



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL ENTRE MARCA DE FORMA, DISEÑOS Y MODELOS.

¿Cuando una forma se puede registrar como marca? ¿Cuando es posible protegerla la forma como diseño o como modelo? Un enfoque sobre las principales orientaciones de la doctrina la jurisprudencia, entre la legislación y las alternativas de las protecciones.

di **Simone Lonchiar**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Lunedì 7 Marzo 201

1. El significado múltiple de la forma y el problema de su adecuada calificación jurídica.

La pluralidad de los instrumentos de protección ofrecidos para la disciplina industrial, juntos con la proliferación, en la economía contemporánea, de los productos en los que el componente estético y funcional son cada vez más firmemente fundidos y dependientes, ha hecho progresivamente más incierta el límite entre las diferentes protecciones previstas por el ordenamiento italiano.

Esta incertidumbre, como es fácil de entender, se refiere a la protección de la forma del producto y a la multiplicidad de las necesidades de la misma, potencialmente absueltas.

En efecto, si en algunos casos la forma se agota en un atributo estético del producto, en otro asume un valor funcional. Este valor posee una función instrumental para la solución de un problema técnico dado que, responde a una finalidad distintiva y permite al consumidor de **identificar el producto en el mercado** y de repetir, en el tiempo, la misma elección de consumo.

Como se verá en mayor detalle más adelante, la distinción entre los diferentes tipos de protección industrial, no reside tanto en la naturaleza de la forma, cuanto en la percepción del público de referencia, es decir, en la prevalencia de una función respecto a otra.

Estas evaluaciones son muy complejas tanto más delicadas, si nosotros tenemos en cuenta que la clasificación de una forma como diseño o como marca descende la aplicación de diversos sistemas legales muy heterogéneos, especialmente en perfil de duración de la protección.

En este sentido, la necesidad determinante la correcta identificación de las disciplinas exigibles, no termina sólo en el interés individual del titular de la marca o del diseño, pero se configura, al mismo tiempo, como interés colectivo para evitar la creación de monopolios injustificados.

Especialmente, se hace hincapié sobre todo en la necesidad de una delimitación estricta de la esfera de aplicación, relativa a la protección de la marca de forma. El objetivo es de evitar que las interferencias entre las disciplinas se traducen en el acceso indiscriminado - y artificial - a una potencial protección ilimitada de la marca.

2. La disciplina anterior al Decreto Legislativo Italiano D.lgs 95/2001. La noción de “speciale ornaménto” (el adorno especial) y su equiparación conceptual a la de “forma sostanziale” (la forma sustancial).

La evolución de las relaciones entre la disciplina de diseños y los modelos, por una parte, y la disciplina de las marcas de forma, por el contrario, está profundamente marcada por la reforma de 2001, con la que el legislador italiano ha transpuesto la Directiva 71/98 /CE, operando una renovación radical de la materia.

Es muy importante señalar que antes de la entrada en vigor del Decreto Legislativo italiano D.lgs 95/01, que fue promulgado como transposición de la directiva comunitaria; la protección de los diseños y de los modelos apareció firmemente anclada a la legislación de patentes, de acuerdo con un enfoque sistemático definido como patent approach (enfoque de la patente).

Más precisamente, en Italia con arreglo al art. 5 de R.D. (Real Decreto) 25 agosto 1940 n. 1411, se definieron los diseños o modelos industriales como "los nuevos modelos o diseños adaptados para dar, en ciertos productos industriales, un adorno especial tanto para la forma, como para una combinación particular de líneas de colores u otros elementos".

Tal "adorno especial" había sido interpretado de diversas maneras por la doctrina y la jurisprudencia, que inicialmente habían adherido a una lectura hermenéutica vinculada a un criterio puramente "cualitativos", basada en la ecuación entre el adorno y el valor estético de la creación.

En otras palabras, de acuerdo con la la orientación mayoritaria, el acceso a la protección del diseño ornamental debía ser considerado sujeto a la subsistencia de un nivel suficiente de atractivo estético, sin la cual la forma podría ser registrable como marca, siempre que sea dotada de capacidad distintiva ^[1].

Esta interpretación, cabe señalar que se basaba sobre la lectura sistemática del artículo. 5 de la vieja Leyes sobre los Diseños (Leggi Disegni) y del art. 18 de la Legge Marchi, que excluía, de manera similar a lo que todavía es previsto, el registro como marca "de la forma que da un valor sustancial al producto".

En otras palabras, la noción de adorno especial se equiparaba conceptualmente a la de la

forma sustancial, de modo que, el criterio de selección entre marca de forma y diseño ornamental era representado por la posesión o no de una funcionalidad estética cualificada, como de identificación del diseño o del modelo.

3. La reforma italiana de 2001. La aproximación de la disciplina de los diseños y de los modelos a la marca de la forma, entre "capacità distintiva" (la capacidad distintiva) y "carattere individuale" (el carácter individual).

