

## Capitolo 2

# Temi relativi ai modelli di utilità

Lucia Vittorangeli, Italian & European Patent & Trademark Attorney  
Bugnion Spa, Milano

### COSA SONO I MODELLI DI UTILITÀ? COME SI DIFFERENZIANO DALLE INVENZIONI E DAL MARCHIO DI FORMA?

Non tutte le innovazioni tecnologiche sono di portata tale da potere essere tutelate con il brevetto per invenzione; alcune di esse, infatti, si risolvono in una nuova forma che conferisce al prodotto una particolare efficacia o comodità di impiego. Si tratta di miglioramenti tecnici più limitati, che tuttavia l'ordinamento tutela per mezzo del brevetto per modello di utilità (Art. 82, comma 1, CPI), conferendo il diritto a chi le ha ideate di sfruttarle in esclusiva per un periodo di dieci anni (Art. 85, comma 1, CPI). La distinzione tra brevetto per invenzione e per modello di utilità, chiara in teoria, suscita non pochi problemi al momento della sua concreta applicazione. Analogamente a quanto accade per i modelli del disegno industriale, è necessario evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le forme protette dal modello di utilità e quelle tutelate con il marchio di forma, o per mezzo della repressione della concorrenza sleale per imitazione servile (Art. 2598, comma 1, Codice civile). La diversa durata della tutela (dieci anni per il modello di utilità, potenzialmente illimitata per marchio e concorrenza sleale) obbliga a regolare i casi in cui andrà applicata l'una piuttosto che l'altra normativa, allo scopo di evitare abusi e sotterfugi da parte di coloro che vorrebbero escludere permanentemente la concorrenza dall'utilizzare una soluzione tecnica innovativa. Si noti infine come la disciplina del modello di utilità si trovava nella stessa legge che regolava i cosiddetti "modelli ornamentali" (oggi semplicemente "disegni e modelli"), e faceva ampio rimando alle norme relative ai brevetti per invenzione. Oggi invece la disciplina dei modelli di utilità è stata naturalmente ricompresa all'interno

del nuovo Codice della Proprietà Industriale, nella Sezione V (Artt. 82 - 86, CPI), con un esplicito rinvio alle disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali (Art. 86, CPI) che hanno effetto anche per i modelli di utilità se non incompatibili.

### COME SI TUTELA UNA FORMA UTILE?

**In che modo il diritto tutela l'interesse dell'ideatore allo sfruttamento esclusivo della forma di un prodotto industriale che conferisca allo stesso particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego?**

La creazione di una forma utile, atta a conferire ad un prodotto industriale una maggiore efficacia o comodità di applicazione o impiego, determina l'insorgere di un interesse allo sfruttamento in regime di esclusiva della forma stessa, potendo quest'ultima dare origine ad un vantaggio concorrenziale. L'ordinamento giuridico riconosce e tutela l'interesse dell'ideatore all'utilizzazione esclusiva della forma utile attraverso il sistema brevettuale. La tutela del marchio di forma dovrà invece essere esclusa nel caso di forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (Art. 9, CPI) o nel caso di elementi necessari per esplicitare le caratteristiche funzionali del prodotto. La stessa esclusione dovrà essere applicata anche per la repressione della concorrenza sleale che, come per la tutela del marchio di forma, potrà riguardare solo aspetti superflui o arbitrari esplicanti una funzione distintiva.

**Qual è la tutela della forma che conferisce ad un prodotto una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego?**

