la funzionalità³¹³. Le corti comunitarie e statunitensi sembrano aver seguito un percorso parallelo, che ha portato ad un'apparente inversione nell'ordine di valutazione dei limiti posti alla registrazione delle forme. Tanto le corti comunitarie quanto le corti statunitensi hanno inizialmente valorizzato l'assenza di distintività quale ostacolo principale alla protezione delle forme come marchio. Entrambi gli ordinamenti, come emerge dalla giurisprudenza delle corti di ultima istanza, hanno virato verso un'interpretazione che attribuisce agli impedimenti specifici/funzionalità il ruolo di primo fattore da considerare nel decidere della proteggibilità di una forma.

Nella giurisprudenza comunitaria, l'iniziale scetticismo verso le laconiche formule prescrittive degli impedimenti specifici aveva portato le corti a considerare la registrabilità di una forma soltanto in base alla sua distintività³¹⁴. Nei casi *Philips*³¹⁵ e *Linde*³¹⁶, la CGUE ha invece positivamente stabilito la priorità nella valutazione della sussistenza degli impedimenti specifici: "*Detto art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono idonei a*

³¹² Come si è già osservato, il requisito della distintività è generale e si riferisce a tutti i marchi. Per la categoria dei marchi di forma, tuttavia, l'assenza di distintività è un problema particolarmente avvertito, data la natura descrittiva delle forme (si veda la nota 73), tanto che, nell'ordinamento comunitario, la registrabilità delle forme è stata a lungo discussa soltanto in termini di distintività delle stesse. Allo stesso modo, le corti statunitensi hanno avvertito l'esigenza di richiedere la prova preventiva del secondary meaning, quale requisito di accesso alla tutela ex § 43 (a) del Lanham Act, avendo concluso per la non intrinseca distintività del product design nel caso *Wal-Mart*, 529 U.S. 205.

³¹³ Nella formula "funzionalità" si intendono ora anche gli impedimenti specifici approntati dal legislatore comunitario all'art. 7 n. 1 lett. e) RMC e all'art. 3 n. 1 lett. e) dir. 89/104.

³¹⁴ L'oscurità delle formule impiegate dal legislatore ha portato ad una iniziale disapplicazione delle disposizioni concernenti gli impedimenti specifici, come osserva UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 922 sub art. 7 RMC (nota 73). Nel sottolineare l'affinità concettuale tra l'assenza di distintività e gli impedimenti specifici, SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1424, osserva che nel primo progetto di direttiva gli impedimenti specifici costituivano una sottocategoria dell'assenza di distintività.

³¹⁵ *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99 – 8 giugno 2002.

³¹⁶ *Linde AG v. Rado AG*, C-53/01 – 8 aprile 2003.

costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato."³¹⁷.

Nell'ordinamento statunitense si è avuta una statuizione meno decisa della priorità nell'esame della funzionalità rispetto alla distintività. Nel caso *Traffix*³¹⁸, la Corte Suprema affermava l'inutilità di procedere alla valutazione della distintività del sistema "a doppia molla", una volta riconosciuta positivamente la sua natura funzionale: "*Functionality having been established, whether MDI's dual-spring design has acquired secondary meaning need not be considered.*"³¹⁹. Secondo alcuni autori, da tale statuizione si ricaverebbe l'obbligo per le corti di esaminare preliminarmente la funzionalità, per poi passare all'esame della distintività di una forma³²⁰.

Un autore, nel commentare la sentenza *Philips* della CGUE, ha apertamente criticato l'esame preliminare degli impedimenti specifici e la irrilevanza del secondary meaning una volta provata la sussistenza di uno di essi³²¹. Richiamandosi ad alcuni commenti della dottrina statunitense³²² al caso *Wal-Mart*³²³ e alla giurisprudenza nazionale di alcuni paesi appartenenti all'ordinamento comunitario³²⁴, l'autore argomentava per la protezione dei

³¹⁷ *Philips*, C-299/99, punto 76.

³¹⁸ 532 U.S. 23.

³¹⁹ *Id.*, 33.

³²⁰ MCCORMICK, *Will Traffix "fix" the splintered functionality doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* in 40 *Houston Law Review* 541, 575 "the Court established that the traditional infringement elements of secondary meaning and likelihood of confusion should not be addressed until a product configuration has been shown to be nonfunctional." citato in LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, cit., § 4:6.

³²¹ SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1416.

³²² COSTON, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.: the triumph of consumer protection in Lanham Act litigation* in 90 *Trademark Rep.* 572, 582 (2000).

³²³ 529 U.S. 205.

³²⁴ L'autore cita ad esempio la giurisprudenza britannica dello stesso caso *Philips* o l'analisi caso per caso della *Freihaltebedürfnis* (interesse alla libera disponibilità) operata dai tribunali tedeschi, in cui si limitava l'applicazione degli impedimenti specifici alla registrazione delle forme

marchi di forma soltanto sulla base dell'acquisto del secondary meaning, e quindi attribuendo rilevanza unicamente all'analisi della distintività. L'autore criticava l'interpretazione, ritenuta oltremodo estensiva, degli impedimenti specifici compiuta dalla CGUE nel caso *Philips*³²⁵. La distintività costituirebbe invece, secondo l'autore, un presidio contro i rischi connessi alla concessione di un'esclusiva su una forma, e sarebbe altresì un criterio adattabile al contesto storico che permetterebbe di apprezzare il "concreto interesse alla protezione come marchio"³²⁶.

4.3. assenza di distintività e secondary meaning

L'impedimento dell'assenza di distintività previsto, nell'ordinamento comunitario, come impedimento generale alla registrazione dall'art. 7 n. 1 lett. b) RMC e dall'art. 3 n. 1 lett. b) dir. 89/104 ha ricevuto una interpretazione particolare per ciò che concerne i marchi di forma. Le corti comunitarie, infatti, hanno preso atto della natura descrittiva delle forme e, pur affermando ripetutamente che i criteri di valutazione del carattere distintivo delle forme non differiscono da quelli previsti per le altre categorie di marchio³²⁷, hanno segnalato la necessità che esse siano particolarmente originali per svolgere la

dettati dalla direttiva, in ragione della loro insanabilità anche dopo l'acquisto del secondary meaning.

