



CAMMINO DIRITTO

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



LA TUTELA DEL DESIGN FUNZIONALE E DEL PANTONE

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea e, in seguito ai nuovi scandali che colpiscono il mondo della moda, qual è la tutela da destinarsi al designer e ai "nuovi" segni distintivi? Anche il Pantone può essere ricondotto alla categoria degli elementi in grado di distinguere il prodotto?

di **Maria Elena Orlandini**

IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Sabato 7 Marzo 2020

Abstract (eng): According to the new European Court of Justice judgements, and for the new gossip in the fashion world, how is the protection of the designers and for the new distinguished elements? Is the Pantone a distinguished element?

Sommario: 1. Introduzione; 2. La tutela del design; 3. La tutela del design funzionale; 4. Il Pantone

1. Introduzione

Trucchi, lip gloss, eye liner, matite, mascara: sono questi i prodotti che milioni di consumatori acquistano ogni giorno sui siti e commerce^[1].

Questi prodotti, oltre a presentare una propria forma idonea a contraddistinguerlo dagli altri oggetti, aventi la medesima funzione, talvolta già immessi sul mercato, presentano un proprio packaging^[2], che talvolta assume delle forme esteriori in grado di distinguerli ulteriormente nei processi di vendita.

Come è noto, la forma esteriore, ossia il design del singolo prodotto, è tutelato con leggi ad hoc che vengono lette - in combinato disposto - con il codice della proprietà industriale e la legge sulla proprietà intellettuale^[3]. Nello specifico il design altro non è come “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, del suo ornamento a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”^[4].

Forma e design costituiscono un fattore di competitività determinanti: un prodotto dal design accattivante rafforza l’identità commerciale di un’impresa di cosmetici, pertanto, la possibilità di realizzare un design competitivo è un grande investimento di tempo e denaro che coinvolge un ingente numero di imprenditori.

In un mercato globale, sempre più competitivo, ogni giorno vi è la necessità di tutelare il proprio prodotto sul mercato dal rischio, seppur eventuale, di contraffazione, pertanto è necessario conoscere a pieno le legge nazionali, europee ed internazionali volte alla tutela del marchio e del design^[5].

2. La tutela del design

Il design per essere tutelato dalla legge italiana deve presentare tre requisiti essenziali:

1 - novità;

2 - individualità;

3 – liceità.

Il carattere innovativo del design, dato dal requisito di cui al numero 1, è dato dalla non divulgazione dello stesso in data precedente a quella del suo deposito. La divulgazione, altro non è che l'azione che consente ad un soggetto di conoscere il design. È bene, a tal proposito, chiarire come sia funzionale per la registrazione del design, esporre il proprio prodotto in fiere, commercializzandolo su larga scala sino a raggiungere i fattori idonei alla divulgazione del design. Successivamente alla esposizione del design si ha il cd. "periodo di grazia", ossia quel periodo entro cui la stessa divulgazione del design non annienta il carattere della novità, bensì fa ricondurre maggiori tutele a quel design che si presenta per la prima volta sul mercato^[6].

Il secondo requisito richiesto, al fine di tutelare il design sul mercato, è l'individualità. Il design presenta il requisito della individualità quando l'impressione generale, suscitata nei confronti dell'utilizzatore informato è diversa dalla impressione che il medesimo soggetto ha nei confronti dei disegni e modelli che sono stati divulgati in precedenza.

Il terzo, ed ultimo requisito, è la liceità. Il design che si propone sul mercato non può assolutamente essere contrari ad ordine pubblico e buon costume, pertanto il disegno, così come il modello non possono avere delle rappresentazioni che siano tassativamente vietate dalla legge.

Inoltre, la registrazione del disegno e del modello dura cinque anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio marchi e brevetti. Dopo aver depositato la domanda all'ufficio competente, il titolare può chiedere e ottenere contestualmente, la proroga della durata per un uno o più periodi, per la durata di ulteriori 5 anni, fino a raggiungere il periodo massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione depositata ad origine all'Ufficio marchi e brevetti.

Superati i 25 anni, il design diventa, ex officio, di dominio pubblico.

3. La tutela del design funzionale

Il consumatore tende a scegliere il prodotto da acquistare anche in base alla confezione nella quale è contenuto l'oggetto d'interesse.

Nel caso dei prodotti Glossier, ad esempio, il packaging è costituito da una custodia a chiusura lampo dal colore rosa shocking, buste uniche composte quasi interamente da bolle.

