

Protezione di forme e confezioni di prodotti alimentari mediante disegni o marchi

Giuseppe Bertoli
Milano --/10/2015

L'aspetto esteriore del cibo ...

Trasmettere messaggi
sull'origine dei prodotti

Stimolare e attrarre il
consumatore per la estetica



... in termini giuridici

- Marchi di forma
- Disegni e modelli
- Diritto di autore

Il disegno e modello comunitario (DMC)

Fonti del sistema comunitario

- Direttiva (CE) n. 71/1998
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento di esecuzione (CE) n. 2245/2002
- Regolamento relativo alle tasse (CE) n. 2246/2002
- Linee Guida: disponibili sul sito oami.europa.eu

Privative

Disegno comunitario

Durata: 5 anni

Rinnovi: fino a 25 anni

Disegno NON registrato

Durata: 3 anni (dalla prima divulgazione al pubblico)

Diritto d'autore

Durata: 70 anni (dalla morte dell'autore)

L'ampia definizione di «DMC» e «prodotto»

«**l'aspetto**» («linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale e/o dei materiali»)

di un «**prodotto**» (inclusi «**oggetti industriali** o **artigianali**», «**imballaggi**» e «**presentazioni**»)

dettato non esclusivamente dalla funzione tecnica

(Art. 3 RDC)

Le forme registrate

Forma/Presentazione del prodotto



DMC No 2246223-0001



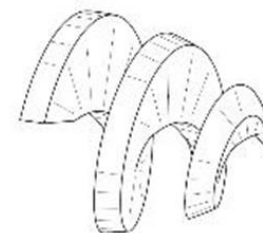
DMC No 1221626-0005



DMC No 722582-0001



DMC
No 002273961-0001



DMC No 2475426-0002



DMC No 362389-0001



DMC No 999164-0003

Le forme registrate

Imballaggi per prodotti alimentari



DMC No 2029918-0002



DMC No 2003434-0001

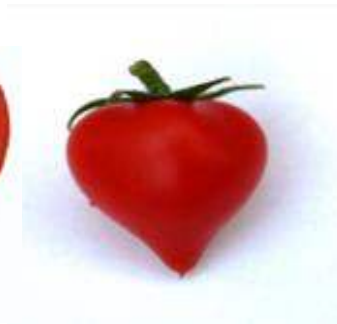


DMC No 2419176-0003



NON sono registrabili: (Sezione 5.1, Linee Guida)

- organismi viventi



Requisiti per la protezione

- **Visibilità**
- **Novità**
- **Carattere individuale**
 - Utilizzatore informato
 - Margine di libertà dell'autore

Requisiti per la protezione: visibilità (Art. 4 RDC)

La forma del prodotto visibile solo durante il consumo



Le caratteristiche **non visibili** del prodotto, non riferibili al suo aspetto, **NON** possono essere prese **in considerazione** per determinare se il disegno o modello contestato possa essere oggetto di protezione

la **farcitura all'interno del biscotto**, secondo la raffigurazione del modello, non può quindi essere presa in considerazione

Requisiti per la protezione: novità (Art. 5 RDC)

Identici se differiscono solo per «**dettagli irrilevanti**»



DMC contestato No 150206-0002
Data della domanda: 20/02/2004

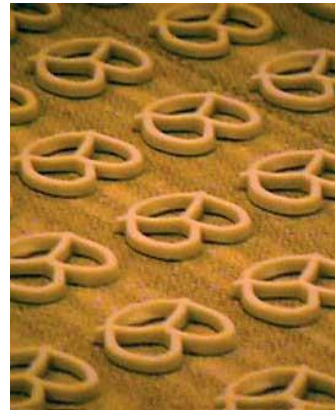


Immagine inclusa in un articolo della rivista «Food Engineering» estratto da Google e datato 12/01/2002

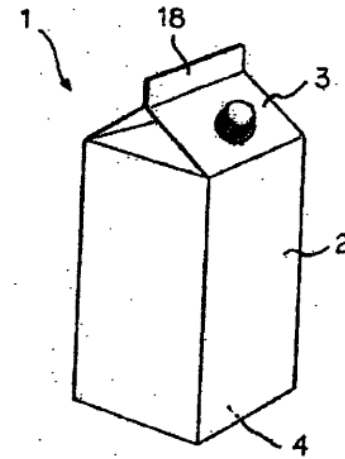
**Divisione di Annullamento,
20/9/2005**

Requisiti per la protezione: novità (Art. 5 RDC)

Identici se differiscono solo per «**dettagli irrilevanti**»



DMC contestato No 2044016-0002
Data della domanda: 20/05/2012



Brevetto Giapponese No 2002-284144
Data di pubblicazione nel registro: 3/10/2002

Divisione di Annullamento,
13/6/2014

Requisiti per la protezione: carattere individuale (Art. 6 RDC)

Un disegno possiede un **CARATTERE INDIVIDUALE** se l'**impressione generale** suscitata nell'**utilizzatore informato** differisce da quella suscitata da altri disegni divulgati anteriormente.

