

# L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: case studies sulle forme della moda

Valentina Mazza

14 Febbraio 2020 – Università di Firenze

# Le diverse tipologie di tutela della proprietà intellettuale per i capi di moda

1. **Diritto d'autore**: il diritto d'autore copre le opere letterarie, i film, la musica, le opere d'arte (es. disegni, dipinti, fotografie e sculture) e le opere architettoniche.
2. **Marchi**: il marchio è il segno distintivo che identifica determinati prodotti o servizi, realizzati o forniti da un singolo o da una società.
3. **Design**: il design industriale consiste nell'aspetto ornamentale o esteriore del prodotto. Può essere rappresentato con caratteristiche tridimensionali, come la forma o la superficie di un oggetto o con caratteristiche bidimensionali, come il disegno, le linee, o i colori.
4. **Brevetto**: il brevetto è un diritto di esclusiva garantito da un'invenzione, un prodotto o un processo che consiste in una nuova modalità di fare qualcosa o che offre una nuova soluzione tecnica a un dato problema.
5. **Segreti commerciali**: ogni informazione commerciale confidenziale che procura alla società un vantaggio competitivo.

# Quale tutela?



Marchio



Rivestimento interno



Forma dell'impermeabile



Dettagli

# Cumulo delle tutele

- Design
- Diritto d'autore
- Marchio (anche di forma)
- Brevetto (invenzione o modello di utilità)
- Segreti commerciali
- Concorrenza sleale



# Copyright

- Le opere di design possono essere protette con il diritto d'autore ai sensi dell'articolo 2 n. 10 della legge italiana sul diritto d'autore, a condizione che tali forme abbiano sia carattere creativo che valore artistico.
- **Requisiti per la protezione:**
  - a) **Carattere creativo:** espressione della personalità dell'autore, indipendentemente dal pregio artistico della creazione.
  - b) **Valore artistico:** opera che è espressione di tendenze artistiche/culturali e che ha ottenuto un ampio riconoscimento da parte di istituzioni, musei, stampa specializzata e ambienti intellettuali.
- Diritti economici / diritti morali
- **Durata:** vita dell'autore + 70 anni dopo la sua morte



# Copyright: Normativa che definisce il " valore artistico"



La lampada di Arco -  
Tribunale di Milano 8  
febbraio 2007



La sedia Pantone - Tribunale di  
Milano, 13 settembre 2012



La Chaise Longue Corbusier -  
Tribunale di Milano, 9 gennaio  
2014

# Copyright: giurisprudenza che nega il "valore artistico" delle creazioni di moda



Tribunale di Roma, 15 giugno 2011 - Orecchini di Delfina Delettrez



Costumi di "Ballando con le stelle" - Tribunale di Roma, 29 gennaio 2015

# Nuovi sviluppi del Tribunale di Milano in tema di " valore artistico "



Tribunale di Milano, 5  
maggio 2016 – Moon  
Boot



# Le case di moda si stanno già attrezzando...



# La sentenza Cofemel segna la fine del "valore artistico"?

CGUE, 2 Settembre 2019, Caso Cofemel C-683/17



- L'art. 2, lett. a), della direttiva InfoSoc deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale attribuisca la tutela del diritto d'autore a modelli come i modelli di abbigliamento coinvolti nel caso di specie, per il fatto che essi generano un effetto visivo proprio, significativo solo dal punto di vista estetico.
- Inoltre, ha ritenuto che qualsiasi disposizione nazionale che conceda la protezione del diritto d'autore a disegni e modelli soggetti a requisiti diversi dall'originalità (ad esempio, il "valore artistico" italiano, o l'"effetto estetico" portoghese, come nel caso in esame) non è conforme al diritto comunitario.

# Marchi

- **Requisiti di protezione:**

- a) **Carattere distintivo:** Capacità di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Intrinseco o acquisito con l'uso.
- b) **Novità:** Diverso dai marchi precedenti.
- c) **Liceità:** Non è contrario all'ordine pubblico o alla morale.