Nell'ambito del sistema della Proprietà In-

dustriale convivono tre distinti tipi di tutela: - il brevetto per invenzioni industriali, - il brevetto per modelli di utilità, avente ad oggetto le nuove forme di cui si discorre, - la registrazione dei disegni o modelli ("industrial design"), che è finalizzata a costituire un diritto di esclusiva su forme o disegni che conferiscano ad un prodotto industriale noto un "carattere individuale" (a questo proposito, si veda nella presente Guida il **Capitolo 3**). **I tre tipi di tutela, pur garantendo tutti l'esclusiva sulla nuova forma, hanno una diversa durata: venti anni per il brevetto per invenzione industriale (Art. 60, CPI), dieci anni per il brevetto per modello di utilità (Art. 85, comma 1, CPI) e cinque anni (rinnovabili fino ad un massimo di venticinque anni) per la registrazione di un disegno o modello (Art. 37, CPI).** Una forma utile, la quale renda un prodotto industriale particolarmente efficace o comodo nell'applicazione, può assurgere, a determinate condizioni, al rango di una vera e propria invenzione ed ambire al brevetto ventennale per queste previsto. Laddove la forma creata non costituisca un avanzamento tecnico di portata tale da potersi considerare un'invenzione e tuttavia non sia un progresso scontato alla luce delle cognizioni esistenti precedentemente nel settore, essa potrà ambire al brevetto decennale per modelli di utilità. Occorre infine dire che talvolta, ed è il caso dell'**industrial design, una forma utile nel senso sopra definito** può anche essere caratterizzata da una particolare estetica: in tali casi potranno **chiedersi cumulativamente il brevetto per modelli di utilità e la registrazione per modelli o disegni (Art. 40, comma 1, CPI).** E' il caso per esempio di una nuova forma di impugnatura che, oltre a migliorare la presa, abbia anche un carattere individuale sotto il profilo estetico.

#### **Quando la forma utile può ambire al brevetto per invenzioni?**

La forma di un prodotto, che lo renda particolarmente efficace o di comodo impiego, può nascere insieme allo stesso o essergli successiva quale perfezionamento: in entrambi i casi essa potrebbe ambire ad essere qualificata come invenzione e tutelata con un brevetto per invenzioni industriali piuttosto che con un brevetto per modello di utilità. **L'ottenimento dell'uno piuttosto che dell'altro tipo di brevetto rileva in particolare ai fini della durata dell'esclusiva sulla forma creata: ventennale nel caso di un brevetto per inven-**

**zioni, decennale nel caso di un brevetto per modelli di utilità.** Per quanto attiene alla disciplina del brevetto per invenzioni, si rinvia alle pagine in cui l'argomento è direttamente trattato (si veda in proposito nella presente Guida il **Capitolo 1**), mentre è ora opportuno *approfondire la distinzione tra invenzione e modello di utilità.*

Come si può immaginare, è molto difficile individuare un criterio per distinguere le due tutele.

Seguendo una prima teoria basata su una distinzione "quantitativa", l'elemento discriminante tra le forme utili che costituiscono invenzioni e quelle che possono solo costituire oggetto di un brevetto per modello di utilità, è dato dal *grado di efficacia creativa o di originalità che esse posseggono*, ravvisando, nel caso dei modelli di utilità, **progressi tecnici di portata più limitata rispetto alle invenzioni.** Seguendo una seconda teoria basata su una distinzione "qualitativa", sono stati formulati numerosi criteri fra cui il fatto che **la forma suscettibile di protezione mediante brevetto per invenzione dovrebbe comportare la soluzione di un problema tecnico, mentre la forma suscettibile di protezione mediante modello di utilità dovrebbe riguardare un mero miglioramento di una soluzione nota.**

Nella pratica, emerge nettamente la difficoltà di definire con precisione la natura della forma creata (invenzione o modello di utilità?). Considerando le non poche conseguenze pratiche della scelta (diversa durata del brevetto e problemi di validità del brevetto concesso sulla base di un'errata qualificazione del trovato) l'ordinamento giuridico ha predisposto dei meccanismi che eliminano sostanzialmente la drammaticità della scelta: si tratta della *facoltà di presentare due domande alternative* (Art. 84, comma 1, CPI) e della *conversione del brevetto da un tipo all'altro* applicabile sia in fase di esame della domanda, su richiesta dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Art. 84, comma 2, CPI) sia in fase di giudizio di nullità promosso di fronte all'autorità giudiziaria (Art. 76, comma 3, CPI).

#### **Quando la forma utile può ambire al brevetto per modello di utilità e quali prerogative conferisce quest'ultimo?**

La disciplina giuridica del brevetto per modello di utilità non differisce sostanzialmente da quella dettata per il brevetto per

## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

invenzioni, che la legge richiama in quanto applicabile (Art. 86, CPI), salvo quanto sarà detto di seguito. Il brevetto per modello di utilità, come più volte premesso, ha durata **decennale** (quello per invenzioni ventennale) e può essere richiesto onde ottenere l'esclusiva sullo sfruttamento di una nuova forma di un prodotto industriale che conferisca allo stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ma senza assurgere al rango di una vera e propria invenzione. Il modello di utilità conferisce *l'esclusiva sul concetto innovativo che sta dietro alla nuova forma creata*, così da riservare all'ideatore anche l'esclusiva sullo sfruttamento di eventuali *forme diverse*, ma che possano ritenersi equivalenti alla precedente in quanto conseguono pari utilità (Art. 82, comma 3, CPI).