³²⁵ In cui la corte stabiliva che una forma è necessaria per ottenere un risultato tecnico "Allorché le [sue] caratteristiche funzionali essenziali [...] siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico", risultando irrilevante l'esistenza di forme alternative per il perseguimento dello stesso risultato tecnico. Si veda il paragrafo 2.2.3.1. SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1426, afferma che l'interpretazione estensiva degli impedimenti specifici da parte della CGUE si giustificerebbe con il timore di permettere la registrazione di forme scarsamente differenziate dalle anteriorità.

³²⁶ *Id.*, 1419. La valutazione rigorosa del requisito del secondary meaning, secondo l'autore, costituirebbe una risposta equilibrata all'esigenza di evitare la registrazione di forme scarsamente differenziate dalle anteriorità, in quanto permetterebbe di proteggere come marchio un numero limitato di forme, permettendo ai nuovi concorrenti di trovare spazi liberi da esclusive. Per le forme meno innovative, la registrazione sarebbe giustificata dall'analisi degli sforzi pubblicitari compiuti dal titolare, ritenuti un indicatore di meritevolezza della registrazione.

³²⁷ La casistica in tema di distintività delle forme presso le corti comunitarie è citata in nota 70.

funzione distintiva tipica dei marchi. Nel caso *Mag*³²⁸, la CGUE ha affermato che “Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso del[l’art. 7 n. 1 lett. b) RMC]”³²⁹, in ragione della non automatica percezione delle forme come marchi. La sentenza si riferiva alla categoria dei marchi costituiti dalla forma di un prodotto, tuttavia lo stesso principio è stato applicato anche nella giurisprudenza relativa al confezionamento dei prodotti, come nel caso dei prodotti liquidi³³⁰.

Nell’ordinamento statunitense, in cui la prova della distintività è richiesta, in sede di registrazione, dalla § 2 del Lanham Act e dalle corti quale requisito di accesso all’azione per contraffazione ex § 43(a), si è invece elaborato un doppio standard di valutazione della distintività del trade dress. La sentenza *Two Pesos*³³¹ aveva inizialmente ammesso la possibile intrinseca distintività del trade dress, che poteva quindi essere protetto a prescindere dalla prova del secondary meaning. Nel caso *Wal-Mart*³³², la Corte tornerà parzialmente sui propri passi, imponendo la prova del secondary meaning della forma dei prodotti quale requisito di accesso alla tutela del marchio. A differenza dell’ordinamento comunitario, l’ordinamento statunitense prevede sempre la prova del secondary meaning della forma dei prodotti, creando dunque un requisito ulteriore per la protezione della forme. L’ordinamento statunitense, inoltre, attribuisce una rilevanza sostanziale al dualismo forma dei prodotti-confezionamento. Le

³²⁸ *Mag Instruments Inc. v. OAMI*, C-136/02 – 7 ottobre 2004.

³²⁹ Punto 31 della sentenza.

³³⁰ Si veda ad esempio il punto 48 della sentenza *Freixenet SA v. OAMI*, C-344/10 – 20 ottobre 2011.

³³¹ 505 U.S. 763.

³³² 529 U.S. 205.

confezioni possono presentarsi come intrinsecamente distintive, mentre la forma dei prodotti richiede la prova del secondary meaning.

Il marchio di forma, nella definizione adottata nell'ordinamento comunitario, presenta la caratteristica di mantenere un collegamento intrinseco con il prodotto. Tale collegamento è certamente più labile per il packaging dei prodotti, con l'eccezione dei contenitori di prodotti liquidi, dei quali si discute la natura di forma del prodotto o di suo confezionamento. La soluzione comunitaria, tuttavia, sembra compiere una sintesi del doppio regime probatorio adottato dalle corti statunitensi³³³. Provare che una forma si discosta in modo significativo dagli usi, equivale a provarne la intrinseca distintività. La forma dovrà essere, infatti, tanto originale da risultare idonea da indicare l'origine del prodotto. In sostanza, la soluzione comunitaria ammette la possibile intrinseca distintività tanto delle forme quanto del confezionamento dei prodotti e di tale intrinseca distintività richiede, di fatto, la prova.

Le corti comunitarie, vincolate ad una nozione di marchio di forma che il legislatore ha creato menzionando esplicitamente "la forma dei prodotti o il loro confezionamento"³³⁴ avrebbero senza dubbio escluso la protezione dell'aspetto di una catena di fast food messicani, riconosciuta invece dalla Corte Suprema in *Two Pesos*. Per stessa ammissione del Justice Scalia nel successivo caso *Wal-Mart*³³⁵, l'oggetto della protezione nel caso *Two Pesos* non era la forma di un prodotto né tantomeno il confezionamento di un prodotto, ma rappresentava un

³³³ La regola adottata dalla CGUE nel caso *Mag Instruments* è applicata anche nei casi che coinvolgono la valutazione della distintività del confezionamento dei prodotti. Si veda la nota 72.

³³⁴ Art. 4 RMC.

³³⁵ *Wal-Mart*, 529 U.S. 205, 214. La considerazione della natura atipica del trade dress costituito dall'aspetto dei ristoranti gestiti da Taco Cabana sarà alla base del *distinguishing* che permetterà alla Corte di adottare la regola del doppio regime probatorio per la dimostrazione della distintività della forma dei prodotti, per cui da allora in poi è richiesta la prova del secondary meaning, e del confezionamento dei prodotti, di cui è ammessa la intrinseca distintività.

tertium quid di trade dress. Il giudice americano, svincolato da una nozione di trade dress contenuta nei testi normativi, gode di una maggiore discrezionalità nel riconoscere quali tipi di forme siano meritevoli di protezione. La perentorietà del linguaggio usato nelle fonti comunitarie, non sembra lasciare spazio ad un'interpretazione estensiva che permetta la protezione di marchi di forma atipici. Più incerta la speculazione circa la proteggibilità come marchio, nell'ordinamento comunitario, delle forme utilizzata nella linea di abbigliamento per bambini oggetto del caso *Wal-Mart*. La Corte Suprema ne negava la distintività, imponendo la prova del secondary meaning quale requisito di protezione della forma dei prodotti. Una corte comunitaria, applicando la regola posta in *Mag*, ne avrebbe valutato la differenza in relazione agli usi e avrebbe potuto concludere per la sua distintività solo se la forma dei capi si discostasse in modo significativo dagli altri capi per bambini comunemente presenti sul mercato.