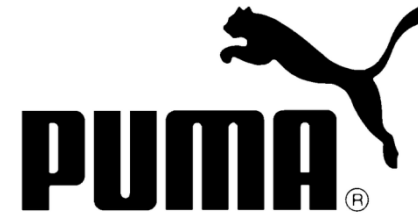
- Registrato / non registrato

- **Durata:** potenzialmente infinita

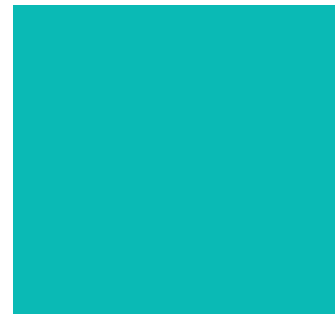
- **Uso:** i marchi devono essere usati in modo continuo e costante



# I marchi figurativi



# I marchi di colore



# I marchi 3D



# La Giurisprudenza in tema di "carattere distintivo"

## Cause riunite T-409/10 e T-410/10 – *Bottega Veneta*

**HOBO:**



Il Tribunale Generale ha ritenuto che i marchi non avessero acquisito – mediante l'uso – il carattere distintivo tale da permetterne la registrazione.

Tali casi dimostrano quanto sia alta la soglia da raggiungere per provare che un segno abbia acquisito il carattere distintivo in Europa. La prova deve essere tale da dimostrare che un segno, che normalmente è privo di carattere distintivo, è arrivato al punto di fungere da indicatore di origine per una porzione significativa dei consumatori abituali in Europa.

# La Giurisprudenza in tema di "carattere distintivo": recenti sviluppi

*"Il segno denominativo "Postina" è comunemente usato dagli operatori economici e, altresì, dai consumatori, per indicare borse che si ispirano a quelle che erano utilizzate dal postino in Italia, negli anni '50. Il termine "Postina", usato con la finalità d'indicare una categoria di borse, ispirate a quella usata dai postini, non è distintivo e non è indicatore di origine del prodotto, contrassegnato da tale segno, dall'attore, ma descrittivo di una categoria di prodotti, aventi la caratteristica d'ispirarsi alle borse che erano portate dai postini negli anni '50. Il nome "postina", quindi, quando utilizzato con tale finalità, per effetto del trasferimento del nome dal soggetto al prodotto, è percepito come descrittivo di caratteristiche di borse che erano usate dai postini, quali la resistenza e la capienza".*



**Tribunale di Milano, 9  
novembre 2016 – *Borsa  
Postina***



# La Giurisprudenza in tema di "carattere distintivo": recenti sviluppi

Attraverso l'uso pluridecennale e ininterrotto, gli elementi distintivi che consentono l'identificazione del prodotto e la sua riferibilità al marchio "Dr. Martens" sono la caratteristica punta tondeggiante, la cucitura gialla a punti larghi ed evidenti, che appare sul 'guardolo' della calzatura e si distingue dalla prassi in uso che usa fili della stessa tonalità della tomaia delle calzature, la 'fascetta anulare' all'imbocco della calzatura, il disegno della parte inferiore della suola e la rigatura laterale della suola stessa.

Il successo del prodotto è dimostrato dai numerosi riconoscimenti, come la monografia dal titolo "Dr. Martens: the story of an icon", il "Dizionario della Moda" di Guido Vergani, l'esposizione dello storico modello "Dr. Martens" "1460", insieme a diversi altri, in via permanente, al "Victoria & Albert Museum" di Londra; la citazione nei dizionari inglesi "Oxford" e "Collins".



**Tribunale di Milano,  
24 novembre 2014 –  
*Dr. Martens***

# Esclusioni normative per i marchi di forma: Articolo 9 Codice della proprietà intellettuale e articolo 7 RMUE

- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE "Non sono registrati ... segni costituiti esclusivamente da
  - i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
  - ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  - iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.
- **Il design dei beni in questione è un elemento che sarà importante nella scelta di acquisto del consumatore**, anche se il consumatore potrebbe tener conto di altre caratteristiche (cfr. sentenze T-508/08, Bang & Olufsen, par. 73 e C-48/09 nella causa Lego Juris A/S contro UAMI, par. 75).