### QUALI SONO I REQUISITI DEL MODELLO DI UTILITÀ?

**Quali sono i requisiti affinché una forma funzionale ad attribuire ad un prodotto efficienza e comodità di impiego possa essere brevettata come modello di utilità?**

**Una forma funzionale all'efficienza o alla comodità di applicazione o di impiego di un prodotto industriale** è ritenuta dalla legge brevettabile come modello di utilità a condizione che presenti i seguenti requisiti: - *novità*; - *originalità (attività inventiva)*; - *industrialità*; - *liceità*. Per la novità, l'industrialità e la liceità si rinvia alla disciplina del brevetto per invenzioni, (Art. 86, CPI) mentre il concetto di *originalità* merita un approfondimento per saggiarne l'applicazione pratica fattane dai giudici: come abbiamo anticipato, infatti, su questo requisito può basarsi la possibilità di tutelare la forma utile e nuova con il *brevetto per invenzione* piuttosto che con il brevetto per il modello di utilità.

### Come viene valutato il requisito dell'originalità di una forma utile?

L'elemento discriminante tra le forme utili che costituiscono invenzioni e quelle che possono solo costituire oggetto di un brevetto per modello di utilità, può essere dato dal *grado di progresso* che esse comportano rispetto alla preesistente situazione della tecnica, ossia dal *grado di originalità* che esse possiedono. Affinché possa essere richiesto un *brevetto per modello di utilità*, occorre che

la nuova forma conferisca al prodotto una **particolare efficacia o comodità di impiego**: tale particolarità, pur senza costituire un salto tecnico proprio dell'invenzione, non si deve esaurire nel semplice adeguamento di un trovato già noto, ma deve comportare *soluzioni ed accorgimenti creativi* che incrementino il complesso delle nozioni già acquisite. Ai fini dell'originalità, non è sufficiente dunque che la nuova forma apporti una qualche utilità o comodità di impiego, ma è necessario che comporti un *prezioso sforzo creativo*, senza limitarsi ad un'elementare sviluppo delle forme preesistenti: come per le invenzioni, deve essere imprevedibile per il *tecnico medio del ramo*, allo stato attuale della tecnica. Per un esame più approfondito del concetto di originalità si rinvia a quanto già detto in tema di brevetti per invenzione anche se, in alcuni casi, è stato sottolineato che l'originalità del modello di utilità deve riguardare la *forma del prodotto in relazione all'efficacia o comodità di applicazione* riferendosi quindi ad incrementi di utilità del prodotto.

### A CHI SPETTA IL DIRITTO AL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ?

**A chi spetta il diritto ad ottenere l'esclusiva sulla forma utile attraverso il brevetto per modello di utilità?**

Il diritto di brevetto per modello di utilità si sostanzia nel diritto di **sfruttare industrialmente la forma utile creata in regime di esclusiva**. Nonostante la semplicità del contenuto del diritto all'esame, esso è di fondamentale importanza ed al centro di una complessa disciplina volta a stabilire le regole che presidono all'allocazione dei risultati dell'attività innovativa: stabilire chi ha il diritto di chiedere un brevetto per una determinata forma utile significa stabilire chi è il soggetto che può disporre della possibilità di *sfruttare economicamente l'idea in regime di esclusiva*. Se il "diritto morale" ad essere riconosciuto autore spetta sempre al creatore della forma utile (Art. 62, CPI per rinvio operato dall'Art. 86, CPI), il diritto (dalla forte valenza economica) al rilascio del brevetto è solo in via generale attribuito all'ideatore, potendo anche spettare ad altri (Art. 83, CPI e Art. 86, comma 2, CPI). In proposito assumono particolare importanza le ipotesi della

*forma creata dal lavoratore dipendente o dal commissionario di una ricerca, della forma ideata in gruppo e, infine, della brevettazione del non avente diritto.*

### **A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per la forma utile di un prodotto industriale ideata dal lavoratore dipendente?**

Oggi l'attività inventiva è spesso svolta alle dipendenze di *strutture organizzate*, le quali ricercano, formano e coordinano le risorse intellettuali, forniscono loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per l'invenzione, sopportano il rischio che la ricerca sia infruttuosa o comunque non remunerativa. Questo fatto ha indotto l'ordinamento a dettare una disciplina *ad hoc* per le *invenzioni dei dipendenti* (Art. 64, CPI), che la legge dichiara applicabile, salvo patto contrario, anche alle forme brevettabili come modelli di utilità (Art. 86, comma 2, CPI), rendendone omogenea la disciplina.

