

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

**Corso di Laurea magistrale in
Marketing e Comunicazione d'Impresa**

**Il packaging tra aspetti funzionali e di
comunicazione. Forme di tutela per l'aspetto
estetico del prodotto secondo l'ordinamento
italiano.**

Relatore
Ch.mo Prof.
Marco Bellia

Laureanda
Beatrice Spazzali
Matricola VR417984

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. IL PACKAGING PER IL MARKETING	4
1.1 Introduzione al packaging	4
1.2 Evoluzione del packaging	6
1.3 L'importanza del packaging	11
1.4 Packaging e marketing	18
1.5 Come il packaging attira l'attenzione	25
1.6 Il packaging come elemento estetico	33
2. L'ASPETTO DEL PRODOTTO E LE RELATIVE TUTELE	37
2.1 Forma interna e forma esterna	37
2.3 Brevi accenni sulle forme di protezione	40
2.4 Il fenomeno del look alike in Italia e all'estero	41
2.5 Barilla e Rami Levi: un caso internazionale	44
2.6 Casi di look alike in Italia	46
3. I DISEGNI E MODELLI	53
3.1 L'inizio e lo speciale ornamento	54
3.2 Dopo il decreto legislativo	56
3.3 Oggetto della protezione	57
3.4 Accesso alla tutela: novità e carattere individuale	59
3.4 Carattere individuale: ipotesi minimale ed estensiva	62
3.5 I disegni e modelli non registrati	66
3.6 I diritti sul design	67
4. IL DIRITTO D'AUTORE	71
4.1 Prima della scindibilità	72
4.2 Tentativi di definire la scindibilità	73
4.2 Dopo la scindibilità	74
4.3 Cumulo tra tutela d'autore e disegno e modello	76
5. IL MARCHIO DI FORMA	79
5.1 La forma come segno distintivo	79
5.2 I validi requisiti per la registrazione	79

5.3 Registrare la forma del prodotto	83
5.4 I marchi di fatto	87
5.5 Cumulo tra disegni e modelli e marchi di forma	87
6. LA CONCORRENZA SLEALE	91
6.1 Brevi cenni evolutivi	93
6.2 La concorrenza	94
6.3 Il ruolo del consumatore	94
6.4 Fattispecie confusorie	95
6.5 Denigrazione e appropriazione di pregi	99
6.6 Le fattispecie dell'articolo 2598 n. 3, c.c.	102
6.7 Cumulo tra concorrenza sleale, disegni e modelli e marchi di forma	103
7. CASI NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	107
7.1 Il caso della bottiglia Amaretto di Saronno	107
7.2 Il caso Domori vs Ritter Sport	112
7.3 Il caso Lindt	115
CONCLUSIONI	119
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	123
BIBLIOGRAFIA	123
SENTENZE	124
SITOGRAFIA	125

INTRODUZIONE

Questo elaborato ha come obiettivo quello di presentare e analizzare il packaging come strumento di marketing a disposizione delle aziende, che, in quanto capace di conferire un vantaggio competitivo, può essere adeguatamente protetto da un punto di vista giuridico.

Gli imballaggi nascono inizialmente nel settore alimentare grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che permettono una maggiore conservazione dei cibi e di conseguenza una loro più comoda trasportabilità. A queste prime funzioni principalmente tecniche, molto presto però se ne accostano anche altre legate agli aspetti di riconoscimento e più in generale di comunicazione, in quanto i prodotti necessitano di essere riconosciuti su mercati che diventano sempre più estesi.

Successivamente le confezioni iniziano ad essere utilizzate sempre di più come veicoli pubblicitari per attirare l'attenzione dei consumatori, missione resa sempre più difficile dai nuovi contesti di acquisto e abitudini di consumo, ossia ambienti saturi e iper-affollati di prodotti ai quali i consumatori dedicano solo pochi secondi di attenzione ed effettuano la loro scelta in altrettanto poco tempo oltre che acquistare d'impulso. Tali nuove condizioni aprono la strada allo sfruttamento tramite le confezioni di escamotage basati sulla poca razionalità del consumatore nel momento d'acquisto. Ecco quindi che si cerca di comunicare il più possibile in pochi secondi e gli elementi grafici insieme all'aspetto generale dato dalla forma della confezione diventano fondamentali per permettere alle aziende di differenziarsi e di spiccare sugli scaffali.

Di questo e di altro tratta il primo capitolo, intitolato proprio "*Il packaging per il marketing*" all'interno del quale vengono anche riportati i risultati di alcuni studi che hanno indagato la correlazione nella mente dei consumatori tra elementi grafici quali il colore della confezione e attributi del prodotto come il sapore, oppure le impressioni relative al tipo di brand suscitate dai diversi elementi grafici presenti in combinazione sul imballaggio.

Nel secondo capitolo si cerca di approfondire ulteriormente il concetto di forma introducendo contestualmente i vari strumenti giuridici a disposizione delle aziende per tutelare le proprie confezioni. Questi sono in primis la privativa sui disegni e modelli, dai requisiti di accesso più blandi e nata proprio per diventare la tutela principale per questo tipo di creazioni. È possibile poi tutelare l'aspetto tramite i marchi tridimensionali, detti anche marchi di forma, tutela accessibile quando l'aspetto della confezione possiede capacità distintiva e quando tale forma non conferisce un valore aggiunto da un punto di vista estetico o funzionale. È la tutela che in un certo senso può essere considerata più forte a causa della sua durata potenzialmente perpetua ed è anche strettamente legata alla tutela contro la concorrenza sleale o confusoria, poiché questa è sempre subordinata al rischio di confusione, di conseguenza il segno che si vuole proteggere deve indicare l'origine del prodotto. Infine un'ulteriore opzione è data dalla tutela del diritto d'autore, accessibile al giorno d'oggi quando la forma ha carattere creativo e valore artistico.

Un ulteriore fenomeno che funge da collegamento tra i due argomenti è quello del *look alike*, la pratica da parte di aziende meno note di imitare l'aspetto di brand più rinomati per sfruttare il vantaggi legati alla loro visibilità e buona qualità riconosciuta ampiamente. Un esempio lampante di tutto questo è offerto dal caso internazionale che ha coinvolto Barilla e una *private label* di un supermercato israeliano, quest'ultimo colpevole di aver riprodotto in modo pedissequo le scatole di pasta e i barattoli di sugo della prima. Come si può evincere da ulteriori casi riportati, si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso anche in Italia, dove però a differenza di altri Stati non esiste una legislazione ad hoc. Si tratta di un fenomeno significativo in quanto aiuta a comprendere quanto l'aspetto del prodotto sia importante, sia dal punto di vista dei consumatori nel momento dell'acquisto che da quello delle aziende per differenziarsi.

I quattro capitoli successivi, dal terzo al sesto, esaminano una alla volta le altrettante forme di protezione della forma dei prodotti e della loro confezione esistenti a livello giuridico e messe a disposizione delle aziende. In particolare si è cercato di

dare risalto alla loro evoluzione da un punto di vista storico e alla possibilità di cumulo tra le varie tutele. Infine l'ultimo capitolo propone una serie di casi a chiusura di quanto illustrato fino a quel momento.

1. IL PACKAGING PER IL MARKETING

1.1 Introduzione al packaging

Quasi ogni articolo presente sul mercato richiede un qualche tipo di imballaggio o packaging. Esso rappresenta quella *conditio sine qua non* che permette a certi beni di accedere ai canali distributivi, basti pensare alle sostanze in forma liquida, gassosa, i granulati o le paste, che senza un imballaggio non esisterebbero proprio in quanto prodotti.

Da un punto di vista meramente tecnico, è possibile distinguere e identificare tre diverse tipologie di imballaggio: primario, secondario, terziario. L'imballaggio primario costituisce l'unità di vendita stessa destinata all'utente finale. Può contenere o coincidere con l'imballaggio immediato, ovvero quello che sta direttamente a contatto con il prodotto per preservarne l'igiene (ad esempio le lattine, le bottiglie o i contenitori in generale) e può anche essere selettivo, ovvero in grado di lasciar passare alcuni agenti esterni ad esempio per far finire di maturare il prodotto, bloccandone altri dannosi. L'imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di unità di vendita rappresentando un importante ingrediente nel concetto di packaging, soprattutto quando viene utilizzato per esporre i prodotti nei negozi, come accade nei discount della GDO per ridurre i tempi di riapprovvigionamento degli scaffali. Una sua particolarità è che solitamente può essere rimosso dal prodotto senza modificarne le sue caratteristiche. L'imballaggio terziario, invece, è quello utilizzato principalmente per il trasporto. Esso include sia i pallet utilizzati per la movimentazione di grandi quantità di merce, sia le confezioni e i sacchetti utilizzati dal cliente finale per portare gli acquisti a casa. In realtà, anche se questa differenziazione nasce nell'ambito della logistica, dal punto di vista del marketing ha assunto una certa rilevanza tale per cui i tre tipi di imballaggio devono essere il più possibile armonizzati, affinché l'aspetto esterno rispecchi e mantenga il livello che ci

si aspetta da un determinato brand, nel tentativo di costruire l'offerta per la domanda con l'ausilio di tutte e tre le tipologie di imballo¹.

Finora abbiamo utilizzato i termini “imballaggio” e “packaging” indistintamente, considerandoli come sostituibili e intercambiabili tra loro, ma come afferma Valeria Bucchetti in *La messa in scena del prodotto*, è opportuno specificare che nascono indicando due sfere distinte. Il termine imballaggio si riferisce agli aspetti funzionali e alle funzioni tecniche, mentre il packaging si addice meglio agli aspetti in grado di sedurre e a tutte le funzioni proprie del marketing svolte dalla confezione². Tuttavia in seguito all'evoluzione che ha riguardato questo attributo di prodotto e alla crescente complessità e centralità del ruolo che ricopre oggi, non ha senso fare una distinzione di questo tipo, perché le funzioni che ricopre sono le prime a mescolarsi tra loro e a non essere facilmente categorizzabili.

Volendo trovare una definizione introduttiva del packaging si può attingere a quella presente in *Le Pack*, testo prodotto da un'agenzia francese specializzata in imballaggi, la quale recita "nel prodotto, tutto quanto non è il prodotto stesso". Tuttavia, nel corso del tempo, il packaging ha assunto un'insieme di funzioni tale da non potersi limitare a una definizione in negativo, soprattutto considerando il fatto che certe caratteristiche organolettiche dei prodotti, come il colore ambrato della Coca-Cola o la forma della pasta visibile da apposite finestre trasparenti ritagliate sulle confezioni, costituiscono parte del packaging stesso³.

La sua funzione principale è quella di protezione dei prodotti durante la distribuzione, ma l'evoluzione dei consumatori e dei loro bisogni ha portato alla necessità di soddisfare anche altri requisiti, che vanno oltre al mero aspetto logistico per concentrarsi di più sul marketing e sulla comunicazione, senza escludere le

¹ Ferraresi M., *Il packaging, oggetto e comunicazione*, Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 26-29.

² Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo*, Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 19-21.

³ Ferraresi M., *Il packaging, oggetto e comunicazione*, cit., p. 15.

tematiche ambientali ed etiche che stanno sempre più a cuore ai consumatori. Ma cerchiamo di analizzare più nel dettaglio l'evoluzione che l'ha riguardato.

1.2 Evoluzione del packaging

Nella sua evoluzione, la prima funzione assunta dal packaging è quella di cura e protezione del prodotto, fondamentale da un punto di vista della logistica, ovvero il modo in cui i prodotti viaggiano dal produttore al consumatore insieme a tutti quei requisiti fisici che bisogna rispettare lungo l'intera *supply chain* e che dipendono dalle caratteristiche del prodotto in quanto tale, come il suo stato materiale che può essere solido/liquido/gel/crema, quanto è fragile e il rischio di danno fisico, la degenerazione che può subire, la vita utile richiesta sullo scaffale e così via.

La funzione tecnica può essere ormai data per scontata, ma in realtà il suo potenziale non deve essere comunque dato per scontato. Nei Paesi in via di sviluppo grandi quantità di cibo vengono sprecate a causa di packaging di scarsa qualità e a processi logistici che comportano danni durante il trasporto e lo stoccaggio, senza contare i danni dovuti alla mancanza di strutture per la logistica del freddo. Anche in Europa il 10% della frutta e della verdura viene danneggiata durante il trasporto, provocando perdite che ammontano anche a 10 miliardi di euro all'anno. Per questo la protezione dai danni e dalla contaminazione sono particolarmente importanti e permettono la distribuzione e l'export dei prodotti in mercati lontani, limitando il più possibile gli sprechi⁴.

Le prime confezioni sono nate proprio nel settore alimentare come evoluzione degli involucri di carta oleata che i negozianti utilizzavano per raccogliere la merce sfusa⁵. Tale passaggio coincide con l'avvento della grande distribuzione organizzata, derivante a sua volta dal diffondersi della produzione di massa resa possibile dall'innovazione tecnologica che in quel periodo era molto forte e concentrata in

⁴ Rundh B., Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy, in *British Food Journal*, 115, 11, (2013), pp.1547-1563.

⁵ Ferraresi M., *Il packaging, oggetto e comunicazione*, cit., p. 15.

particolare sulla possibilità di conservazione degli alimenti, allungandone la vita e rendendoli commercialmente più convenienti. La conservabilità e il confezionamento direttamente in fabbrica rendono anche possibile la trasferibilità, contribuendo ad allargare ulteriormente i mercati di riferimento, sia da un punto di vista geografico che di competitors, in quanto la produzione di massa porta con sé anche grandi quantità di prodotti tendenzialmente standardizzati.

Alcuni studi dimostrano che nel mercato statunitense vengono introdotti annualmente più di 15.000 nuovi prodotti alimentari⁶, con ognuno di essi che richiede una nuova soluzione di packaging. Questo dato contribuisce a dare anche un'idea di quanto accennato prima, ovvero il livello di affollamento del settore e di conseguenza di quanto possa essere difficile spiccare nella folla. Con l'allargamento dei mercati, emerge quindi la necessità di rendere riconoscibili i propri prodotti rispetto a quelli dei competitors e assume particolare importanza l'idea di identificazione visiva, soprattutto considerando anche i cambiamenti che la Grande distribuzione organizzata (GDO) ha portato nella modalità di acquisto e vendita dei prodotti, diventate sempre più self-service, con il consumatore solo davanti agli scaffali. Va anche tenuto in considerazione il cambiamento nelle dimensioni delle case e di conseguenza nello spazio a disposizione per riporre gli acquisti, che è diventato sempre più ridotto.

È proprio così che il packaging ha incominciato ad assumere l'ulteriore funzione di mezzo di comunicazione e di contatto tra il prodotto interno e il consumatore esterno, affermandosi come primo media del prodotto e suo portavoce⁷, tanto che Mauro Ferraresi, autore del libro "*Packaging - Oggetto e comunicazione*" lo definisce una *soglia semiotica*, che da un lato si rivolge al prodotto per proteggerlo ed esaltarne le caratteristiche migliori e dall'altro si rivolge al consumatore, cercando di instaurare con esso un dialogo in quel brevissimo istante di tempo che si impiega per percorrere la corsia di un supermercato mentre si guardano distrattamente gli scaffali,

⁶ Rundh B., *Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy*, cit., pp.1547-1563.

⁷ Ferraresi, *Il packaging, oggetto e comunicazione*, cit., pp. 16-17.

momento che deve essere sufficiente affinché un altrettanto distratto colpo d'occhio possa indurre il consumatore a fermarsi e a scegliere proprio quel prodotto.

I luoghi della vendita rappresentano un ambiente comunicativo saturo e la competizione sempre più intensa richiede alle aziende di sviluppare soluzioni innovative per rimanere competitive e sopravvivere nel lungo termine. Proprio nel packaging e nel suo design, le aziende vedono un mezzo efficace per differenziare la propria offerta da quella degli avversari. Le basi del vantaggio competitivo stanno nel soddisfare i bisogni dei consumatori in un modo superiore a quello dei competitors e nel caso del packaging i fattori che lo assicurano sono delle migliori modalità di utilizzo, una maggiore praticità e un design superiore. Affinché il packaging possa diventare una fonte importante per creare vantaggio competitivo nell'offerta di un'azienda, bisogna sviluppare una strategia di marketing integrata che includa e consideri il packaging come uno strumento di marketing. A tal fine è fondamentale definire la sua relazione con gli altri strumenti di marketing e prendere una serie di decisioni sulla misura, forma, materiale, colore, presenza di testi scritti e immagini.

Un packaging innovativo può apportare sia grandi benefici al consumatore che maggiori profitti al produttore. Incorporando nuovi materiali e caratteristiche uniche, come aiuto nello *storage* a casa, facilità di apertura e chiusura, supporto al consumo del prodotto, erogazione intelligente e riciclabilità un nuovo packaging design può ridare vita alle vendite di un brand, come nel caso delle bottiglie *upside-down*, colorate e particolari di ketchup Heinz.

Negli ultimi anni il packaging ha assunto un ulteriore funzione, resa necessaria dalla crescente sensibilità dei consumatori nei confronti delle tematiche ecologiche e di sostenibilità ambientale ed etica. Tanti prodotti vengono percepiti come *over-*



Immagine 1 - La bottiglia upside-down di ketchup Heinz.

*packed*⁸ e la confezione viene vista come inutile, pertanto il packaging deve anche informare e dare segnali convincenti riguardo la riutilizzazione, il riciclo e una riduzione dei materiali utilizzati, insieme a una consapevolezza ambientale in senso generale, in quanto ridurre l'inquinamento ambientale viene visto da parte dei consumatori come un dovere sociale. In un recente seminario digitale proposto dalla Mintel, una società di ricerche di mercato, è emerso come la riciclabilità delle confezioni stia diventando un fattore discriminante nella scelta dei prodotti e come l'utilizzo di materiali inquinanti crei un fenomeno chiamato "eco-guilt", un senso di colpa ecologico derivante dall'impatto che la propria decisione di acquisto può avere sull'ambiente.

Per quanto il problema dell'inquinamento sia estremamente reale e mai come in questo momento storico ci sia la necessità di compiere delle azioni concrete per limitarlo, affermare che tutto il packaging sia inutile è sicuramente un'esagerazione che non tiene in considerazione la funzione per la quale il packaging è nato, ovvero la protezione del prodotto, soprattutto alimentare, dalle contaminazioni esterne fino al momento del suo utilizzo. La plastica in primis, grazie alla sua capacità di salvaguardare gli alimenti dal deperimento e dalla contaminazione ha permesso a miliardi di persone di accedere a cibi, ma anche a prodotti per l'igiene e a tanti altri beni in modo totalmente sicuro. Purtroppo però nei Paesi meno ricchi, insieme a questo benessere non è arrivato anche un sistema di raccolta adeguato, determinando così un aumento dei rifiuti negli oceani portati dai grandi fiumi dell'Asia, Africa e America del Sud, così come sicuramente esistono alcuni settori, come quello della cosmetica, dove la percezione di imballaggi eccessivi può essere più preponderante in quanto i prodotti hanno quasi sempre un doppio packaging in plastica o vetro e cartone che può essere percepito come di troppo.

Quello che le aziende possono fare è cercare di costruire una filiera logistica sostenibile collaborando con fornitori di packaging che utilizzano materiali facilmente

⁸ Rundh B., *Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy*, cit., pp.1547-1563.

riciclabili evitando i cosiddetti “poliaccoppiati” composti da materiali diversissimi tra loro, come ad esempio i cartoni del latte formati da un cartoncino foderato da una pellicola di polietilene o i bricchetti del succo di frutta formati da un cartoncino foderato da una pellicola di alluminio, per preferire materiali facilmente riciclabili, come plastica riciclata o ottenuta da fonti rinnovabili.

Un esempio virtuoso viene dall’Italia, dove 850mila imprese che producono packaging o che utilizzano gli imballaggi per proteggere le loro merci aderiscono al Conai, un consorzio privato senza fini di lucro che raccoglie i contributi obbligatori di tutte le aziende aderenti per devolverli al finanziamento della raccolta differenziata dei Comuni.

Terminato questo breve excursus che ha ripercorso l’evoluzione del packaging, si è visto come questo debba assolvere a svariate funzioni. Oltre alla funzione di protezione del prodotto legata in particolare all’aspetto logistico, l’imballaggio deve anche farsi carico di funzioni ad appannaggio del marketing e della comunicazione, fino ad arrivare alla soddisfazione di requisiti ambientali ed etici. Riguardo agli aspetti di marketing e comunicazione, il packaging deve soddisfare la domanda dei consumatori e la loro curiosità, suggerire l’acquisto, spiegare le modalità di utilizzo e di consumo trasformando profondamente l’oggetto che racchiude.

Una serie di cambiamenti occorsi nelle modalità di acquisto e di consumo che verranno analizzati più nel dettaglio in seguito permettono di ritenere che il packaging si sia affermato come uno strumento di marketing molto importante sul punto vendita. Pare infatti che il primo acquisto sia determinato dal packaging, mentre il secondo, qualora avvenga, può essere indotto dal prodotto o dalla sua qualità⁹.

⁹Ferraresi, *Il packaging, oggetto e comunicazione*, cit., p. 25.

1.3 L'importanza del packaging

Una prima idea sull'importanza del packaging la si può avere dal “*Nielsen Breakthrough Innovation Report*”¹⁰ pubblicato nel dicembre 2016 da Nielsen, multinazionale specializzata nella misurazione e analisi dati per fornire informazioni sui consumatori e sui mercati, nel quale sono state selezionate, tra i 9.900 lanci di nuovi prodotti in Europa analizzati, 11 aziende vincitrici, presentando altrettanti prodotti che più di tutti si sono distinti sotto i tre profili di unicità (ovvero consegnare sul mercato una *value proposition* che sia nuova), rilevanza (generare durante il primo anno di vendita almeno 7.5 milioni di euro/sterline per mercato dell'Europa occidentale e 5 milioni in Europa orientale) e durata (raggiungere durante il secondo anno almeno il 90% delle vendite conseguite nel primo anno).

Il packaging ricopre un ruolo centrale all'interno del Report, dove viene affermato che se i consumatori non sono a conoscenza dell'esistenza di un prodotto, non riescono a trovarlo o non si sentono stimolati a provarlo, allora anche la più grande invenzione si trasformerà in un totale fallimento. Il vero test sul successo di un'innovazione è infatti quella che può essere definita come la ricezione sul mercato, determinata collettivamente da molte variabili, tra le quali strategia di prezzo, design del packaging, *in-store execution* e *advertising*.

Nel Report viene però scritto che proprio il design del packaging rappresenta l'outsider, la pecora nera del marketing che, rispetto ad altre sue leve, riceve spesso poca attenzione e il cui impatto è ampiamente sottovalutato. Insomma, tendenzialmente le aziende investono poco in questo aspetto e non tengono in considerazione i benefici che è in grado di apportare. Tuttavia, l'influenza esercitata sui consumatori da questo elemento di prodotto sembra confermare le sue grandi

¹⁰ Il Breakthrough Innovation Report di Nielsen fornisce dati e cifre sulle innovazioni basati sull'osservazione di reali casi di lancio di successo dei cosiddetti Fast Moving Consumer Goods, i prodotti di largo consumo. I risultati sono indirizzati agli operatori di marketing e viene realizzato per aiutare a migliorare i risultati dell'innovazione e far fruttare ogni centesimo investito in prodotti innovativi. Il Report di quest'anno è il risultato dell'osservazione di 9.900 lanci in 8 mercati europei, utilizzando il Retail Measurement Database di Nielsen (*Fonte: www.nielsen.com*).

potenzialità. Sarà sufficiente considerare i risultati dello studio condotto da Nielsen, secondo i quali i due modi attraverso i quali i consumatori europei scoprono più spesso nuovi prodotti sono le raccomandazioni di amici e familiari (58%) e il momento stesso dell'acquisto in negozio (56%), attirati proprio da quei packaging che più degli altri ricoprono il ruolo di soglia semiotica identificata da M. Ferraresi e che riescono ad emergere e instaurare un dialogo con i consumatori.

A favore del packaging, il Report redatto da Nielsen afferma come una riprogettazione ottimizzata del packaging sia in grado di generare un aumento nei ricavi di vendita del 5.5% rispetto al design esistente. Un esempio in questo senso è rappresentato dal caso di AZ Complete. Quando nel 2011 il team italiano di igiene orale di Procter & Gamble ha lanciato per la prima volta il nuovo dentifricio “due-in-uno” con collutorio, il prodotto rappresentava un'innovazione dal grande potenziale, ma qualcosa non ha funzionato e inizialmente i risultati sono stati piuttosto deludenti.

Prima del lancio, AZ Complete aveva superato a pieni voti i test sul prodotto, con i consumatori che apprezzavano in particolar modo il doppio beneficio di freschezza e protezione senza dover ricorrere all'acquisto e all'utilizzo di prodotti diversi. Ma una volta sul mercato, qualcosa nella sua comunicazione non è riuscito ad intercettare e ad attirare i consumatori adeguatamente. Il team di sviluppo era convinto che il prodotto rispondesse a un bisogno insoddisfatto dei clienti e ha quindi deciso di ripensare semplicemente alla sua strategia, identificando un nuovo packaging design che aiutasse a comunicare visivamente la combinazione unica di benefici in un modo che avesse più risonanza per i consumatori.

Il prodotto infatti è stato sviluppando studiando nel dettaglio le abitudini dei consumatori, incluse le lacune nella loro routine di igiene orale. È emerso che molti consumatori, anche se si lavano i denti e tengono all'igiene orale, saltano dei passaggi, come l'utilizzo del filo interdentale e del collutorio, essenziali per una buona igiene orale, ma appunto ignorati a causa di diversi motivi. Innanzitutto, molti negozi non vendono altri prodotti per l'igiene dentale, come il collutorio, direttamente vicino ai dentifrici, senza contare poi la frustrazione che il consumatore può provare nel dover

utilizzare prodotti multipli. Di fatto le offerte esistenti obbligavano i consumatori a dei *trade-off*: o saltare degli step importanti o incorrere nell'inconveniente di comprare e usare più prodotti. Il team di P&G ha visto l'opportunità per risolvere questa sfida con un dentifricio “due-in-uno” che, a differenza di prodotti simili già presenti sul mercato italiano ma rivolti esclusivamente a nicchie, potesse dare un'esperienza di prodotto superiore, una value proposition forte e raggiungere mercati di massa.



Immagine 2 - Il nuovo packaging di AZ Complete.

Convinti della solidità dell'innovazione e che questa rispondesse realmente a dei bisogni non soddisfatti, a fronte dei risultati scadenti, il team ha ripensato al piano di attivazione per fare in modo di spingere più consumatori a provare il prodotto. Il budget pubblicitario è stato riallocato in modo più strategico, cercando di massimizzare l'efficacia su tutti i *touchpoint* (inclusi posizionamento, design packaging, *in-store execution* e promozioni) e il packaging in particolare è diventato un importante veicolo per trasmettere i benefici centrali del prodotto. L'imballaggio doveva comunicare che il prodotto era un'unica pasta che univa i benefici sia del collutorio che del dentifricio tradizionale e idealmente doveva anche segnalare che il

prodotto poteva aiutare a ricreare l'esperienza sensoriale che deriva dall'utilizzo del dentifricio e del collutorio separatamente.

Il team ha esplorato diverse possibilità di packaging, affidandosi al feedback oggettivo dei consumatori per prendere la decisione finale. Il design vincente mostra una grafica molto chiara di un dentifricio bianco scintillante e di un collutorio che turbinano insieme dentro al tubetto.

Nel 2014 P&G ha lanciato la nuova versione, enfatizzando questa volta l'*in-store execution* per creare awareness e stimolare la prova, ottenendo dei risultati nettamente migliori rispetto al lancio del 2011. In conclusione, se avere un prodotto che risponde a bisogni insoddisfatti è un elemento fondamentale, l'*in-market execution* è decisiva per assicurare che il consumatore capisca la value proposition mentre fa shopping e il packaging gioca un ruolo centralissimo in questo.

Il Report va più a fondo, dedicando una sezione apposita all'eccellenza nel *package design* all'interno della quale presenta quei prodotti che si sono contraddistinti proprio grazie al proprio packaging.