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il **marginе di libertà dell'autore** nel realizzare il disegno o modello

L'utilizzatore informato

Il **legislatore** non ha fornito una nozione di utilizzatore informato

«Essa deve tuttavia essere intesa come una **nozione intermedia** tra quella **di consumatore medio**, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e **quella della persona competente in materia**, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un **utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza**, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato».

**Corte di Giustizia, C-281/10 P,
Pepsi Co Inc. v Grupo Mon Graphic SA – UAMI
(§ 53)**

L'utilizzatore informato

L'utilizzatore informato **NON** è «un progettista» o un «esperto tecnico», tuttavia egli conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un «certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza».

Tribunale, T-153/08,
Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v. UAMI
(§§ 47-48)

L'utilizzatore informato

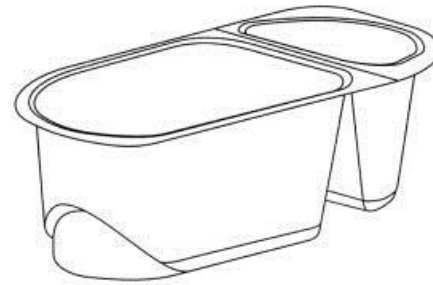
L'utilizzatore informato **NON** è «**un produttore**»

Tribunale, T-10/08,
Kwang Yang Motor v UAMI
(§ 47-48)

L'utilizzatore informato può consistere nel
«**consumatore finale dei prodotti**» nei quali il
disegno è incorporato

Corte di Giustizia, C-281/10 P,
Pepsi Co Inc. v Grupo Mon Graphic SA – UAMI
(§ 53)

L'utilizzatore informato



L'utilizzatore informato consiste in:

- «**ufficio acquisti**» di una società produttrice di yogurt o formaggio fresco che acquista contenitori al fine di riempirli e commercializzarli
- «**consumatori finali**» che acquistano yogurt o formaggio fresco venduti in combinazione con altri prodotti (in genere il contenitore presenta una sezione più grande per lo yogurt o il formaggio fresco e una più piccola per cereali o altri alimenti)

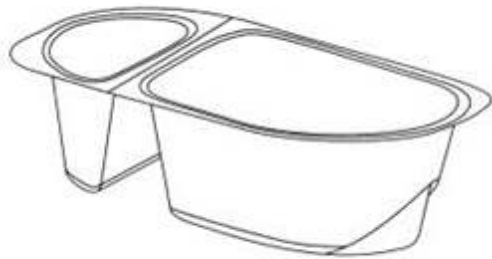
L'utilizzatore informato

L'utilizzatore informato
consiste in:



«**professionisti che utilizzano contenitori sigillati per bevande e a forma di bicchiere**»: persone responsabili del confezionamento di prodotti e che lavorano, ad esempio, nell'industria del confezionamento delle bevande (vino, liquori, etc.).

Il margine di libertà dell'autore

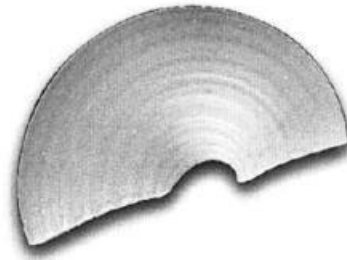


DMC contestato No 972740-0001

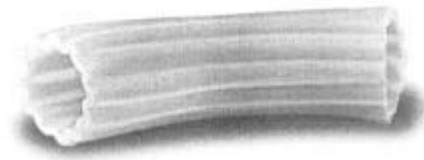


Commissione di Ricorso, R 1681/2012-3, 7/5/2014

La domanda di registrazione multipla



DMC No 141213



DMC No 2246223



DMC No 2029918

Il marchio comunitario

Fonti del sistema comunitario

- Direttiva (CE) n. 95/2008
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento di esecuzione (CE) n. 2868/1995
- Regolamento relativo alle tasse (CE) n. 2869/1995
- Linee Guida: disponibili sul sito oami.europa.eu