Alla luce delle prove prodotte dalla ricorrente, l'accertamento della distintività delle torce compiuto nel caso *Mag* avrebbe potuto avere un esito positivo nell'ordinamento statunitense. La regola adottata in *Wal-Mart* impone la prova del secondary meaning quale requisito di accesso alla protezione ex § 43(a) della forma dei prodotti. Le torce *Mag*, dotate da un design peculiare avvertito dai consumatori che inconsapevolmente inviavano delle contraffazioni in riparazione presso l'azienda statunitense, avrebbero potuto superare tale ostacolo e accedere alla tutela contro la contraffazione.

4.4. la “forma necessaria per ottenere un risultato tecnico” e la *utilitarian functionality*

La formula utilizzata dal legislatore comunitario nell’art. 7 n. 1 lett. e) *sub* ii) RMC e nell’art. 3 n. 1 lett. e) *sub* ii) dir. 89/104, ha richiesto un intervento della Corte di Giustizia che ne chiarisse la portata. La “forma necessaria per ottenere un risultato tecnico” ha formato oggetto delle pronunce *Philips* e *Lego*³³⁶ della CGUE, in cui si è pervenuto ad una interpretazione estensiva della disposizione. La Corte ha infatti applicato il divieto di registrazione a tutte le forme utili, ritenendo irrilevante l’esistenza di forme alternative per perseguire il medesimo risultato tecnico. Una forma, nell’ordinamento comunitario, è utile quando le sue “caratteristiche [...] siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico”³³⁷. Nel caso *Lego*, la rilevanza delle forme alternative è stata ancora una volta discussa dalla Corte di Giustizia, e può affermarsi che è un dato ormai pacifico che esse non rilevino nel giudizio di sussistenza dell’impedimento della “forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico”³³⁸.

La doctrine of functionality, che è invece di origine giurisprudenziale, non ha conosciuto una definizione unitaria sino alla sentenza *Traffix*³³⁹ del 2001. In essa, la Corte Suprema confermava l’adozione del test già menzionato nel caso *Inwood*³⁴⁰ e operava un distinguo rispetto al caso *Qualitex*³⁴¹, affermando che l’applicabilità del test della “necessità competitiva” ai soli casi di aesthetic

³³⁶ *Lego Juris A/S v. OAMI*, C-48/09 – 14 settembre 2010.

³³⁷ *Philips*, C-299/99, punto 84.

³³⁸ In *Lego*, la Corte ha affermato, in modo molto persuasivo, che la tutela del marchio si estende anche a forme simili. La registrazione come marchio di una forma utile determinerebbe quindi il monopolio sulla migliore tra le forme disponibili. Si veda il par. 2.2.3.2.

³³⁹ 532 U.S. 23.

³⁴⁰ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n. 10 (1982). Questa definizione è detta “engineering driven”, perché fondata sulla oggettiva constatazione dell’utilità della forma, prescindendo dall’esistenza di alternative valide sul piano competitivo.

³⁴¹ *Qualitex Products Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

functionality. Secondo il test *Inwood*, un trade dress è funzionale quando è essenziale allo scopo del prodotto di cui è parte, o quando ne influenza il prezzo o la qualità. La Corte affermava l'inutilità di considerare l'esistenza di forme alternative, una volta stabilita la funzionalità di una forma sulla base del test *Inwood*³⁴².

La similitudine tra i due test è evidente. Entrambi valutano oggettivamente la forma, soffermandosi sulla sua dimensione puramente tecnica, trascurando la considerazione degli effetti anticompetitivi³⁴³ che si determinerebbero a seguito dell'eventuale concessione di un'esclusiva perpetua. In entrambi gli ordinamenti, risulta cruciale l'analisi della oggettiva utilità di una forma. Le decisioni delle corti di massima istanza nei casi *Traffix* e *Philips*³⁴⁴ hanno posto principi omogenei di valutazione della utilità di una forma preclusiva della registrazione come marchio. Tale armonia fra i due ordinamenti è meno evidente se si guarda alla recezione della sentenza *Traffix* presso le corti statunitensi, che ha determinato un conflitto interpretativo ancora in atto sulla rilevanza probatoria delle forme alternative.

La forza con cui la Corte di Giustizia, in *Lego*, ha ribadito l'adozione di un parametro meramente tecnico di valutazione della funzionalità non lascia dubbi

³⁴² Si è già dato conto delle critiche al linguaggio utilizzato dalla Corte Suprema, ritenuto troppo sibillino per sovvertire la regola della rilevanza delle forme alternative, applicata sino ad allora dalla maggior parte delle corti. In questo senso, MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:75. L'esistenza di forme alternative è considerata da alcune corti come un dato probatorio fondamentale nell'applicazione del test *Inwood* (si veda la nota 200).

³⁴³ Ciò si osserva nella comune decisione delle corti di considerare irrilevante l'esistenza di forme alternative. Nell'ordinamento americano, come si è appena ricordato, tale impostazione è stata criticata da molti autori e alcune corti d'appello attribuiscono grande rilevanza probatoria all'esistenza di forme alternative nell'applicazione del test *Inwood*. Anche nell'ordinamento comunitario l'interpretazione estensiva della Corte di Giustizia si è scontrata con l'opinione sino ad allora prevalente in dottrina e giurisprudenza. Si veda ad esempio SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma di un prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., I, 578.

³⁴⁴ Il caso *Philips* è stato deciso poco più di un anno dopo la sentenza *Traffix* della Corte Suprema. Non vi sono tuttavia riferimenti alla decisione statunitense, giunta a conclusioni tanto simili.

circa l'esito che avrebbe il caso *Traffix* dinnanzi ad una corte comunitaria. La corte riconoscerebbe che la forma della molla è attribuibile esclusivamente al risultato tecnico della maggiore resistenza al vento e ne precluderebbe la protezione come marchio.