Una seconda storia che testimonia l'incredibile potere del package design è quella della Gold Mine Zhivoe. L'elemento più distintivo di questa birra russa non pastorizzata è sicuramente il suo *package design*, ma per comprenderlo appieno risulta ancora più interessante considerare le circostanze del tutto particolari che hanno portato alla sua nascita e che dimostrano quanto il packaging possa essere un elemento chiave nell'attrarre l'attenzione.

Al momento del lancio del prodotto la Gold Mine Zhivoe stava infatti vivendo un calo nelle vendite che durava da più di due anni e, come se non bastasse, la Russia vietava la pubblicità di bevande alcoliche su molti canali, inclusi la televisione e gli spazi aperti. Di conseguenza il brand si è affidato principalmente al packaging per creare awareness e per indurre i consumatori a provare il prodotto, focalizzandosi su due distinti trend di mercato: la popolarità della birra Zhivoe, una birra non pastorizzata dal sapore e dall'aroma più freschi e un packaging in PET, un tipo di

plastica sicura, duratura, versatile e riciclabile utilizzata per il 90% delle birre vendute in Russia.

Inizialmente era stato pianificato di lanciare un nuovo design in edizione limitata per richiamare maggiore attenzione al momento del lancio e a tal fine era stata creata una bottiglia che assomigliasse a un bicchiere di birra appena versato grazie a un tappo dal design particolare che ricordava la schiuma che si forma nella birra alla spina, rievocando una sensazione di freschezza e l'atmosfera piacevole del bar. Un design così gradevole e diverso da qualsiasi bottiglia di birra esistente non poteva passare inosservato, e infatti i consumatori l'hanno trovato così innovativo da spingere diversi negozi a richiedere il prodotto per commercializzarlo. La nuova birra Gold Mine Zhivoe è stata lanciata nell'ottobre 2013 e durante i primi 6 mesi ha riconquistato la quota di mercato che aveva perso nei 2 precedenti anni.



Immagine 3 - Bottiglia di Gold Mine Zhivoe.

Sempre dalla Russia arriva anche il terzo esempio. Questa volta si tratta di FrutoNyanya, un brand molto apprezzato di cibo per bambini che ha sviluppato un portfolio di successo composto da puree di frutta e verdura. Come spesso succede per i prodotti rivolti a bambini in un certo range d'età, a un certo punto i loro consumatori

finali tendono a diventare troppo grandi, pertanto, per aumentare il ciclo di vita del brand, il team ha cercato di coinvolgere anche i bambini leggermente più grandi studiando in particolare cosa, come e dove mangiano.



Immagine 4 - FrutoNyanya

Le sfide nel dar da mangiare a un bambino fuori casa ci sono sia dal punto di vista dei genitori che dei figli. Per un genitore, può essere scomodo portare in giro un barattolo di vetro nel quale sono contenuti i classici omogeneizzati, costringendo a rinunciare a un pasto sano per ripiegare sui più pratici succhi, biscotti o altri snack. Allo stesso modo, c'è da tenere in considerazione che i bambini più grandi non vogliono essere nutriti. Per risolvere questi molteplici problemi FrutoNyanya ha scelto un imballaggio Gualapack¹¹, un formato che risulta particolarmente comodo fuori casa

¹¹ Gualapack è un'azienda globale italiana con sede in provincia di Alessandria specializzata nella creazione di packaging altamente performanti e tra le prime a prendere la licenza di una nuova tipologia di packaging, il *Cheerpack*, un imballaggio flessibile preformato con tappo. La forma tondeggiante, rigonfia e comprimibile sta in piedi da sola, facilitando le operazioni di trasporto, rendendola gradevole e dotata di personalità. Oggi i più grandi brand a livello mondiale usano il *Cheerpack* nelle sue varianti di forma e dimensione personalizzandone i colori. (Fonte: <https://gualapackgroup.com/it/>)

poiché leggero, robusto, compatto e facile da portare in giro. Inoltre permette ai bambini di nutrirsi da soli molto facilmente ed è estremamente igienico perché non lascia venire in contatto diretto con il cibo. Questa abilità dei bambini di sfamarsi da soli permessa dal particolare tipo di confezione è molto stimolante, sia per una madre che si sente gratificata mentre vede il proprio figlio crescere e acquistare nuove abilità, sia per il bambino che prova un senso di orgoglio e di conquista.

Tutta la comunicazione è stata costruita introno al concetto de “la felicità delle scoperte insieme” e portando questa idea ancora più lontano, il team ha esplorato come il packaging potesse aiutare i bambini a sviluppare anche abilità motorie aggiungendo dei tappi giocattolo colorati che si possono raccogliere e impilare. Questo elemento in più non doveva rappresentare necessariamente un *driver* d’acquisto, ma piuttosto un valore aggiunto per i consumatori e un fattore differenziante dai competitors.

Infine, ulteriori esempi proposti nel Report di prodotti innovativi di successo accompagnati da packaging vincenti sono Whiskas, il brand inglese di cibo per animali, che ha scelto di rinnovare il packaging per aiutare i padroni a scegliere il giusto nutrimento in funzione dell’età del proprio gatto e Air Wick’s Pure, spray per rinfrescare, per il quale è stato scelto come design del packaging quello di una bottiglia molto semplice per sottolineare tale attributo chiave del prodotto.

Gli esempi proposti nel Report confermano quanto il packaging svolga un ruolo sempre più connesso al marketing. Il caso di AZ Complete mostra che, per quanto un prodotto possa essere innovativo e rispondere in modo puntuale alle esigenze del consumatore, se non è in grado di raggiungerlo in modo efficace stimolandone la curiosità e l’intenzione d’acquisto, il suo successo sul mercato non è scontato. Nel caso di AZ il nuovo packaging che comunicava in modo più chiaro i doppi benefici del prodotto è stato l’elemento trainante delle vendite al momento del secondo lancio. Con la birra Gold Mine Zhivoe, il packaging del tutto particolare si è dimostrato un elemento valido per attirare l’attenzione e, date le circostanze particolari dovute al divieto sulla pubblicità, l’unico mezzo possibile per comunicare gli attributi del prodotto, resi ancora più riconoscibili dalla forma assolutamente innovativa ma

strettamente legata alla caratteristica di freschezza propria della birra non pastorizzata. In entrambi i casi si assiste quindi al packaging che fa da veicolo alla trasmissione delle caratteristiche chiave del prodotto, per informare e sollecitare i consumatori. FrutoNyanya è riuscita ad allargare il proprio target di riferimento andando a comprendere anche bambini più grandi grazie a un packaging che, oltre a soddisfare aspetti più funzionali come la comodità del trasporto e la garanzia di igiene, è anche in grado di comunicare la value proposition dell'azienda durante il suo utilizzo, in quanto permette ai bambini di mangiare da soli e di sviluppare le loro capacità motorie grazie al tappo con il quale si può giocare.

Lo stesso amministratore delegato di Nielsen, Giovanni Fantasia, ha dichiarato che «dal Report emerge che soddisfare i bisogni espressi dai consumatori è uno dei driver principali per il lancio di nuovi prodotti, tuttavia si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente per sostenere e incrementare la domanda del prodotto, che trova la sua piena realizzazione nell'implementazione del processo di vendita, comprendente packaging, *pricing*, azioni negli store, comunicazione.» Riguardo al packaging, afferma che «la confezione deve essere innovativa, *appealing* e deve comunicare la *value proposition* dell'offerta, così che il consumatore possa immediatamente afferrare il concept del prodotto.»

1.4 Packaging e marketing

Un elemento di cui va tenuto conto quando si vuole stimare l'importanza del packaging e il suo ruolo come strumento di marketing è il cambiamento occorso nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Ma prima è doveroso analizzare l'evoluzione avvenuta negli orientamenti del marketing, per capire quando e perché l'aspetto estetico del prodotto è diventato così importante.

Il primo orientamento è quello alla *produzione*, risalente agli anni '20 e '30 del secolo scorso, periodo caratterizzato da un mercato del venditore con la domanda maggiore dell'offerta, in quanto i consumatori avevano bisogno di soddisfare praticamente tutti i loro bisogni primari necessitando di quasi ogni genere di prodotto.

Le innovazioni tecnologiche che trovavano la loro massima espressione nella catena di montaggio hanno permesso la riduzione dei costi e l'aumento dei volumi, con una produzione caratterizzata da un'alta standardizzazione dei prodotti. Il ruolo del marketing è inevitabilmente passivo e c'è poco spazio per decisioni inerenti gli attributi estetici del prodotto e la varietà e profondità della gamma, in quanto sono tutti elementi subordinati alle decisioni di tipo tecnico-produttivo, le quali, per mantenere i costi al minimo, limitano in modo significativo la differenziazione dell'offerta. La leggenda vuole che Henry Ford, riferendosi alla sua Model T, avesse affermato che i consumatori potevano scegliere l'auto del colore che volevano, purché fosse nera!

Nel ventennio successivo, tra gli anni '30 e '50, l'orientamento si sposta verso le *vendite*. Il mercato inizia ad essere saturo e la domanda diminuisce diventando inferiore all'offerta, con un brusco calo avviatosi in seguito alla crisi del '29. Il ruolo delle vendite diventa critico e fondamentale, tanto che si inizia a ritenere che il consumatore sia indotto ad acquistare un prodotto grazie allo stimolo e alla persuasione esercitata su di lui dall'azienda, per questo iniziano ad affermarsi le attività pubblicitarie e promozionali con un marketing che inizia ad essere più operativo e volto alla ricerca di sbocchi commerciali per i prodotti. Inizia a diventare importante informare il cliente sulle caratteristiche della merce, che però continua a essere prodotta in base a quelle che sono le capacità produttive dell'azienda, senza tenere in considerazione le esigenze e preferenze del mercato.

La terza fase è quella dell'orientamento al *mercato*. A partire dagli anni '50 in poi, dal mercato del venditore si passa al mercato del compratore, da una situazione aziendocentrica, con l'impresa che detiene maggiore potere e che cerca di soddisfare i suoi interessi, si passa a una situazione mercatocentrica con il cliente al centro. Non è più sufficiente produrre per vendere o vendere ciò che si produce, si inizia a produrre ciò che si può vendere in base alle richieste del mercato. L'aumento della segmentazione del mercato in gruppi rende necessario riuscire a conoscere anticipatamente i bisogni dei consumatori per adeguarvi un'offerta sempre più diversificata attraverso la produzione. Si sviluppano le prime tecniche di ricerche di

mercato per capire cosa il mercato vuole e per mettersi nella condizione di produrlo e di offrirlo. Il marketing diventa strategico e orienta la politica del prodotto, con l'obiettivo non più di vendere, ma di aiutare il cliente ad acquistare.

Tra gli orientamenti più recenti abbiamo quello al *consumatore e alla qualità*, associato al concetto di Total Quality, approccio nato nel corso degli anni '80 tra le aziende giapponesi che per prime hanno messo il consumatore al centro delle strategie dell'azienda per raggiungere la massima qualità e soddisfare il più possibile il cliente. I consumatori sono più esigenti e le aspettative sul livello qualitativo dei prodotti aumentano in maniera considerevole rendendo necessario prendere le singole decisioni di prodotto tramite analisi di marketing sofisticate che portano a una differenziazione ancora maggiore.

Un ulteriore orientamento è quello *relazionale o one-to-one*, che parte dalle nuove opportunità offerte dalla tecnologia da un punto di vista tecnico-produttivo per diventare un'opportunità di mercato in quanto è utile avere il più possibile prodotti personalizzati e dialogare con il cliente, dal momento che si supera il concetto di mercati di massa dove, nonostante la presenza di segmenti diversi, i prodotti sono uguali per tutti. La stampante 3D è l'oggetto principale nel processo di personalizzazione e grazie a internet si diffondono i prodotti "customizzati", cioè su misura. La personalizzazione riguarda anche la comunicazione con il cliente, diventa infatti possibile mandare messaggi specifici al singolo consumatore tramite diversi canali scelti in base all'utilizzo e al tipo di relazione che si intende instaurare e mantenere.

Infine, l'ultima fase è quella del marketing *esperienziale*, basato sull'idea che i consumatori al giorno d'oggi comprino sempre meno semplici prodotti/oggetti e sempre più esperienze, in quanto vivere esperienze significative è appagante. Le aziende cercano di presentare beni stimolanti per il cliente, in particolare sfruttando i punti vendita per coinvolgere i pubblici di riferimento e far vivere esperienze piacevoli e significative. In questo contesto assume sempre più importanza un elemento che prima era secondario, ossia il design, lo stile e la forma del prodotto.

Il quadro storico permette di chiarire come il packaging interagisce in questo contesto evolutivo del marketing. Gli anni '60 segnano un nuovo clima di fecondità e benessere diffuso che si traduce rapidamente nel moltiplicarsi degli oggetti, ma alla crescita quantitativa corrisponde un livellamento qualitativo dei prodotti, che appaiono sempre più uguali gli uni agli altri, con differenze marginali e identici benefici apportati ai consumatori. Questi mutamenti, o meglio, queste similarità, portano a dare maggiore centralità all'immagine e a ricercare la differenziazione attraverso la comunicazione e sottili variazioni nei colori e nei particolari del prodotto che permettono anche al consumatore di auto-esprimere il proprio gusto. Le merci iniziano ad essere messe in competizione tra loro, disposte le une vicino alle altre, alle grandi esposizioni universali, dove gli oggetti vengono esibiti per essere ammirati e non usati, con il valore d'uso che conseguentemente passa in secondo piano¹². Questo nuovo modo di percepire le merci troverà la sua massima espressione nella GDO un secolo dopo. Anche qui l'oggetto deve emergere attraverso i propri attributi ed essere percepito dalla vista e dal tatto, con una feroce gara per il raggiungimento di una forma di visibilità massima, attraverso modalità di spettacolarizzazione sempre più complesse.

Come accennato nelle primissime pagine di questo elaborato, la GDO ha portato un drastico cambiamento nelle modalità di acquisto, che iniziano a essere caratterizzate da sistemi basati sulle pratiche self-service. Tale diffusione inizia negli Stati Uniti negli anni '30, per poi affermarsi definitivamente nel secondo dopoguerra. Sono gli anni dell'orientamento alle vendite prima e al mercato poi, caratterizzati dall'aumento dei prodotti sugli scaffali reso possibile dalle nuove tecniche produttive.

Con la scomparsa della bottega e del piccolo negozio viene meno anche quella relazione personalizzata, particolaristica e basata sulla fiducia che si instaurava tra venditore e acquirente e nel grande supermercato è il prodotto che, fungendo da cosiddetto "venditore nudo", deve assolvere a tutte quelle funzioni che prima spettavano al venditore, tra cui fare da garanzia, segnalare la qualità e ridurre il rischio

¹² Benjamin W., Parigi capitale del XX secolo, Einaudi, Torino, 1986, pag 214.

percepito, con il consumatore che si ritrova da solo davanti ad esso. Cambia anche l'approccio al consumo, in particolare non si acquistano più giornalmente piccole quantità di merce, ma la spesa viene fatta una volta a settimana comprando ingenti quantitativi in una volta sola con meno tempo a disposizione per scegliere¹³.



Immagine 5 - Manifesto per Cirio



Immagine 6 - Annuncio stampa per Barilla



Immagine 7 - Manifesto per Bouillon Kub

¹³ Rettie R. - Brewer C., The Verbal and Visual Components of Package Design, in *Journal of Product & Brand Management*, 9, 1, (2000), pp. 56-70.

Già in queste prime fasi, l'importanza riconosciuta al packaging è testimoniata dal ruolo centrale che gli veniva conferito nelle campagne pubblicitarie, dove appare come protagonista prima ancora del prodotto in quanto è la confezione a rappresentare la reale novità. Questo è il caso dei manifesti di Leonetto Cappiello per Cirio nel 1923 e per Bouillon Kub (il dado da cucina) nel 1931. Oppure l'annuncio stampa di Erberto Carboni per Barilla negli anni '50.

Le nuove modalità di consumo insieme alle esigenze di mantenere elevata la domanda portano a un ulteriore cambiamento con protagonista il prodotto, ovvero la diminuzione della sua vita utile, che va a colpire soprattutto i prodotti di largo consumo, sofferenti di una debolezza intrinseca che si cerca di risolvere conferendogli fascino tramite un'immagine attentamente studiata affinché riesca ad affermarsi in tempi brevissimi. A questo si aggiungono la maggiore offerta data da punti vendita più grandi e da una maggiore segmentazione dei mercati, la proliferazione dei prodotti e un contesto più affollato e più competitivo nel quale il packaging si trova a lavorare. Ne risulta che ad ogni visita al supermercato i consumatori sono esposti a centinaia di messaggi e 9 *shopper* su 10 comprano di impulso, con gli acquisti non programmati che possono rappresentare fino al 51% del totale¹⁴.

A questo punto l'opportunità di persuadere il consumatore sul punto vendita non può essere ignorata, soprattutto se si considera che il 73% delle decisioni di acquisto viene presa *in store*, in particolare per i beni deperibili. Gli studiosi Behaeghel¹⁵ e Peters¹⁶ già negli anni Novanta si erano spinti a considerare il packaging come il mezzo di comunicazione più importante in quanto è in grado di raggiungere tutti gli acquirenti appartenenti a una determinata categoria, è presente nel momento cruciale dell'acquisto e coinvolge attivamente i potenziali clienti quando sono

¹⁴ Nancarrow C. - Wright L.T. - Brace I., Gaining Competitive Advantage from Packaging and Labelling in Marketing Communications, in *British Food Journal*, 100, 2, (1998), pp. 110-118.

¹⁵ Behaeghel J., *Brand Packaging: The Permanent Medium*, London, Architecture Design and Technology Press, (1991), pp. 50-54.

¹⁶ Peters M., Good Packaging Gets Through to Fickle Buyers, in *Marketing*, Jan. 20, (1994), p. 10.

impegnati ad esaminare le confezioni per cercare le informazioni di cui hanno bisogno. Il coinvolgimento degli utenti rende il packaging un elemento essenziale del branding e una sua ulteriore particolarità è che accompagna l'uso e il consumo del prodotto, dando la possibilità di trasmettere valori del brand e caratteristiche del prodotto anche nella fase di post-acquisto¹⁷, come si era visto nel caso delle puree di frutta FrutoNyanya. In questo modo il packaging diventa uno strumento che può essere utile anche negli approcci più moderni del marketing, come quello esperienziale, per il quale contano molto le situazioni di contatto che si verificano nei negozi e delle quali la confezione può essere un'importante promotrice.

In sostanza il packaging può essere sia il primo che l'ultimo elemento di contatto che un potenziale cliente ha con il prodotto. All'interno del punto vendita è la prima cosa che si vede e se ben progettato può funzionare come venditore muto assolvendo a funzioni di vendita, quali attirare l'attenzione, descrivere il contenuto o le caratteristiche del prodotto, come maneggiarlo e usarlo, creare confidenza e dare un'impressione positiva. Ma il packaging contribuisce anche a influenzare l'esperienza post-acquisto attraverso il suo uso a casa, necessario per consumare il prodotto e in seguito, una volta finito, magari per conservarci altri prodotti o per altri scopi. Inoltre, i risultati di 5 studi diversi mostrano che packaging di grandi dimensioni di prodotti con cui si ha familiarità incoraggiano un uso maggiore del prodotto, probabilmente perché i consumatori percepiscono queste soluzioni come meno costose per unità di prodotto¹⁸. Pertanto, da un punto di vista manageriale è importante essere a conoscenza del fatto che il packaging influenza il comportamento dei consumatori anche dopo aver già influenzato l'acquisto.

¹⁷ Ampuero O. - Vila N., Consumer Perceptions of Product Packaging, in *Journal of Consumer Marketing*, 23, 2, (2006), pp. 100-112.

¹⁸ Rundh B., Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy, cit., pp.1547-1563.

1.5 Come il packaging attira l'attenzione

La confezione, per essere un efficace veicolo pubblicitario, deve attirare e mantenere l'attenzione dei consumatori tramite tutti quelle componenti estetiche e funzionali. Queste arrivano ad avere quasi un potere manipolatorio tale per cui determinati elementi come colore, *lettering*, simmetrie, riescono a farsi notare maggiormente.

Gli aspetti funzionali fanno riferimento agli elementi che rendono il packaging richiudibile, a prova di manomissione e o semplicemente più facile da usare. Le componenti estetiche riguardano principalmente la forma, la dimensione, i materiali, i colori, la presenza di eventuali parti scritte o immagini e la grafica in generale. Queste possono essere ulteriormente distinte in elementi grafici, ovvero il colore, il carattere delle parti scritte, le forme grafiche, le immagini, e in elementi strutturali, in particolare forma, dimensione e materiali di cui è fatto¹⁹.

L'interesse di molteplici studi si è concentrato su come le diverse caratteristiche assunte da questi elementi possono più o meno influenzare l'intenzione di acquisto dei consumatori. Ad esempio, ad influenzare maggiormente il comportamento sono la forma rettangolare e il colore, che negli acquisti a basso coinvolgimento ha un triplice impatto sul *decision-making* in quanto attrae l'attenzione, svolge una funzione estetica e comunica un significato. In generale, una moderata alterazione del design nelle sue componenti estetiche o funzionali aiuta ad attirare l'attenzione e a generare un parere favorevole nel pubblico.

Tra tutti gli elementi grafici che possono essere utilizzati per caratterizzare il proprio packaging, il colore è sicuramente quello che salta all'occhio prima. Se si vogliono acquistare dei biscotti della Mulino Bianco, una volta nella corsia con i prodotti per la prima colazione ci si dirigerà quasi automaticamente verso la macchia beige sullo scaffale, se si cerca la pasta Barilla invece ci si incamminerà verso le confezioni blu. Insomma, in diversi settori, dalla cosmetica all'alimentare, il colore è una delle caratteristiche più importanti al fine di catturare l'attenzione dei consumatori

¹⁹ Ampuero O. - Vila N., Consumer Perceptions of Product Packaging, cit., pp. 100-112.

distratti da mille potenziali stimoli e secondo un recente studio condotto dalla Color Association of the United States (CAUS), l'85% dei consumatori attribuisce al colore il motivo principale del proprio comportamento di acquisto.

Al fine di mantenere una coerenza generale, è molto importante che i colori vengano scelti in maniera tale da rispettare la coerenza dell'identità visiva che si vuole trasmettere, tramite delle tonalità che siano abbinate al brand e al messaggio di cui il prodotto si fa portatore. Definire il *mood* corretto e comunicare gli attributi del brand significa ad esempio scegliere per prodotti naturali con ingredienti naturali colori come il verde, l'arancione e il giallo. Per un brand che si vuole far percepire come divertente e vibrante si sceglieranno dei colori più sgargianti e vivaci.

Come accennato, nel settore della cosmetica i brand spesso sono riconosciuti dal loro colore e questo può immedesimarsi con il packaging stesso, come nel caso dei *lip gloss* dove spesso le boccette sono trasparenti per lasciare vedere molto chiaramente le diverse tonalità del rossetto.



Immagine 8 - Lip Gloss Maybelline New York.

Una giusta scelta del colore può contribuire anche oltre alla sola brand identity, alcuni colori infatti hanno delle applicazioni pratiche, come ad esempio proteggere il prodotto dalle diverse fonti di luce alle quali è soggetto, quali raggi ultravioletti, luce del sole o l'illuminazione del negozio, riuscendo ad estenderne la vita sullo scaffale.

I consumatori percepiscono il colore del packaging su tre diversi livelli: psicologico, culturale e in base alle associazioni, ovvero quelle aspettative che derivano a seguito dall'interazione con un packaging di un determinato colore per un certo periodo di tempo. Il modo in cui il colore del packaging influenza il consumatore opera a un livello inconscio e non è sempre compreso pienamente. Spesso i consumatori non si fermano a leggere nemmeno le informazioni presenti sul packaging, affidandosi semplicemente al colore per scegliere quello che vogliono o di cui hanno bisogno in modo rapido, facendosi un'idea sulle probabili qualità del prodotto sulla base di nient'altro che questo aspetto. Proprio perché il colore è la caratteristica che scatena la risposta più veloce in assoluto nella mente del consumatore, è importante considerarlo attentamente nel processo di design del packaging.

Un impatto così forte sulla mente ha anche ricadute negative, tanto una leggera modifica del colore può avere conseguenze drammatiche da un punto di vista emotivo²⁰, quindi prima di cambiare lo stile di un prodotto o di espandere la linea di prodotti, sarebbe opportuno indagare come i consumatori si aspettano che il prodotto venga rappresentato, tenendo in considerazione le convenzioni esistenti e ben radicate riguardo a quali colori sono più appropriati rispetto a certe categorie di prodotto e rispetto a certe culture o aree geografiche.

Anche nell'industria alimentare il colore ha un effetto molto potente, diventando fonte di aspettative sensoriali ed edoniche, soprattutto per quei prodotti consumati direttamente dalla confezione e per quelle categorie di prodotto dove le diverse varianti a livello di gusto e sapore sono associate a colori diversi. Un esempio in questo senso è dato dalle patatine, per le quali ogni variante di gusto è tipicamente rappresentata da un colore arbitrario. Questa convenzione che lega colore e sapore aiuta a rendere più semplice l'identificazione rapida e senza sforzi di un gusto

²⁰ Piqueras-Fiszman B. - Spence C., Crossmodal Correspondences in Product Packaging. Assessing Color-Flavor Correspondences for Potato Chips (Crisps), in *Appetite*, 57, 3, (2011), pp. 753-57.

particolare che si sta cercando, che appare ancora più importante se si considera che le patatine solitamente sono comprate in modo impulsivo.

Uno studio svolto presso il Dipartimento di psicologia sperimentale dell'Università di Oxford²¹ ha cercato di indagare proprio l'associazione implicita che esiste tra gusto e colore nei pacchetti di patatine, in particolare per quanto riguarda i due gusti "sale e aceto" e "formaggio e cipolla". Si è anche voluto indagare se tale associazione cambiasse a seconda dell'età, per questo è stato utilizzato un campione eterogeneo dal punto di vista dell'età composto da 25 partecipanti, di cui 16 donne e 9 uomini, dai 18 ai 63 anni. Infine, si è cercato di analizzare se il colore della confezione influenzasse il riconoscimento del gusto e il gradimento.



Immagine 9 - Patatine Tyrells.

La prima parte dell'esperimento si basava su un test di associazione implicita (IAT). Lo IAT è un test somministrato attraverso il computer per studiare la forza dei legami associativi tra concetti rappresentati in memoria. Consiste in una serie di prove di categorizzazione nelle quali compare sul monitor uno stimolo e al partecipante viene chiesto di classificarlo nel modo più veloce e accurato possibile. I quattro stimoli visivi erano dati da due immagini raffiguranti due sacchetti di patatine, uno blu e l'altro verde, e due attributi scritti che rappresentavano i due gusti. Una foto e una scritta erano state associate causalmente a una delle due frecce sulla tastiera, le restanti due alla freccia opposta. Quando i partecipanti vedevano apparire sul monitor uno dei quattro stimoli, dovevano premere la freccia che vi era stata associata in modo da

²¹ Piqueras-Fizman B. - Spence C., Crossmodal Correspondences in Product Packaging. cit., pp. 753-57.

permettere ai ricercatori di misurare i tempi di reazione. La prova è stata ripetuta più volte per un totale di 240 risposte.

La seconda parte consisteva in un test di assaggio. Ai partecipati sono stati sottoposti quattro pacchetti di patatine, due al gusto formaggio e cipolla e due al gusto sale e aceto, uno alla volta. In due casi le patatine erano servite dal sacchetto originale, negli altri due il contenuto era invertito. I partecipati dovevano annotare il sapore delle patatine che avevano appena assaggiato, votare il gradimento usando una scala da 1 a 9 e indicare di che colore ritenevano che il pacchetto dovesse essere.

I risultati hanno confermato tutte le ipotesi. Innanzitutto, quando l'abbinamento tra sapore e colore era percepito come congruente sono emerse delle associazioni esistenti a livello implicito nella mente del consumatore, con conseguenti tempi di reazione più brevi. Invece abbinamenti incongruenti hanno dato origine a tempi di reazione più lunghi e anche a più risposte sbagliate. Riguardo al test assaggio, quando le patatine erano state invertite, i partecipanti riportavano i sapori incorrettamente rispetto a quando le assaggiavano dal pacchetto corretto, oltre che apparire confusi e sorpresi quando il sapore non rispecchiava le aspettative indotte dall'aspetto visivo. Inoltre, quando indovinavano il sapore, i punteggi di gradimento erano più alti.