La fondatrice della Glossier, Emily Weiss, ha sin da subito depositato la domanda di registrazione del design del marsupio rosa a bolle presso l'ufficio marchi competente.

L'ufficio però in un primo momento ha rifiutato la domanda di registrazione del marchio lo scorso luglio e, conseguentemente, l'avvocato che ha esaminato per l'ente il marchio, ha, sin dal principio, rilevato che il sacchetto rosa, non può essere oggetto di registrazione per un design innovativo in quanto “appare essere un design funzionale all'imballaggio del prodotto” – a tal proposito, è bene sottolineare che il carattere della funzionalità, ovvero della strumentalità, costituisce un ostacolo assoluto alla registrazione – e, in subordine, il marchio costituisce una congestione non distintiva degli imballaggi per i beni che non sono suscettibili di registrazione all'Ufficio marchi e brevetti.

A tal proposito, la USPTO, United States Patent and Trademark Office, nel procedimento volto alla registrazione del design del contenitore rosa a bolle, la chiusura lampo, non è incapace di identificare la fonte dei prodotti in gioco, in quanto il rivestimento a bolle foderà una caratteristica comune di beni che sono in procinto di essere spediti o sono già in transito.

Ma vi è di più, coerentemente a quanto prescritto dalla legge federale americana, la quale presenta la medesima ratio legis delle altre leggi presenti negli altri orientamenti giuridici, la custodia non è in grado di identificare e distinguere il prodotto emesso da una determinata società piuttosto che i prodotti di altre società concorrenti. Secondo la pronuncia della USPTO, difatti, affinché un logo possa essere conosciuto come un vero e proprio marchio, è necessario che, anche per ciò che concerne il contenitore al cui interno vi è il prodotto, deve essere sempre in grado di identificare la fonte del prodotto o del servizio che viene utilizzata in stretta connessione con la singola fonte, ovvero con il prodotto che verrà inserito sul mercato.

Nel caso in esame, il marchio Glossier^[7], per ottenere la registrazione del design della custodia rosa, deve dimostrare – mediante il rispetto di tutti i fattori richiesti ex lege – che i consumatori ricollegano il beauty esterno venga collegato unicamente ai prodotti cosmetici della casa in questione.

L'osservanza di questi fattori viene sottolineata dalla casa di beauty Glossier, la quale nel ling composto da 252 pagine chiarisce esattamente quale sia il marchio in questione, ossia quello costituito dal prodotto rosa applicato ad un tipo particolare di prodotto e alla congregazione della confezione el prodotto, affermando poi che “le bolle d’aria e la confezione stessa non vengono rivendicate come caratteristiche del marchio”.

Inoltre, declinando ogni diritto sulla confezione stessa e rivendicando i diritti ricollegati al Pantone rosa prescelto quando utilizzato sulla confezione ad oggetto della registrazione, pertanto avanzando unicamente tale pretesa, Glossier abdicava ogni problematica relativa alla funzionalità del sacchetto.

Il colore rosa, presente sulle confezioni Glossier, presenta un carattere distintivo, basato sull’uso esclusivo del marchio per un lasso temporale pari a 5 anni, nonché grande rilevanza data dagli stessi consumatori che restano ammaliati nella tonalità di rosa sulle bolle del sacchetto, che ricollegano immediatamente alla confezione di Glossier.

Per tali ragioni, il design funzionale al prodotto, nel caso che vede come protagonista Glossier, vanta di tutte le caratteristiche idonee a creare un sinallagma indissolubile tra il Pink Pouch e Glossier, che darebbero alla custodia funzionale al prodotto di ricevere una propria tutela.

4. Il Pantone

Oltre al marchio e al design, altro carattere distintivo idoneo a caratterizzare un marchio è il Pantone^[8]. Nella seppur recente storia della Fashion Law, vi sono aziende di moda che hanno saputo rendere il Pantone scelto un proprio segno distintivo.

È il caso di Tiffany & Co., che mantiene notoriamente diritti esclusivi nella sua scatola azzurra, di cui il colore è conosciuto ai più come “azzurro Tiffany”^[9]. Il colore^[10], e tuti i diritti connesso ad essi, non di poco interesse è l’acquisizione di LVMH: “Il boss miliardario di LVMH^[11] Bernard Arnault, un rinomato commerciante ... era ^[concentrato su] per ottenere il controllo delle risorse più preziose di Tiffany: tutti gli elementi ^[protetti] che accompagnavano il marchio Tiffany, in particolare le scatole blu uovo del suo pettirosso” – così segnala il giornale Reuters.