Anche le parole della Corte Suprema in *Traffix* lasciano pochi dubbi circa il trattamento che le istanze di protezione come marchio di Philips e Lego avrebbero ricevuto dinnanzi alla Corte Suprema. La Corte avrebbe rigettato qualunque considerazione attinente al ridotto impatto concorrenziale della concessione di un monopolio perpetuo in ragione dell'esistenza di forme alternative per perseguire il medesimo risultato tecnico. Le parole della Corte Suprema, tuttavia, non hanno convinto tutte le corti a trascurare la considerazione dell'esistenza di forme alternative ai fini del giudizio di funzionalità. Tra le corti d'appello che applicano il test *Morton-Norwich*³⁴⁵, infatti, l'esito potrebbe essere meno scontato. Queste corti, infatti, perseverano nel considerare l'esistenza di forme alternative un dato probatorio decisivo nel giudizio di funzionalità. Un'altra regola, dettata dalla Corte Suprema in *Traffix*, tuttavia, impedirebbe alle corti statunitensi di concedere la protezione come marchio al mattoncino Lego. Il mattoncino forma oggetto di un brevetto ormai scaduto, e ciò determina una presunzione di funzionalità che pone sull'interessato l'onere di provare l'intenzione di registrare gli aspetti meramente ornamentali o arbitrari della forma che era oggetto del brevetto. Lego incontrerebbe serie difficoltà nel provare il carattere meramente ornamentale del mattoncino, e quindi, con ogni probabilità, e non potrebbe

³⁴⁵ Approfondito in nota 228.

ottenere la protezione come marchio neanche dinnanzi alle corti che applicano il test *Morton-Norwich*.

4.5. la “forma che dà un valore sostanziale al prodotto” e la *aesthetic functionality*

L’impedimento della “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, previsto dall’art. 7 n. 1 lett. b *sub iii*) RMC e dall’art. 3 n. 1 lett. b *sub iii*) dir. 89/104, non è stato oggetto di una sentenza della CGUE che ne chiarisse la portata. La giurisprudenza comunitaria in materia si limita ai casi *Ferragamo*³⁴⁶ e *Bang & Olufsen*³⁴⁷. In tali decisioni le corti hanno elaborato un test fondato sulla importanza determinante della forma nell’orientare le scelte di acquisto del prodotto da parte del consumatore. La forma deve costituire “l’unico o uno dei fattori essenziali di vendita del prodotto”³⁴⁸.

Tra le corti statunitensi che affermano la validità della *aesthetic functionality* doctrine si è affermato il test della “necessità competitiva”, secondo cui una forma è esteticamente funzionale quando la concessione di un’esclusiva su di essa determina un vantaggio non riproducibile con il ricorso ad altre forme³⁴⁹. Il test della necessità competitiva ha soppiantato il test elaborato dal Ninth Circuit in *Pagliero*³⁵⁰, secondo cui una forma è esteticamente funzionale ogni volta che costituisce un “important ingredient” nel successo commerciale di un prodotto. Questo test non è più applicato dalle corti, in quanto ritenuto

³⁴⁶ *Ferragamo v. OAMI*, R-395/1999-3 – 3 maggio 2000.

³⁴⁷ *Bang & Olufsen A/S v. OAMI*, T-508/08 – 6 ottobre 2011.

³⁴⁸ SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, cit.

³⁴⁹ Questo test è adottato dal Restatement (Third) of Unfair Competition, ed è stato indicato dalla Corte Suprema come unicamente applicabile per valutare funzionalità estetica di una forma. Si veda *Traffix*, 532 U.S. 23, 33.

³⁵⁰ *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

preclusivo della protezione come marchio di tutte le forme che sono parte di un prodotto il cui successo commerciale è determinato dall'aspetto estetico³⁵¹.

Il test elaborato dalle corti comunitarie sembrerebbe avere una formulazione vicina al test "important ingredient", in particolare per il comune riferimento al successo commerciale di un prodotto³⁵². Tuttavia, le corti comunitarie nell'applicare il test hanno chiarito che la forma deve avere una importanza *determinante* nell'orientare le scelte di acquisto del consumatore. La forma deve essere una "conditio sine qua non" della decisione d'acquisto, e quindi del successo commerciale del prodotto e non un mero "important ingredient" che concorre a determinare tale successo. L'alterazione della concorrenza, che deve essere considerata nel valutare se una forma costituisce una "necessità competitiva", non è altro che una conseguenza della concessione di un'esclusiva perpetua su una forma determinante nelle scelte di acquisto.

Le corti comunitarie e quelle statunitensi che riconoscono la validità della aesthetic functionality doctrine hanno adottato un metodo di valutazione "in concreto" della sussistenza dell'impedimento. La valutazione in astratto del "valore sostanziale" è stata sostenuta da una parte della dottrina nell'ordinamento comunitario³⁵³. A tali istanze non ha dato seguito la giurisprudenza comunitaria, che non ha creato presunzioni di sussistenza dell'impedimento fondate sul settore di appartenenza del prodotto. Lo stesso tipo di considerazioni sono state svolte dal Court of Appeal for the Second Circuit

³⁵¹ MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:80.

³⁵² Nel test comunitario considerato dal punto di vista della scelta del consumatore.

³⁵³ SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1428-1429

nel caso *Louboutin*³⁵⁴. In esso, la corte ha decisamente negato l'esistenza di una presunzione di funzionalità estetica³⁵⁵ per il colore dei prodotti di moda³⁵⁶.

Sembra essersi raggiunto un elevato grado di omogeneità nell'interpretazione della funzionalità estetica fra le corti comunitarie e quelle statunitensi che ne ammettono la validità. Le corti comunitarie avrebbero rifiutato la presunzione elaborata dalla District Court in *Louboutin*, affermando la necessità di valutare caso per caso l'impatto concorrenziale determinato dalla concessione di un'esclusiva perpetua sulla forma. Le osservazioni svolte nel caso *Ferragamo*, in cui si rilevava la non decisività ai fini delle scelte di acquisto della forma di una fibbia per calzature, chiariscono come la maggior parte dei marchi sia dotata di un minimo di gradevolezza estetica e che ciò vale a maggior ragione nel settore della moda, dove la ricerca di un design ricercato e apprezzabile investe tutte le componenti dei prodotti, anche quelle non determinanti nell'orientare le decisioni d'acquisto del consumatore. Le corti statunitensi che applicano il test della necessità competitiva non avrebbero altresì raggiunto un esito diverso dalle corti comunitarie nei casi *Ferragamo* e *Bang & Olufsen*.

³⁵⁴ *Louboutin*, 2012 WL 3832285.