Lo studio mette quindi in evidenza l'influenza che la conoscenza del brand esercita sulle associazioni che si sviluppano nel tempo tra gli attributi di un prodotto. Inoltre si nota anche come il colore esercita un'influenza più forte sulle associazioni rispetto al nome del brand, poiché sui sacchetti di patatine il brand non era stato nascosto ed era sempre rimasto visibile.

Ma ulteriori ricerche hanno approfondito più a fondo l'influenza esercitata dalle varie componenti grafiche sulle decisioni dei consumatori. Lo studio presentato nel paper "Consumer Perception of Product Packaging"²² mirava ad analizzare come la percezione dei consumatori varia a seconda della strategia di packaging utilizzata per un determinato prodotto, e come di conseguenza il packaging con i suoi elementi distintivi può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di posizionamento

²² Ampuero O. - Vila N., Consumer Perceptions of Product Packaging, cit., pp. 100-112.

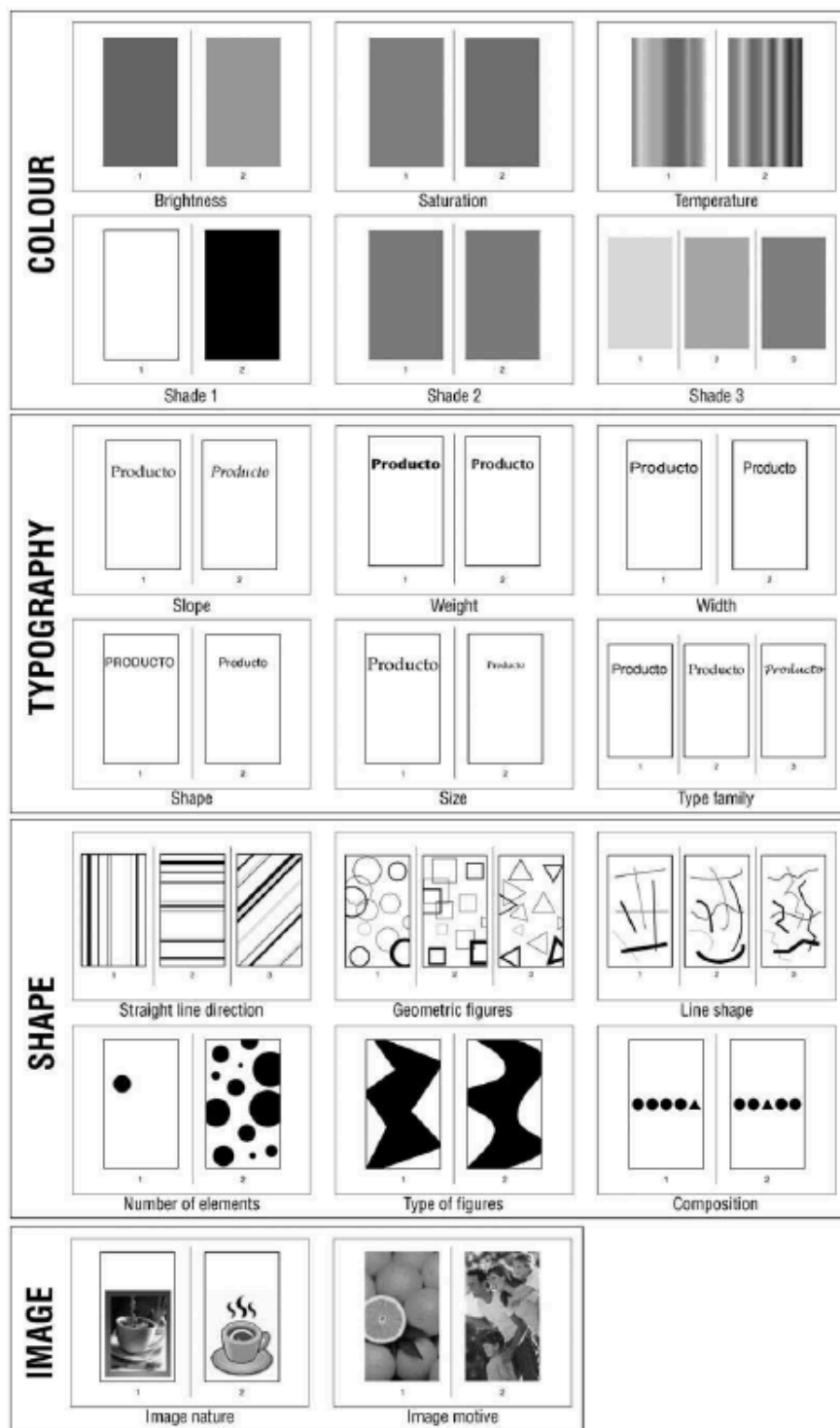


Immagine 10 - Le alternative per la simulazione delle confezioni.
(Fonte: Ampuero - Vila, cit.)

perseguiti dall'azienda. Attraverso una raccolta dati sono state identificate le variabili chiave che gli elementi quali colore, carattere delle parti scritte, forme a livello di *pattern* e immagini possono assumere, in modo da poter determinare come la combinazione di questi determina impressioni diverse. Ad esempio, per il colore le

variabili principali identificate sono la luminosità, la saturazione e la temperatura. Per il carattere il corsivo, il grassetto, maiuscole o minuscole, la dimensione, lo spazio tra le lettere e il font. Per le forme troviamo linee dritte, figure geometriche, il numero di elementi, il tipo di figura, la composizione. Infine per le immagini può fare la differenza la natura dell'immagine (se stilizzato o se una fotografia) (*Imm. 10*). Il campione dei 46 intervistati era formato da uomini (43%) e donne (57%) appartenenti a due diversi range di età: 20-30 anni (85%) e 30-40 anni (15%). Riguardo il loro livello di educazione, il 7% aveva solo un'educazione primaria, mentre il restante 93% aveva un'educazione secondaria.

Di seguito un riassunto dei principali risultati emersi per ognuna delle categorie analizzate:

- *Colore*: i prodotti rivolti a classi più alte, spesso con un premium price e basati su estetiche eleganti e raffinate richiedono colori freddi e scuri, in particolare il nero. I prodotti più accessibili richiedono colori chiari, ad esempio il bianco.
- *Carattere*: ai prodotti costosi ed eleganti vengono maggiormente associate lettere in grassetto, dalla dimensione più grande e in maiuscolo del font *roman*, con un più ampio spazio tra caratteri. I prodotti più accessibili sono invece associati a font *serif* e *san serif*.
- *Forme grafiche*: i prodotti accessibili destinati al ceto medio sono associati a linee dritte orizzontali e oblique, cerchi, curve, onde, composizioni asimmetriche e composizioni con più elementi. I prodotti costosi richiamano linee dritte verticali, quadrati, composizioni simmetriche composte da un unico elemento.
- *Illustrazioni del packaging*: i prodotti più costosi sono associati ad immagini che mostrano il prodotto, mentre i prodotti accessibili sono associati ad illustrazioni che mostrano delle persone.

In conclusione, in base alla strategia di posizionamento desiderata, le diverse combinazioni degli elementi grafici del packaging permettono di trasmettere una determinata percezione nella mente del consumatore, che se costruita nel modo corretto verrà trasformata in un'attitudine, che a sua volta determinerà la decisione di

acquisto finale. Di conseguenza, da un punto di vista manageriale, il packaging può essere considerato come uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi di posizionamento.

Un'ulteriore ricerca, presentata nel paper "*The verbal and visual components of package design*"²³ indaga più a fondo l'effetto di determinati elementi grafici del packaging sulla percezione, tirando anche in ballo considerazioni provenienti dalla letteratura psicologica. In particolare, studi di psicologia sulla lateralizzazione cerebrale mostrano che la percezione non è simmetrica, ad esempio le parole sono ricordate meglio se percepite alla destra dell'individuo, mentre i segni non verbali hanno maggior successo se provengono dal lato sinistro. Da qui derivano importanti ripercussioni al fine di una creazione del packaging che sia ottimale, infatti in una situazione di percezione molto rapida come quella che caratterizza il momento dell'acquisto in un supermercato al giorno d'oggi e nell'ambiente altamente competitivo in cui i prodotti si trovano a concorrere, il posizionamento degli elementi sul packaging può fare una differenza cruciale nel catturare l'attenzione.

La lateralizzazione del cervello si riferisce alla sua asimmetria, infatti anche se gli emisferi destro e sinistro sono fisicamente simmetrici, non sono altrettanto identici nelle loro funzioni. L'emisfero sinistro processa il linguaggio e la struttura del sistema nervoso umano fa sì che ogni emisfero celebrare riceve le informazioni primariamente dal lato opposto del corpo. Esiste quindi un bias nel processamento degli stimoli (intesi come udito, tatto, movimento del corpo, vista) che dipende dal lato del corpo dal quale vengono percepiti, poiché gli stimoli provenienti da destra vanno direttamente all'emisfero sinistro, mentre quelli provenienti da sinistra vengono processati dall'emisfero destro.

Al fine della ricerca è stato presupposto che la lateralizzazione del cervello risulti in un'asimmetria nella percezione degli elementi del packaging design, in particolare si ipotizza che le scritte vengono ricordate meglio quando poste sul lato destro del pack e le immagini quando su quello sinistro.

²³ Rettie R. - Brewer C., *The Verbal and Visual Components of Package Design*, cit., pp. 56-70.

Al campione, composto da 150 studenti dell'università di Kingston in Inghilterra, sono stati sottoposti come stimoli 5 set di packaging di prodotti alimentari, ognuno composto dal pack originale e da una sua altra versione con gli elementi grafici invertiti. A seguito di un'esposizione della durata di 500 millisecondi per permettere di avere una visione completa del packaging, ma non abbastanza da riuscire ad analizzarlo con attenzione e trasferire le informazioni da un lato del cervello all'altro, i partecipanti hanno dovuto rispondere a 13 domande riguardo al richiamo alla memoria delle scritte e delle immagini presenti sulla confezione. Come risultato finale è stato dimostrato che il ricordo era migliore quando la scritta era a destra e l'immagine a sinistra.

Le principali implicazioni manageriali che si possono ricavare da questo studio sono che gli elementi considerati importanti e ai quali si vuole dare risalto, come il brand o la descrizione del gusto del prodotto, devono essere posizionati centralmente o sulla destra. Elementi c'è non hanno appeal, come descrizioni legali o informazioni sul prodotto, per le quali il ricordo non è ricercato, possono essere posizionati sul lato sinistro. Considerato ciò, è lecito chiedersi se anche il posizionamento a destra o a sinistra sugli scaffali possa influenzare le vendite e future ricerche potrebbero indagare proprio questo aspetto.

1.6 Il packaging come elemento estetico

Insomma, il design stesso, nelle sue varie forme, può essere un incentivo all'acquisto, ma non solo in riferimento alle sue componenti grafiche, anche in un senso più lato che includa le componenti strutturali, la sua peculiarità e la capacità di spiccare sugli scaffali. Questo perché, creativamente parlando, ci si può sbizzarrire non comunicando solo limitatamente attraverso testi scritti e colori, ma anche tramite forme, dimensioni, plasticità e rapporti pieni-vuoti, tutti canali complementari che devono essere armonizzati per assolvere alla stessa funzione.

Tuttavia il packaging, oltre ad essere costituito da una parte comunicativa resta pur sempre un elemento tridimensionale costituito anche da una parte oggettuale e

fisica, la cui presenza fisica non deve essere percepita come tale e non deve essere di intralcio alla funzione di protezione e dialogo con il consumatore. Ma se il packaging risulta ben fatto, l'aspetto comunicativo avrà il ruolo maggiore e preponderante, anche perché l'aspetto funzionale viene ormai dato per assodato e gli imballaggi sono scelti sempre più unicamente per l'aspetto estetico.

Il packaging dunque è un manufatto, un oggetto e per quanto la semiotica studi le modalità con cui gli oggetti organizzano lo spazio, la definizione individuata nelle primissime pagine di questo elaborato che vedeva il packaging come soglia semiotica ha dei limiti dati dal fatto che la confezione tende a confondersi sempre di più con il prodotto senza demarcare precisamente una linea di separazione. Il packaging tende a minimizzarsi, schiacciandosi sul prodotto e allo stesso tempo il prodotto incorpora sempre più il proprio packaging (avevamo accennato all'inizio di quanto il colore o la forma del prodotto visibili da imballaggi o da parti trasparenti di essi contribuissero alla definizione del packaging stesso). C'è poi anche la crescente sensibilità ecologica, che vorrebbe degli imballaggi minimali perché ad ogni elemento in eccesso corrisponde uno scarto da eliminare e un rifiuto che deve essere smaltito. Il packaging pertanto arriva a reinvestire una dimensione non più prettamente commerciale, ma anche un ruolo sociale.

In un'ottica di marketing estetico, che cura gli aspetti del prodotto riguardanti i cinque sensi, il packaging è diventato un oggetto di design dalle velleità polisensoriali, che ambisce a soddisfare più sensi contemporaneamente²⁴. La progressiva attenzione agli aspetti plastici e di design ci può portare a identificare un'ulteriore definizione, la quale vede il packaging come un *oggetto estetico*, dove conta soprattutto la sua forma, che va a unire aspetti relativi alla conservazione e protezione del contenuto a una funzione ornamentale e seduttiva collegata all'apparenza esteriore, che trova la sua massima espressione nello *styling*²⁵, ovvero quella parte della progettazione che si limita a una modifica formale del prodotto al fine di accrescerne la piacevolezza e

²⁴ Ferraresi M., *Il packaging, oggetto e comunicazione*, cit., p. 39.

²⁵ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., pp. 34-35.

aumentare le vendite. La forma è uno dei primi elementi di riconoscibilità e di identità, quell'elemento che insieme al colore viene percepito a distanza e che ricopre una funzione segnaletica fondamentale in fase di cattura dell'attenzione. Da essa dipende l'identità del prodotto, la sua percezione, il posizionamento, i valori e le qualità percepite.

C'è infine da aggiungere che la crescente complessità tecnica dei prodotti provoca nel consumatore un senso di incompetenza quando si tratta di comprenderne le reali caratteristiche, pertanto a guidare le decisioni sono il senso estetico e il proprio gusto²⁶. Di conseguenza anche il packaging svolgerà sempre meno una funzione tecnica, per assolvere piuttosto al ruolo di elemento estetico.

Alla luce delle considerazioni fatte finora e tenuto debito conto dei cambiamenti succedutisi da un punto di vista delle abitudini d'acquisto, inizia ad essere decisamente evidente quanto sia importante per le aziende investire in questo aspetto del prodotto e tutelarlo seguendo tutte le strade possibili. Nel prossimo capitolo si analizzerà quali sono gli strumenti che le aziende possono impugnare per proteggere le loro forme.

²⁶ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., pp. 39-40.

2. L'ASPETTO DEL PRODOTTO E LE RELATIVE TUTELE

2.1 Forma interna e forma esterna

Si è dunque visto come l'aspetto del prodotto, e in particolare la sua forma, intesa anche come packaging, possa imporsi come un efficace strumento di marketing, in quanto, insieme al colore, è uno dei primi elementi di riconoscibilità e di identità che viene percepito con maggiore facilità e minore sforzo anche a distanza, svolgendo la fondamentale funzione di segnale per catturare l'attenzione.

È bene precisare che quando si parla di forma di un prodotto ci si può riferire ad esso in quanto tale, nel senso delle linee che ne delimitano la configurazione fisica, ma ci si può riferire anche alla forma del suo imballaggio, che è il caso che verrà approfondito in questo elaborato, in quanto, come già visto, quasi tutti i prodotti si presentano sul mercato con un packaging.

Dalla forma dipende anche l'identità del prodotto, la sua percezione, il posizionamento raggiunto, i valori e le qualità comunicate. Tale relazione tra forma e identità può essere più o meno stretta a seconda del tipo di bene, ad esempio, nel caso dell'acqua Perrier, la forma si è dimostrata essere una delle componenti primarie per comunicare l'unicità rispetto ad altri concorrenti²⁷.



Immagine 11 - Le due bottiglie concorrenti di acqua Perrier e Badoit

²⁷ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., pp. 126-127.

Ne “*La messa in scena del prodotto*” viene presentato un test svolto sull’imballaggio dell’acqua Perrier, il quale ha dimostrato come la percezione del prodotto rimanesse immutata nonostante la sostituzione degli elementi grafici. Durante il test infatti, l’etichetta dell’acqua Perrier è stata scambiata con quella dell’acqua Badoit, una marca concorrente, tuttavia, di fronte a una bottiglia di Perrier con etichetta Badoit, l’identità della forma risultava predominante sugli altri elementi di comunicazione, mentre invece il prodotto perdeva la sua identità quando, pur mantenendo le proprie componenti tipografiche, l’etichetta e il nome della marca venivano presentati con la bottiglia Badoit.

La forma è oltremodo importante in quanto influenza anche l’interazione con l’oggetto e condiziona la nostra gestualità con esso, determinando anche l’intero rito di consumo²⁸.

Potenzialmente, i vari elementi funzionali ed estetici che compongono un packaging possono essere combinati in modi infiniti in base a quella che è la creatività nell’ideare confezioni innovative e *consumer-friendly*²⁹. Tuttavia, la scelta di un determinato materiale o di una certa forma deriva da un insieme di fattori che spaziano da quelli funzionali/fisico-organici atti a garantire una comparabilità tra contenuto e contenitore a quelli economici per ridurre i costi. Da quelli distributivi che tengono conto dei vincoli determinati da particolari esigenze espositive, a quelli ambientali per ridurre la quantità di materiale utilizzato, ottenendo così anche un miglior impatto ambientale e comunicativo, tenuto conto delle maggiori inclinazioni ecologiche dei consumatori³⁰. In generale, l’innovazione tecnologica ha permesso un miglioramento qualitativo degli imballaggi e una maggiore scelta per il produttore data dall’intercambiabilità dei materiali, caratteristica che permette di espandere il

²⁸ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., p. 127.

²⁹ Rundh B., *Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy*, cit., pp.1547-1563.

³⁰ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., p. 123.

potenziale informativo, con il materiale che diventa uno degli elementi protagonisti della messa in scena del prodotto.

Riguardo alle scelte nell'ambito della forma, queste devono sottostare a dei vincoli dati primariamente dal contenuto e in particolare è possibile distinguere tra contenuti aventi una forma propria e quelli che non ce l'hanno. Nei casi in cui il contenuto ha una forma propria, l'imballaggio può manifestarsi per *adesione*, dando risalto alla conformazione di ciò che è celato al suo interno anticipandolo visivamente. È il caso, molto banalmente, dei coni gelato confezionati o del Toblerone. Quando invece l'imballaggio opera per *contrasto*, ne deriva una forma che differisce dal contenuto attraverso l'aggiunta di elementi addizionali con un conseguente mascheramento del contenuto e la possibilità di effetti sorpresa. Se invece il contenuto non ha una forma specifica c'è un'assenza totale di vincoli e l'imballaggio può essere progettato in completa libertà. In questo caso la capacità della forma nel contribuire all'identità dipenderà dal contesto di riferimento, dato dall'universo degli altri prodotti³¹.

Nella sua analisi, Bucchetti identifica tre diverse categorie di forma, sostenendo che la forma assumerà conseguentemente significato aderendo o meno alla categoria riconosciuta come dominante all'interno del settore specifico. Le categorie sono:

- *Forma standard*: comune a diversi prodotti o settori e non identificativa di alcuna categoria, l'identità viene associata unicamente agli elementi verbo-iconici. È il caso della scatola di latta, utilizzata per più prodotti e riconoscibile solo grazie alle etichette che vi vengono apposte.
- *Forma standard all'interno di un settore circoscritto*: è identificativa di una tipologia di prodotti e comunica l'appartenenza a un'area specifica. Ad esempio le bottiglie di vino possono avere delle forme specifiche che le relazionano alla qualità del vino.
- *Forma ad hoc*: viene progettata per un prodotto specifico di una determinata marca ed è identificativo di questa. L'esempio più famoso è sicuramente la bottiglia di Coca-Cola.

³¹ Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto*. cit., pp. 126-129.

2.3 Brevi accenni sulle forme di protezione

Da un punto di vista del diritto industriale, è possibile proteggere la forma del prodotto tramite diverse tutele. Queste nel tempo si sono evolute andando a coprire più fattispecie e permettendo il cumulo tra di loro. C'è da precisare che, se da un lato esistono tutele più "forti", come quelle sui marchi, che conferiscono dei diritti di proprietà per salvaguardare l'imprenditore che investe nei propri segni distintivi, dall'altro ci sono tutele meno restrittive volte a tutelare congiuntamente agli imprenditori anche i consumatori, utilizzati come metro di giudizio per valutare l'illiceità di certi comportamenti. È il caso della disciplina concorrenziale, la quale sanziona quei comportamenti atti a creare confusione presso il pubblico tramite diversi atti di concorrenza sleale.

La prima tipologia di protezione che si può utilizzare per tutelare le forme è quella dei disegni e modelli, disciplinata dagli articoli 31-44 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.). I modelli e disegni proteggono quella che viene definita un'innovazione puramente formale, ovvero l'aspetto esterno del prodotto in quanto avente un rilievo estetico, senza però richiedere la presenza di una sua particolare gradevolezza. Per questo motivo si allontanano di molto dai modelli di utilità, con i quali compongono il gruppo dei modelli industriali, che proteggono invece le forme nuove del prodotto in grado di conferire una specifica efficacia o comodità funzionale. In realtà, se una stessa forma svolge una funzione utile condizionando allo stesso tempo l'aspetto esterno del prodotto, questa può accedere a entrambe le tutele, ma per il resto le due protezioni sono poste a tutela di forme che hanno caratteri diversi, tanto che i disegni e modelli si avvicinano di più al terreno dei marchi e del diritto d'autore.

Nell'affermare che il packaging rientra a tutti gli effetti all'interno di questa disciplina, viene in nostro aiuto Gillo Dorfles, il quale nella sua "Introduzione al disegno industriale" scrive che il settore dell'imballaggio *«pure essendo un settore misto che ha attinenze con quello della grafica e della pubblicità, rientra nel quadro del vero e proprio disegno industriale. Infatti l'imballaggio d'un prodotto può spesso costituire un esempio dei più interessanti per la ricerca di una forma tridimensionale*

capace d contenere un determinato oggetto in maniera opportuna: funzionale ed estetica insieme, mentre è portato spesso a risolvere un altro dei fatti decisivi della vendita: quello dell'autopubblicizzarsi del prodotto, in seguito al suo aspetto esterno»³².

Come detto, i disegni e modelli si avvicinano anche alla disciplina dei marchi e del diritto d'autore. Per quanto riguarda quest'ultimo, la legge di attuazione della Direttiva n.71/98/C.E. ha introdotto in Italia la possibilità di cumulo tra la tutela data dalla registrazione come disegno e modello e la tutela d'autore, ma limitatamente alle forme che presentano “carattere creativo” e “valore artistico”.

La disciplina dei marchi regola la tutela dell'aspetto del prodotto attraverso l'istituto dei marchi di forma, ponendo dei requisiti più stringenti rispetto ai disegni e modelli, ma anche una protezione più estesa.

Infine la protezione può essere accordata secondo le regole poste dal codice civile nell'ambito della concorrenza sleale. Queste, disciplinate dall'articolo 2598 del Codice Civile (c.c.), riguardano una serie di fattispecie che vanno dal particolare al generale.

2.4 Il fenomeno del look alike in Italia e all'estero

Le varie forme di protezione fin qui brevemente accennate, ma che verranno approfondite più nel dettaglio nel corso di questo elaborato, rappresentano delle opzioni che le aziende hanno a disposizione per tutelare la propria proprietà industriale. Rispetto all'aspetto del prodotto, ci sono idee contrastanti su quanto e in che termini la protezione a esso concessa possa essere forte, livello che varia soprattutto in relazione a come la tutela di tale aspetto è stata richiesta e accordata.

³² Dorfles G., *Introduzione al disegno industriale*, Torino, Einaudi, 1972, p. 31.

Ad esempio, la Corte Suprema di Israele³³ ha deliberato in un caso di *passing off*³⁴ che il criterio principale da usare per determinare la possibilità di confusione presso i consumatori dovrebbe basarsi sull'aspetto generale dei prodotti, che è più importante di un'analisi precisa e dettagliata delle singole componenti visive, soprattutto se si considerano le circostanze particolari che caratterizzano gli acquisti in un supermercato. Infatti, nel caso di prodotti standard, non costosi e non destinati a pubblici ristretti e sofisticati, il consumatore fa tendenzialmente poca attenzione nel momento della scelta, che solitamente avviene in tempi piuttosto brevi e in condizioni di grande distrazione.

Tali circostanze possono essere furbescamente sfruttate dalle aziende che vogliono proporsi sul mercato scavalcando le barriere che brand più affermati hanno dovuto affrontare, quindi aggirando principalmente i costi di ideazione e innovazione, ma anche di marketing. È il caso dei *look alike*, ovvero quella condotta, figlia delle moderne pratiche commerciali, che porta le aziende meno note ad emulare l'aspetto esterno di un prodotto, quindi il suo packaging, tramite l'adozione di confezioni, colori, etichette e loghi che richiamano, in modo più o meno esplicito, l'aspetto esterno

³³ Si veda: *Judgment of the Israeli Supreme Court in Request for Civil Appeal 1521/18 Chain of stores Rami Levi Shivuk HaShikma 2006 Ltd et al. v Barilla G e R Fratelli—SpA*, 22 April 2018.

³⁴ Il Lanham Act, la legislazione sui marchi in vigore negli Stati Uniti, vieta una serie di attività tra cui quelle nell'ambito della violazione del marchio, diluizione del marchio e pubblicità ingannevole. Alla sezione 43(a) individua due casi principali di concorrenza sleale: *passing off*, traducibile come confusione commerciale e *false advertising*, ossia il falso in pubblicità. Il *passing off* viene testualmente definito come «*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 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; or in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, 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*».

di prodotti concorrenti noti, con il fine di indurre in confusione i consumatori o comunque di instaurare un collegamento tra due prodotti, così da evocare quegli stessi valori positivi sottesi al prodotto più noto³⁵.

Tale pratica scorretta è particolarmente diffusa per i prodotti di consumo cosiddetti “fast moving”, ovvero i beni di uso comune commercializzati dalla grande distribuzione. Il motivo è dovuto da un insieme di fattori, tra cui prima di tutto il contesto di acquisto che si è venuto a creare nella GDO, come già visto. Inoltre, l’evoluzione naturale di questo settore ha portato il lato della distribuzione ad avere molto più potere rispetto ai produttori, pertanto è assolutamente normale vedere sugli scaffali dei supermercati (ma anche di altri esercizi commerciali deputati alla distribuzione dei prodotti di uso comune) prodotti delle *private labels*, alternative più economiche spesso di proprietà del supermercato stesso, accostati alle confezioni di quelli più famosi. Così come, sempre a causa del maggior potere detenuto dalla distribuzione, cambia anche la disposizione sugli scaffali, con i prodotti di marca spesso relegati in posizioni secondarie.

Il consumatore, dal canto suo, trovandosi davanti un *look alike* potrebbe incorrere in tre effetti. Innanzitutto potrebbe ritenere che il prodotto imitante sia in realtà quello originale, oppure che si tratti di un prodotto diverso ma proveniente dalla stessa azienda, infine potrebbe anche accadere che il consumatore acquisti il *look alike* senza pensarci, per effetto di una suggestione inconsapevole creata dalla somiglianza con il prodotto originale³⁶. In tutti questi casi, il successo, se così lo si può definire, del *look alike* fa leva sul forte carattere individualizzante dell’aspetto del prodotto e della sua confezione, decisivi nelle scelte “a colpo d’occhio” dei consumatori.

³⁵ Colle P., Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza, in *Giuricivile*, 8, Roma, (2018); <https://giuricivile.it>

³⁶ Franzosi M., Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in *Diritto Industriale*, I, (2004), pp. 77-79.