Ma Tiffany &Co. non costituisce l’unico esempio di Luxory House che abbia saputo fare del colore un carattere distintivo: ad esempio Hermes ha dei diritti nella sua sfumatura di arancia preferita, Cadbuy vanta dei diritti su una specifica sfumatura di viola ed infine, T mobile riconduce a sé la sua sfumatura di magenta.

Come si è visto, i diritti sui marchi di queste società in tonalità specifiche per l'uso di determinati classi di prodotti e servizi dipende dalla capacità di mostrare che il loro uso del colore ha acquisito un carattere distintivo in grado di far sì che i consumatori ricolleghino quel determinato colore a quella azienda di moda.

Non è impossibile che una azienda, di moda e non, utilizzi e goda dei diritti legati al carattere distintivo per due colori usati congiuntamente, neanche questo è inaudito.

Ad esempio, John Deere^[12] mantiene una serie di registrazioni per l'uso dei colori giallo e verde sulle attrezzature agricole, di cui almeno una risalente al 1988.

Recentemente, nel 2017, il colosso del produttore di trattore ha presentato una violazione del marchio causa contro un'altra società incentrata sull'agricoltura per l'uso dei colori sui suoi prodotti e per schierarsi con John Deere sulle sue richieste di infrazione e diluizione, il tribunale - un tribunale federale nel Kentucky - ha anche intrinsecamente confermato la validità dei marchi a doppio colore di Deere.

Quanto al fatto che Popeyes^[13] abbia intenzione di intraprendere un'azione legale sull'uso dei "suoi" colori da parte di Ivy Park^[14], ciò appare improbabile; la società sembra perfettamente felice di intraprendere un percorso definibile "virale" mediante il coinvolgimento di Beyoncé e la sua partnership con adidas, una mossa che non solo parla delle sue capacità di marketing ma che mette in luce il potere della sua identità visiva come marchio, qualcosa che il consumatore confronta e l'attenzione dei media in relazione alla collezione Ivy Park sembra solo rafforzare ulteriormente.

In definitiva, la crescente dipendenza delle aziende dal colore come parte integrante del loro marchio ha senso, poiché allo stesso modo in cui un marchio o un logo agisce come un indicatore immediato della fonte di un prodotto o servizio per i consumatori, il colore può giocare un'importante funzione di identificazione delle fonti, come è stato chiarito perfettamente sui social media quando gli utenti hanno iniziato a collegare la combinazione di colori marrone e arancione di Ivy Park a Popeyes^[15]. Con tutto ciò in mente, non dovrebbe sorprendere il fatto che, proprio come molti marchi sono stati in grado di contare sulla riconoscibilità e sul fascino dei loro marchi più tradizionali, non mancano di cercare il colore per gli stessi vantaggi.

Note e riferimenti bibliografici

^[1] E-commerce (d. civ.): Espressione utilizzata per indicare una vasta gamma di attività

economiche svolte attraverso l'uso di strumenti telematici. Nell'E-commerce l'acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione del cedente all'interno del prodotto attraverso la rete Internet.

[2] Il packaging rappresenta la confezione di un prodotto che lo rende più invitante o che ne facilita il trasporto e l'utilizzazione.

[3] Con l'entrata in vigore del Codice della Proprietà industriale nel 2005 (ndr. D.Lgs. n. 30 del 2005), questo concetto onnicomprensivo è entrato in crisi in quanto il suddetto codice disciplina il diritto dei marchi e dei brevetti, ma non include anche il diritto d'autore, che è rimasto regolato dalla legge copyright del 1941 (ndr. L. n. 633 del 1941).

[4] Art. 31 Codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

[5] Vanzetti, Codice della proprietà industriale, 2013, Milano.

[6] Sul punto {https/URL}

[7] {https/URL}

[8] {https/URL}

[9] {https/URL}

[10] Sul punto CGUE, Giugno 2018, C-163/16, in cui la CGUE si chiede se l'applicazione di un colore determinato su una parte specifica del prodotto implichi che il segno in questione è costituito da una forma, con conseguente applicazione dell'art. 3, par. 1, lett. e), iii) della Direttiva 2008/95/CE.

[11] {https/URL}

[12] {https/URL}

[13] {https/URL}

[14] thatlookfrompopeyes.com

[15] {https/URL}