³⁵⁵ Si veda la nota 257.

³⁵⁶ Nella sentenza si discute della applicazione della *aesthetic functionality* in un caso avente ad oggetto il colore rosso per la suola di scarpe di alta gamma. Le considerazioni svolte dalla corte sarebbero analogicamente applicabili anche a casi aventi ad oggetto la forma dei prodotti.

Conclusioni

Con il presente lavoro si è voluto porre l'attenzione sulle problematiche concorrenziali potenzialmente derivanti dalla protezione della forma come marchio e sulle soluzioni approntate negli ordinamenti comunitario e statunitense per prevenirle. Come si è osservato nell'introduzione, la tutela del marchio ha conosciuto negli ultimi anni un'estensione dei propri confini, connesso al riconoscimento di funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella tipica di indicatore d'origine. La proteggibilità come marchi delle forme, già nota nell'esperienza statunitense, ha visto un esplicito riconoscimento anche nelle fonti comunitarie. A tale possibilità sono stati ricollegati, in entrambi gli ordinamenti, effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza. La proteggibilità delle forme come marchio ha indotto i titolari di diritti di privativa industriale a percorrere la strada di tale tutela per perpetuare l'esclusiva sui propri asset di proprietà industriale³⁵⁷. Non è casuale la circostanza che, nella casistica esaminata, i tentativi di proteggere le forme come marchio siano effettuati alla scadenza di altre privative³⁵⁸.

Si è osservato come i limiti alla protezione delle forme come marchio si articolino tradizionalmente nel dualismo tra distintività e funzionalità della

³⁵⁷ Dei tentativi di estensione temporale delle privative si ha una corposa casistica nell'ambito della protezione del design, di cui è stata riconosciuta la cumulabilità con la tutela del diritto d'autore, art. 17 dir. 98/71/CE.

³⁵⁸ Tanto da indurre la Corte Suprema nel caso *Traffix* ad elaborare una vera propria presunzione di funzionalità in presenza di un brevetto scaduto sulla forma. La spregiudicatezza delle imprese nel tentare di creare o perpetuare le privative industriali attraverso la tutela del marchio si ravvisa anche in un curioso caso deciso dalle commissioni di ricorso: *Automobili Lamborghini Holding S.p.A. v. Touring Superleggera Limited*, R-867/2008-4 – 15 giugno 2009, in cui la celebre casa automobilistica tentava di proteggere come marchio l'apertura "ad ali di gabbiano" utilizzata su alcuni dei propri modelli. L'OAMI rifiutava la registrazione per assenza di distintività (le "ali di gabbiano" sono un elemento stilistico comune a diversi modelli di auto sportive) e per la funzionalità della stessa. Lamborghini rispondeva che il proprio scopo era la protezione non della forma dell'apertura "ad ali di gabbiano", ma del movimento verso l'alto compiuto dal meccanismo di apertura.

forma. Alcuni autori³⁵⁹ hanno sostenuto la valenza del test di distintività applicato alle forme in un'ottica pro-concorrenziale. Sembra, tuttavia, che l'analisi della distintività risulti più vicina all'esigenza di tutelare la coerenza del sistema delle privative industriali. Si è già dato conto della riconosciuta interconnessione tra l'interesse alla coerenza interna del sistema delle privative e l'interesse alla tutela della concorrenza³⁶⁰.

L'impedimento dell'assenza di distintività svolge effetti pro-concorrenziali, ma soltanto indirettamente. Il progressivo riconoscimento al marchio di funzioni ulteriori rispetto a quella tradizionale di indicatore d'origine³⁶¹ non ha determinato l'affermarsi di requisiti *alternativi* per l'accesso alla tutela. Il marchio resta un segno distintivo, e come tale la sua tutela non può prescindere dalla verifica della sua idoneità a svolgere la funzione di indicatore d'origine. In questo senso, l'applicazione di un severo scrutinio della distintività di una forma risulta utile a precludere la protezione di ciò che marchio non è, precludendo quindi la protezione nei casi in cui essa risulti motivata dalla sola esigenza di aggirare i limiti temporali previsti per le altre privative.

Il ruolo potenzialmente pro-concorrenziale dello scrutinio di distintività risulta particolarmente ridimensionato a seguito della statuizione, da parte delle corti di massima istanza nei due ordinamenti, della irrilevanza di tale valutazione, una volta riconosciuta la funzionalità della forma. La CGUE, in particolare, è stata molto decisa nel riconoscere il ruolo di ostacolo preliminare

³⁵⁹ In particolare, SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1413 ha suggerito l'adozione di un severo scrutinio dell'acquisto di distintività tramite secondary meaning per evitare che la rigida interpretazione degli impedimenti specifici renda problematica l'individuazione di forme proteggibili come marchio. MCCARTHY in *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, cit., § 7:81., ne ha sostenuto la valenza pro-competitiva nell'escludere la protezione come marchio delle forme meramente ornamentali.

³⁶⁰ Nota 109 e par. 3.3.

³⁶¹ Nella specie, si fa riferimento alla funzione pubblicitaria o attrattiva del marchio.

alla funzionalità nel giudizio complessivo di proteggibilità della forma³⁶². Nella giurisprudenza precedente a tali pronunce si è osservato che la distintività costituiva l'unico impedimento considerato nel giudizio di proteggibilità delle forme come marchio³⁶³. La ragione di tale frequenza era da rintracciarsi nella natura descrittiva delle forme, riconosciuta dalle corti in entrambi gli ordinamenti³⁶⁴.

Il ruolo dell'impedimento dell'assenza di distintività deve quindi ritenersi limitato a preservare la coerenza interna del sistema delle privative industriali, ed è attualmente dotato di una limitata capacità di svolgere i propri effetti indirettamente pro-concorrenziali. La funzionalità, utilitaria o estetica, risulta oggi essere l'impedimento principale posto a tutela della libera concorrenza contro le interferenze potenziali della tutela del marchio.

La funzionalità, quale impedimento alla protezione di una forma come marchio, è riconosciuta in entrambi gli ordinamenti nella sua accezione utilitaria. Le corti di massima istanza hanno scelto una definizione di funzionalità che prende in considerazione la natura utilitaria degli aspetti essenziali della forma, risultando irrilevante l'indagine circa l'esistenza di forme alternative³⁶⁵. Tanto nell'ordinamento comunitario quanto in quello statunitense, parte della dottrina ha criticato il criterio di valutazione puramente tecnico adottato dalle corti. Il test di valutazione della funzionalità utilitaria è stato ritenuto troppo restrittivo e

³⁶² Più timida l'affermazione della Corte Suprema in *Traffix*, 532 U.S. 23, 33.