2.5 Barilla e Rami Levi: un caso internazionale

Il caso citato all'inizio di questo paragrafo, che si sposa anche bene con le precedenti osservazioni sulla diffusione nel fenomeno nell'ambito dei *fast moving consumer goods*, ha coinvolto Barilla (attore) e Rami Levi (convenuta), una delle più grandi catene di supermercati al dettaglio in Israele, famosa per le sue politiche low-cost aggressive, con una porzione significativa dei ricavi derivante dalle vendite delle sue svariate marche private. Da considerare poi che Rami Levi vende i prodotti di marca affianco ai prodotti delle proprie marche private. Barilla ha fatto causa a Rami Levi chiedendo di vietare la vendita delle confezioni di pasta e dei barattoli di sugo proprio di una di queste *private label*, chiamata "Olla", sostenendo che fossero simili ai propri a tal punto da creare confusione nei consumatori.



Immagine 12 - Il confronto tra le confezioni Barilla e Olla

Barilla riteneva di avere diritto alla protezione sia nell'ambito del *passing off*, sia in quanto il packaging rappresenta un marchio non registrato che gode di notorietà, con le prove presentate atte a testimoniare lo status centrale acquisito dai prodotti Barilla sul mercato della pasta in Israele, in modo da dimostrare l'esistenza di un *goodwill* e la probabilità di confusione nei consumatori.

Inizialmente il caso è stato trattato dal Tribunale Distrettuale, il quale ha emanato un'ingiunzione nei confronti di Rami Levi rispetto alle confezioni di pasta, ma non per i barattoli di salsa. Il Tribunale ha accolto le prove secondo le quali

l'aspetto generale delle scatole di pasta e dei barattoli di sugo Barilla gode di una vasta popolarità tra i consumatori nel mercato israeliano, i quali sono in grado di associare facilmente il design di queste con Barilla. Ha quindi affermato che le piccole differenze di "Olla" erano state implementate intenzionalmente come una difesa artificiale contro i possibili reclami di violazione, pertanto è stata riconosciuta la concorrenza sleale, ma mancavano prove che le confezioni della Barilla avessero raggiunto il livello di marchi rinomati. Per quanto riguarda i barattoli di sugo, le similarità erano insufficienti per creare confusione, sostenendo che sia abbastanza naturale che le etichette per il sugo della pasta contengano illustrazioni di pomodori, peperoncini e foglie di basilico.

Entrambe le parti hanno fatto richiesta di appello alla Corte Suprema, la quale ha accettato l'appello di Barilla estendendo l'ingiunzione anche ai barattoli di salsa e respinto quello di Rami Levi, che aveva chiesto di cancellare l'ingiunzione temporanea.

La Corte Suprema ha aggiunto che l'esistenza di una similarità così impressionante è indicatore che Barilla ha acquistato un *goodwill* sul mercato e la copia degli elementi del design da parte di Rami Levi rinsalda la conclusione che il prodotto e il packaging hanno acquisito fama e riconoscimento tra i consumatori. Rami Levi ha chiaramente preso spunto dal packaging di Barilla mentre progettava il suo, approfittando della reputazione di Barilla per aumentare le proprie vendite, con una ragionevole probabilità di confusione del pubblico, che può essere indotto ad acquistare i prodotti del convenuto assumendo di acquistare quelli dell'attore a causa di questa similarità visiva .

Un'occhiata veloce ai prodotti non lascia spazio ad alcun dubbio, le scatole blu, la tonalità del colore, la loro forma, le tonalità del colore, la finestra trasparente, l'ellissi rossa sono tutti elementi che conferiscono un'apparenza generale che chiaramente richiama il packaging della Barilla. E a differenza del Tribunale, il giudice della Corte Suprema ha ritenuto che lo stesso vale anche per i barattoli di salsa,

somiglianti per dimensione, entrambi con tappo blu ed etichetta blu con illustrazioni simili.

Va notato come Barilla non abbia cercato di proteggere nessuna delle componenti visive singolarmente, ma piuttosto il “*gestalt*”, l’aspetto generale risultante dalla combinazione dei vari elementi. E ciò è in linea con la giurisprudenza, la quale ha già ritenuto in passato che un prodotto caratterizzato da diversi elementi non particolari può comunque essere protetto se la combinazione di questi crea un aspetto unico in generale³⁷.

Il caso presentato è un esempio di *look alike*, fenomeno che ha un’origine angloamericana e che trova una più adeguata considerazione giuridica all’estero piuttosto che in Italia, dove non esiste una disciplina specifica. Tuttavia, nell’ordinamento italiano è possibile difendersi da questo illecito tramite una serie di tutele ed eventualmente, quando possibile, tramite il cumulo di esse. Come si è visto, in primis la tutela del marchio, il segno distintivo per eccellenza in quanto individua un prodotto o un servizio come proveniente da un determinato imprenditore. Il fatto è che spesso le confezioni dei prodotti non vengono registrate come marchio, come peraltro si è visto nell’esempio della Barilla, quindi solitamente la giurisprudenza riconduce i casi di *look alike* alla disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile³⁸.

2.6 Casi di look alike in Italia

Anche in Italia si sono susseguiti interessanti provvedimenti intervenuti nell’ambito del fenomeno del *look alike*, primo tra tutti da un punto di vista temporale è stato quello che ha coinvolto Colussi ed Elledi in una disputa sull’imitazione

³⁷ Colle P., Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza, cit.

³⁸ Ivi.

dell'aspetto della confezione dei biscotti “Gran Turchese” della Colussi ad opera della concorrente³⁹.

Dall'esame comparativo tra le due confezioni svolto dal Giudice del Tribunale di Napoli è emerso che *«la confezione Colussi presenta, sulla facciata principale, in alto, per tutta l'estensione, la scritta turchese gran turchese, con in un rettangolo giallo, sotto la prima parola, la scritta Colussi e sotto ancora, vi è la scritta il classico dorato frollino; similmente, la confezione della resistente presenta al centro in alto, in un quadrato con i bordi rossi, la scritta (pure con lettere aventi margini rossi) Elledì; sotto, per esteso, le parole Prima Colazione»*(quest'ultima con maggiore rilievo dimensionale e grafico)». Due ulteriori elementi grafici di similitudine sono il colore turchese, presente in entrambe le confezioni in modo predominante e con le stesse sfumature *«dall'alto verso il basso della confezione»* e il disegno di una tazza turchese con del latte, entrambe posizionate in basso a destra, dove nel caso della Colussi *«vi cadono quattro frollini, di cui uno, nell'intingersi ne increspa la superficie»*, invece nella tazza Elledì *«si vede intingersi un solo frollino, che pure increspa la superficie del latte»*. Poi, in entrambi i casi, sulla sinistra della tazza *«vi sono alcuni frollini alla rinfusa, in una prospettiva tridimensionale (vi è l'ombra) e leggermente obliqua (come se visti dall'alto): due nella confezione Colussi, sei in quella Elledì»*.



Immagine 13 - Il confronto tra le confezioni dei biscotti Colussi ed Elledì

Rispetto a questi elementi e all'accusa da parte di Colussi, Elledì aveva contestato che la Colussi non poteva pretendere di monopolizzare il colore turchese, né tanto meno l'uso dei singoli elementi riportati sulla confezione, ossia la tazza e i frollini che cadono, in quanto erano da ritenersi privi di originalità e conseguentemente

³⁹ Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, (2000), p. 4169 s.

di capacità individualizzante. Ma per il Tribunale non era in discussione né l'uso in quanto tale del colore turchese, né l'uso dei singoli elementi, piuttosto il loro insieme e la loro composizione nel complesso tale da formare così il packaging, appunto. Ciò in ragione del fatto che la confezione del Gran Turchese è presente sul mercato da decenni sempre con gli stessi elementi, senza considerare poi che si tratta di un prodotto leader, rinforzato da una presenza pubblicitaria massiccia.

Pertanto il Tribunale di Napoli ha sanzionato la condotta di Elledi come scorretta e anticoncorrenziale in quanto aveva imitato pedissequamente la confezione *Gran Turchese* con la probabilità che «*il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto, ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni*». Il rischio di associazione persisteva anche se Elledi aveva messo in evidenza il proprio marchio sulla confezione e riproducendo servilmente la confezione dei frollini più noti, si era anche appropriata della loro immagine positiva e della qualità acquisita dalla Colussi grazie ai suoi investimenti in pubblicità, ottenendo così un aggancio più facile presso la stessa potenziale clientela del concorrente. Infatti secondo il Giudice, la presenza di un marchio diverso non è sufficiente a escludere il rischio di confusione per il consumatore, in quanto una confezione simile in tutti i suoi aspetti a quella di un concorrente più noto può essere comunque associata a quest'ultimo.

In conclusione, in questo primo caso si è visto come un fenomeno di *look alike* tra due confezioni sia stato sanzionato tramite la disciplina sulla concorrenza sleale regolata dall'articolo 2598 c.c., questo in virtù del fatto che alla confezione del Gran Turchese è stata riconosciuta, ancora una volta, una capacità distintiva accertata sulla base della combinazione dei vari elementi grafici che la compongono, prescindendo da essi presi singolarmente.

Una delle pronunce più recenti sul tema dei *look alike* riguarda l'imitazione della confezione dei tortellini con prosciutto crudo della linea Emiliane della Barilla da

parte della concorrente Monder⁴⁰. Si tratta di un caso del tutto simile al precedente, dove ancora una volta il Tribunale ha espresso un parere favorevole nel considerare la combinazione dei vari elementi grafici, piuttosto che analizzare ciascun elemento separatamente, per definire se la confezione è dotata o meno di originalità.

In particolare, l'insieme di elementi grafici presenti sulla confezione delle *Emiliane* risultava unico e caratterizzante di tutte le confezioni di analoghi prodotti sempre di marca Barilla, pertanto possedeva capacità distintiva e le somiglianze tra le due confezioni potevano creare confusione presso il pubblico, il quale poteva essere indotto a pensare che esistesse un collegamento tra i due prodotti. Pure in questo caso a Monder venivano contestati anche l'indebito vantaggio e l'appropriazione di pregi in quanto, tramite la similarità della confezione, venivano trasferiti sul prodotto di fascia di prezzo più basso.



Immagine 14 - Il confronto tra le confezioni dei tortellini Barilla e Monder

Un terzo caso⁴¹ appartenente alla giurisprudenza italiana ha visto come protagoniste la colla Artiglio della Wilbra S.a.s e la Super Colla Glue della Furore S.a.s, in particolare la Wilbra riteneva che la sua concorrente importasse in Italia una colla venduta in confezioni e tubetti pressoché identici ai propri, chiedendone pertanto la condanna per concorrenza sleale e violazione del marchio di fatto costituito dal packaging. Nonostante i formati con cui erano commercializzati i prodotti fossero diversi e i tappi dei tubetti avessero colori diversi, il Giudice ha ritenuto che il

⁴⁰ Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, Alvanini, Concorrenza sleale per look alike, in *Diritto industriale*, II, 2016, p. 200.

⁴¹ Tribunale di Milano 17-07-2015, Alvanini, Concorrenza sleale per look alike, in *Diritto Industriale*, II, 2016, p. 196.

packaging dei prodotti contestati integrava un'imitazione pedissequa, in quanto le confezioni cartonate risultavano identiche in tutti i loro elementi, tranne la denominazione, che però era scritta con lo stesso colore e carattere. Pertanto è stato riconosciuto l'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione dei pregi altrui, con anche il discredito dell'impresa concorrente, dato che il prodotto commercializzato dalla Furore S.a.s era qualitativamente inferiore alla colla Artiglio e che i consumatori, data la similarità delle confezioni, potevano essere indotti a ritenere che provenissero entrambi dallo stesso produttore.

I tre casi proposti precedentemente denotano come molto spesso sia l'aspetto generale e complessivo di un prodotto, dato dalla combinazione dei suoi elementi grafici, a determinarne la protezione che viene conferita, in quei casi in cui non si possa far valere un valido diritto di privativa, ai sensi della tutela contro la concorrenza sleale confusoria e l'imitazione servile. Si è visto infatti come, trattandosi di situazioni nelle quali le confezioni non erano state registrate come marchi, né sussistevano le condizioni per invocare un regolare marchio di fatto, la protezione è stata comunque accordata ai sensi dell'articolo 2598 c.c., e questo nonostante le convenute avessero apposto una denominazione diversa ai propri prodotti. Tuttavia un semplice marchio diverso non è stato ritenuto sufficiente quando tutti i vari elementi delle confezioni erano riprodotti in modo da rendere evidente l'intento di agganciarsi alla notorietà degli altri prodotti. Questo perché trattandosi appunto di prodotti piuttosto famosi e leader nel mercato nei loro rispettivi settori, è evidente che l'imitazione integra una condotta sleale, che cerca di richiamare l'attenzione, o per lo meno incuriosire, i consumatori che abitualmente acquistano i prodotti di marca.

Esistono però anche dei casi di *look alike* trattati con approcci diversi e per i quali l'illecito di concorrenza sleale non è stato riconosciuto. Si tratta di casi in cui l'insieme degli elementi non ha comunque capacità distintiva e l'importanza dei brand leader non è comunque sufficiente per impedire a concorrenti terzi di operare con packaging simili.

Nella contesa tra Grissin Bon e Oscar S.p.a.⁴², la prima riteneva che il prodotto Amor di Pane fosse presentato in una confezione che imitava quella dei Fagolosi. Nonostante la similarità di certi elementi, il Tribunale di Bergamo non ha ritenuto che sussistesse il rischio di confusione, poiché gli elementi riportati sulle confezioni erano privi di capacità distintiva. In questo caso, a differenza di quelli precedenti, l'approccio utilizzato per analizzare le confezioni si è basato su un'analisi dei singoli elementi.

Infine, un ultimo peculiare caso si allontana da quelli analizzati precedentemente, in quanto per la prima volta si hanno come protagoniste due aziende di pari importanza, sia per la rilevanza economica che per la notorietà acquisita presso il pubblico. Queste nello specifico sono L'Oreal S.ai.po. e Coty Italia s.p.a.⁴³, due realtà di primo piano nel settore cosmetico.

La contesa era incentrata su un particolare tipo di lucidalabbra destinato, secondo L'Oreal, alla fascia pre adolescenziale, dunque un pubblico poco attento ed esperto. Inoltre, il basso costo del prodotto poteva indurre il consumatore a prestare poca attenzione nel momento dell'acquisto, questo unitamente al fatto che il lucidalabbra veniva venduto prevalentemente nei centri commerciali, ovvero luoghi dove si ha a disposizione una vasta scelta di prodotti simili che può ulteriormente contribuire alla confusione. Questi sono tutti elementi di cui L'Oreal si è avvalsa per contestare l'imitazione da parte della Coty Italia del proprio prodotto "Fruity Jelly". Secondo L'Oreal, la concorrente utilizzava lo stesso packaging, ovvero un tubetto in plastica trasparente, una striscia color argento sul tubetto all'estremità opposta rispetto all'erogatore, un cappuccio color bianco latte, con l'unica differenza nella scritta "Jelly Gloss" in color argento su corpo trasparente, che però poteva essere idonea a essere confusa per assonanza. Coty Italia aveva respinto queste accuse, appigliandosi alla mancanza di originalità conferita dagli elementi estetici del packaging, inoltre sul

⁴² Tribunale di Bergamo 27-11-1999, Santonocito F. - Mosna L., Il look alike: sailing too close to the wind, in *Rivista di diritto industriale*, (2004), p. 45.

⁴³ Tribunale di Milano 21-10-2004, in *Rivista di diritto industriale*, II, (2006), pp. 195-197.

lucidalabbra era chiaramente indicato il marchio rinomato Rimmel, sufficiente a escludere qualsivoglia rischio di confusione.

In questo caso il Giudice ha dato ragione alla Coty Italia, sostenendo che la confezione e la stessa denominazione erano comuni e privi di capacità distintiva, pertanto non era prevista la tutela contro gli atti di concorrenza sleale, inoltre proprio la presenza dei diversi marchi sulle rispettive confezioni riduceva di molto il pericolo di confusione, soprattutto considerando la rinomanza di entrambi.

Da questa breve rassegna appare evidente come i *look alike* non siano un fenomeno estraneo all'ordinamento giuridico italiano, pertanto è normale interrogarsi se sia opportuno introdurre un riconoscimento legislativo specifico, ma l'orientamento maggioritario⁴⁴ lo ritiene superfluo e controproducente, in quanto la disciplina dei marchi e l'articolo 2598 c.c. forniscono già gli strumenti per respingere tale fenomeno anticoncorrenziale.

A questo punto non resta che analizzare più nello specifico le diverse opzioni che le aziende hanno a disposizione per la tutela dell'aspetto dei propri prodotti e la loro evoluzione, infatti nell'ambito della proprietà industriale, l'orientamento delle condotte che la giurisprudenza si pone come obiettivo non è sempre stato lineare e comprensibile, ma spesso travagliato e incerto a causa della continua modifica di certi articoli.

Nonostante si cerchi sempre più di semplificare e armonizzare la materia, la compresenza di più discipline che agiscono sulla tutela di una stessa tipologia di proprietà intellettuale rendono difficile il loro coordinamento e quello con l'intervento del legislatore europeo, che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per la corretta applicazione della legge.

⁴⁴ Santonocito F. - Mosna L., *Il look alike: sailing too close to the wind*, cit., p. 53 s.

3. I DISEGNI E MODELLI

Rispetto alla complessità che avvolge l'evoluzione di determinati istituti, esemplare è il caso della disciplina che regola i disegni e modelli.

Nel diritto dell'Unione Europea, l'aspetto del prodotto trova la sua tutela principale nella privativa sul "disegno o modello", costituita in sede comunitaria per farla diventare la fonte di protezione centrale e più immediata per queste tipologie di opere dell'ingegno. Questa vuole configurarsi come una tutela minimale che prescinde da possibili valori aggiunti che l'aspetto può conferire al prodotto e che si basa su alcuni requisiti i quali implicano un minore contributo creativo dell'autore rispetto ad altri istituti. Viene riconosciuta, a particolari condizioni, sia quando registrata che non⁴⁵.

La disciplina dei disegni e modelli regola la protezione dell'aspetto del prodotto nella sua interezza, o di parte di esso, e si applica sia agli aspetti tridimensionali che bidimensionali. Attraverso una serie di rinnovi, la protezione può durare fino a 25 anni. I requisiti, meno stringenti rispetto a quelli che si ritrovano nel caso dei marchi, prevedono che la forma sia nuova e che abbia carattere individuale. Secondo la legge quindi, non è sufficiente creare una forma nuova, ovvero una forma che non esiste ancora sul mercato e che potrebbe derivare anche apportando solo una minima differenza, ma deve appunto essere anche caratteristica.

In passato, disegni e modelli erano proteggibili solo quando erano nuovi e aventi un carattere ornamentale, quindi quando ritenuti belli oltre un livello minimo e apprezzabili sotto il profilo estetico. Tuttavia, con le nuove normative EU, dagli anni Novanta le regole in Italia sono cambiate e la condizione per ottenere la protezione non è più dimostrare che la forma sia bella, risolvendo in questo modo molti problemi legati a una valutazione dall'alto carattere arbitrario.

⁴⁵ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 1-2.

Se prima il criterio era quello della bellezza, in seguito alle nuove direttive quello che conta è che una certa immagine, disegno o forma sia in grado di imprimersi nella mente senza confondersi con quelle precedenti. A tratti tale requisito può ricordare quello della capacità distintiva, ma la differenza sta nel fatto che il carattere individuale non va ricercato presso il pubblico generico come per i marchi, ma agli occhi di un utilizzatore informato. Diventa quindi potenzialmente più facile ottenere la protezione, in quanto l'utilizzatore informato è in grado di riconoscere anche piccole differenze.

3.1 L'inizio e lo speciale ornamento

La legge italiana, accanto ai brevetti per invenzioni, prevede un secondo tipo di brevetto, quello per i modelli industriali che fa riferimento alle forme nuove dei prodotti industriali, comprensivo sia dei modelli di utilità, sia dei disegni e modelli.

Il tentativo di armonizzare la normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925⁴⁶, avvenuto il 14 febbraio 1987 con la Legge n. 60, ha sancito una prima importante divisione tra modello di utilità e il disegno e modello, all'epoca definito "ornamentale". La ragione alla base di tale diversificazione stava proprio nel diverso campo di applicazione del disegno e modello rispetto al modello industriale o alle invenzioni, ovvero quello estetico. Ossia, invenzioni e modelli di utilità vengono considerati facenti riferimento alla tecnologia e si distinguono dai disegni e modelli, che fanno riferimento al design industriale.

Fino al 2001, la tutelabilità dei disegni e modelli era affidata all'articolo 5 della vecchia Legge-Modelli, facente parte del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, il quale sanciva che *«possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti 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»*.

⁴⁶ L'accordo concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali.

Inizialmente, dunque, la tutela conferita ai disegni e modelli si differenziava rispetto a quella attuale sostanzialmente per due aspetti. In primo luogo si parlava di brevettabilità e inoltre, inserendo tra le condizioni necessarie lo speciale ornamento, la tutela veniva concessa a quelle che potevano essere considerate vere e proprie manifestazioni artistiche applicate all'industria. All'epoca tale requisito era particolarmente rilevante, in quanto permetteva di distinguere tra le due tutele disponibili e tra loro alternative: quella brevettuale del design industriale e quella concorrenziale contro l'imitazione servile.

La forma bidimensionale e tridimensionale di un prodotto poteva quindi essere protetta tramite una di queste due tutele, ma per evitare che la tutela più favorevole soppiantasse quella meno favorevole, era consuetudine riservare la tutela brevettuale a forme innovative e capaci di conferire al prodotto lo speciale ornamento, quindi a quello che oggi verrebbe definito design "di alta gamma". La protezione concorrenziale contro l'imitazione servile veniva conferita invece alle forme non in grado di raggiungere il requisito dello speciale ornamento, e solo in quei casi nei quali erano in grado di svolgere anche una funzione distintiva⁴⁷.

L'articolo è stato poi sostituito con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, secondo il quale *«possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento»*.

Ciò che si nota è che alla creazione intellettuale oggetto della protezione non è più richiesto il requisito dello speciale ornamento, bensì un semplice aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte. Dunque, il contributo apportato dalla creazione intellettuale non incide più sull'aspetto estetico, ma si limita a influenzare le caratteristiche esteriori, come appunto linee, contorni, colori, forma, struttura

⁴⁷ Florida G., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 313-314.

superficiale, materiali...ulteriore novità è data dal fatto che, a questo punto, cambia anche la *ratio* della protezione e il diritto alla differenziazione sul mercato viene collocato anche nell'ambito dei diritti di proprietà industriale, poiché la forma non è altro che un segno distintivo atipico che può essere oggetto sia di un diritto non titolato, sia di un diritto "titolato" (marchio di forma o disegno e/o modello). Cade anche il principio di alternatività delle tutele, trattandosi di tutele omogenee e, come vedremo meglio in seguito, sicuramente cumulabili⁴⁸.

3.2 Dopo il decreto legislativo

Come si è detto, fino al 2001, i disegni e modelli si chiamavano "modelli e disegni ornamentali" e la loro tutela era subordinata a uno specifico gradiente estetico-ornamentale. Successivamente, la Direttiva n. 71/98/C.E. del 13 ottobre 1998 adottata dalla Comunità Europea ha introdotto una disciplina innovativa per i disegni e modelli e in seguito a questa riforma, il titolo di protezione è diventato la registrazione, accantonando quello della brevettazione. Il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n.95 ha attuato in Italia la Direttiva europea, introducendo agli articoli 31 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale una normativa dedicata ai disegni e modelli.

Successivamente, il Regolamento n. 6/02/C.E. del 12 dicembre 2001 ha introdotto in Italia anche i disegni e modelli comunitari, ossia un titolo di protezione unitario per l'intero territorio comunitario, soggetto unicamente alla disciplina prevista dalla regolamento e a quello del successivo n. 2245/02/CE che detta le modalità di esecuzione del primo⁴⁹. La registrazione produce gli stessi effetti in tutto il territorio comunitario, mentre regole e durata coincidono con quelli dei disegni e modelli nazionali. Il Regolamento prevede anche una speciale tutela per i disegni e modelli non registrati a patto che sussistano i requisiti per una valida registrazione. In questo caso l'esclusiva è limitata a 3 anni.

⁴⁸ Floridia G., *Diritto industriale*. cit., p. 315.

⁴⁹ Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 534.

Il nostro sistema regola congiuntamente le due forme dei modelli industriali e dei disegni e modelli, nonostante tra esse ci sono delle profonde differenze. Eccezione fatta per la similarità nella procedura di rilascio, nella protezione accordata e nelle misure cautelari e sanzioni, le due privative sono poste a protezione di forme con caratteri differenti e diversi sono anche gli interessi sottesi alla tutela⁵⁰. I modelli di utilità proteggono infatti le forme nuove di un prodotto che conferiscono maggiore efficacia o comodità funzionale al prodotto stesso, rappresentando di fatto un'innovazione tecnologica, e sono accostati ai brevetti per invenzione, mentre i modelli e disegni proteggono un'innovazione più formale che si configura nell'aspetto estetico quando questo risulta nuovo rispetto alle forme già note, senza che ci sia un valore funzionale, ma guardando solo al lato puramente estetico. Ciò non preclude il fatto che in concreto, una stessa forma può accedere ad entrambe le tutele, quando questa svolge una funzione utile e allo stesso tempo condiziona l'aspetto esterno del prodotto⁵¹.

3.3 Oggetto della protezione

Sia il Regolamento comunitario all'articolo 3 che l'articolo 31, comma 1, c.p.i. che regola l'oggetto della protezione, dispongono che *«possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale»*. Viene quindi protetto l'aspetto esteriore complessivo del prodotto e quindi della confezione con il quale un oggetto materiale viene presentato al pubblico, con riferimento sia alla forma tridimensionale e al materiale di cui è composta (modello), sia agli elementi grafici quali colori, segni, fregi o disegni (disegno)⁵². Il materiale

⁵⁰ Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 529

⁵¹ Ibidem, p.531

⁵² Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 3.

utilizzato per la fabbricazione del prodotto o del suo packaging può essere indicato ma solo se conferisce un particolare aspetto, tuttavia non sarà possibile vietare ai concorrenti di realizzare con lo stesso materiale un prodotto dalla forma diversa. Tali elementi vengono protetti per il loro rilievo puramente estetico, senza però che vi sia la necessità di avere una particolare gradevolezza⁵³, e in quanto privi di valori pratici e funzionali.

L'esclusione della funzione tecnica dalla protezione è espressamente indicata nell'articolo 36 c.p.i. il quale al comma 1 prevede che «*non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso*». Questa norma sembra voler demarcare una separazione tra i diritti di proprietà industriale con oggetto l'aspetto esteriore del prodotto e quelli incentrati sulla tecnologia, in modo da evitare che le condizioni più favorevoli della protezione conferita al design siano preferite. In realtà, la norma vieta la registrazione delle caratteristiche funzionali solo quando la forma è determinata unicamente dalla funzione tecnica, non vietandola quando la funzione tecnica può essere conseguita con una forma diversa. Il motivo è quello di espandere l'ambito della registrabilità dei modelli ed estendere la tutela contro l'imitazione servile alle “varianti innocue”⁵⁴.

Tra gli oggetti tutelabili non rientra qualunque manufatto, ma solo quelli che possono essere considerati “prodotti”, termine da interpretare non in senso estensivo tale da includere qualsiasi risultato dell'attività imprenditoriale, ma piuttosto in senso letterale riferendosi prettamente ai manufatti industriali o artigianali⁵⁵. Sono pertanto da escludere i “servizi” e le loro confezioni, da intendersi come l'aspetto e la veste formale con cui un prodotto si presenta al pubblico (ad esempio, accostamento di

⁵³ Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 528.

⁵⁴ Floridia G., *Diritto industriale*. cit., pp. 317-318.

⁵⁵ I prodotti artigianali sono quelli che si collocano a cavallo tra arte e mercato e pur derivando da una produzione seriale, i vari esemplari non risulteranno mai identici del tutto poiché sono realizzati con procedimenti essenzialmente manuali.

colori, disegni e fregi nei locali commerciali, aspetto delle uniformi del personale, del materiale promozionale e pubblicitario, della corrispondenza e della comunicazione aziendale)⁵⁶.