Requisiti per la protezione

Art. 7 RMC

- Forme distintive
- Forme descrittive
- Forme necessitate
 - Forme imposte dalla **natura** stessa del prodotto
 - Forme **necessarie** per ottenere un **risultato tecnico**
 - Forme che danno un **valore sostanziale** al prodotto

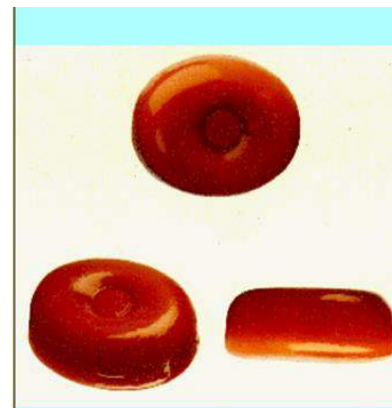
Forme distintive

- La forma deve essere percepita come un **indicatore d'origine** del prodotto piuttosto che come una rappresentazione del prodotto stesso
- **Forme standardizzate** non sono distintive
- Solo un marchio che si discosti in **maniera significativa** dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo

Corte di Giustizia, C-468/01 P, Procter & Gamble Co. v. UAMI (§ 37)

Forme distintive

Il Tribunale ha dichiarato che la forma della caramella in questione «**non diverge sostanzialmente** da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio».



Poiché il requisito di una divergenza sostanziale eccede il semplice discostarsi in maniera significativa richiesto dalla giurisprudenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto se avesse fatto dipendere il riconoscimento del carattere distintivo del marchio richiesto dal rispetto di tale requisito.

Corte di Giustizia, C-24/05 P, August Storck KG v. UAMI (§ 28)

Forme distintive

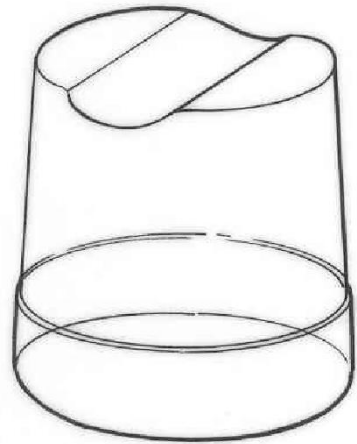


**Corte di Giustizia, C-173/04 P,
Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co.
Betriebs KG v. UAMI**

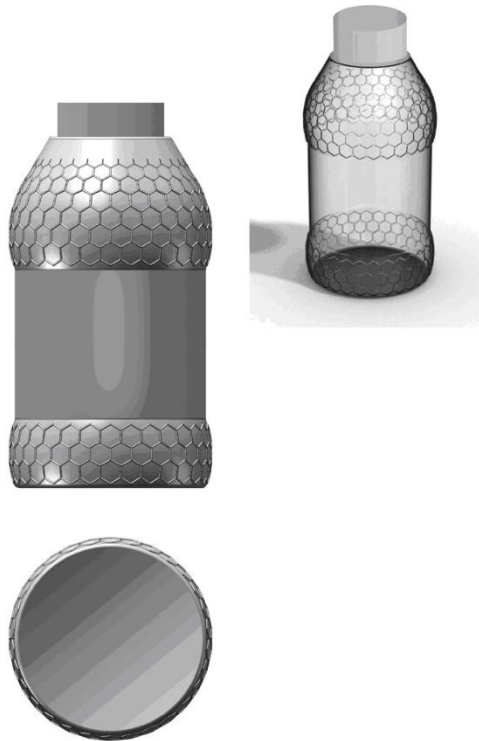


**Tribunale, T-15/05 P,
Wim De Waele v. UAMI**

Forme distintive



**Commissione di Ricorso,
R 1879/2012-1,
23/05/2013**

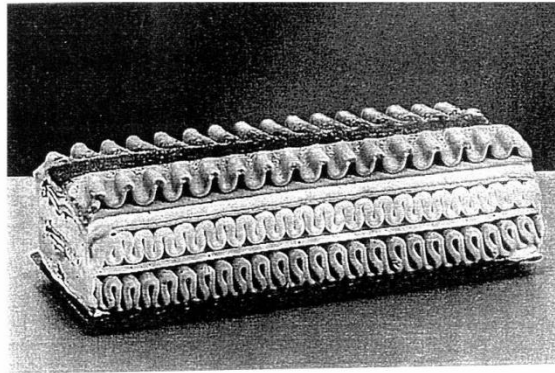


UAMI, 11/10/2011



UAMI, 27/08/2013

Acquisto di capacità distintiva



MC No 1503994

Cl. 30: Gelati, ghiaccioli; dolci surgelati; ingredienti per la preparazione dei prodotti sopra menzionati, non compresi in altre classi; torte gelato