³⁶³ Si veda la nota 73.

³⁶⁴ Nel caso *Mag Instruments*, C-136/02, la CGUE affermava che le forme, a causa della loro non automatica percezione come marchio, devono discostarsi in modo significativo dagli usi per poter essere ritenute distintive. La considerazione della non automatica percezione delle forme quali indicatori d'origine ha indotto la Corte Suprema a negare la intrinseca distintività del product design nel caso *Wal-Mart*, 529 U.S. 205.

³⁶⁵ La dottrina statunitense parla di definizione "engineering driven" della funzionalità, perché tiene conto degli aspetti meramente tecnici della forma e non dell'effettivo impatto economico derivante dalla concessione di un'esclusiva su di essa.

radicalmente diverso dalla regola tradizionalmente applicata dalle corti, che avevano sino ad allora attribuito una cruciale importanza all'esistenza di forme alternative.

Le critiche rivolte alla definizione di funzionalità adottata dalle corti di massima istanza nei due ordinamenti si concentrano sulla assenza di una valutazione dell'effettivo impatto concorrenziale della protezione come marchio della forma. In un sistema che compie di volta in volta una indagine sugli effetti concorrenziali della protezione come marchio, l'esistenza di forme alternative per ottenere il medesimo risultato tecnico sarebbe una scriminante decisiva che porterebbe a concludere per la proteggibilità della forma come marchio. Si è affermato che il test adottato dalle corti di massima istanza sarebbe tanto astratto da rendere difficile l'individuazione di forme proteggibili come marchio³⁶⁶.

La sostanziale identità delle regole adottate dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Suprema induce, tuttavia, ad interrogarsi sulle ragioni di politica legislativa connesse ad una interpretazione restrittiva della funzionalità. A questo proposito, la CGUE ha svolto considerazioni particolarmente convincenti nella sua decisione più recente in tema di funzionalità, il caso *Lego*³⁶⁷. Nella sentenza, la Corte è tornata sulla questione della rilevanza delle forme alternative nel giudizio di funzionalità. Nel rispondere a tale quesito in senso decisamente negativo, la Corte aderiva all'osservazione dell'OAMI che considerava la estensione della tutela ai segni simili il pericolo insito nella protezione delle forme utili. Secondo la Corte, la tutela del marchio si estende naturalmente anche

³⁶⁶ Si ricordino anche le notazioni di policy secondo cui il marchio sarebbe uno strumento di tutela contro l'imitazione servile e che pertanto la sua espansione si giustificerebbe in un'ottica di tutela della varietà di prodotti presenti sul mercato, fattore di efficienza dello stesso. Par. 3.3.2.

³⁶⁷ *Lego Juris A/S v. OAMI*, C-48/09 – 14 settembre 2010.

alle forme simili che possono determinare un rischio di confusione, e ciò determinerebbe un monopolio di fatto sulla migliore soluzione tecnica³⁶⁸. La sentenza chiarisce indirettamente che l'esistenza di forme alternative non è sufficiente a scongiurare il pericolo della monopolizzazione delle forme utili.

Il problema di fondo sembra essere la forzatura insita nel tentativo di proteggere come marchio una forma utile. La tutela del marchio non è stata pensata *ab origine* quale privativa di generale applicazione per tutti i segni idonei a svolgere la funzione di indicatore d'origine. Non stupisce quindi che la naturale estensione della tutela del marchio alle forme simili, determini di fatto una irrilevanza dell'esistenza di forme alternative, che risulterebbero comunque riservate al titolare del marchio per eliminare il rischio di confusione. La nuova attenzione delle corti per la valutazione preliminare della funzionalità sembrerebbe una risposta alla avvertita inidoneità del marchio a proteggere le forme utili. Un segno può essere idoneo ad identificare un produttore, ma la sua protezione può nondimeno tradursi in una monopolizzazione inammissibile.

Le preoccupazioni delle imprese e di chi sostiene la valenza concorrenziale di un'estensione della tutela del marchio sembrano infine dissipate dall'interpretazione della funzionalità fornita dalla CGUE nel caso *Lego*. In essa, la Corte ha escluso l'impedimento della funzionalità quando la domanda di registrazione verte sugli elementi meramente ornamentali o arbitrari di una forma utile. Anche la Corte Suprema, in *Traffix*, ha previsto che, quando una forma è oggetto di un brevetto scaduto, l'interessato deve dimostrare che la protezione come marchio è richiesta per aspetti meramente ornamentali della

³⁶⁸ Punto 60 della sentenza. La Corte osservava che permettere la registrazione del mattoncino Lego, avrebbe determinato l'insorgere di un monopolio sulla forma migliore per la creazione di sistemi modulari per bambini.

forma³⁶⁹. L'interpretazione che le due corti hanno elaborato dell'impedimento della funzionalità sembra particolarmente appropriata. Un produttore interessato in buona fede alla protezione come marchio di una forma ritenuta ormai distintiva non dovrebbe trovare difficoltà nel separare gli aspetti arbitrari della forma da quelli funzionali. Al contrario, gli interessati a perpetuare l'esclusiva attribuita da un brevetto in scadenza³⁷⁰, non saranno in grado di scindere gli elementi arbitrari da quelli funzionali e non potranno quindi accedere alla tutela del marchio.

Con particolare riferimento all'ordinamento statunitense, infine, deve osservarsi che un'interpretazione restrittiva della funzionalità può trovare anche un fondamento costituzionale. Seppure la Corte Suprema in *Traffix* ha rifiutato di pronunciarsi sulla questione della sussistenza di un divieto di rango costituzionale di protezione come marchio delle forme utili, la Patent and Copyright Clause prevede espressamente la durata limitata dei brevetti. L'interesse costituzionale alla caduta in pubblico dominio delle invenzioni sembra quindi giustificare un approccio restrittivo alla doctrine of functionality, che si è tradotto nella adozione di un test "engineering driven" e di una presunzione di funzionalità per le forme oggetto di brevetti scaduti.