3.4 Accesso alla tutela: novità e carattere individuale

La registrazione, o la valida registrazione per quei Paesi che non prevedono un esame preventivo, come nel caso dell'Italia, è subordinata alla presenza di due requisiti. Il primo è rappresentato dalla novità, definita dall'articolo 32 c.p.i. come l'assenza di divulgazione precedente alla data della domanda di registrazione, anche se la disciplina più mite - rispetto a quella delle invenzioni e dei modelli di utilità - introdotta dalla nuova normativa prevede delle ipotesi di predivulgazione che non vanno ad intaccare la novità⁵⁷. A essere escluse sono le comunicazioni a terzi vincolati al segreto, le divulgazioni avvenute in seguito ad un abuso a danni dell'autore del disegno, quelle divulgazioni che non sono arrivate agli ambienti specializzati del settore interessato, e le divulgazioni fatte dall'autore nel cosiddetto periodo di grazia, ovvero nei dodici mesi prima della data di registrazione durante i quali viene permesso di testare le reazioni del mercato. Florida⁵⁸ definisce questa limitazione estremamente importante e significativa in quanto rafforza la tutela reale del disegno o modello ancora prima che questo formi l'oggetto di domanda di registrazione. Va però notato che questa disposizione riguarda la normativa italiana ed europea, ma non è accettata da tutti gli ordinamenti, pertanto per evitare che la divulgazione pregiudichi la registrazione è sempre meglio fare domanda prima di presentare il disegno o modello in pubblico⁵⁹. Sono invece considerati distruttivi della novità quegli eventi predivulgativi per i quali è ragionevolmente lecito presupporre che siano stati conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato

⁵⁶ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 4.

⁵⁷ Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 531.

⁵⁸ Florida G., *Diritto industriale*. cit., p. 322.

⁵⁹ Si veda: www.ufficiobrevetti.it

Tornando alla definizione di novità, non viene specificato rispetto a quale punto di vista l'identità debba essere valutata, forse poiché le norme ipotizzano un giudizio il più possibile oggettivo, ottenibile dalla semplice sovrapposizione geometrica delle forme⁶⁰. Tuttavia le norme specificano che si ha identità «*quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti*», il che implica l'individuazione di un punto di vista dal quale valutare l'esistenza di questi dettagli. A questo punto, nella sua analisi, Bosshard propone due possibilità. Da un lato ipotizza di considerare per la valutazione della novità il punto di vista dell'utilizzatore informato, lo stesso soggetto che si occupa anche del carattere individuale, il secondo requisito. Tale proposta è giustificata dal fatto che in entrambi i casi si tratta di valutare sempre la somiglianza tra le forme dei prodotti, tuttavia in questo modo la novità per "quasi identità" avrebbe la stessa struttura del carattere individuale e si arriverebbe alla paradossale situazione in cui la verifica della novità perderebbe di senso e sarebbe stata introdotta dal legislatore inutilmente, in quanto il carattere individuale comporterebbe sempre la presenza anche della novità. Pertanto è opportuno concludere che i due giudizi di novità e carattere individuale vadano condotti da due punti di vista diversi, e in particolare per la novità, si può fare riferimento al lo stesso punto di vista che le norme suggeriscono di considerare quando si tratta di ricostruire la *prior art* rilevante ai fini della novità, ossia il giudizio del designer che progetta gli oggetti, in grado di esprimere un parere più analitico che renderebbe il giudizio sulla novità più valutativo e fondato su criteri autonomi⁶¹.

Come brevemente accennato in precedenza, il secondo requisito è il carattere individuale, che si ha quando «*l'impressione generale che (un disegno o modello) 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 o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima*», come definito dall'articolo 33 c.p.i. e dall'articolo 6

⁶⁰ Bosshard M. *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 6.

⁶¹ *Ibidem*, p. 8.

del Regolamento. Tale requisito è sicuramente più importante della novità ed è ad esso che viene subordinata la valida registrazione.

Il carattere individuale va verificato valutando quella che è la capacità dell'aspetto di un prodotto successivo nel generare un'impressione complessiva diversa rispetto all'aspetto dei prodotti precedenti. Il carattere individuale può essere considerato simile, per certi versi, al carattere distintivo, da ricercarsi però agli occhi di un utilizzatore informato, capace di cogliere differenze che sfuggono al consumatore medio e di conseguenza il carattere individuale può essere riconosciuto anche a quelle forme prive di carattere distintivo⁶².

Vanzetti e Di Cataldo definiscono l'utilizzatore informato come un soggetto che conosce bene il mercato dei prodotti di cui il disegno o modello fa parte, essendo un consumatore più attento e più sensibile all'estetica dei prodotti, in grado quindi di cogliere quelle differenze che non apparirebbero come tali agli occhi di un consumatore medio. Si tratta di un'interpretazione atta a facilitare il deposito di nuovi design, forse proprio in virtù del fatto che questa tutela vuole essere la prima e più immediata per le forme e l'aspetto dei prodotti, poiché riduce il grado di differenza richiesto rispetto alla *prior art* Di contro però, viene riconosciuta una protezione meno ampia. Floridia⁶³ invece ritiene che si tratti di una figura ambigua, poiché mancano elementi interpretativi sufficienti per stabilire se tale soggetto sia "informato" poiché utilizza il prodotto essendone il consumatore finale - questa sembra essere l'interpretazione preferita dalla giurisprudenza, oppure perché ha conoscenze tali che gli permettono di comprendere il design che caratterizza il prodotto. In questo secondo caso, far coincidere la figura dell'utilizzatore informato con il designer implica valutare l'originalità in modo molto più rigoroso in base al grado dell'innovazione estetica in rapporto alle tendenze diffuse in un determinato settore. Di contro, considerando come utilizzatore informato il consumatore, il giudizio sul carattere individuale assume connotati più in linea con le finalità di marketing perseguite dalle

⁶² Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 532.

⁶³ Floridia G., *Diritto industriale*, cit., pp. 321-322.

aziende per proporre sul mercato prodotti che siano apprezzati a tal punto da richiamare su di essi la maggior parte della domanda, facendo guadagnare al produttore un vantaggio competitivo, in quanto la capacità di attrazione esercitata dal bene sul pubblico conta non tanto in virtù del suo pregio ornamentale, quanto piuttosto grazie alle varie strategie di marketing e di comunicazione perseguite dall'azienda.

Il sistema italiano si limita ad affermare, senza ulteriori specifiche, che, per avere carattere individuale, le due forme devono differire agli occhi dell'utilizzatore informato. Invece nel Regolamento comunitario viene aggiunto che il carattere distintivo non c'è se la differenza di impressione estetica in tale soggetto è significativa, richiedendo di fatti una maggiore differenza. Tuttavia, entrambe le norme prevedono di tenere in considerazione il margine di libertà conferito all'autore secondo la dottrina della *crowded art*, la quale prevede che nei settori particolarmente affollati di prodotti simili la protezione venga riconosciuta anche in caso di differenze meno rilevanti⁶⁴.

3.4 Carattere individuale: ipotesi minimale ed estensiva

Quello del carattere individuale resta un tema dibattuto e le varie precisazioni avanzate riguardo quando esattamente si esauriscono i requisiti di registrazione possono essere riassumibili in due ipotesi, una minimale e una più estensiva, che sottostanno a due *ratio* tra loro diverse.

Secondo l'ipotesi minimale, per accertare l'esistenza del carattere individuale basta che tra le forme ci sia una differenza percepibile, tale da far supporre all'utilizzatore informato di trovarsi di fronte a un prodotto diverso rispetto alla *prior art*, con una sostanziale irrilevanza riguardo quello che è l'appel estetico. La *ratio* sottostante questa ipotesi è rivolta alla pura promozione e all'incentivazione al fine di una maggiore differenziazione dell'offerta di forme, senza però vincolarla a considerazioni sul valore estetico o creativo, sul gradimento del pubblico o sulla capacità della forma di influire sui comportamenti di consumo, in quanto ciò che

⁶⁴ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 10.

giustifica l'esclusiva è la semplice differenza nell'aspetto, purché questa sia percepibile⁶⁵.

Accettare questa interpretazione comporta però affrontare una serie di problemi e critiche mosse nei confronti di tale ipotesi, che però risultano tutto sommato superabili fino a rendere l'ipotesi minimale preferibile all'altra. Il problema principale è che una privativa che può durare fino a 25 anni sembra non trovare un'adeguata giustificazione nel carattere individuale riconosciuto sulla semplice base della differenza percepibile. In realtà il motivo di tale estensione temporale andrebbe più che altro ricercato in una giustificazione concorrenziale, tale per cui si vuole remunerare lo sforzo del designer di far giungere sul mercato la massima varietà possibile di forme così da generare una maggiore dinamicità e una più ampia base per effettuare solo a posteriori una selezione di prodotti esteticamente migliori, facendo sopravvivere l'esclusiva tramite i rinnovi su quei prodotti più apprezzati dal pubblico⁶⁶. In quest'ottica, questa soluzione appare coerente anche con il fenomeno del consumismo, stimolando il continuo ricambio dell'aspetto dei prodotti presenti sul mercato.

Passando ora all'altra ipotesi, quella estensiva, questa presuppone che la differenza in grado di determinare il carattere individuale non deve essere solo percepibile, ma deve essere tale da influenzare indirettamente il comportamento del consumatore creando un plus di attenzione verso il prodotto, dal quale deriva la propensione all'acquisto. Alla forma, dunque, viene riconosciuto una sorta di valore aggiunto dato proprio dalla maggiore capacità attrattiva dell'aspetto esterno, dal suo appeal estetico insomma, ed è questo a essere riconosciuto come l'oggetto della tutela. La *ratio* dell'istituto concede la protezione sulla base di questo valore aggiunto che si configura come un valore di mercato. Tuttavia questa impostazione appare da subito poco coerente con il *market approach* sul quale dovrebbe fondarsi, ossia la concezione secondo la quale il nuovo sistema del design non dovrebbe ritenere come rilevanti valutazioni estetiche basate sulla forma e una serie di motivi portano ad escludere

⁶⁵ Ibidem, p. 12.

⁶⁶ Ibidem, p. 21.

questa ipotesi e a preferire la precedente. Il problema è che il plus di attenzione riconosciuto alla “particolare novità” di una data forma è in grado di instaurare quello che può essere definito come un contatto privilegiato tra prodotto e consumatore, tale da rappresentare proprio una qualità estetica al pari dello speciale ornamento previsto dalla vecchia legge modelli, o perlomeno una sua riedizione ridotta e adattata. Ma le stesse norme che descrivono il carattere individuale si limitano ad indicare una semplice differenza di impressione complessiva tra prodotti, senza riferimenti a eventuali valori aggiunti. Inoltre, i testi normativi che disciplinano l’istituto a livello comunitario affermano che l’accesso all’esclusiva non è subordinato alla presenza di una *aesthetic quality* della forma. Infine, c’è da considerare che ritenere che la forma debba essere diversa dalle forme precedenti in modo da attirare l’attenzione porta a far coincidere il carattere individuale con la capacità distintiva, requisito per l’accesso alla tutela di marchio. Così facendo, una forma con queste caratteristiche, oltre che individualizzante, sarà anche distintiva, quindi in grado di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti. Ma acconsentire a un tanto, porterebbe a dei problemi sistematici, primo fra tutti, tutelare come marchi quelle forme che sarebbero tutelabili come disegni o modelli, rendendo di fatto l’istituto del design applicabile in ipotesi residuali, nonostante sia nato per rappresentare la prima e più generale forma di protezione dell’aspetto⁶⁷.

Pertanto, l’interpretazione minimale è da preferirsi, soprattutto se si pensa alla *ratio* della tutela del disegno o modello, che è quella di stimolare un continuo ricambio dell’offerta sul mercato così che i designer creino forme il più possibili diverse, piuttosto che design più belli o maggiormente capaci di creare contatti privilegiati con il pubblico. La tipologia di esclusiva è coerente con questa *ratio*, infatti la privativa è di facile accesso per tutte le forme che sono semplicemente diverse rispetto a quelle precedenti, risolvendo il problema di formulare un giudizio *ex ante* sulla gradevolezza della forma, ed anzi, lasciando ad una valutazione *ex post* basata sull’utilizzo e sul conseguente apprezzamento da parte del pubblico la possibilità di estendere la

⁶⁷ Ibidem, pp. 15-19.

protezione per un massimo di 25 anni, ad esclusione dei casi nei quali una forma diventa particolarmente apprezzata da rendersi necessaria la caduta in pubblico dominio.

Nemmeno la citata durata limitata ad un massimo di 25 anni rappresenta realmente un limite, ma piuttosto una caratteristica pienamente in linea con la *ratio* di cui sopra, che si confà perfettamente a un sistema di tutele più ampio in coordinazione con altre privative. L'esclusiva sui disegni e modelli è di facile accesso a fronte di una privativa poco ampia, pertanto molte forme potranno beneficiarne e per quelle che incontreranno un reale successo sul mercato e gradimento presso il pubblico avrà senso estendere la tutela fino a un massimo di 25 anni tramite i rinnovi. Se tramite l'utilizzo è stato ottenuto un particolare apprezzamento tale da acquisire valore di mercato, sarà necessario far cadere queste forme in pubblico dominio, in quanto non è possibile monopolizzare un valore di mercato. Se invece allo scadere dei 25 anni la forma non ha riscosso successo e non ha valore di mercato, non sarà tale da conferire valore sostanziale al prodotto, ma avrà capacità distintiva e potrà essere tutelata come marchio di forma o contro gli atti di imitazione servile o confusoria. Si configura così un sistema di tutela della forma composto dall'istituto del disegno o modello in coordinazione con la disciplina dei marchi e della concorrenza sleale e confusoria in grado di soddisfare le esigenze procompetitive con il vantaggio di posticipare la valutazione sul valore di mercato della forma sulla base di un giudizio condotto in concreto *ex post*, allo scadere della privativa sul design, e non *ex ante* in astratto⁶⁸.

È possibile anche trovare una sintesi tra le due interpretazioni, in particolare se si considera l'ipotesi minimale per i requisiti minimi di accesso alla protezione e quella estensiva per definire l'ampiezza della tutela e la possibilità di rendere nulle le forme successive in base alla capacità di creare contatti privilegiati. Bisogna partire dalla considerazione che il carattere individuale si identifica quando l'utilizzatore informato percepisce il nuovo prodotto come diverso da quelli precedenti, ma in questo modo si rischia di conferire una overprotection a fronte del modesto contributo

⁶⁸ Ibidem, p. 19.

creativo richiesto. Per questo è possibile bilanciare questa concessione in base all'effettiva capacità di creare contatti privilegiati con il consumatore informato⁶⁹. Di conseguenza, meno la forma sarà capace di creare un contatto privilegiato, più ristretta sarà l'ampiezza della protezione per quanto riguarda la difesa contro la contraffazione e la capacità invalidante delle forme successive, tanto da limitarsi all'imitazione pedissequa. E viceversa, ossia alle forme più forti verrà riconosciuta una protezione anche contro riprese non fedeli.

3.5 I disegni e modelli non registrati

L'ordinamento comunitario, a differenza di quello italiano, riconosce l'esistenza anche dei disegni e modelli non registrati tramite il Regolamento n. 6/02/CE. Un precedente di questo istituto si trovava già nell'ordinamento britannico, che dal 1998 proteggeva la forma di un prodotto anche senza necessità di registrazione, purché rispondesse ai requisiti di valore estetico e funzionale e si differenziasse dalle precedenti.

Per quanto riguarda l'ordinamento comunitario, i requisiti richiesti sono gli stessi che si applicano nel caso del design registrato, ossia la novità rispetto alle forme precedenti e il carattere individuale da ricercare agli occhi di un utilizzatore informato. Le differenze principali riguardano i diritti conferiti, in particolare la durata che si estende per soli 3 anni contro i 25 del design registrato, e le condotte ritenute violare il diritto e quindi sanzionate. Nel caso del disegno o modello non registrato, le situazioni che si devono avere per accertare una violazione sono la riproduzione del carattere individuale, che vale anche per il modello registrato, ossia l'aspetto del prodotto successivo deve essere nuovo e non presentare un carattere individuale diverso rispetto a quello protetto, con una somiglianza tale da far supporre che derivi da una copiatura volontaria, requisito questo che è da ricercarsi solo nel caso del modello non registrato⁷⁰.

⁶⁹ Ibidem, p.25.

⁷⁰ Ibidem, p.29.

Il riferimento alla condotta illecita della copiatura rende abbastanza chiara la volontà del legislatore di differenziare nettamente le due tutele, in quanto l'imitazione del design non registrato si avvicina maggiormente a figure atipiche di illecito concorrenziale, quali la ripresa pedissequa, definita anche come imitazione servile non confusoria. Sembra quindi non essere applicabile la *ratio* del modello registrato che vuole remunerare lo sforzo del designer nell'aumentare l'offerta di forme sul mercato, ma piuttosto, si vuole scoraggiare queste tipologie di parassitismo commerciale almeno per i 3 anni successivi al lancio sul mercato di un prodotto nuovo e con carattere individuale⁷¹.

Il divieto triennale di copiatura ha sicuramente un impatto anticompetitivo che è solo in parte compensato dalla breve durata, trattandosi di un'esclusiva molto estesa da un punto di vista territoriale, infatti si applica a tutto il territorio dell'Unione Europea, senza considerare il fatto che non richiede oneri di deposito e di pubblicazione. La portata anticompetitiva viene bilanciata da una valutazione rigorosa dell'illecito, il quale sussiste solo quando l'imitazione è molto fedele⁷².

A questo punto risulta evidente come, chi pensa di aver creato una forma pionieristica, molto strana ed originale, è opportuno che ricorra alla registrazione per poter beneficiare di una tutela allargata, altrimenti dovrà accontentarsi di una tutela temporalmente limitata, seppur territorialmente estesa, che contrasta solo le imitazioni pedissegue. Si tratta di due soluzioni coerenti con il sistema e che cercano di incentivare al deposito di una privativa coloro che hanno compiuto degli sforzi per innovare i propri prodotti e raggiungere un certo appeal estetico.

3.6 I diritti sul design

Infine, vediamo brevemente quali sono i diritti conferiti ai disegni e modelli. Come avviene per tutti i diritti di proprietà industriale, anche in questo caso esiste un diritto alla registrazione e un diritto di registrazione.

⁷¹ Ibidem, p. 30.

⁷² Ibidem, p.31.

Il primo di questi è un diritto soggettivo pubblico che deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi affinché questo, qualora sussistano i requisiti, conceda la registrazione, dalla quale derivano appunto i diritti esclusivi, come prevede l'articolo 38 c.p.i. al comma 1. I successivi commi 2 e 3 disciplinano quelli che sono i soggetti di questo diritto, ma Floridia avverte che in questo caso sembra non esserci stato un reale adattamento alla nuova funzione assunta dalla privativa in conseguenza dell'adozione del *market approach*, ossia proteggere le forme distintive usate dall'imprenditore per personalizzare la propria offerta e la relativa attività di marketing. Coerentemente con questa logica, avrebbe avuto senso attribuire il diritto alla registrazione allo stesso imprenditore intenzionato ad utilizzare la forma registrata, o comunque al soggetto che avesse ideato la forma per destinarla al marketing di una certa impresa, rendendo il diritto dei disegni o modelli un diritto aziendale al pari del diritto di marchio. Invece, da quello che si evince dal comma 2, che conferisce il diritto alla registrazione all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa, sembra essere rimasto un diritto dell'autore in quanto artefice di una creazione intellettuale proteggibile come risultato di uno sforzo creativo⁷³. Il terzo comma regola le situazioni di un disegno o modello realizzato dal dipendente. In questi casi, se la creazione è stata realizzata nell'espletamento delle normali mansioni, al dipendente non spetta niente oltre la retribuzione, altrimenti bisogna fare riferimento al principio generale contenuto nel comma 2. Questa semplificazione è solo apparentemente favorevole nei confronti del dipendente, in quanto bisogna tener conto del fatto che nell'ambito aziendale la progettazione estetico-formale del prodotto, quando avviene all'interno dell'azienda stessa, deriva sempre da un'attività già prevista e concordata.

Venendo ora al diritto di registrazione, l'articolo 41 c.p.i. indica tutte le facoltà che fanno parte del diritto esclusivo del titolare, e che pertanto rappresentano dei divieti per i terzi non autorizzati, in particolare “*atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un*

⁷³ Floridia G, *Diritto industriale*, cit., p. 327.

prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini". Il comma 2 riguarda il principio di equivalenza, in virtù del quale la tutela non si limita alle imitazioni identiche, ma si estende alle varianti che suscitano nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale, pur avendo un aspetto esteriore diverso. Infine, per determinare l'estensione della protezione, bisogna considerare il "*marginale di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello*", come vuole il comma 3, che dipende dall'affollamento del settore merceologico e dal condizionamento derivante dalla non registrabilità delle caratteristiche formali determinate dalla funzione tecnica del prodotto⁷⁴.

⁷⁴ Ibidem, p. 330.

4. IL DIRITTO D'AUTORE

Accanto ai disegni e modelli, un secondo strumento normativo per la protezione delle opere di industrial design è rappresentato dalla tutela d'autore.

Queste due tutele sono state per molto tempo protagoniste di un'interpretazione che le ha viste in netta contrapposizione a causa di un'interpretazione della tradizione normativa ed economico-sociale italiana tale da non renderle assimilabili alla luce della diversità ontologica intercorrente tra le opere dell'ingegno e del disegno industriale e per via del timore legato alle possibili conseguenze economiche sul corretto svolgimento della concorrenza che un privativa più lunga come quella conferita dal diritto d'autore avrebbe comportato⁷⁵.

Infatti, l'ordinamento nazionale distingueva gli elementi estetici incorporati nei prodotti industriali in due categorie diverse, disciplinate da tutele altrettanto diverse e soprattutto incompatibili. Da un lato le forme tridimensionali e bidimensionali in grado di conferire agli oggetti di uso comune uno speciale ornamento, tutelabili unicamente con i brevetti per modelli ornamentali e non anche con il diritto d'autore. Dall'altro le opere d'arte applicata all'industria, definite così dall'articolo 2 n. 4 della vecchia legge d'autore, riconoscibili in quanto il carattere artistico era separabile, o meglio, scindibile, dal valore industriale del prodotto e alle quali si poteva applicare la tutela del diritto d'autore⁷⁶. Di conseguenza, tutte le opere ad esemplare unico appartenenti alle arti figurative (quindi pittura, scultura e disegno) venivano tutelate con il diritto d'autore, ad eccezione delle opere di design, per il quale, poiché considerato applicazione delle arti figurative ai prodotti industriali, non veniva riconosciuta la scindibilità.

Chi già in passato si schierava contro la giurisprudenza prevalente sostenendo una commistione tra le due protezioni, lo faceva alla luce del fatto che il dover

⁷⁵ Fittante A., *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 153.

⁷⁶ Sarti D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, p. 3.

rispettare determinate caratteristiche tecnico/funzionali non poteva essere un elemento sufficiente per escluderne la creatività, ma anzi al massimo poteva avere l'effetto di renderla più difficile da realizzare, il che rappresenta un motivo in più per tutelare l'opera, escludendo allo stesso tempo ogni intento monopolistico su una certa forma.

Alla fine ha prevalso questa seconda interpretazione e oggi le due tutele sono cumulabili, seppur a particolari condizioni. Quello del cumulo è sicuramente l'aspetto più interessante, che ora si cercherà di chiarire.

4.1 Prima della scindibilità

Quando l'emanazione del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 aveva introdotto per la prima volta una disciplina apposita per i disegni e modelli - che, ricordiamo, all'epoca venivano definiti ornamentali e si parlava di brevetto per disegni industriali - venne stabilito che per le forme tutelate tramite questo brevetto era preclusa la possibilità di beneficiare anche del diritto d'autore. Ciò era chiaramente disposto dal testo dell'articolo 5, lo stesso che definiva cosa dovesse intendersi per modelli e disegni ornamentali, il quale riportava che «*ai modelli e disegni suddetti non si applicano le disposizioni sul diritto d'autore [...]*». L'intenzione era quella di mantenere una netta distinzione tra le opere d'arte applicate all'industria e i disegni e modelli ornamentali, tant'è che venne codificato un nuovo criterio, cosiddetto di *scindibilità*, sul quale si sarebbe dovuto basare l'accesso delle creazioni estetiche applicate all'industria alla tutela del diritto d'autore o a quella brevettuale, aut aut che escludeva la possibilità di cumulo. La scindibilità viene introdotta nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, il quale elencava tra le opere comprese nella protezione anche quelle applicate all'industria, purché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale⁷⁷.

La vecchia impostazione derivava dal contesto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nel quale gli oggetti di arredo standard venivano arricchiti e abbelliti esteticamente tramite l'aggiunta di particolari ornamenti.

⁷⁷ Fittante A., *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica*. cit., pp. 155-156.

Era quindi facile scindere tra oggetto e ornamento il cui compito era quello di rendere più gradevole l'aspetto del primo.

Oggi invece il design viene creato e nasce proprio in virtù della sua esteticità e il concetto di scindibilità ha incontrato più difficilmente un riscontro concreto, comportando una serie di cambiamenti.

4.2 Tentativi di definire la scindibilità

Il tentativo di definire cos'è da intendersi con scindibilità ha portato a svariate definizioni sia nella dottrina che nella giurisprudenza, che possono essere suddivise in due correnti principali. Premesso che i diversi punti di vista si trovano d'accordo nel considerare questo requisito da un punto di vista ideale e concettuale, la prima corrente - quella poi reputata preferibile - considera la scindibilità come la possibilità di riprodurre l'opera d'arte su supporti diversi da quello al quale è stata inizialmente associata, facendo capo alla separabilità tra valore artistico proprio della creazione artistica e carattere industriale proprio del prodotto industriale⁷⁸.

La seconda corrente considera la scindibilità come la possibilità di apprezzare l'opera in quanto pura creazione estetica, indipendentemente dal fatto che sia associata materialmente ad un prodotto industriale e al suo eventuale valore funzionale. Il giudizio in questo caso si basa sull'apprezzamento e l'interesse da parte del mercato.

Fino agli anni '90, la giurisprudenza tendeva a considerare come non dotati di scindibilità le creazioni associate ai prodotti industriali, ma la sentenza della Cassazione n. 7077/1990 ha aperto la strada a un nuovo giudizio che ha finito con il consolidarsi. Questo si basava su «*un'autonoma valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale [...]*» al quale bisognava aggiungere una valutazione sull'originalità, questo per evitare uno svuotamento del quadro normativo di riferimento che sarebbe derivato dal sostenere la scindibilità di tutte le creazioni

⁷⁸ Fittante A., *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica*. cit., pp. 157.

applicate ai prodotti e, in seconda analisi, per selezionare le creazioni meritevoli di essere tutelate con il diritto d'autore.

4.2 Dopo la scindibilità

Una serie di revisioni della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e modelli ha portato a dei cambiamenti anche per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore, cambiamenti che si configurano come un vero e proprio riassetto della disciplina in questo ambito e in quello più allargato della tutela dell'aspetto del prodotto. Tali modifiche sono state introdotte in recepimento della Direttiva 98/71/CE e la nuova norma propone due tutele differenti per quelli che considera essere due fenomeni differenti, infatti l'articolo 2 l.d.a. al punto 4 fa riferimento alle opere dell'arte figurativa, mentre il punto 10 è dedicato alle opere del disegno industriale.

Oltre ad aver abrogato l'articolo 2, comma 1 della legge 24 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, in particolare nella parte in cui veniva stabilito il requisito della scindibilità per le opere artistiche applicate all'industria, la scindibilità è stata anche sostituita dai due nuovi presupposti del *carattere creativo* e del *valore artistico*, dando al design una propria autonomia normativa rispetto all'opera d'arte figurativa applicata all'industria e rendendo concreta anche in Italia l'opportunità di una doppia protezione per queste opere. I nuovi requisiti hanno da subito dato il via a un nuovo dibattito sull'interpretazione da dare a tali caratteristiche e, di conseguenza, alla *ratio* sottostante la tutela.