Richiamiamo in questa sede gli aspetti fondamentali di tale regolamentazione, che ha come presupposto indispensabile il fatto che l'invenzione sia stata fatta, almeno nella sua parte essenziale, nell'*esecuzione o nell'adempimento di un rapporto di lavoro o di impiego*.

Tre sono le ipotesi previste dal legislatore e definite dalla dottrina "*invenzione di servizio*", "*invenzione d'azienda*" e "*invenzione occasionale*".

1. *L'invenzione di servizio* (art. 64, comma 1, CPI) ricorre allorché l'attività inventiva costituiva l'oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa risultava specificamente retribuito.
2. Si ha *invenzione d'azienda* (art. 64, comma 2, CPI) quando l'invenzione sia stata realizzata *nell'adempimento o nell'esecuzione del rapporto di lavoro*, sebbene il lavoratore non ricevesse a tal fine una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva.
3. Ricorre infine *l'invenzione occasionale* (art. 64, comma 3, CPI) quando l'invenzione attiene al campo di attività dell'azienda ma non sussistono gli elementi caratteristici delle due ipotesi precedenti (l'inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato l'invenzione in esecuzione del rapporto di lavoro).

Nei casi dell'invenzione di servizio e dell'in-

venzione d'azienda il diritto al rilascio del brevetto e quindi ad ottenere l'esclusiva sullo sfruttamento economico dell'invenzione sorge direttamente in capo al *datore di lavoro*, anche se rimane comunque in capo all'inventore il *diritto morale* (art. 62 CPI) di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Mentre nel primo caso nulla è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della *paternità dell'idea*, nell'invenzione d'azienda gli spetta un *equo premio in denaro* qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in *regime di segretezza industriale*. In mancanza di un accordo tra le parti, l'equo premio è determinato dal giudice o da un collegio di arbitri.

La giurisprudenza, generalmente in favore del lavoratore rispetto all'impresa, è orientata ad estendere il campo di applicazione dell'invenzione di azienda rispetto a quella di servizio: in particolare, afferma la prevalenza della sostanza delle effettive mansioni cui è adibito il lavoratore rispetto alla lettera del regolamento contrattuale. Incerta è anche l'esatta portata della fattispecie dell'invenzione occasionale, ma pare di poter dire che essa si caratterizzi rispetto alle precedenti, e soprattutto rispetto all'invenzione di azienda, per l'assenza di un'apprezzabile connessione causale tra l'invenzione e le mansioni espletate o gli strumenti, le conoscenze e quant'altro rientrasse nella sfera giuridica del datore di lavoro. In altri termini si avrebbe *invenzione occasionale* quando essa sia riconducibile fundamentalmente al *genio ed all'intraprendenza del lavoratore*, che non si è giovato se non marginalmente del suo inserimento nella realtà aziendale altrui. Nel caso dell'invenzione occasionale il diritto ad ottenere il brevetto sull'invenzione spetta al lavoratore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro un'*opzione per l'acquisto del brevetto sull'invenzione*, sia esso italiano o estero, per la concessione di una licenza, per l'acquisto del diritto di brevettare all'estero. Il datore di lavoro ha la facoltà di azionare questi specifici diritti esercitando il *diritto di opzione entro tre mesi* dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, a prescindere dalla volontà del lavoratore (che ha l'*obbligo di comunicare il deposito della domanda*).

Il consenso del lavoratore, e quindi l'accordo delle parti, è richiesto unicamente in ordine alla *determinazione del prezzo o del canone* che il datore di lavoro dovrà pagare al

lavoratore per l'acquisto del brevetto o l'uso dell'invenzione. Se le parti non raggiungono un accordo e si è nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, esso sarà determinato dal giudice o da un collegio di arbitri.