La variante "estetica" della funzionalità è molto più controversa, in particolare nell'ordinamento statunitense, dove tuttora non ne è riconosciuta la validità presso la maggior parte delle corti d'appello. Il mancato riconoscimento della funzionalità estetica si verifica nonostante la Corte Suprema abbia fatto

³⁶⁹ "Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress protection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device." *Traffix*, 532 U.S. 23, 30.

³⁷⁰ L'inclusione della forma in un brevetto ormai scaduto era una circostanza comune alle forme per cui le aziende Lego e Traffix richiedevano la protezione come marchio.

riferimento in più occasioni a tale dottrina³⁷¹. Le critiche che riguardano la funzionalità estetica si fondano sulla considerazione dell'esistenza di un numero potenzialmente infinito di forme ornamentali disponibili. Si è affermato che la vera ratio dell'istituto sia costituita dal timore di concedere la protezione come marchio a forme meramente ornamentali, e che pertanto l'istituto potrebbe essere sostituito dall'applicazione di un severo scrutinio di distintività.

Le critiche rivolte alla funzionalità estetica sembrano originare da una minore percezione dei rischi connessi alla monopolizzazione delle forme ornamentali. In effetti la considerazione del numero potenzialmente infinito di forme ornamentali a disposizione, insieme alla osservazione che un severo scrutinio della distintività sarebbe sufficiente a precludere la protezione come marchio, sembrano particolarmente convincenti. La questione può tuttavia essere impostata in altro modo. Se non esistono pericoli per la concorrenza derivanti dalla protezione della forma ornamentale come marchio, ci si può in effetti chiedere: vi è un interesse a costituire una rendita di posizione per i creatori di forme esteticamente gradevoli?

Posta in questi termini, la questione sembra più complessa. Il marchio attribuisce una tutela potenzialmente perpetua al suo titolare. In fondo, i creatori di forme ornamentali si vedono già remunerati, per un periodo limitato di tempo, attraverso la tutela dei disegni e modelli, e in alcuni casi anche attraverso la tutela del diritto d'autore. Si potrebbe tuttavia opinare che, in assenza di danni derivanti dalla sua monopolizzazione per l'esistenza pressoché infinita di alternative, la forma ornamentale di cui è accertata la distintività, avrebbe diritto ad accedere alla tutela del marchio indipendentemente da considerazioni circa la

³⁷¹ Par. 3.4.1.1.

opportunità del riconoscimento di una rendita di posizione perpetua al titolare della forma.

Una tale obiezione, inappuntabile sul piano strettamente giuridico, chiarisce quella che sembra essere la natura del problema. La questione sembra strettamente attinente a considerazioni di politica legislativa, che chiamano in causa il rapporto fra la tutela del marchio e quella per i disegni e modelli. Se non sussistono preoccupazioni circa la monopolizzazione perpetua di una forma ornamentale, si aderisce all'idea di estendere perpetuamente anche l'esclusiva conferita dalla tutela dei modelli.

Il requisito della distintività, per quanto severo possa esserne lo scrutinio, può essere soddisfatto provando il secondary meaning della forma. Tra i fattori con cui il secondary meaning può essere acquisito vi è il ricorso a massicce campagne pubblicitarie. Un investimento di questo tipo non rappresenterebbe un problema per le imprese più grandi operanti sul mercato, si pensi al ricorso continuo alla pubblicità nel settore della moda. Di fatto, le imprese più grandi non avrebbero problemi a "bypassare" l'impedimento dell'assenza di distintività se volessero perpetuare la tutela dei propri modelli ornamentali³⁷². Sostenere la proteggibilità come marchio delle forme ornamentali sembra palesare la considerazione della meritevolezza di una remunerazione perpetua dei creatori di forme esteticamente gradevoli.

³⁷² Ciò è tanto più vero nell'ordinamento comunitario in cui, a seguito della direttiva 98/71 sulla tutela dei disegni e modelli, il nuovo requisito di accesso a tale tutela è costituito dal "carattere individuale" che la dottrina unanimemente identifica con la "capacità distintiva" di cui un segno deve essere dotato per essere protetto come marchio. Tutti i segni che sono protetti come modelli possono quindi aspirare alla protezione come marchio. Nell'ordinamento statunitense si può ottenere un design patent quando si crea un design "new, original, and ornamental". 35 USCA 171. In entrambi gli ordinamenti è stata positivamente riconosciuta la cumulabilità della tutela del design e della tutela del marchio.

Tanto nell'ordinamento comunitario quanto in quello statunitense, l'impedimento della funzionalità viene ricondotto a due argomenti di policy: la tutela della coerenza interna del sistema delle privative e la tutela della concorrenza³⁷³. L'impedimento della funzionalità estetica potrebbe essere giustificato più facilmente alla luce del primo argomento. Si è dato conto della riconosciuta cumulabilità, in entrambi gli ordinamenti, della tutela del marchio e di quella dei modelli. La Court of Customs and Patent Appeals ha osservato che le tutele hanno due scopi differenti e quindi non possono essere condizionate l'una all'altra³⁷⁴. Scopo della tutela dei modelli è quello di remunerare lo sforzo creativo del creatore di una forma ornamentale.

Non porre limiti alla protezione come marchio delle forme ornamentali equivale ad ammettere la perpetuazione della tutela garantita dai brevetti per disegno o modello, vista la facilità con cui le imprese più grandi potrebbero dimostrare l'acquisito secondary meaning della forma. Il creatore della forma continuerebbe, attraverso la tutela del marchio, a percepire a tempo indeterminato la remunerazione per il proprio sforzo creativo. La funzionalità estetica, quindi costituirebbe un limite, preclusivo della protezione come marchio, di forme dotate di un gradiente estetico tale da garantire la remunerazione perpetua al proprio titolare. La funzionalità estetica, considerata la facilità con cui una grande azienda potrebbe determinare il secondary meaning di una forma, impedirebbe quindi il ricorso alla tutela del marchio allo

³⁷³ Par. 3.3. ma si ricordino anche le parole dell'Avvocato Generale Ruiz Jarabo-Colomer nelle conclusioni al caso *Philips*. "Il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a termini di decadenza. Mi riferisco, in particolare, alla normativa in materia di brevetti e di disegni e modelli industriali."