Se da un lato la specificità del carattere creativo, ossia il fatto che l'opera sia frutto di una creazione personale e non copiata, viene considerata dai più un richiamo superfluo, in quanto è il requisito fondamentale per l'accesso alla tutela generale del diritto d'autore, più controverso è il concetto di valore artistico, che viene considerato come il riconoscimento di una creatività "tipica" e di una maggiore innovatività riconducibile all'aspetto complessivo del prodotto stesso. Tuttavia la definizione del

valore artistico di un comune oggetto d'uso implica una riconsiderazione complessiva del concetto di arte⁷⁹.

In passato l'opera d'arte era definita come tale quando era godibile in sé per la sua piacevolezza, ma incapace di fornire particolare utilità, pertanto si parlava di arte e di tutela d'autore solo quando un prodotto industriale era caratterizzato da una bellezza tale da renderlo apprezzabile sotto il profilo della mera contemplazione⁸⁰. Questa scindibilità tra estetica e utilità testimoniava la presenza di valore artistico.

Il problema messo in luce da Bosshard è che non è possibile mantenere la stessa definizione di arte anche nel contesto attuale, in quanto si finirebbe con il reintrodurre il concetto di scindibilità che le nuove disposizioni giuridiche hanno voluto sopprimere. L'individuazione di un nuovo concetto di arte, che sia qualcosa di “concettualmente altro”, è un compito che porta con sé non poche criticità, in particolare considerando il fatto che non si può fare riferimento a considerazioni sulla capacità dell'aspetto estetico di attrarre l'attenzione del pubblico, perché considerando la lunghezza della privativa porterebbe a un effetto anticoncorrenziale troppo pesante. Inoltre, per il valore artistico, bisogna evitare qualsiasi riferimento allo speciale ornamento e non va nemmeno definito in negativo, altrimenti si arriverebbe alla paradossale situazione in cui possono accedere alla tutela solo le forme “brutte”.

Uno spunto interpretativo arriva dal nostro ordinamento nazionale, il quale considera come arte non un qualsiasi prodotto della cultura, ma un'opera storicizzata, ovvero che sia diventata un paradigma largamente riconosciuto per l'evoluzione dell'arte e della cultura successiva, testimonianza di civiltà e fonte di ispirazione per gli altri artisti⁸¹. Secondo questa concezione storico-culturale, il valore artistico di un'opera di design è intrinsecamente legato alla sua storicizzazione e pertanto la tutela deriva da una valutazione ex-post che sarà positiva quando le creazioni hanno riscontrato un successo tale da finire esposte in musei, mostre permanenti di design,

⁷⁹ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p.64.

⁸⁰ Ibidem, p. 65.

⁸¹ Ibidem, p. 70.

suscitando l'interesse dell'opinione pubblica e degli altri designer, magari vincendo anche premi e concorsi.

Vincolare l'accesso alla tutela a un giudizio ex post sembra però contrario rispetto alla struttura dei requisiti richiesti, che dovrebbero sempre poter essere verificati ex ante. Ma l'ostacolo si può facilmente superare distinguendo tra i prodotti presenti sul mercato già da un paio di anni e quelli nuovi che devono ancora giungervi o che sono in procinto di farlo. A questo punto il primo criterio in senso logico sarà comunque quello della storicizzazione, da verificarsi tramite quegli indizi di cui si è detto sopra e applicabile nel caso di opere già presenti sul mercato. Se invece dal lancio del prodotto non è passato abbastanza tempo si può ripiegare su una valutazione prognostica fatta da un designer del settore, il quale ha il compito di valutare il "netto distacco concettuale" dalle concezioni estetiche e progettuali correnti e la capacità della forma di porsi come nuovo paradigma.

Il punto di vista di un designer è preferibile in quanto comporta una serie di vantaggi. Innanzitutto permette di escludere valutazioni basate sul carattere estetico o sull'impatto commerciale, evitando così che il valore artistico coincida con il valore di mercato, oltre il fatto che è un giudizio che si presta bene ad essere integrato dalla verifica in concreto. Inoltre rimane coerente alla nozione di valore artistico ai sensi della legge sul diritto d'autore e con quella di bene artistico-culturale, non facendo riferimento in alcun modo al concetto di scindibilità legata alla vecchia concezione del design⁸².

4.3 Cumulo tra tutela d'autore e disegno e modello

L'ulteriore vantaggio legato alla nuova interpretazione del valore artistico come storicizzazione dell'opera è quello di fondarsi su presupposti diversi da quelli richiesti dalla disciplina sui disegni e modelli, lasciando a questa il ruolo di privativa minimale facilmente accessibile ad ogni forma e rendendone di fatto possibile il cumulo con la tutela del diritto d'autore. Infatti, il carattere individuale, requisito di accesso ai disegni

⁸² Ibidem, pp. 75-79.

e modelli, non è accertato sulla base di un giudizio del designer e se anche il designer valuta la novità, questa non sarà sufficiente per considerare la forma come dotata pure di valore artistico. Conseguentemente, tra tutte le forme nuove e con carattere individuale, solo alcune, e molto poche, saranno dotate anche di valore artistico.

La direttiva 98/71/CE, la stessa che ha rivoluzionato la disciplina dei disegni e modelli togliendo il requisito dello speciale ornamento, è anche responsabile di aver sancito il principio di cumulo tra le tutele, lasciando però ai legislatori nazionali libertà riguardo la scelta delle condizioni affinché il cumulo possa avvenire. Così il legislatore italiano ha aggiornato l'elenco delle opere proteggibili con il diritto d'autore, aggiungendo all'articolo 2 della l.d.a. 633/1941 il numero 10, secondo il quale sono comprese nella protezione le opere del disegno industriale dotate di carattere creativo e valore artistico.

La possibilità del cumulo è espressamente prevista anche dal Codice della Proprietà Industriale, che all'articolo 44 prevede una durata del diritto d'autore sui disegni e modelli di 70 anni dalla morte dell'autore, periodo che coincide con il termine generale per il diritto d'autore, anche se inizialmente la tutela era stata limitata a solo un massimo di 25 anni dopo la morte dell'autore.

L'accesso delle opere di design alla tutela d'autore resta un argomento controverso, spesso criticato da coloro che non ritengono possibile concedere una tutela così ampia a forme che interessano il mercato senza una valutazione di meritevolezza, ma allo stesso tempo viene riconosciuta la difficoltà nell'individuare uno standard che regoli l'accesso delle opere di design alla tutela d'autore, nonostante come si è visto la maggioranza propende a considerare sufficiente un riconoscimento collettivo ricavabile dalla partecipazione a mostre ed esposizioni, da recensioni e valutazioni di esperti.

5. IL MARCHIO DI FORMA

5.1 La forma come segno distintivo

All'interno del c.p.i. si inizia a parlare di protezione della forma del prodotto nell'articolo 7, che disciplina l'oggetto della registrazione per quanto riguarda i marchi. Tale articolo dispone che un segno, per costituire oggetto di registrazione valido, deve essere suscettibile di una rappresentazione grafica e deve essere atto a distinguere. Tale idoneità a distinguere è un requisito fondamentale perché dice qualcosa su quella che è la principale funzione del marchio, ovvero indicare proprio qual è l'origine del prodotto, e viene riconosciuta a un insieme di segni tra cui «*in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni*» e appunto «*la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche*». In breve, la tutela del marchio deriva da una manifestazione di volontà dell'imprenditore.

L'idoneità del segno a distinguere rappresenta uno dei quattro impedimenti assoluti per la valida registrazione di un segno come marchio, si tratta di presupposti che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha il compito di verificare a prescindere dalla segnalazione di terze parti. Gli altri tre sono la capacità distintiva (articolo 13), la liceità del segno (articolo 14) e un presupposto speciale per i marchi di forma (articolo 9). Un ulteriore requisito, che però non viene verificato dall'Ufficio di propria iniziativa, ma che può essere fatto valere solo da proprietari di diritti anteriori, riguarda la novità (articolo 12). Di seguito si analizzano più nel dettaglio questi ulteriori quattro articoli.

5.2 I validi requisiti per la registrazione

Ai sensi dell'articolo 13, non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, quindi non idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Il codice non dà una definizione di quale sia questo carattere distintivo, ma propone un elenco di categorie che non ce l'hanno, evidenziando come questo sia

un requisito più specifico dell' idoneità a distinguere. In particolare, secondo il c. 1 lett. a, non possono essere registrati come marchi «*i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi correnti del commercio*», ovvero quelle parole che non sono prive di capacità distintiva perché descrittive, ma che sono usate in modo trasversale per tutte le categorie di prodotti e che è quindi opportuno che rimangano libere (è il caso di parole come “super”, “extra”, “oro”...).

Il c. 1 lett. b esclude la registrabilità dei marchi «*costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio*». In alcuni casi è stata comunque concessa la registrazione a segni descrittivi, seppur con una tutela limitata e non estesa a segni leggermente diversi, come nel caso delle bibite *Oransoda* e *Oranzeta*.

Infine, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 c.p.i. stabiliscono che la capacità distintiva può crescere o decrescere nel tempo. Secondo il comma 2 è possibile registrare come marchi dei segni che in passato non avevano capacità distintiva, ma che l'hanno acquisita prima della domanda di registrazione. La norma immagina che un'impresa possa utilizzare un certo segno nel commercio prima della sua registrazione e, rendendosi conto che questo viene percepito come avente valenza distintiva per il pubblico, decide di registrarne il marchio e la proprietà. Al comma 3 la norma dice che se anche l'ufficio avesse sbagliato, concedendo un marchio in assenza del requisito della capacità distintiva, se sorge una controversia e se nel tempo è stata acquisita la capacità distintiva, quel marchio non può essere dichiarato nullo. È bene ricordare che i diritti di proprietà assegnati sulla base del procedimento amministrativo non sono assolutamente stabili e la registrazione non dà davvero la certezza di avere il diritto di utilizzare un certo segno, perché può anche emergere che pur avendo ricevuto il marchio, poi qualcuno lo contesti sostenendo che sia invalido per qualche ragione. Si tratta di diritti di proprietà speciali, in quanto danno facoltà negative di escludere terzi

e non danno facoltà positive certe, perché sono suscettibili di essere sindacati in modo molto più frequente rispetto i diritti di proprietà tradizionali. Infatti l'orientamento degli uffici è proprio quello di concedere molti marchi, dando la possibilità di contestarne la validità in un tempo successivo sia davanti agli uffici, sia davanti ai Tribunali.

Infine, il comma 4 prevede che un segno possa diventare nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o perdere la propria capacità distintiva. Di conseguenza viene previsto un rimedio, ossia la decadenza, secondo il quale il marchio si estingue e perde la sua efficacia. In passato la decadenza era trattata solo come qualcosa di oggettivo: se il pubblico percepiva il marchio come un segno generico, allora questo marchio decadeva e non era più idoneo a distinguere i prodotti di una singola impresa, oggi la legge dice che questa decadenza c'è se la volgarizzazione è una conseguenza dell'attività o dell'inattività del titolare del marchio, nel senso che il proprietario inizia a usare il segno in modo generico oppure non contesta la contraffazione del proprio marchio. Ad esempio Apple, quanto il nome "i-Pod" aveva iniziato a diffondersi presso il pubblico come nome generico dei riproduttori musicali, ha incominciato ad applicare il simbolo ®.

Comparando l'idoneità a distinguere con la capacità distintiva è chiaro che entrambi i requisiti si riferiscono alla distintività e quindi alla funzione essenziale del marchio di identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti, tuttavia la differenza principale sta nel fatto che l'idoneità a distinguere rappresenta una prima barriera alla registrazione ed è presente quando il segno appartiene a una certa categoria che in astratto è idonea a essere utilizzata come marchio. La capacità distintiva, invece, non è un requisito che viene valutato a priori sulla categoria, ma in riferimento alla percezione che il pubblico ha di esso e non viene nemmeno definito, in quanto il c.p.i. si limita a riportare degli esempi di categorie che non soddisfano questo requisito. Bisogna valutare quindi se un determinato segno è affermato e riconosciuto concretamente presso il pubblico. La valutazione può essere ripetuta nel tempo,

rivalutando se un segno che in astratto ha capacità distintiva, in concreto l'ha persa, o se un segno che a prima vista potrebbe sembrarne privo, l'ha acquisita nel tempo.

Quello della capacità distintiva è un requisito molto importante che definisce la *ratio* della protezione, infatti la tutela della forma mediante l'istituto dei marchi non protegge la forma in quanto tale, ma la sua eventuale funzione distintiva assunta con l'uso o di cui è dotata dall'origine. Di conseguenza una forma distintiva non permetterà semplicemente di distinguere i prodotti gli uni dagli altri - ruolo proprio del carattere individuale dei disegni e modelli - ma di identificare le imprese dalle quali prodotti derivano. La capacità distintiva è quindi chiaramente un requisito che non tutte le forme avranno per il semplice fatto di essere nuove e diverse rispetto alle altre⁸³.

Un ulteriore elemento necessario per la validità del marchio è la novità, disciplinata dall'articolo 12 c.p.i., che va intesa come diversità rispetto ad altri marchi e segni distintivi⁸⁴. Anche in questo caso ne viene fornita una definizione in negativo, disciplinando che manca la novità in caso di preesistenza di segni già noti ai consumatori come marchi o altri segni⁸⁵ utilizzati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere, o in caso di preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere, cui abbia fatto seguito la valida registrazione.

Le regole sull'anteriorità non si limitano ai casi di identità tra il proprio marchio e quello di un terzo, o tra categorie merceologiche, ma si allargano anche ai casi di marchi simili e prodotti simili. Quindi il titolare del segno ha il diritto di impedire a un terzo di registrare un marchio identico per prodotti identici e marchi simili per prodotti affini. Questa ulteriore possibilità di allargare l'area della protezione è subordinata a delle condizioni, ovvero l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico che può

⁸³ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 100.

⁸⁴ Colle P., *Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza*, cit.

⁸⁵ Gli altri segni distintivi diversi dal marchio che rientrano tra i diritti anteriori e che possono togliere la novità sono i segni distintivi classici: la ditta, l'insegna, i nomi a dominio e altri. Si veda art. 12 c. 1 lett. b c.p.i.

consistere anche in un rischio di associazione, ovvero il pubblico può erroneamente credere che due marchi abbiano la medesima origine imprenditoriale. Questo tipo di protezione si allarga ulteriormente nel caso in cui il marchio anteriore sia un marchio rinomato, per il quale la protezione non solo è più estesa nel senso “orizzontale” di categorie merceologiche più distanti, ma è anche più profonda, nel senso che per i marchi ordinari la protezione c’è solo per prodotti identici o affini, o comunque per segni simili subordinatamente al rischio di confusione, mentre per marchi di rilevanza, la protezione non dipende dal rischio di confusione, questo perché i marchi notori difficilmente possono essere confusi dal pubblico, ma viene richiesto che l’uso del segno rinomato da parte dei terzi possa recare un pregiudizio o un vantaggio indebito al contraffattore.

Finora si è parlato di marchi registrati il cui proprietario si oppone alla registrazione di un marchio successivo, nel caso però in cui un marchio utilizzato anteriormente non sia stato registrato ma sia comunque utilizzato da tempo nel commercio, la legge dà rilevanza al suo preuso quando questo ha determinato nel pubblico una certa notorietà, che deve essere una notorietà generale e qualificata. Resta però sempre valida la condizione secondo la quale la protezione viene concessa quando l’identità o l’affinità tra segni o prodotti e servizi possa portare a un rischio di confusione o di associazione per il pubblico. Nel caso in cui la notorietà sia puramente locale e non generale, non si può impedire la registrazione del marchio, ma la legge dà una certa rilevanza al preuso consentendo l’utilizzo del marchio anteriore nei cosiddetti limiti del preuso, ovvero nei limiti della regione o della provincia in cui era utilizzato e all’interno di quel territorio si verificherà una coesistenza tra due marchi sostanzialmente identici e anche confondibili.

5.3 Registrare la forma del prodotto

Specificatamente riguardo alla forma del prodotto, il c.p.i. introduce un ulteriore requisito in quanto, proprio in merito alle forme, sorgono dei problemi particolari. Come visto, la ricerca di forme innovative che abbiano un certo appeal per i

consumatori è uno sforzo che tutte le aziende devono fare per incontrare in modo più puntuale le preferenze dei consumatori, vendere di più e avere maggior successo. Il grado di diversità di queste forme può differire molto, dalle semplici varianti di prodotto, a conformazioni realmente caratteristiche e in grado di determinare in modo più incisivo la scelta finale. La forma può dire anche qualcosa sulla provenienza o avere un rilievo per il suo valore ornamentale. In ogni caso, la ricerca e lo sviluppo di forme che sappiano essere interessanti giustifica il tentativo di protezione, ma anche il bisogno di una norma speciale per i marchi di forma derivante dal fatto che, se una forma tridimensionale venisse registrata come marchio, il monopolio che si acquisterebbe sul segno potrebbe estendersi al prodotto stesso.

Per evitare una tutela potenzialmente perpetua e garantire una più sana concorrenza, l'articolo 9 c.p.i. introduce dei requisiti più stringenti che si applicano ai marchi di forma, indicando tre tipologie di forme che non sono proteggibili come marchi tridimensionali. Queste sono le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie), le forme necessarie a ottenere un risultato tecnico (forme funzionali) e le forme che danno un valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali)⁸⁶.

La *ratio* della tutela vuole che non vengano concesse privilegiate perpetue agli aspetti formali, tuttavia quando è possibile conservare gli aspetti fondamentali variandone l'aspetto, ogni variazione sarà tutelabile come marchio. In caso contrario, se non si può modificare l'aspetto senza modificare allo stesso tempo anche il prodotto e la sua *quidditas*, significa che si tratta di una forma necessaria che deve restare esclusa dalla tutela come marchio. Lo stesso vale per quelle forme che conferiscono un vantaggio in termini di utilità o praticità d'uso o che permettono di risolvere un problema tecnico: se la forma è "unica", la tutela verrà preclusa, se invece alla forma è possibile applicare una serie di varianti innocue, ognuna sarà tutelabile come marchio di forma⁸⁷.

⁸⁶ Colle P., Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza, cit.

⁸⁷ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 102-103.

Partendo dalle ultime, queste sono quelle forme maggiormente in grado di determinare la decisione di acquisto, trattandosi di forme di design capaci di attrarre e far pagare un prezzo superiore alla norma. Perciò, nel caso in cui un oggetto venga comprato per il suo design, non è possibile registrare la forma come marchio, ma piuttosto può essere protetta dall'istituto specifico dei disegni e modelli per un periodo massimo di 25 anni. Questo non significa che tutte le forme con valenza estetica devono essere escluse a prescindere dalla protezione come marchi, ma affinché la registrazione sia possibile, deve prevalere la funzione di richiamo all'origine imprenditoriale

Passando ad analizzare la seconda causa di nullità del marchio di forma, la *forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico* è quella che conferisce maggiore efficacia al prodotto. La protezione in questo caso deve fermarsi ai 10 anni previsti dai modelli di utilità, l'istituto che può garantire la protezione a tali tipologie di forma, questo perché altrimenti alla scadenza della protezione decennale si potrebbe sostenere che tale forma utile abbia acquisito una capacità distintiva, poiché per 10 anni il pubblico ha imparato a riconoscerla come proveniente da un certo produttore. In linea generale, se c'è capacità distintiva, si dovrebbe ottenere la registrazione come marchio, con una conseguente estensione della tutela, ma in questo caso si monopolizzerebbero tali forme, impedendo ai concorrenti di incorporarle nei propri prodotti.

Infine, la forma imposta dalla natura stessa del prodotto corrisponde alla sua forma naturale e standardizzata. È ovvio che non è possibile registrare come marchio forme di questo tipo, in modo da lasciarle a disposizione di ogni imprenditore.

Conclusa questa analisi, si potrebbe pensare che il marchio di forma venga riconosciuto dalla legge, ma che sia privo di operatività effettiva, questo perché, come scrive Colle, le forme banali non sono distintive e quindi non sono registrabili, quelle innovative sono proteggibili in modi diversi e quindi non hanno accesso alla registrazione. Ma in realtà, fra il livello minimo e quello massimo di originalità esiste

un vasto campo intermedio ed è qui che si ritrovano i marchi alla cui registrazione non si oppongono gli impedimenti posti dalla legge.

Qualche parola la merita anche il caso particolare dei “prodotti moda”, ossia delle forme distintive rinomate che hanno ottenuto un notevole successo commerciale non tanto per la loro gradevolezza estetica, piuttosto grazie ad ingenti investimenti in ambito pubblicitario che ne hanno determinato l’aumento della capacità distintiva. Si tratta di un fenomeno sempre più frequente tra le nuove tendenze del mercato e in alcuni casi estremi questi oggetti possono anche apparire nei musei o sulle riviste specializzate diventando un fenomeno culturale a tutti gli effetti, sempre unicamente in virtù del suo successo commerciale.

Ebbene, in questi casi la rinomanza che deriva dallo sforzo promozionale e che allo stesso tempo rappresenta la *ratio* che giustifica una tutela più ampia e più forte - che va oltre il rischio di confusione per comprendere le ipotesi di parassitismo - può essere equiparata al valore sostanziale che a rigor di logica ne dovrebbe escludere la tutela come marchio. Tuttavia, il *selling power* di un marchio di forma rinomato e registrato, nonostante il suo valore di mercato e l’estensione del diritto esclusivo ad accentuare la portata anticompetitiva dell’esclusiva, non dovrebbe essere assimilato alla nozione di valore sostanziale, perché negare la sua tutela risulterebbe contraddittorio, in quanto la legge è la prima a non fare distinzioni tra i diversi tipi di segno distintivo che possono essere tutelati per la loro rinomanza.

Per le forme rinomate sarà necessario condurre un giudizio più articolato rispetto a quelle non rinomate e l’interpretazione fornita precedentemente è da intendersi valida limitatamente ai casi in cui il successo commerciale di un prodotto deriva esclusivamente da investimenti promozionali, escludendo quindi che la forma rinomata possa dare origine ad acquisti per il puro impulso estetico. Nel caso in cui alla forma può essere riconosciuto uno speciale ornamento o valore artistico sarà opportuno far cadere la forma in pubblico dominio, impedendone la registrazione come marchio.

Da un punto di vista competitivo ha senso proteggere in questo modo i prodotti “di moda”, innanzitutto per remunerare tramite il diritto esclusivo gli sforzi pubblicitari del produttore e inoltre, trattandosi di forma non caratterizzate da un particolare valore di mercato, eventuali imitazioni saranno chiaramente tese a sfruttare in modo parassitario la maggiore visibilità presso il pubblico derivante dagli investimenti altrui⁸⁸.

5.4 I marchi di fatto

Come si è visto esaminando il requisito della novità, la legge italiana riconosce, accanto ai marchi registrati, i marchi non registrati, comunemente noti come marchi di fatto. Tra i due istituti non c'è una reale differenza da un punto di vista sostanziale, in quanto la *ratio* è la stessa in entrambi i casi, ossia tutelare la funzione distintiva dell'aspetto del prodotto. La differenza più importante riguarda l'ampiezza della tutela e la capacità invalidante da un punto di vista della novità, aspetti che sono legati alla valutazione del rischio di confusione, analisi da condursi in astratto per i segni registrati e in concreto per quelli di fatto⁸⁹.

5.5 Cumulo tra disegni e modelli e marchi di forma

Le forme estetiche protette come disegni e modelli possono accedere anche alla registrazione come marchio quando hanno un carattere individuale che coincide a un carattere distintivo, altrimenti l'unica possibile tutela rimane il disegno o modello, in quanto manca il requisito specifico per l'accesso all'istituto che disciplina i segni distintivi. Una forma con carattere individuale non avrà necessariamente anche una capacità distintiva, invece una forma con capacità distintiva avrà anche carattere individuale e, almeno in astratto, sarà tutelabile come disegno o modello. Tale possibilità è da escludersi quando è dimostrabile che la forma conferisce un valore

⁸⁸ Ibidem, pp. 119-123.

⁸⁹ Ibidem, p. 104.

sostanziale al prodotto, situazione che potrebbe verificarsi quando determinate forme piacciono particolarmente ai consumatori fino a determinarne l'acquisto per puri impulsi estetici. In questi casi il divieto di cumulo e l'accesso alla sola disciplina dei disegni e modelli vengono ritenuti necessari in quanto si vuole imporre, tramite la privativa più breve e con una scadenza prestabilita, la caduta in pubblico dominio delle forme in possesso di valore di mercato.

La dimostrazione del valore sostanziale dovrebbe essere condotta *ex ante*, ma bisognerebbe tenere in considerazione anche indizi concreti rilevabili *ex post* che permettono di discernere tra situazioni diverse. Ad esempio, il fatto che una forma che fino dal suo ingresso sul mercato ha goduto di un grande successo dovrebbe essere indizio della presenza di un valore sostanziale, invece nel caso di una forma che, nonostante la sua gradevolezza estetica, non ha trovato un riscontro esagerato, la sua funzione distintiva può giustamente essere protetta⁹⁰. C'è infine da ricordare che tra tutte le forme, quelle talmente pregevoli da un punto di vista estetico da dare origine ad acquisti d'impulso saranno molto poche rispetto quelle gradevoli ma dotate solo di carattere individuale e/o carattere distintivo.

Merita un accenno anche la possibilità di cumulo tra marchi e diritto d'autore, ipotizzabile dal fatto che alle forme molto originali fin dal primissimo momento in cui vengono create, e quindi altamente distintive, verrà più facilmente riconosciuto un valore artistico che consente di considerarle opere di design. Il problema del coordinamento di queste due discipline è in parte riconducibile alla diversa durata delle due tutele, una potenzialmente perpetua e l'altra, seppur lunga, limitata a 70 anni dopo la morte dell'autore, ma non solo.

C'è da premettere che le forme per essere dotate di valore artistico devono essere o storicizzate o essere ritenute estremamente innovative dal punto di vista di un designer, di conseguenza è abbastanza logico desumere che queste stesse forme saranno anche nuove e distintive per il consumatore. Tuttavia, applicare questa definizione di valore artistico, significa ammettere che lo stesso conferisce quel valore

⁹⁰ Ibidem, pp.112-115.

sostanziale di mercato che dovrebbe escludere la possibilità di registrazione come marchio. Questo perché gli stessi aspetti che conferiscono il valore artistico alla forma del prodotto sono quelli che oltre a determinarne la capacità distintiva, rappresentano anche il motivo principale dell'acquisto. Ecco allora che le forme dotate di valore artistico o carattere ornamentale coincidono con segni distintivi tridimensionali capaci di conferire un valore sostanziale e pertanto la possibilità di cumulo tra le due tutele deve essere esclusa a priori, limitando la tutela unicamente all'istituto dei disegni e modelli⁹¹.

⁹¹ Ibidem, pp. 107-108.

6. LA CONCORRENZA SLEALE

L'articolo 2598 del Codice Civile italiano fornisce un ulteriore veicolo di protezione che ricade sotto al nome di concorrenza sleale. La disciplina della concorrenza così come la conosciamo oggi nasce in una fase già evoluta della rivoluzione industriale ed ha la propria matrice ideologica nel liberismo economico, quella corrente di pensiero economico che vedeva nel libero accesso al mercato e nella concorrenza il miglior modo e la migliore garanzia per raggiungere il benessere economico generale. È pertanto da intendersi non come limite, ma come salvaguardia del libero mercato da quella concorrenza "selvaggia" che aveva caratterizzato la prima fase del periodo industriale e come strumento di consolidamento delle posizioni dominanti acquisite dai primi nuclei imprenditoriali. In quest'ottica, il presupposto necessario affinché la concorrenza possa svolgere correttamente il proprio ruolo è un sistema di tutela dei segni distintivi che permetta di attribuire meriti e demeriti agli imprenditori dai quali i prodotti provengono, accordando ad esso una protezione contro azioni caratterizzate da decettività, ossia il tentativo di trarre in inganno i consumatori appropriandosi di un segno distintivo altrui, di screditare infondatamente il concorrente, di vantarsi di pregi altrui o inesistenti⁹².

L'articolo 2598 c.c. è composto da un comma unico suddiviso in tre punti che trattano alcune fattispecie specifiche e fondamentali e una clausola più generale. Di particolare interesse ai fini dell'argomento trattato in questo elaborato è la prima parte sugli atti confusori, la quale afferma che *«compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente»*.

