

# Forma dei beni: la funzione guida la ricerca della giusta protezione

## Proprietà intellettuale

La tutela giuridica cambia se il compito è estetico, distintivo, tecnico o creativo

Possibile invocare più difese purché non creino monopoli temporali troppo lunghi

**Gianluca De Cristofaro**  
**Matteo Di Lernia**

La forma di un prodotto (o del suo *packaging*) può godere di diverse tutele normative a seconda della funzione che ricopre: estetica, distintiva, funzionale o creativa. Nel caso in cui una forma assolva a più funzioni, i diritti di esclusiva possono incrociarsi e anche cumularsi a patto che, però, il cumulo non incontri alcuni limiti previsti dall'ordinamento, per evitare l'attribuzione di monopoli temporalmente eccessivi.

### Il canone estetico

Una forma è anzitutto un canone estetico, un insieme di caratteristiche bi e tridimensionali. L'elemento estetico è tutelato come "disegno e modello" (Direttiva 98/71/CE e del Regolamento Cn. 6/2002), a condizione, tra l'altro, che sia in grado di suscitare – nel cosiddetto utilizzatore informato – un'impressione generale diversa da quella suscitata dalla forma di prodotti precedenti; la giurisprudenza parla di assenza di "déjà vu" (Tribunale Ue, sentenza del 22 novembre 2018, nel caso T-

296/17). L'utilizzatore informato è un consumatore più attento e diligente, che dia prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando utilizza i prodotti di riferimento (Corte Giustizia, decisione 20 ottobre 2011, caso C-281/10P); una "via di mezzo" tra un esperto del settore e un consumatore qualsiasi. Inoltre, la tutela come disegno e modello registrato presuppone che la registrazione avvenga entro un anno da quando il prodotto è stato divulgato al pubblico.

La forma del prodotto che svolge una funzione tecnica non è tutelabile come disegno e modello ma si può ricorrere alla tutela brevettuale.

La registrazione dura cinque anni ed è rinnovabile fino ad un massimo di venticinque; in caso di mancata registrazione, è possibile accedere alla tutela come design non registrato, che protegge contro le copie "intenzionali" per (soli) tre anni dalla prima divulgazione del prodotto.

### La capacità distintiva

La forma del prodotto può avere anche una funzione distintiva: può, infatti, essere riconoscibile dal consumatore medio al punto da consentire allo stesso di ricollegare/associare il prodotto ad una determinata origine imprenditoriale. La forma dotata di una capacità distintiva, può essere tutelata come marchio, la cui registrazione ha durata decennale rinnovabile senza limiti.

Una forma non può però costituire un valido marchio se svolge una funzione tecnica, o se costituisce la forma naturale/standardizzata del prodotto, o ancora se attribuisce un "valore sostanziale" al prodotto (ossia un *appal* idoneo ad influenzare o addirittura a determinare le scelte d'acquisto del pubblico).

Anche in questo caso, la mancanza di registrazione può essere superata dalla tutela del marchio di fatto, ricorrendo alla disciplina della concorrenza sleale (articolo 2598, n. 1 del Codice civile), che protegge le forme distintive contro le imitazioni in grado di ingenerare confusione nei consumatori. In questo caso, sarà necessario dimostrare l'uso e la diffusione della forma del prodotto sul mercato, per provare che i consumatori ne percepiscono la natura distintiva (se non vi fosse uso, non vi sarebbe conoscenza della forma da parte dei consumatori, e, quindi, non si correrebbe il rischio che i consumatori possano confondersi perché un'altra impresa adotta una forma identica/simile).

### Funzionalità e utilità d'impiego

Una forma "funzionale", che permette di risolvere in modo nuovo ed originale un problema tecnico, può essere tutelata come brevetto per invenzione, che ha una durata massima di vent'anni. Qualora l'utilità tecnica della forma sia tale da attribuire semplicemente una maggior comodità d'impiego, o una particolare efficacia al prodotto, la forma potrà essere tutelata come modello di utilità, la cui durata è ridotta a dieci anni. Anche in questi casi, la divulgazione del prodotto prima del deposito della domanda di brevetto impedisce la brevettazione; e ciò in maniera molto rigida, poiché ogni divulgazione, in ogni parte del mondo, che renda accessibile al pubblico la tecnologia sottesa alla forma priverebbe quest'ultima del fondamentale requisito della novità.

### La creatività

Se la forma del prodotto è a tutela della "creatività" insita in una forma, soccorre il diritto d'autore, che protegge l'aspetto "originale" di un prodotto che manifesta una rappresentazione personale di chi lo ha creato. Tuttavia, in questo caso è richiesto un requisito ulteriore: la forma dovrà – oltre ad essere creativa – presentare un "valore artistico". Si tratta di un requisito che la giurisprudenza ha tentato negli anni di oggettivizzare, inquadrandolo come riconoscimento da parte di ambienti e istituzioni culturali (valorizzando, tra l'altro, l'esposizione in musei, l'ottenimento di premi o critiche favorevoli).

### Il cumulo

In un'ottica sistematica, tuttavia, il cumulo trova un ostacolo in alcuni limiti posti dall'ordinamento a tutela dell'attribuzione di monopoli temporalmente eccessivi, soprattutto come marchio.

La stessa forma, ad esempio, non potrà essere tutelata sia come marchio, sia ai sensi del diritto d'autore. Infatti, il "valore artistico" richiesto per la tutela autorale implica l'attribuzione di quel "valore sostanziale" che impedisce la tutela come marchio. In questo senso, una recente decisione della Cassazione ha fatto chiarezza, stabilendo – con riferimento alla forma della famosa "Vespa" Piaggio – che il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel "valore sostanziale" che osta alla registrazione della forma come marchio (Cassazione 28 novembre 2023, n. 33100).