³⁷⁴ *In re Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925 (CCPA 1964). Par. 3.4.2.

scopo di perpetuare la remunerazione attribuita dall'esclusiva sui modelli ornamentali.

Se la perpetuazione della privativa dei modelli non desta allarme sul piano concorrenziale, sembrerebbe più opportuna una sua riconsiderazione in sede legislativa. Il rispetto della coerenza interna delle privative industriali impone di agire sulla tutela dei modelli, evitando il ricorso al marchio in veste di *passepertout* per la perpetuazione di un'altra privativa avente uno scopo diverso. La tutela dei modelli mira alla remunerazione dello sforzo creativo, il marchio indica l'origine di un prodotto. Il ricorso alla tutela del marchio al fine di perpetuare la remunerazione dello sforzo creativo, costituisce una forzatura che mina la coerenza interna del sistema delle privative.

L'individuazione dei confini della tutela del marchio è particolarmente complessa, quando si analizzano le possibilità di farvi rientrare la protezione delle forme. I confini fra il marchio, i brevetti per invenzione e i brevetti per disegni e modelli ornamentali passano per un'area contendibile, in cui l'interesse privato alla appropriazione e al consolidamento degli *asset* di proprietà industriale confligge con l'interesse alla libera concorrenza, determinando una spinta espansiva dell'ambito di protezione del marchio. Le corti comunitarie e statunitensi hanno cercato di arginare tale spinta, ponendo limiti particolarmente stringenti alla protezione delle forme come marchio. Se con riguardo alla funzionalità nella sua accezione utilitaria le corti hanno raggiunto risultati interpretativi simili, per il limite della funzionalità estetica gli ordinamenti comunitario e statunitense si presentano molto distanti. I dicta della Corte Suprema sul tema della *aesthetic functionality*, tuttavia, potrebbero costituire la base futura per un riavvicinamento degli ordinamenti sul tema.

Bibliografia

- 1) BAINBRIDGE, *Intellectual Property, seventh edition*, Pearson Ed., 2009.
- 2) *Black's law dictionary, 9th edition*, West, 2009
- 3) BOTTERO in BOTTERO-TRAVOSTINO (a cura di), *il Diritto dei marchi d'impresa, profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet Giuridica, Torino, 2009
- 4) CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, Milano, 2007
- 5) CHRONOPOULOS, *Trade dress rights as instruments of monopolistic competition: towards rejuvenation of the misappropriation doctrine in unfair competition law and a property theory of trademarks* in *Marquette Intell. Prop. Law Review*, 2012.
- 6) COHN, *Mere ornamentation and aesthetic functionality: causing confusion in the "Betty Boop" case?* in *Trademark Reporter*, 2011.
- 7) COSTON, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.: the triumph of consumer protection in Lanham Act litigation* in *Trademark Reporter*, 2000.
- 8) DILLON, *Two Pesos: more interesting for what it did not decide* in *Trademark Reporter* 77, 1993.
- 9) DRATLER, *Trademark protection for industrial designs*, in *University of Illinois Law Review*, 1988.
- 10) FITTANTE, *Il nuovo diritto industriale e d'autore. Profili sostanziali e processuali dell'industrial design nella normativa nazionale e comunitaria*, Cacucci, Bari, 2009.

- 11) FLETCHER, *Defensive aesthetic functionality: deconstructing the zombie* in *Trademark Reporter*, 2011.
- 12) FLORIDIA, *I disegni e i modelli*, in AA.Vv., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.
- 13) FRASSI, *Brevi riflessioni sul valore sostanziale della forma* in *Rivista di Diritto Industriale*, 2008, I.
- 14) GALLI, in "I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione", sintesi della relazione tenuta al convegno "Forma Design Prodotti", Università di Parma, 24 ottobre 2008, disponibile all'indirizzo:
<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1246>
- 15) GARDINI, nota a *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, 778 F.Supp.2d 445 (U.S. District Court SDNY, 2011), in *Rivista di Diritto industriale*, 2012, II.
- 16) GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- 17) GHIDINI, *Un appunto sul marchio di forma*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2009, II.
- 18) HOLMES, *Intellectual property and antitrust law*, West, WestlawNext, 2012.
- 19) HORLANDER, *The U.S. Constitutional limits of configuration trade dress rights* in *Trademark Reporter*, 2007.
- 20) KANE, *Kane on trademark law – A practitioner's guide*, West, WestlawNext, 2011.
- 21) LA VILLA-GUIDETTI, *I marchi d'impresa*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Utet Giuridica, Torino, 2003.

- 22) LANDES-POSNER, *The economics of trademark law* in *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003.
- 23) LEVIN, *Trade dress protection 2nd ed.*, West, WestlawNext, 2012.
- 24) MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition, fourth edition*, West, WestlawNext, 2011.
- 25) MCCORMICK, *Will Traffix "fix" the splintered functionality doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* in *Houston Law Review*, 2003.
- 26) MCKENNA, *(Dys)functionality* in *Houston Law Review*, 2011.
- 27) MONTANARI, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, I.
- 28) PALLADINO, *Trade dress functionality after Traffix: the lower courts divide again* in *Trademark Reporter*, 2003.
- 29) RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 16, 1995.
- 30) RICOLFI, *I marchi. Nozione. Fonti. Funzione* in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.
- 31) SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, Ipsoa, Milano, 2002.
- 32) SANDRI, *Giurisprudenza comunitaria del marchio – Commento tematico*, Experta, Forlì, 2009.
- 33) SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, sintesi della relazione tenuta al convegno "Forma Design Prodotti", Università di Parma, 24 ottobre 2008, disponibile all'indirizzo:
<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1250>
- 34) SARTI in *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004.

- 35) SARTI, in UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale* in AJANI-BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, Giappichelli, Torino, 2011.
- 36) SENA, *Il diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2007.
- 37) SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma di un prodotto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, I.
- 38) SMITH, *Trade distinctiveness: solving Scalia's tertium quid trade dress conundrum* in *Michigan State Law Review*, 2005.
- 39) SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009.
- 40) THURMON, *The rise and fall of trademark law's functionality doctrine* in *Florida Law Review*, 2004.
- 41) UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2012.
- 42) VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001.
- 43) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.
- 44) VANZETTI, *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.
- 45) VARANO-BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2006.