# Casistica che definisce il "valore sostanziale"



## Tribunale di Venezia, 15 febbraio 2012

Il valore sostanziale di una forma è legato al prodotto e non dipende dalle campagne pubblicitarie. Una forma che dà un valore sostanziale ad un prodotto **non ha bisogno di essere bella**. L'unico elemento rilevante da considerare è la capacità della forma di attrarre i consumatori e di influenzare le loro scelte commerciali. La Corte ha ritenuto che la funzione primaria della particolare forma delle scarpe Crocs non fosse quella di consentire al consumatore di **identificare l'origine del prodotto**, ma di aggiungere attrattiva. Di conseguenza, la forma unica ha conferito un valore sostanziale alle scarpe Crocs e il relativo marchio è stato dichiarato nullo.

# Sviluppi in materia di "valore sostanziale "

CGUE, 12 giugno 2018, Louboutin causa C-163/16



*The Louboutin mark*



*A pair of Louboutin pumps*

- La CGUE ha stabilito che **un marchio costituito da un colore applicato alla suola di una scarpa NON è coperto dal divieto di registrazione delle forme.** Tale marchio non consiste "esclusivamente nella forma".
- Nel caso di specie, il marchio non si riferisce ad una forma specifica di suola per scarpe con il tacco alto, in quanto la descrizione di tale marchio indica esplicitamente che **il contorno della scarpa non fa parte del marchio e ha il solo scopo di mostrare il posizionamento del colore rosso coperto dalla registrazione.**

# Disegni e modelli

- **Requisiti per la protezione:**

- a) **Novità:** non è stato reso disponibile al pubblico un design identico;
- b) **Carattere individuale:** L'impressione generale prodotta nell'utente informato si differenzia dall'impressione generale prodotta su tale utente da qualsiasi precedente disegno disponibile al pubblico. L'importanza della libertà dell'autore;
- c) **Liceità:** non è in contrasto con l'ordine pubblico.

- **Disegni registrati vs. disegni non registrati**

periodo di grazia

- **Modelli multipli**

- **Durata:** 3 anni / 25 anni



# Giurisprudenza che definisce il "carattere individuale"



## **Causa C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd. c. Dunnes Stores et. al..**

*"Affinché un disegno o modello possa essere considerato come avente carattere individuale, l'impressione generale che quel disegno o modello produce sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore da uno o più disegni o modelli precedenti presi singolarmente e considerati nel loro insieme, non da un amalgama di varie caratteristiche di disegni o modelli precedenti".*

# Giurisprudenza in tema di "carattere individuale"

## **Tribunale di Milano, 24 dicembre 2015 O'bag / Just'O**

*Le differenze indicate dal convenuto sono "distinguibili solo su un confronto ravvicinato, dove anche il consumatore informato effettua i suoi acquisti sulla base di un confronto a distanza in funzione della visione d'insieme del prodotto che può essere conservato. Del resto, le differenze in questione (sacchetto smussato con maggiore accentuazione, sezione dei manici schiacciati nel punto di inserimento e visibilità esterna del sacchetto interno) possono ben essere viste come varianti del sacchetto [O'Bag] già note sul mercato".*



# Giurisprudenza in tema di "carattere individuale"

**Borse Falabella – Tribunale di Milano, 9 Marzo 2017**



- **Carattere individuale:** La borsa "Falabella" è stata giudicata nuova rispetto ai modelli di Chanel, date le differenze di forma, dimensioni e ornamento. Per quanto riguarda i modelli registrati anteriori citati da Imax, sebbene comprendessero una forma trapezoidale, la Corte ha riscontrato che anche questi presentavano differenze significative (ad esempio, non includevano un manico a catena lungo tutto il profilo della borsa).
- **Violazione:** L'imputato ha riprodotto tutte le principali caratteristiche individualizzanti dei modelli Falabella, ovvero i manici a catenella, la forma trapezoidale e le cuciture.