Al fine di analizzarlo meglio, è possibile suddividere questa parte di articolo in ulteriori tre parti. Nella prima fattispecie viene ripresa la regola generale che vale già

⁹² Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., pp.3-4.

per i marchi, ovvero che il marchio è protetto nei limiti in cui la sua imitazione genera confusione presso il pubblico, in quanto si sanziona l'uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli utilizzati dai legittimi proprietari. La seconda fattispecie fa riferimento all'imitazione servile ed è più direttamente riferibile alla forma del prodotto o alla sua confezione. L'ultima fattispecie si riferisce più ampiamente a diversi casi di imitazione che possono avvenire con qualunque mezzo.

Il secondo punto dell'articolo sanziona chi *«diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente»*, unendo insieme due fattispecie tra loro diverse ma che riguardano entrambe l'ambito della comunicazione. Queste sono la denigrazione e l'appropriazione di pregi. In caso di denigrazione si sanzionano le condotte idonee a ledere la reputazione e il problema principale si verifica quando le informazioni diffuse sono vere, anche se la giurisprudenza è molto rigorosa nel valutare come lecita la diffusione di informazioni pienamente vere e comunicate in modo obiettivo e non tendenzioso. Come detto, queste fattispecie riguardando principalmente l'ambito della comunicazione dove può capitare di commettere una violazione, soprattutto quando si fa un'attività di comparazione tra prodotti. Relativamente al packaging, dal momento che questo svolge sempre di più una funzione comunicativa con la confezione utilizzata come veicolo per diffondere informazioni sul prodotto, e perché no, anche sui competitor, possono anche venirsi a creare situazioni nelle quali si può fare ricorso a queste fattispecie per proteggere il proprio operato.

Infine, la terza e ultima parte dell'articolo propone un'ipotesi molto più generale, idonea a includere una serie di fattispecie più varie tra loro, tanto che con il tempo si è formato un elenco di condotte che per i giudici costituiscono in modo più o meno pacifico casi di concorrenza sleale. In questo caso compie atti di concorrenza sleale chiunque *«si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda»*.

6.1 Brevi cenni evolutivi

In Italia una tutela specifica sulla concorrenza sleale è arrivata piuttosto tardi e l'unica disciplina valida fino all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942 era rappresentata dall'articolo 10-bis, una norma per la tutela della proprietà industriale introdotta nella Convenzione d'Unione⁹³ tramite la revisione dell'Aja del 6 novembre 1925 ed estesa l'anno successivo anche ai rapporti interni fra cittadini italiani.

L'articolo 2598 c.c. disciplina la materia con norme ispirate a quelle convenzionali, anche se le due norme non coincidono completamente, introducendo il problema se la più recente abbia sostituito l'altra, o se entrambe debbano considerarsi contemporaneamente valide. Vanzetti e Di Cataldo suggeriscono che le due norme siano da considerarsi congiuntamente in vigore, soprattutto alla luce della differenza tra esse, in modo da disciplinare la concorrenza sleale tramite il loro coordinamento e la loro reciproca integrazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre trattato unicamente l'articolo 2598 c.c., escludendo di fatto l'articolo 10-bis. Il motivo è che per la maggior parte le due norme si equivalgono, e dove differiscono la norma del codice è più severa, in quanto l'articolo 10-bis si limita a garantire una tutela minima contro la concorrenza sleale. Ad esempio, l'articolo 2598 c. 2 c.c., a differenza dell'articolo 10-bis/3.2, non limita l'illiceità della denigrazione al caso del falso ed ha un raggio d'azione più ampio, contemplando anche l'appropriazione dei pregi.

Un'ulteriore evoluzione la si ha avuta a partire degli anni '80, a seguito di una vasta produzione legislativa composta da Direttive comunitarie, Accordi TRIPs stipulati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio e l'unificazione nel Codice della Proprietà Industriale dei vari istituti riguardanti tale materia. Il c.p.i. ha una certa influenza sull'assetto tradizionale della concorrenza sleale, in particolare sui temi della concorrenza confusoria, sottrazione di segreti, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine. Inoltre, le ipotesi confusorie non possono verificarsi in assenza di segni distintivi, pertanto è possibile affermare che il ruolo giocato a lungo dalla disciplina tradizionale della concorrenza sleale è stato man mano eroso da una

⁹³ Convenzione internazionale originariamente stipulata a Parigi il 20 marzo 1883.

legislazione sempre più speciale e dogmatica, lasciandole uno spazio residuale e marginale.

6.2 La concorrenza

Si può parlare di concorrenza quando due imprenditori mirano alla stessa clientela, ossia quando offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili. L'atto di concorrenza presuppone che tra i soggetti intercorra un rapporto di questo tipo, anche se esiste una seconda linea di pensiero la quale ritiene che qualsiasi atto, compiuto da chiunque e idoneo a danneggiare l'azienda di un imprenditore terzo e quindi capace di falsare il gioco concorrenziale, possa essere contrastato tramite l'applicazione dell'articolo 2598 c.c.⁹⁴.

Vediamo ora di analizzare più nello specifico le parti di cui si compone tale articolo e le relative fattispecie. Come già brevemente accennato prima, i primi due punti, che riguardano le fattispecie confusorie e l'appropriazione dei pregi e denigrazione, propongono delle ipotesi più specifiche, definite "nominate". La terza parte, invece, è una clausola generale che considera come concorrenza sleale una pluralità di comportamenti senza però specificarli, limitandosi a definirli «*non conformi ai principi della correttezza professionale*» ed «*idonei a danneggiare l'altrui azienda*». L'articolo 10-bis ha nel complesso una struttura analoga, pertanto appare evidente come in entrambi i casi sia praticamente impossibile ipotizzare ed elencare tutti i comportamenti scorretti che possono verificarsi nella realtà economica e sociale caratterizzata da una continua evoluzione.

6.3 Il ruolo del consumatore

Nella disciplina della concorrenza sleale, il consumatore viene spesso utilizzato come metro di giudizio per valutare la liceità dei comportamenti in esame. Nei casi di confondibilità, l'illiceità dipende dall'idoneità a produrre confusione nel consumatore

⁹⁴ Ibidem, p. 9.

sull'origine del prodotto; l'appropriazione dei pregi è illecita quando il consumatore è convinto dell'appartenenza del pregio a un'impresa diversa; la comparazione è denigratoria quando produce discredito presso il consumatore; le comunicazioni sono ingannevoli quando il consumatore è tratto in inganno. In tutti questi casi va però tenuto in considerazione che il consumatore può farsi un convincimento errato, che diventa un elemento decisivo nel valutare l'illiceità.

Si ritiene che le norme sulla concorrenza sleale proteggano direttamente gli imprenditori concorrenti e indirettamente il consumatore, questo perché l'interesse dei competitors dell'autore del comportamento illecito viene leso e di conseguenza protetto con sanzioni quali l'inibitoria e il risarcimento del danno. Il consumatore, dal canto suo, ha interesse a non essere ingannato in modo da effettuare scelte che siano il più possibile realmente libere, quindi è a sua volta protetto da questa disciplina.

In realtà, c'è anche chi sostiene, o almeno l'ha fatto per un certo periodo, che a essere protetto direttamente è anche il consumatore e che addirittura la *ratio* della correttezza professionale dovrebbe fondarsi su questo principio. Da un punto di vista storico-economico, l'attenzione al consumatore inizia ad aumentare intorno agli anni '50, quando esso non è più visto solo come arbitro della lotta concorrenziale, ma anche come portatore di interessi propri meritevoli di tutela. A partire dagli anni '80 poi, a causa di una visione sempre più sociale dell'economia, la tutela del consumatore basata solo sulla disciplina della concorrenza sleale non è stata ritenuta più sufficiente, portando alla nascita prima in sede europea e in seguito anche nazionale, a una disciplina più articolata volta a garantire una protezione contro le fattispecie più rischiose, ovvero pubblicità ingannevole e comparativa⁹⁵.

6.4 Fattispecie confusorie

Come sostenuto all'inizio di questo capitolo, la tutela concorrenziale contro la confondibilità presuppone l'esistenza di segni distintivi e dei relativi diritti su essi,

⁹⁵ Ibidem, pp. 135-136.

tuttavia la disciplina all'interno del Codice è incompleta e necessita di essere integrata con quella concorrenziale.

Generare confusione significa far nascere un falso convincimento nei consumatori riguardo i prodotti e/o l'attività imprenditoriale dalla quale derivano, ovvero l'origine degli stessi. Pertanto l'uso di nomi o segni distintivi uguali o simili con quelli di un concorrente, o l'imitazione servile dei prodotti, o ancora l'adozione di altre pratiche confusorie, daranno origine a concorrenza sleale quando si realizza una concreta possibilità confusoria in questo senso.

Il n. 1 dell'articolo 2598 c.c. si raggruppa tre tipologie assimilabili proprio in quanto capaci di creare confusione, queste sono l'adozione di nomi o segni distintivi confondibili con quelli di altri, l'imitazione servile e una clausola su pratiche confusorie da intendersi in un senso più generico. Come espressamente specificato dalla norma per la prima tipologia, ma lo stesso è da sottintendersi anche nel caso delle altre due, queste fattispecie saranno considerate concorrenzialmente illecite quando produrranno confondibilità a causa di una scorretta riproduzione dei segni distintivi altrui⁹⁶. Sempre riguardo alla prima fattispecie c'è da precisare che sono compresi - oltre a tutte le tipologie di segni distintivi, quindi anche i marchi di forma tridimensionali - anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato, quindi i marchi di fatto.

La seconda fattispecie contemplata da questo primo punto riguarda l'imitazione servile, ed è quella più interessante ai fini di questo elaborato, oltre ad essere oggetto di controversie giudiziarie più frequentemente.

In questo caso, i segni distintivi da prendere in considerazione sono appunto quelli che corrispondono alla forma esteriore del prodotto, o dalla sua confezione che, in quanto elemento esterno, può essere equiparata alla forma. La tutela però non si limita ai soli aspetti tridimensionali, ma si estende anche ai casi in cui l'aspetto corrisponde a segni bidimensionali, come per i disegni dei tessuti o i pattern delle confezioni. In effetti, l'imitazione servile delle confezioni bidimensionali, ossia buste e

⁹⁶ Ibidem, pp. 35-36.

sacchetti in carta o altro nei quali i prodotti vengono inseriti e venduti, è un tema di cui si è iniziato a parlare più approfonditamente solo di recente, in quanto le superficie di queste confezioni, caratterizzate da composizioni di elementi grafici in grado di avere o di acquisire capacità distintiva, ha assunto nel commercio un'importanza rilevante come spazio "di comunicazione". Parlando del fenomeno del *look alike* si era già visto come le confezioni più note sono spesso oggetto di imitazione, di solito per prodotti uguali o affini a quelli più famosi, ma di prezzo solitamente inferiore e volutamente collocati sugli scaffali accanto ai prodotti noti, causando una *pre sale confusion* che si manifesta a livello subliminale in occasione del primo contatto visivo tra consumatore e prodotto, per poi esaurirsi nel momento dell'acquisto. Per questi motivi, in giurisprudenza si parla di imitazione servile anche in relazione a queste fattispecie⁹⁷.

Tali forme, sia bidimensionali che tridimensionali, per accedere alla tutela, devono essere state adottate sul mercato ed essere già note al consumatore, inoltre non devono essere forme banali o standardizzate, ma idonee a rendere il prodotto riconoscibile. Un limite riscontrabile nel caso delle forme sta nella loro capacità distintiva, in quanto è più automatico considerare gli aspetti tridimensionali come elementi strutturali piuttosto che come segni distintivi di origine.

La norma è formulata in modo piuttosto ampio, e se interpretata altrettanto ampiamente si potrebbe intendere che è vietata qualsiasi imitazione dei prodotti del concorrente, purché si tratti di un'imitazione servile, ossia fedele e pedissequa. Ma le interpretazioni che si sono concretamente susseguite sono state sempre più restrittive.

Un primo limite riguarda l'interpretazione della norma e il dubbio se questa si riferisca unicamente a un'imitazione che riguarda le parti esterne del prodotto, oppure se può riferirsi anche a quelle interne, in un'interpretazione più ampia che considererebbe l'imitazione di qualsiasi parte del prodotto come illecita. La maggior parte dei punti di vista propende per un'interpretazione più ristretta, calando la norma nel suo contesto di concorrenza confusoria, pertanto la confusione c'è quando riguarda l'aspetto esterno del prodotto, della sua "carrozzeria" e confezione. Ci sono però anche

⁹⁷ Ibidem, p. 71.

delle sporadiche decisioni in giurisprudenza che considerano come imitazione servile illecita l'imitazione di elementi strutturali⁹⁸.

Un altro dubbio legato alla condizione di idoneità confusoria emerge quando l'imitazione, anche se pedissequa, della forma di un prodotto è accompagnata da elementi di differenziazione riconoscibili, come l'apposizione di un marchio dell'imitatore. In questi casi bisogna valutare volta per volta se c'è confondibilità o meno. Ad esempio, nei casi di *look alike* visti nel capitolo 2, a volte l'apposizione di un marchio diverso è stata considerata come ininfluyente ai fini della confondibilità, come ad esempio nella contesa tra Colussi ed Elledì sui biscotti per la colazione o in quella tra Barilla e Monder sui tortellini. In quei casi apporre un marchio diverso non era stato sufficiente, perché l'impressione generale suscitata dalle confezioni era troppo simile. Invece, nella contesa sul lucidalabbra tra L'Oreal e Coty, che in Italia commercializza diverse marche del *beauty* tra cui Rimmel, il giudice aveva ritenuto che l'apposizione di quest'ultimo segno distintivo, poiché rinomato, potesse escludere ogni rischio di confusione.

Detto questo, bisognerebbe valutare se si può parlare di imitazione servile anche quando si può escludere la confondibilità per l'acquirente del prodotto e quando questa diventa una confusione di secondo grado a carico di terzi, definita anche *post-sale confusion*. È il caso delle imitazioni dei prodotti di moda di marche rinomate dove i prodotti imitati vengono comprati nella piena consapevolezza della loro non autenticità per essere esibiti al fine di acquistare un certo status agli occhi dei terzi. Un acquisto di questo tipo è determinato dalla rinomanza del prodotto di marca, pertanto danneggia il produttore dell'originale e viene realizzato con un intento fraudolento. È quindi possibile concludere che anche in questo caso si tratta di imitazione servile illecita, a maggior ragione se si considera che la norma non specifica in merito a chi la confusione viene prodotto, quindi non è limitata ai soli acquirenti⁹⁹.

⁹⁸ Ibidem, p. 57.

⁹⁹ Ibidem, p. 58.

Venendo adesso all'ultima fattispecie contemplata da questa prima parte della norma, la sezione di chiusura può risultare superflua in quanto la parte precedente comprende già i segni distintivi che possono essere oggetto di atti confusori, e in effetti l'applicazione giurisprudenziale di questa parte è molto rara. Solitamente è riservata all'appropriazione di segni distintivi inusuali, come moduli con impostazione tipografica uguale a quella dei concorrenti, furgoni aziendali degli stessi colori, imitazione di cataloghi e dépliant o dell'arredamento, e fattispecie singolari quali il trasferimento della propria impresa negli stessi locali precedentemente occupati da un concorrente per lo svolgimento della stessa attività o il parcheggio di un proprio mezzo con messaggi pubblicitari davanti ai locali di un concorrente¹⁰⁰.

6.5 Denigrazione e appropriazione di pregi

Al numero 2, l'articolo 2598 c.c. tratta le fattispecie della denigrazione e dell'appropriazione di pregi, ma il fatto che siano raggruppate sotto lo stesso numero non deve indurre a considerarle erroneamente simili, perché in realtà sono molto diverse.

La denigrazione riguarda la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, ossia la perdita della buona reputazione e della fiducia guadagnata e goduta sul mercato.

Prima di parlare dell'altra fattispecie trattata, è bene chiarire cos'è da intendersi per "pregi", i quali non corrispondono ad entità materiali parte del patrimonio dell'impresa, ma piuttosto qualità dell'impresa stessa o dei suoi prodotti, e in particolare qualsiasi caratteristiche in grado di determinare delle preferenze sul mercato. Anche l'appropriazione può essere interpretata secondo due significati, da un lato la riproduzione dei pregi propri di imprenditori terzi nella propria impresa e nei propri prodotti, dall'altro l'affermazione che la propria impresa e i propri prodotti posseggono quei pregi, quindi un'autoattribuzione di caratteristiche considerate positive dai destinatari del messaggio che si vuole mandare, quando in realtà queste

¹⁰⁰ Ibidem, p.73.

caratteristiche sono proprie dell'impresa e dei prodotti di un concorrente. Quest'ultima, tra le due interpretazioni, è nettamente preferibile considerando la *ratio* della tutela, mentre la prima sarebbe incoerente poiché il miglioramento qualitativo di tutte le imprese e della loro offerta è proprio l'obiettivo che il sistema della concorrenza si pone¹⁰¹. Inoltre, per definizione l'appropriazione presuppone che si stia comunicando al mercato un messaggio, di solito a un pubblico anche piuttosto vasto, ma si verifica anche in caso di cerchie ristrette di destinatari o addirittura nel caso di una sola persona¹⁰².

Un'importante espansione di questa norma è rappresentata dal fenomeno dell'agganciamento, che si manifesta proponendosi al pubblico equiparandosi a un concorrente noto menzionandolo esplicitamente, in modo da trarre beneficio dalla sua notorietà e credito sul mercato, con il vantaggio ulteriore di non dover compiere investimenti propri per accreditarsi. Anche in questo caso si ha un'appropriazione dei pregi del concorrente, anche se non deve essere per forza particolarmente specifica, nel senso che l'equiparazione può comunicare un'equivalenza di pregi generici, come una generale buona qualità o la buona fama. Ciò che caratterizza intrinsecamente questa fattispecie è la sua natura parassitaria, data dall'appropriarsi del frutto dell'altrui lavoro¹⁰³.

Concretamente l'agganciamento si realizza utilizzando i segni distintivi del concorrente in modo atipico e senza creare confusione, altrimenti si ricadrebbe nell'ambito giuridico del n.1 dell'articolo 2598 c.c.. Quindi, ad esempio, tramite l'utilizzo sul proprio prodotto del proprio marchio e del marchio altrui preceduto dalla parola "tipo" o "modello" o simili, così da escludere la confondibilità ma allo stesso tempo agganciare il prodotto a quello più noto del concorrente.

Un caso simile, e più interessante per noi, lo si ha quando un concorrente immette sul mercato un prodotto nuovo contraddistinto oltre che da un marchio

¹⁰¹ Ibidem, pp. 91-94

¹⁰² Ibidem, p. 100

¹⁰³ Ibidem, p.95

denominativo, anche da una forma particolare del prodotto stesso o della sua confezione che permette di farlo conoscere al pubblico. Nel momento in cui un secondo imprenditore presenta sul mercato lo stesso prodotto in una forma analoga, seppur accompagnato da un marchio denominativo diverso e in grado di escludere concretamente la possibilità di confusione, si genera comunque un'appropriazione dei pregi tramite l'impiego di un segno distintivo altrui (in questo caso la forma) non confusorio, perché il messaggio che si vuole far passare è che i prodotti sono equivalenti. Esempi celebri riguardano l'imitazione della bottiglia dell'Amaretto di Saronno (registrata come marchio), la confezione dell'Acqua di Parma, l'imitazione dei colori e della disposizione delle immagini dei prodotti Barilla.

Va infine precisato che si parla di agganciamento anche quando i prodotti agganciati sono qualitativamente equivalenti o superiori a quelli trainanti, perché si trae comunque indebito vantaggio dalla notorietà altrui¹⁰⁴.

Esistono anche interpretazioni che ritengono impossibile contrastare tale fenomeno con il n. 2 dell'articolo 2598 c.c., come quella di Bosshard. Dal suo punto di vista, l'ordinamento nazionale e comunitario prende già in considerazione questo fenomeno nell'ambito della disciplina dei marchi, a patto che l'illecito avvenga in relazione a forme con capacità distintiva e che siano apprezzate sul mercato da poter essere considerate marchi rinomati. Di contro, se la forma non identifica un'origine imprenditoriale ai consumatori, una sua imitazione non trasferirà nessun messaggio positivo alla forma contraffattoria, e similmente, se la forma imitata non gode di rinomanza, non ci saranno pregi di cui appropriarsi indebitamente. Pertanto, poiché le forme che si vorrebbero proteggere tramite il n.2 sono per la maggioranza forme distintive e note al pubblico, nel caso in cui siano registrate la tutela sarebbe garantita dalla legge sui marchi. Se invece la forma non è registrata, si avrebbe comunque la tutela garantita ai marchi di fatto, quindi in presenza di un rischio di confusione sull'origine¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Ibidem, pp. 97-99.

¹⁰⁵ Bosshard M., *La tutela dell'aspetto industriale*, cit., pp. 136-137.

6.6 Le fattispecie dell'articolo 2598 n. 3, c.c.

La terza e ultima parte dell'articolo 2598 c.c. rappresenta una clausola generale che definisce come concorrenza sleale tutti gli atti non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda. In realtà il n. 3 funge più che altro da contenitore di fattispecie tipizzate, diverse da quelle riconducibili ai nn. 1 e 2 ed esistenti da prima dell'entrata in vigore del codice. Viene applicato solo raramente, poiché altrettanto raramente ci si trova di fronte a fattispecie inedite.

Inoltre il regolamento comunitario sui disegni e modelli - introducendo i disegni e modelli non registrati - ha reso ancora più difficile l'applicazione di questa parte di articolo in relazione all'individuazione di ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile non confusoria, poiché gli stessi interessi concorrenziali vengono già tutelati dalla protezione triennale concessa ai modelli comunitari all'unica condizione della presenza del carattere individuale¹⁰⁶.

In sintesi, le fattispecie racchiuse in questa parte di articolo possono essere classificate in due gruppi, il primo comprende gli atti di concorrenza sleale che alterano la situazione nel mercato senza però riferirsi a uno specifico imprenditore. Questi sono le comunicazioni ingannevoli, le manovre sui prezzi, la vendita sottocosto e la violazione di norme di diritto pubblico. Il secondo gruppo comprende fattispecie quali lo storno di dipendenti, la sottrazione di segreti aziendali, il concorso nell'altrui inadempimento di obbligazioni, la concorrenza dell'ex dipendente, la concorrenza parassitaria, il boicottaggio e l'imitazione "a ricalco", tutti atti che sono rivolti contro un concorrente specifico¹⁰⁷.

Soffermandoci brevemente sulle comunicazioni ingannevoli, il Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145¹⁰⁸ innanzitutto afferma che la pubblicità ingannevole è un atto di concorrenza sleale e, in secondo luogo, dà alla pubblicità una definizione estremamente ampia, tale da comprendere qualsiasi messaggio diffuso in qualsiasi

¹⁰⁶ Ibidem, p. 132.

¹⁰⁷ Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 101.

¹⁰⁸ Legge emanata in attuazione della Direttiva CE in materia di pubblicità ingannevole.

modo presso il pubblico, quindi anche i messaggi contenuti sulle confezioni dei prodotti, anche se non costituiscono “pubblicità” in senso proprio. Di conseguenza, un qualsiasi tipo di comunicazione viene ricondotto a questa fattispecie quando è idoneo ad ingannare i suoi destinatari.

In ogni caso, le recenti tendenze giurisprudenziale, così come esaminate da Bosshard, tendono ad ammettere un illecito concorrenziale di imitazione servile non confusoria e in assenza di una privativa tipica a tre condizioni, ossia in primo luogo che la forma sia diffusa sul mercato a tal punto da poter ritenere che l’imitatore operante nel medesimo settore conosca tale design, poi che l’imitazione sia pedissequa e fedele, infine che esistano e siano a disposizione molte varianti estetiche. Trattandosi di requisiti tutto sommato in linea con quelli di accesso alla tutela del design non registrato, il problema principale che si riscontra nelle sentenze che si sono espresse a favore di questi è dato dalla mancanza di un limite temporale delle sanzioni, con il rischio quindi che il diritto proprietario nazionale possa conferire una overprotection rispetto allo standard indicato nel regolamento comunitario¹⁰⁹.

6.7 Cumulo tra concorrenza sleale, disegni e modelli e marchi di forma

La possibilità di cumulo tra tutela contro l’imitazione servile e la tutela per i disegni e modelli è accettata largamente, sia nei testi legislativi (si considerino l’articolo 7 e l’articolo 16 della direttiva 98/71/CE) che nella giurisprudenza.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, la riforma sul sistema dei disegni e modelli ha portato all’introduzione di un nuovo requisito che le forme devono possedere per accedere alla tutela, quello del carattere individuale da ricercarsi agli occhi di un utilizzatore informato, particolarità che permette di proteggere anche quelle forme che agli occhi di un consumatore medio apparirebbero del tutto normali. Avevamo anche già accennato a come il carattere individuale possa essere considerato per certi versi simili alla capacità distintiva, con la differenza che quest’ultima va ricercata presso il pubblico generico. Ebbene, il carattere distintivo gioca in questo

¹⁰⁹ Bosshard M., *La tutela dell’aspetto del prodotto*, cit., pp. 132-134.

caso un ruolo importante, in quanto come abbiamo detto per quanto riguarda le fattispecie confusorie, queste presuppongono l'appropriazione di segni distintivi altrui e l'esistenza di tali segni distintivi è subordinata al requisito della capacità distintiva.

Ricapitolando, se il carattere individuale di un determinato oggetto è sotto la soglia di percettibilità del consumatore medio, la forma verrà protetta solo in quanto registrata come modello, eventualmente come modello non registrato, come previsto dalla normativa comunitaria con il Regolamento 6/2002/CE. Scaduta tale tutela, queste forme non godranno di tutela alcuna e cadranno in pubblico dominio, a meno che con il tempo non abbiano acquisito carattere distintivo.

Per quanto riguarda il cumulo con la disciplina dei marchi, è bene ricordare che le forme dei prodotti e delle confezioni possono costituire oggetto di registrazione come marchio alla condizione che queste non rappresentino un motivo determinante dell'acquisto aggiungendo utilità o altri pregi, come esplicitamente specificato dall'articolo 9 c.p.i., che esclude dall'oggetto della registrazione come marchio le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico e le forme che danno un valore sostanziale al prodotto, ossia quelle dotate di carattere estetico-ornamentale.

Questo limite deriva dalla preoccupazione di impedire una monopolizzazione perpetua nel tempo di certe caratteristiche capaci di influenzare le scelte d'acquisto, pertanto in caso di un modello dotato di un grado elevato di ornamentalità e capace di influenzare le scelte dei consumatori in concreto, bisogna escludere la registrabilità come marchio e il cumulo delle due tutele. Tali forme non saranno nemmeno proteggibili contro l'imitazione servile, poiché la *ratio* è sempre quella di impedire la monopolizzazione perpetua.

Tutto ciò non significa che qualsiasi forma gradevole e con capacità distintiva non sia tutelabile contro l'imitazione servile, semplicemente affinché il cumulo sia possibile la gradevolezza non deve superare quella certa soglia tale da influenzare le scelte del pubblico. Altrimenti, se si impedisse la tutela a qualsiasi forma normalmente gradevole, la si limiterebbe conseguentemente a casi impossibili e paradossali di forme "brutte".

Il marchio di forma, sia registrato che non, viene tutelato, oltre ai sensi del c.p.i., anche con il divieto di imitazione servile confusoria trattato dall'articolo 2598, n.1 c.c. ed è proprio nell'ambito di questo diritto che sono sorti i problemi di coordinamento dei diversi diritti esclusivi riservati alla forma, soprattutto a causa della durata potenzialmente perpetua e dunque del potenziale anticompetitivo¹¹⁰.

¹¹⁰ Ibidem, p. 99.

7. CASI NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Nella sezione seguente vengono presentate alcune sentenze che mettono in luce quei vari aspetti nell'ambito della tutela dell'aspetto del prodotto che sono stati trattati da un punto di vista giuridico nelle pagine precedenti.

7.1 Il caso della bottiglia Amaretto di Saronno

Illva Saronno s.p.a., la società produttrice del noto liquore *Amaretto di Saronno*, è stata protagonista di una causa civile contro un'altra azienda produttrice di alcolici, Casoni Fabbricazione Liquori s.p.a., e Lidl Italia s.r.l. in quanto soggetto che commercializzava il prodotto al centro della controversia¹¹¹.