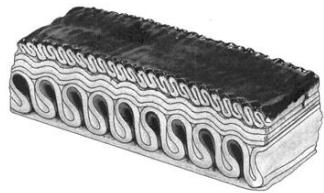
La forma è diventata distintiva a seguito dell'uso sul mercato del prodotto

Acquisto di capacità distintiva

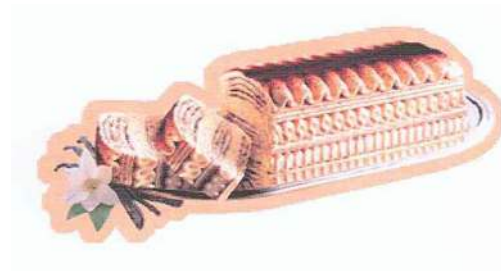
Uno sguardo oltremarica..

1. «**although substantial public recognition** of the shape as that of a particular trader has been established, it has not been shown that the trader has used the shape to **denote trade origin** or that the public **rely upon** the shape to denote trade origin
2. the shape in any event has **not acquired a distinctive character** because a minor but nonetheless significant proportion of the public would take other shapes in use by other traders as the shape mark applied for»

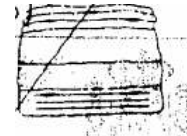
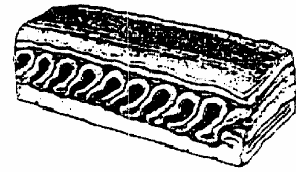
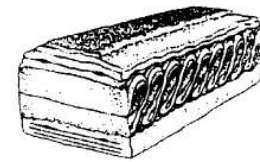
La «Viennetta» / DMC



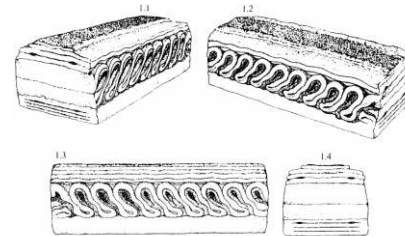
DMC No 174834-0001
Contestato e dichiarato nullo



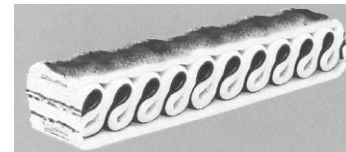
Viennetta 'Clasico'



Modello Spagnolo No 136250



Modello Internazionale
No 34592



Marchio Belga
No 737546

Forme descrittive

- Ciò che è descrittivo non è distintivo di per sé

**Corte di Giustizia, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV
v. Benelux-Merkenbureau (Postkantoor)**

- Un marchio tridimensionale per una forma di un prodotto non è *prima facie* descrittivo

Corte di Giustizia, C-53/01, Linde Ag v. Rado Uhren AG

- Il principio di disponibilità

Forme necessitate

**Corte di Giustizia, C-215/14,
Société des Produits Nestlé SA
v. Cadbury UK Ltd**



L'interpretazione dell'art. 3(1)(e) della Direttiva

Forme necessitate

- Gli impedimenti assoluti alla registrazione: applicati indipendentemente e (**potenzialmente**) cumulativamente
- L'Articolo 3(1)(e)(ii) si riferisce solamente al modo in cui il prodotto funziona, **non** anche al modo in cui è fabbricato
- Riconoscimento/associazione da parte degli ambienti interessati **non è sufficiente** a provare l'acquisto del carattere distintivo. **È necessaria**
«la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa»

Spunti per riflettere ...

Layout di negozi



DMC No 850219-0001



DMC No 850219-0002



DMC No 850219-0004



DMC No 850219-0003

Layout di negozi



Flagship Store Apple

Corte di Giustizia, C-421/13,
Apple Inc. v Deutsches Patent- und
Markenamt

- una rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme **può** costituire un **marchio** a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
- non rileva il fatto che il disegno è privo di indicazioni riguardanti **le dimensioni e le proporzioni dello spazio** di vendita raffigurato
- non rileva l'**articolo 3(1)(e)** della Direttiva (CE) 98/71: non si applica ai servizi

Strategia di protezione delle forme: disegno v. marchio

- Durata della privativa
- Esame dei requisiti per la registrazione
- Tempi di registrazione
- Tasse
- Azione di annullamento

**Procedura Fast Track
delle domande
dell'UAMI**



OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

(+ 34) 965 139 100 (switchboard)

CONTACT US:

(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344 (main fax)

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

**Grazie per
l'attenzione**