La entrada en vigor del D.l.gs N° 75/2001, que marca la definitiva salida de la disciplina de los diseños y de los modelos de la disciplina de las patentes, ha determinado una redefinición inevitable de los límites entre los diseños y las marcas de forma, por lo que la distinción entre las dos formas de protección, un tiempo relativamente clara, se ha convertido en extremadamente opaca.

Más detalladamente, con arreglo al nuevo art. 31, párrafo 1 del Codice della proprietà industriale CPI (Código de la Propiedad Industrial – Italia) ^[2], "Pueden constituir sujeto del registro de los diseños y los modelos, la apariencia de la totalidad del producto o parte del mismo, que es, en particular, de las características, contornos, colores, forma , textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación, a condición de que sea nuevo y posea carácter singular. "

De esta manera, la nueva ley ha afectado radicalmente la antigua disciplina. Ahora los diseños y los modelos son sujetos al procedimiento de registro en lugar del procedimiento de patentabilidad.

Al mismo tiempo, la protección resulta subordinada como título de propiedad industrial con el requisito de "carácter individual", por el cual sustituye el antiguo criterio de "adorno especial".

En efecto, a la luz del art. 33 del CPI, párrafo 2: "Un diseño o modelo tiene carácter individual cuando la impresión general producida en el usuario informado, es distinta de la impresión general del mismo usuario por cualquier otro diseño o modelo que haya sido divulgado antes de la fecha de aplicación de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de esta última."

Ahora bien, justo el cambio al nuevo criterio de carácter individual es la base de la reducción progresiva del límite entre los diseños y los modelos. Esta reducción acredita la fuerte adherencia conceptual entre el nuevo criterio de carácter individual y el criterio de la capacidad distintiva a la que se informa la disciplina en materia de marcas ^[3].

Más particularmente, se ha observado como la superación del criterio de adorno especial haya movido el eje de la protección de los diseños y de los modelos, desde el plano de la pura estética hasta el plano "exterior" de la fuerza distintiva de la forma. Esta fuerza distintiva es entendida como la capacidad de la forma de revelar el origen empresarial del bien para orientar las elecciones de los consumidores.

Al mismo tiempo, se observó, sin embargo, que el legislador de 2001 no tenía la intención de determinar la devaluación total de la forma estética como condición de acceso a la protección del diseño. El legislador optó para anclar la protección de la marca a un criterio más neutral y objetivo que la propiedad estética ^[4], por definición subjetiva y arbitraria.

Independientemente de los objetivos perseguidos por la reforma, el resultado final de esta modernización de la disciplina industrial ha sido una semi-superposición entre la disciplina de los diseños y de los modelos con la de las marcas de forma. La semi-superposición avalora el carácter común del criterio de calificación que por ambos se ve representado a través de la capacidad de identificación del empresario ^[5].

En detalle, la noción de "carácter individual" en torno al cual gravita la disciplina de los diseños y de los modelos, ha sido interpretada por la jurisprudencia italiana como la idoneidad de la forma de establecer un "contacto privilegiado" entre el producto y el usuario informado. El objetivo es de producir una impresión diferente de las impresiones divulgadas antes, ejerciendo, de esta manera, una fuerza particularmente atractiva.

Pues bien, queda por analizar el problema de la erosión gradual de la zona de protección de la marca de forma. Originalmente esta zona era claramente separada de la zona de los diseños y de los modelos ornamentales, mas con la consiguiente desaparición de la antigua ecuación entre valor ornamental y forma sustancial, la zona no está más claramente definida.

En ese sentido, es esencial llegar a una interpretación correcta del art. 9 CPI, con especial referencia a la disposición según la cual se excluye el registro como marca de la "forma que da un valor sustancial al producto".

De hecho es en esta definición que hay la línea sutil de demarcación entre el sistema de las

marcas y el sistema de los diseños y de los modelos.

En particular, de acuerdo con la orientación predominante, la referencia al "valor sustancial" debe entenderse en la capacidad de la forma de afectar en manera significativa o determinante, la elección de compra del consumidor, es decir en la "activación de la propensión al acto de compra ^[6]".

Con este fin, según la jurisprudencia italiana, resulta por lo tanto irrelevante el nivel de agradabilidad de la forma que se entiende como la posesión de un particular gradiente de estética. De esta manera se considera también sustancial una forma desprovista de valor particular de ornamento, aunque atractiva para el público.

En este sentido, es decisiva para la calificación de la forma como diseño/modelo o como marca la percepción que el consumidor tiene de la misma forma. Es decir, si éste está determinado por la forma de compra como una parte intrínseca del producto, tanto si es estéticamente agradable como desagradable, o como indicador del origen imprenditorial del producto.