# Disegni non registrati

- Test di violazione di design non registrati: sovrapposizione completa
- La prova della prima divulgazione non è sempre facile



**Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2012**

# Brevetti

- **Requisiti per la protezione:**
  - a) **Novità:** l'invenzione non è parte dello stato della tecnica
  - b) **Altezza inventiva:** l'invenzione non è ovvia per un esperto di quella tecnica
- Descrizione sufficiente: la domanda di brevetto dovrebbe descrivere in modo esaustivo l'invenzione
- Brevetti di prodotto vs. di processo
- **Durata: 20 anni**



# La Giurisprudenza in tema di "altezza inventiva"

La Corte ha riconosciuto la validità del brevetto perché ha ritenuto che l'invenzione fosse idonea a risolvere un problema tecnico, ovvero il fatto che *"la tasca posteriore del pantalone aderente - quale un jeans (anche elasticizzato) - non riesce ad adattarsi perfettamente alla superficie curva del gluteo, e tende ad appiattire il gluteo con un effetto estetico che può essere poco piacevole".*

Di conseguenza, la Corte ha concluso dicendo che *"la riduzione dello schiacciamento predetto, l'aumento del confort e la gradevolezza dell'effetto estetico costituiscono un problema tecnico molto chiaro: realizzare una tasca tridimensionale che si adatti bene al corpo che sia comoda da portare e che sia esteticamente gradevole".*



**Tribunale di Milano, 14  
gennaio 2016 – Max Mara  
"Perfect Fit" jeans**

# Segreti commerciali

- **Requisiti per la protezione – Art. 98 CPI:**
  - a) **Segretezza:** informazioni che non sono note agli esperti del settore, di per sé o in forza di uno speciale accordo. Le informazioni sono soggette ad adeguate misure di sicurezza.
  - b) **Valore commerciale:** informazioni che hanno un valore commerciale in quanto sono mantenute segrete.
  - c) **Misure adeguate:** le persone legittimamente in possesso delle informazioni hanno adottato delle misure adeguate per tenerle segrete.
- **Direttiva sui segreti commerciali (UE) 2016/943 – D. lgs. n. 63/2018**
- **Durata: potenzialmente illimitata**
- **Art. 99 CPI: azione contro la violazione del know-how**



# La concorrenza sleale

- Art. 2598 c.c.
  - n. 1 imitazione servile (confusione)
  - n. 2 appropriazione indebita di valori (aggancio)
  - n. 3 comportamenti contrari alla correttezza professionale (parassitismo o ulteriori comportamenti scorretti)



**Tribunale di Milano, 29 ottobre  
2014 - Converse All Star Chuck  
Taylor**



**Tribunale di Torino, 24 maggio  
2013 - Scarpe Superga**

# Concorrenza sleale e forme arbitrarie



**Braccialini Cottage bag - Tribunale di Milano, 19 aprile 2011**

# Concorrenza sleale: sviluppi recenti



## **Ports 1961 / Stradivarius - Tribunale di Milano, 22 aprile 2016**

Il nodo sulla parte superiore delle calzature Ports è l'elemento caratterizzante del prodotto, in quanto è una caratteristica esterna, originale, non influenzata dalla funzione, e quindi destinata ad avere un carattere distintivo, in quanto è attraverso la stessa caratteristica che il consumatore collega il prodotto ad una particolare azienda.

# Concorrenza sleale: sviluppi della giurisprudenza



Nuove sfide:  
la protezione degli stili

## App. Milano 15 settembre 2014

*"Guess ha messo in atto volentieri alcune misure per evitare una piena sovrapposizione con i segni distintivi del suo concorrente, ma da un'analisi globale è chiaro che l'obiettivo di Guess è stato quello di imitare i motivi tipici di Gucci, **ideando comportamenti che non sono illegali, se considerati di per sé, ma che diventano contrari alla correttezza professionale del business, se ripetuti negli straordinari**"*



# Verso una protezione degli stili?



# Domande?