L'Amaretto di Saronno è un prodotto che viene venduto da più di un secolo tanto da essere conosciuto non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi, inoltre da più di sessant'anni viene commercializzato in una particolare bottiglia registrata come marchio tridimensionale, caratterizzata - così come descritto dalla parte attrice - da una forma sostanzialmente parallelepipedica in vetro trasparente a spigoli arrotondati, con le facce verticali che presentano un leggero incavo centrale e coronata da un tappo di forma parallelepipedica a base quadra e colore marrone scuro sui cui lati e sulla cui sommità sono incisi uno stemma e scritte in caratteri dorati. La stessa etichetta presente sulla bottiglia è protetta da una serie di marchi.

Il contenzioso si è svolto proprio intorno alla forma di tale bottiglia, in quanto le convenute Casoni Fabbricazione Liquori s.p.a. e Lidl Italia s.r.l.



Immagine 15 - La bottiglia Disaronno

¹¹¹ Tribunale di Milano, sentenza n. 4716/2018 pubblicata il 26/04/2018.

rispettivamente producevano e commercializzavano un prodotto del tutto simile, trattandosi sempre di un liquore amaretto, in una bottiglia pressoché identica a quella esaminata dell'attrice.

In particolare, l'aspetto della bottiglia Armilar ricalcava un po' tutte le caratteristiche viste sopra, con l'unica differenza data da lievi modifiche nelle proporzioni del copro della bottiglia che conferiscono ad essa un aspetto leggermente più slanciato, del quale però non si può avere la percezione se non confrontando direttamente le due bottiglie, elemento molto importante considerando il fatto che le bottiglie Armilar venivano vendute presso i supermercati Lidl, dove non era presente anche la bottiglia Disaronno. A contribuire ad attirare l'attenzione del pubblico va considerato anche il tappo, pure in questo caso di colore scuro e di grandi dimensioni, anche se di forma esagonale e non quadrata, ma comunque capace di richiamare nel suo insieme l'aspetto dell'altro tappo, soprattutto se si considera anche la presenza di scritte e bordature in oro.



*Immagine 16 - La
bottiglia Armilar*

A essere contestata non era solo la forma della bottiglia in sé, ma anche l'imitazione dei segni e scritte di fantasia sul tappo in caratteri dorati e la riproduzione di elementi grafici propri dell'etichetta, come ad esempio lo stemma dorato, il colore

oro utilizzato per i segni e le parole, i bordi dell'etichetta, la presenza di una serie di termini quali "italiano", "italian", "originale", "liqueur", "flavour" e infine lo stesso colore ambrato del liquore. Insomma, una serie di elementi che nel complesso potrebbero indicare l'intento di un vero e proprio agganciamento parassitario.

Considerati tutti questi elementi, Illva Saronno s.p.a. ha contestato alla convenuta Casoni Fabbricazione Liquori s.p.a. la contraffazione dei marchi registrati, nonché la concorrenza sleale ai sensi dei nn. 1 e 2 dell'articolo 2598 c.c., chiedendone la condanna all'inibitoria e al risarcimento del danno. Dal canto suo, la convenuta ha contestato la validità dei marchi tridimensionali imputandone la non legittimità data dalla mancanza del carattere distintivo, poiché la forma utilizzata da Disaronno non si discosterebbe troppo dalle forme di bottiglie di altri prodotti alcolici nel settore degli amaretti, in particolare caratteristiche quali l'aspetto parallelepipedo, gli angoli smussati, il collo cilindrico e un tappo caratteristico. Inoltre ha dedotto la decadenza per non uso dei marchi relativi alle etichette. Lidl Italia s.r.l., l'altra convenuta, ha aggiunto che bisognerebbe tenere conto del fatto che il consumatore di bevande alcoliche solitamente è abbastanza attento nelle scelte e che il settore degli amaretti si caratterizza per una differenziazione dei prodotti legata prevalentemente al brand e al logo. Ha poi affermato che dal suo punto di vista i marchi tridimensionali erano incorsi nella volgarizzazione, perdendo quindi l'eventuale capacità distintiva. La documentazione prodotta in questo senso dalle due convenute cercava di mostrare come la forma della bottiglia fosse già all'epoca del deposito delle singole domande di registrazione banale e corrente nel settore.

Riguardo la capacità distintiva, il Collegio ha ritenuto necessario basare la propria valutazione sull'aspetto complessivo, prescindendo dall'analisi dei singoli elementi separatamente. A questo si è aggiunta una documentazione presentata dalle convenute di poco rilievo, principalmente tesa ad illustrare l'esistenza di altre bottiglie prevalentemente dal carattere artigianale, ma dalle forme sostanzialmente diverse, con l'unica eccezione fatta per la simile modalità di lavorazione del vetro, senza però che fosse possibile rilevare una similarità per gli elementi caratteristici nel complesso.

Inoltre, è stato presentato anche un lungo elenco di marchi tridimensionali comunitari mostrante modelli eterogenei tra loro di forma di bottiglia, senza però ulteriori specificazioni, come a voler lasciare al Tribunale l'onere di confrontare tali marchi per confermare la tesi della banalità. Al di là di questa libertà presa dalle convenute e ritenuta inammissibile, la prova ha avuto l'effetto opposto da quello desiderato in quanto ha dimostrato come fossero state accolte molte forme di bottiglia dal carattere decisamente meno caratterizzante rispetto a quelle della bottiglia dell'amaretto Disaronno.

Contrariamente invece, Illva Saronno s.p.a. ha presentato una documentazione molto ampia che ha permesso di confermare l'acquisizione nel corso del tempo e la presenza del carattere distintivo, escludendo ogni ipotesi di nullità della registrazione. In particolare va tenuto conto del fatto che il prodotto è presente in maniera stabile sul mercato nazionale da circa gli anni '80, con la sua diffusione estesa successivamente in altri Paesi, raggiungendo in questi anche posizioni di mercato di un certo rilievo. Ulteriori indizi che giocano a favore del riconoscimento della capacità distintiva provengono da studi e ricerche di mercato nei quali veniva attestato il carattere distintivo consolidato dell'aspetto della bottiglia. Da tenere in considerazione è anche il fatto che l'amaretto Disaronno è stato esposto nel luglio 1999 nella mostra "*L'Object du Design, 99 objects pour un siècle*" al Museo del Louvre di Parigi come uno tra gli oggetti più rappresentativi di un secolo di design, proprio in relazione all'aspetto esteriore della bottiglia. Il riconoscimento ottenuto è stato determinato in quanto «gioiello esclusivo» dove «*la sua bottiglia in vetro martellato dagli scintillii morbidi, opera di un maestro Muranese, è come una creazione d'orafo attorno alla gemma*», come ha motivato il celebre gioielliere ed orafo italiano Gianmaria Buccellati.

A riprova di questa importanza e dell'iconicità assunta della bottiglia, vengono presentate anche tutta una serie di operazioni di *cobranding* con famosissimi stilisti di moda, al fine di creare delle serie limitate di bottiglie di amaretto arricchite con decorazioni speciali, proprio a rimarcare il rilievo della forma in questione.

Considerati tutti questi elementi, il Collegio ha confermato la presenza di carattere distintivo, anche qualora questo non fosse state originariamente presente. Si può affermare dunque che l'acquisizione del carattere distintivo tramite l'uso nel caso dei marchi tridimensionali può avvenire anche in seguito al contestuale uso del marchio denominativo. Anche l'ipotesi della volgarizzazione sollevata da Lidl Italia s.r.l. è stata respinta in quanto non risultava sostenuta sul piano oggettivo da elementi probatori rilevanti.

Per quanto riguarda le etichette, delle quali le parti convenute hanno contestato la decadenza per non uso poiché non sarebbero utilizzate dal 2009, il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere tale domanda, in quanto le etichette effettivamente utilizzate, rispetto a quelle contestate, si differenziano per particolari trascurabili e irrilevanti, mentre tutte riproducono gli elementi realmente caratterizzanti, ossia il segno denominativo "*Disaronno originale amaretto*" e lo stemma rosso. Dunque si evince come in certi casi non ci sia decadenza per non uso se un marchio comunitario è stato utilizzato in una forma che mantiene inalterato il carattere distintivo, differenziandosi solo per elementi irrilevanti.

Inizialmente si era accennato a come Lidl Italia s.r.l. avesse citato tra i motivi per i quali non può sussistere il pericolo di confusione il fatto che i consumatori di alcolici, trattandosi di beni voluttuari, sono tendenzialmente soggetti intenditori e ben informati, appartenenti a fasce di popolazione con redditi alti e uno stile di vita stabile. Ma il Collegio ha ritenuto che queste considerazioni non fossero condivisibili in quanto la categoria degli amaretti, a cui i prodotti in esame appartengono, propone degli alcolici dal gusto dolce e assimilabili al settore degli amari, ad un prezzo contenuto e apprezzati soprattutto dal pubblico femminile. Pertanto non si tratterebbe di un consumatore esperto e sofisticato, ma piuttosto una figura dalla molto più modesta esperienza, che acquista per un consumo casalingo e senza troppo velleità di selezione, soprattutto se si considera che tale consumatore effettua il proprio acquisto presso i supermercati come Lidl.

Se poi si tiene conto del fatto che in tali supermercati viene venduto solo l'amaretto Armilar e che conseguentemente il consumatore al momento della scelta non ha sotto agli occhi entrambi i prodotti, risulta evidente come l'aspetto generico del prodotto e del suo contenitore sia fondamentale per basare il confronto, in quanto nel punto vendita il consumatore avrà sotto gli occhi il prodotto contraffattorio e solo un vago ricordo di quello contraffatto.

In conclusione, da un punto di vista giuridico, quando a un segno viene riconosciuta una capacità distintiva, al fine di escludere eventuali rischi di confondibilità o di associazione, ad eventuali altri segni è richiesto un maggior grado di differenziazione. Nel caso in esame, la bottiglia Armilar presenta tutte le principali caratteristiche di quella Disaronno, con solo qualche piccola differenza nelle proporzioni che però non sono percepibili senza un confronto diretto e contemporaneo tra le due forme. Pertanto l'aspetto della bottiglia Armilar richiama l'altra e la presenza di un marchio denominativo diverso sull'etichetta non è sufficiente ad escludere la possibilità di confusione del consumatore o di associazione, possibilità aggravata dal contesto di acquisto che ha luogo in un supermercato dove solitamente non si presta particolare attenzione alla scelta.

7.2 Il caso Domori vs Ritter Sport

Un altro caso che coinvolge un marchio di forma ha visto come protagoniste due società operanti nel settore dolciario e dei derivati del cacao¹¹². Ritter Schönbuch Vermögenswertungs GmbH & Co.KG - azienda famosa per la produzione e commercializzazione di tavolette di cioccolato dalla forma quadrata, la cui confezione è stata registrata nel 1999 come marchio tridimensionale a livello internazionale - aveva affidato un suo distributore e un suo cliente tedeschi dal commercializzare le tavolette, anche queste di forma quadrata, della società Domori s.r.l.. Di conseguenza Domori si era difesa chiedendo al Tribunale di Torino di accertare e dichiarare la nullità e la decadenza del marchio in Italia, facendo valere il principio sancito

¹¹² Tribunale di Torino (causa in RGC n. 11405/2011), sentenza del 4/4/2014.

dall'articolo 122 c.p.i., secondo il quale le azioni di nullità e di decadenza competono a chiunque vi abbia interesse e nel caso in questione la società attrice è legittimata da un interesse concreto, teso a chiarire il perimetro della propria libertà d'azione sul mercato. Al fine di richiederne la nullità per carenza di capacità distintiva, Domori ha allegato una serie di fotografie raffiguranti altre confezioni di cioccolato quadrate o quasi presenti sul mercato.

Riguardo il marchio tridimensionale oggetto della controversia, questo corrisponde a una busta di forma quasi quadrata, nonostante Ritter abbia sempre sostenuto che il segno dovrebbe tutelare la forma quadrata della cioccolata. Tuttavia il Collegio non si è trovato d'accordo con questa interpretazione, poiché il prodotto all'interno resta sempre completamente nascosto al consumatore e pertanto potrebbe avere qualsiasi forma e non per forza coincidere con quella della confezione. Trattandosi di un segno tridimensionale, il carattere distintivo è stato accertato in concreto, anche perché per le altre confezioni portate come prova dalla società attrice non è stato possibile determinare se queste risalissero al 1999 e in ogni caso, molte non sono commercializzate sul mercato italiano.



Immagine 16 - Le confezioni Ritter Sport

L'accertamento del carattere distintivo delle confezioni Ritter è stato dunque svolto sul campo attraverso un'indagine demoscopica col fine di capire se il segno Ritter veniva percepito o meno come marchio dai consumatori. Agli intervistati, in un primo momento, è stata sottoposta una fotografia a grandezza naturale del marchio e,

successivamente, una confezione della cioccolata Ritter in versione *blind*. I principali risultati ottenuti sono cinque. In primo luogo, la maggior parte dei consumatori ricollega il marchio registrato da Ritter alla categoria delle tavolette di cioccolato, con associazioni a livello spontaneo tra marchio-brand tra il 60% per il mock-up e il 49% per la fotografia. Inoltre, Ritter è il brand cui viene ricondotto prevalentemente il segno e l'unico marchio capace di registrare elevati livelli di associazione, senza che sussista rischio di confusione con altri marchi. Infine, i risultati sono molto più solidi quando viene utilizzata la riproduzione in formato reale del marchio registrato.

È dunque evidente che la maggior parte del pubblico riconduce il segno oggetto della contestazione a Ritter, inoltre secondo la dottrina, non è necessario che la totalità dell'ambiente in esame identifichi il produttore tramite il marchio, basta che ciò avvenga per una frazione significativa. Pertanto, poiché come si è visto, nel caso dell'associazione spontanea Ritter ha registrato percentuali del 60% per il mock-up e del 49% per la fotografia, mentre il secondo brand ha ottenuto rispettivamente il 13% e il 14%, è evidente la presenza di un rilevante legame associativo. Il che ha portato a respingere la domanda di nullità del marchio per carenza di capacità distintiva e quella di decadenza per non uso, in quanto l'indagine ha implicitamente confermato l'utilizzo del segno.

Un'ulteriore contestazione sollevata da Domori e relativa al marchio di forma riguardava una sua eventuale capacità tecnico-funzionale in grado di conferire un valore sostanziale al prodotto, tale da escluderlo dalla protezione come marchio di forma ai sensi dell'articolo 9 c.p.i.. Ma il Collegio ha ritenuto infondata anche questa domanda, in quanto il segno protetto fa riferimento alla confezione e non ha nulla a che fare con il prodotto in essa contenuta e in particolare al suo valore, che tra l'altro non è estetico ma dipende dal sapore e dalla qualità, aspetti quindi legati agli ingredienti con cui è fatto. Inoltre un'eventuale caratteristica tecnico-funzionale come la tascabilità non dipende dalla semplice forma quadrata, ma piuttosto dalla sua dimensione in generale unita al suo peso.

Infine, poiché anche Domori commercializza cioccolata in confezioni quadrate, relativamente alla possibilità di contraffazione e concorrenza sleale e assolutamente possibile escludere questa ipotesi, in quanto i prodotti Domori sono commercializzati in una scatola di cartone rigido e colorato, pertanto al momento dell'acquisto il consumatore non correrà nessun rischio di confusione poiché si troverà di fronte a due confezioni completamente diverse, e non si può neanche parlare di *post sale confusion*, in quanto la cioccolata è un prodotto alimentare sicuramente non acquistato per essere sfoggiato in pubblico.



Immagine 17 -La confezione di cioccolata Domori

7.3 Il caso Lindt

Un altro caso, simile per prodotti trattati ma diverso a livello di conclusioni, ha riguardato la domanda di registrazione di alcuni marchi tridimensionali da parte di Lindt relativi a delle figure di cioccolato (coniglietto e renna), unitamente alla loro confezione composta da una carta dorata e da una serie di decorazioni, quali un nastro rosso e una campanella dorata. Tuttavia l'EUIPO ha respinto la domanda di registrazione per mancanza di capacità distintiva e lo stesso ha fatto la General Court dell'Unione Europea, che ha confermato la decisione di non registrare i marchi di forma¹¹³.

¹¹³ Birgit C., The chocolate menagerie: the General Court decides on bunny, reindeer and mouse shapes, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 6.

Anche in questo caso è stato rimarcato il fatto che la capacità distintiva deve essere accertata sulla base della percezione del pubblico, tuttavia bisogna tener conto che la percezione del consumatore medio in relazione a un marchio tridimensionale non è necessariamente la stessa rispetto a un marchio composto da parole o figurativo, in quanto i consumatori medi non sono abituati a fare considerazioni sull'origine del prodotto in base alla sua forma o a quella del suo packaging, soprattutto se in assenza di qualsiasi elemento grafico o parola.

Di conseguenza, stabilire la capacità distintiva di un marchio tridimensionale potrebbe rivelarsi essere più difficile del normale. In particolare, più il marchio di forma assomiglia alla forma standard di un certo prodotto, più è probabile che manchi di capacità distintiva. Invece, più il segno si allontana significativamente dalle norme o dall'abitudine del settore, più svolgerà la sua funzione essenziale di indicare l'origine.

L'impressione generale svolge sempre un ruolo chiave nel determinare la capacità distintiva, ma allo stesso tempo può essere utile esaminare ognuna delle singole caratteristiche che costituiscono l'aspetto complessivo del marchio. Nel caso in esame, tali elementi non erano adatti ad identificare l'origine commerciale dei beni in quanto i consumatori non erano nella condizione di definire l'origine imprenditoriale dei marchi a partire dalle diverse caratteristiche individuali, in particolare la forma, la carta dorata e il nastro rosso.

Riguardo alle forme del coniglietto e della renna, la General Court ha rilevato che si tratta di forme tipicamente stagionali utilizzate per i dolci di cioccolato, in particolare in occasione di festività quali Pasqua e Natale. La forma del coniglietto seduto non è inusuale per un coniglio e i suoi dettagli come la forma delle orecchie, gli occhi e i baffi non cambiavano il fatto che *“un coniglio è sempre un coniglio”* e gli stessi dettagli del muso non erano di un livello artistico tale da poterne indicare



Immagine 18 - Coniglietto Lindt

l'origine. Per la forma della renna va tenuto conto del fatto che anche se non riproduceva una renna in carne ed ossa, raramente gli animali di cioccolato sono una riproduzione naturalistica dell'animale reale, ma piuttosto versioni semplificate.



Immagine 19 - Renna Lindt

Anche il colore oro usato per l'incarto era poco distintivo in quanto è stato rilevato che altri produttori usano incarti dorati per la cioccolata e la stessa Lindt ha affermato di aver introdotto tale incarto 50 anni fa. Il nastro rosso e la campana usati come decorazioni non hanno cambiato la questione, perché si tratta di elementi decorativi tipici per gli animali di cioccolato che sono riconosciuti avere dei connotati religiosi nel contesto della Pasqua e del Natale in tutta Europa.

In sostanza, l'impressione generale non si allontana dalle forme standard del settore e il ruolo essenziale di ogni marchio è quello di funzionare come cartellino che indica l'origine del prodotto. Di conseguenza le norme hanno lo scopo di evitare rischi connessi alla monopolizzazione delle forme generiche.

CONCLUSIONI

Le aziende investono sempre di più nell'aspetto del prodotto e della sua confezione, consapevoli che questi elementi sono dei fondamentali catalizzatori dell'attenzione dei consumatori in un contesto di acquisto sempre più frenetico e affollato da miriadi di prodotti dalle funzionalità sostanzialmente identiche.

I comprovati vantaggi derivanti da investimenti nell'aspetto esteriore del prodotto sono ricollegabili a un rafforzamento degli aspetti del proprio marchio legati alla *brand personality*, *brand identity* e *brand image*, ossia rispettivamente come il brand è realmente, come l'azienda decide di mostrarsi e come gli altri vedono il brand in base alla percezione da parte degli utenti derivante dagli input che l'impresa fornisce e dalle caratteristiche del contesto. Di conseguenza ci si potrà proporre sul mercato differenziandosi dai concorrenti grazie a una *value proposition* diversa, aumentando la fedeltà al brand e attirando nuovi potenziali clienti.

Fatte queste considerazioni, si nota come il sistema legislativo si sia evoluto e abbia cercato di adattarsi al nuovo contesto e alle nuove esigenze delle aziende, proponendo un insieme di tutele il più possibile completo.

Ecco quindi che la riforma della tutela del design è stata configurata al fine di rendere quella dei disegni e modelli come la fonte di protezione centrale e più immediata per l'aspetto del prodotto e della sua confezione, richiedendo come requisiti meno stringenti rispetto a quelli dei marchi la novità e il carattere individuale. Si tratta comunque di una tutela più minimale, la cui durata è limitata a 25 anni, ma comunque dal facile accesso. Ancora più immediata è l'alternativa dei modelli comunitari non registrati, che protegge l'aspetto del prodotto per 3 anni ed è ideale per le aziende che lanciano prodotti a breve durata e per scongiurare la possibilità di falsare la concorrenza imitando prodotti non protetti da diritti titolati.

La semplificazione avvenuta con l'attuazione della Direttiva europea 71/98/CE ha rimosso il requisito dello speciale ornamento e il titolo di brevetto, sostituito dalla più semplice registrazione. L'archiviazione dello speciale ornamento ha cambiato

radicalmente la *ratio* sottostante la tutela, infatti la protezione non è più conferita valutando l'esteticità del prodotto, ma è limitata all'aspetto esteriore considerando la forma come un elemento distintivo a tutti gli effetti con un impatto e un preciso ruolo sul mercato.

Altrettanti importanti cambiamenti hanno caratterizzato la legge sul diritto d'autore, in passato legata al concetto di scindibilità tra carattere artistico e prodotto industriale. A seguito di un cambiamento nel concetto di design, iniziato a essere considerato come un prodotto a sé e non come un semplice ornamento, il concetto di scindibilità è stato rimosso e l'industrial design ha avuto accesso alla protezione sul diritto d'autore. Per controbilanciare la portata innovativa di questa decisione, a ogni Stato membro è stata data la libertà di decidere i requisiti di accesso alla tutela, e in Italia questa è stata subordinata ai due criteri di carattere creativo e valore artistico. Tuttavia, l'incertezza legata alla precisa definizione di quest'ultimo requisito rischia di annullare i benefici che una tutela molto lunga come quella del diritto d'autore possono apportare - che ricordiamo, si estende a 70 anni dopo la morte dell'autore - in quanto spesso può essere difficile stabilire l'artisticità dei prodotti.

Un ulteriore veicolo di protezione è assicurato dalla possibilità di registrare i marchi tridimensionali, anche se proprio per quanto riguarda le forme, i vincoli imposti sono molto più stringenti ed infatti è vietata la registrazione delle forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie), le forme necessarie a ottenere un risultato tecnico (forme funzionali) e le forme che danno un valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali).

Nell'ambito dei marchi, un problema riscontrabile con le forme è dato dal fatto che a queste solo raramente viene riconosciuta una capacità distintiva da parte del pubblico tale da permettere di collegarle all'origine imprenditoriale da cui provengono, assolvendo quindi pienamente a quella che è la funzione del marchio. Tuttavia, come si è visto anche nei casi portati come esempio, per i marchi considerati rinomati le forme delle confezioni hanno acquisito con il tempo e con l'uso questa capacità, meritando grazie agli investimenti sostenuti una piena protezione.

Un fenomeno importante è proprio quello dei prodotti moda, i quali posseggono una grande capacità distintiva e un notevole successo non tanto per la loro gradevolezza estetica, ma piuttosto per merito di ingenti investimenti in pubblicità. In questi casi la protezione sarà più ampia proprio in virtù del maggiore sforzo imprenditoriale.

Infine, l'ultima forma di tutela disponibile è quella concorrenziale, la quale permette una protezione in modo più rapido e con maggiore facilità di accesso. Restano comunque aperte delle controversie legate all'effettiva armonizzazione delle varie tutele al fine di evitare casi di *overprotection*.

La disciplina concorrenziale viene però spesso applicata nei casi di *look alike*, fenomeno questo dal grande impatto anticompetitivo che si basa sull'imitazione dell'aspetto esteriore di prodotti rinomati, soprattutto nell'ambito di quelli di largo consumo, al fine di avvantaggiarsi della loro notorietà. Come testimoniato dai casi proposti, in queste situazioni spesso un ruolo fondamentale è stato dato all'aspetto esteriore del prodotto e della sua confezione nel complesso, prescindendo da analisi dei singoli elementi grafici che di per sé potevano risultare anche non distintivi. Altrettanto spesso, la semplice apposizione sul prodotto contraffatto di un marchio denominativo diverso non veniva ritenuta sufficiente per fugare eventuali rischi di confusione. È quello che è successo nelle contese tra Colussi ed Elledì sui biscotti per la colazione e in quella tra Barilla e Monder sui tortellini.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

- Alvanini S., Concorrenza sleale per look alike, in *Diritto industriale*, II, 2016.
- Ampuero O. - Vila N., Consumer Perceptions of Product Packaging, in *Journal of Consumer Marketing*, 23, 2, (2006).
- Behaeghel J., *Brand Packaging: The Permanent Medium*, London, Architecture Design and Technology Press, (1991).
- Benjamin W., *Parigi capitale del XX secolo*, Torino, Einaudi, 1986.
- Birgit C., The chocolate menagerie: the General Court decides on bunny, reindeer and mouse shapes, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 6.
- Bosshard M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015.
- Bucchetti V., *La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo*, Franco Angeli, Milano, 1999.
- Colle P., Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza, in *Giuricivile*, 8, Roma, (2018); <https://giuricivile.it>
- Dorfles G., *Introduzione al disegno industriale*, Torino, Einaudi, 1972.
- Ferraresi M., *Il packaging, oggetto e comunicazione*, Franco Angeli, Milano, 1999.
- Fittante A., *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2015.
- Floridia G., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- Franzosi M., Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in *Diritto Industriale*, I, (2004).
- Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, (2000).
- Judgment of the Israeli Supreme Court in Request for Civil Appeal 1521/18 Chain of stores Rami Levi Shivuk HaShikma 2006 Ltd et al. v Barilla G e R Fratelli—SpA, 22 April 2018.

Nancarrow C. - Wright L.T. - Brace I., Gaining Competitive Advantage from Packaging and Labelling in Marketing Communications, in *British Food Journal*, 100, 2, (1998).

Nielsen Breakthrough Innovation Report Europe 2016

Peters M., Good Packaging Gets Through to Fickle Buyers, in *Marketing*, Jan. 20, (1994).

Piqueras-Fiszman B. - Spence C., Crossmodal Correspondences in Product Packaging. Assessing Color–Flavor Correspondences for Potato Chips (Crisps), in *Appetite*, 57, 3, (2011).

Rettie R. - Brewer C., The Verbal and Visual Components of Package Design, in *Journal of Product & Brand Management*, 9, 1, (2000).

Rundh B., Linking Packaging to Marketing: How Packaging Is Influencing the Marketing Strategy, in *British Food Journal*, 115, 11, (2013).

Santonocito F. - Mosna L., Il look alike: sailing too close to the wind, in *Rivista di diritto industriale*, (2004).

Sarti D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano.

Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

SENTENZE

Judgment of the Israeli Supreme Court in Request for Civil Appeal 1521/18 Chain of stores Rami Levi Shivuk HaShikma 2006 Ltd et al. v Barilla G e R Fratelli—SpA, 22 April 2018.

Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, Alvanini, Concorrenza sleale per look alike, in *Diritto industriale*, II, 2016.

Tribunale di Bergamo 27-11-1999, Santonocito F. - Mosna L., Il look alike: sailing too close to the wind, in *Rivista di diritto industriale*, (2004).

Tribunale di Milano, sentenza n. 4716/2018 pubblicata il 26/04/2018.

Tribunale di Milano 21-10-2004, in *Rivista di diritto industriale*, II, (2006).

Tribunale di Milano 17-07-2015, Alvanini, Concorrenza sleale per look alike, in *Diritto Industriale*, II, 2016.

Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, (2000).

Tribunale di Torino (causa in RGC n. 11405/2011), sentenza del 4/4/2014.

SITOGRAFIA

<https://giuricivile.it>

<https://gualapackgroup.com/it/>

www.nielsen.com

www.ufficiobrevetti.it