A este respecto, resulta emblemática es la decisión en el caso "Croc" (Trib. de Venezia, 15 febbraio 2012.), con la que el juez de primera instancia excluyó la posibilidad de registrar la famosa sandalia como marca tridimensional. El juez destacó como la forma peculiar del calzado "cómic y a la moda" debía calificarse como "forma que da un valor sustancial al producto" en conformidad con el art. 9 CPI, "puesto que la forma es apropiada para influir o para determinar la elección de compra de los consumidores, no sólo por su aspecto particularmente atractivo, sino también porque, en cualquier caso, es capaz de ejercer una atracción particular."

4. La relación entre las tutelas. El secondary meaning como instrumento de coordinación entre la disciplina de los diseños y modelos y la disciplina de la marca de forma.

Después que haber aclarado las nociones de "valor sustancial" y "carácter individual", mencionados en los art. 9 y art. 31 CPI, tenemos que preguntarnos si la superposición parcial de las instituciones creadas por el Decreto Legislativo 75/2001 dejan menos espacio para una acumulación entre la protección de los diseños y de los modelos y la protección de las marcas de forma.

El argumento presentado por los partidarios de la alternativa de las dos protecciones, es lo que se basa en la ausencia de un explícito pronóstico normativas expresa en este sentido.

De hecho, el CPI, mientras acepta explícitamente la acumulación entre la protección de los diseños y de los modelos y el de la de los modelos de utilidad ^[7] (Art. 40 CPI), no dice nada sobre la posibilidad de beneficiar, al mismo tiempo, de la protección de los diseños y el de la marca de forma.

A esto se suman las preocupaciones relacionadas con la difícil compatibilidad entre una protección potencialmente perpetua, que es la una de las marcas, con una duración limitada. Puesto que, de conformidad con el art. 37 CPI, la duración de la protección de los diseños y de los modelos es de cinco años, que es renovable por un máximo de veinticinco años, a partir de la presentación de la solicitud de registro.

Una visión diferente es presentada para parte de la doctrina y de la jurisprudencia italiana, que nega que los argumentos explicados anteriormente, constituyen un impedimento para la activación conjunta de las dos protecciones. Por esta razón, la visión considera admisible la acumulación, aunque limitada, a los casos en los que la forma no atribuye un valor sustancial al producto.

Con este fin, es necesario que la forma aparezca distintiva, tanto para el usuario informado en el art. 33 CPI, como para el usuario medio ^[8].

Por último, una tercera interesante tesis, localiza en la secundarización del signo (el secondary meaning), es decir en la siguiente adquisición de una capacidad distintiva originalmente ausente, el punto de contacto entre la protección de la marca de forma y que la de los diseños y de los modelos.

Este enfoque valoriza al máximo la capacidad distintivas como una función central y ineludible de la marca de empresa. Al mismo tiempo, este enfoque considera la acumulación como configurable, sólo cuando la forma, además de tener carácter individual, sea percibida por los consumidores como un elemento revelador del origen empresarial del bien de consumo.

Por lo tanto, la noción de distinción, que es relevante en el caso del secondary meaning, es necesariamente la del carácter distintivo sobrevenido, ya que ella fue adquirida como resultado de la publicidad y la difusión en el mercado del producto.

De ello se desprende que la forma, cuando está equipada con los requisitos de los art. 32 y

siguientes CPI, podrá ser, potencialmente, registrada como un diseño o modelo. Posteriormente, una vez que la forma será consolidada en el mercado como indicador del origen del producto, ella podrá obtener el registro como marca de forma, de acuerdo con el art. 9 CPI ^[9].

Notas y referencias bibliográficas

[1] CASABURI G. , Convegno Indicam, Disegno europeo, marchio tridimensionale e recepimento della direttiva europea Disegni e Modelli, Milano, 29 ottobre 2002.

[2] El contenido del art. 31, D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 reproduce el art. 5 de la Legge Modelli

[3] CASABURI G. , Convegno Indicam, Disegno europeo, marchio tridimensionale e recepimento della direttiva europea Disegni e Modelli, cit. p. 16.

[4] M. PANUCCI, La nuova disciplina italiana dell'”Industrial Design, in Riv. Dir. Ind. 2001, p. 313; L. LIUZZO, Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina, in Dir. ind., 2002, p. 213 ss.

[5] G. CASABURI, La tutela della forma tra marchi e modelli, in G. PITRAZ (a cura di), La Protezione della forma, Milano, 2007, p. 70 e ss.

[6] S. SANDRI, La forma che dà valore sostanziale al prodotto, síntesis de la conferencia pronunciada en la convención “Forma design prodotti”, Università di Parma, 24 ottobre 2008, [disponibile aquí](http://www.filodiritto.com/articoli/2008/11/la-forma-che-da-valore-sostanziale-al-prodotto/)

[7] sent. Trib. Milano, Sez. Specializzata in Materia d’Impresa, 11 agosto 2014, Ferrero SpA c. Sanges e Associati SpA.

[8] FITTANTE A., Il nuovo diritto industriale e d’autore – Profili sostanziali e processuali dell’industrial design, Bari, 2009, p. 45 ss.

[9] G. CASABURI, La tutela della forma tra marchi e modelli, cit. p. 83.