**A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto nel caso in cui l'ideazione della forma utile consegua ad un'attività di ricerca commissionata ad un soggetto esterno all'impresa?**

La legge non disciplina espressamente l'ipotesi in cui un'attività di ricerca venga commissionata a *soggetti esterni all'impresa* privata, cosicché la regolamentazione dei rispettivi interessi viene lasciata alla contrattazione delle parti. Saranno infatti le parti a stabilire se il ricercatore abbia adempiuto la sua obbligazione allorché abbia prodotto un risultato o abbia semplicemente prestato la sua opera di ricerca con l'ordinaria diligenza esigibile in materia contrattuale, ed a stabilire quali diritti spetteranno all'una o all'altra parte in relazione alla forma utile brevettabile eventualmente ideata. I principali problemi in materia possono sorgere allorché una determinata situazione non abbia ricevuto una *preventiva disciplina contrattuale*: il *contratto di ricerca* è infatti un contratto atipico, ossia non previsto e disciplinato dalla legge, e pertanto la disciplina del caso concreto dovrà essere ricostruita attraverso l'applicazione delle norme dettate per figure contrattuali tipiche e affini, in genere individuate nel *contratto d'appalto o d'opera*. Per il caso in cui il committente sia un soggetto pubblico, si rimanda allo specifico argomento affrontato nell'ambito delle invenzioni industriali (si veda in proposito nella presente Guida il **Capitolo 1**).

**A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per una forma utile ideata in gruppo?**

La disciplina del caso all'esame si trae da quella dettata in tema di invenzioni industriali. La legge, salvo patto contrario tra le parti, attribuisce i diritti connessi ad un'invenzione realizzata con lo sforzo congiunto di una pluralità di soggetti a *tutti i componenti del gruppo* cui effettivamente può ricondursi l'attività inventiva conclusasi con successo, secondo le regole dettate dal *Codice civile* in materia di *comunione* (Art. 6 CPI).

Così, mentre tutti i coautori dell'invenzione

hanno diritto ad esserne riconosciuti autori (Art. 62 CPI), le complesse scelte relative alla *gestione economica dell'invenzione* dovranno compiersi alla luce di una normativa risalente nel tempo e strutturata per rispondere ai problemi connessi alla contitolarità di diritti su cose materiali. Si pensi al fatto che la gestione dell'invenzione comporta la soluzione dei problemi connessi alla scelta tra brevetto e segreto, alla scelta tra sfruttamento in proprio, cessione o concessione in licenza dell'invenzione, alla scelta di agire in giudizio o meno per la tutela degli interessi relativi all'invenzione, eccetera, e che - a tutt'oggi - non è pacifico se e quando tali scelte possano essere effettuate unilateralmente dal *coinventore*, a maggioranza o all'unanimità. Tale incertezza induce a preferire un'analitica *regolamentazione pattizia* delle situazioni che possono conseguire al raggiungimento di un'invenzione di gruppo, in modo da sostituire la disciplina voluta dalle parti alla disciplina suppletiva dettata dalla legge. In caso di diritto appartenente a più soggetti, vari atti (ad esempio, *la presentazione della domanda di brevetto, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, ed altri procedimenti di fronte all'UIBM*) possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti (Art. 6, comma 1-bis, CPI).

**QUAL È LA PROCEDURA PER OTTENERE IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ?**

La procedura è in parte analoga a quella prevista per l'ottenimento del *brevetto per invenzioni* con una basilare differenza: la domanda di brevetto per modello di utilità, anche se depositata senza *rivendicazione di priorità*, non è soggetta a *ricerca di anteriorità* come accade per le corrispondenti domande di brevetto per invenzione industriale. L'apposita domanda va inoltrata all'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* o alle competenti sedi della *Camera di Commercio*. Il brevetto per modello di utilità è soggetto al pagamento della *tassa di domanda*. Come abbiamo più volte ribadito, a causa dell'incertezza che spesso può sussistere sulla natura dell'innovazione (*invenzione o modello di utilità?*), è consentito all'autore inoltrare contemporaneamente ambedue le domande. La domanda può altresì essere modificata conformemente a quanto accertato dall'UI-

BM circa la natura del trovato (Art. 84, comma 2, CPI). L'esame della domanda di brevetto per modello di utilità è regolato insieme a quello svolto sulle domande di brevetto per invenzione (Art. 170, comma 1(b), CPI) con la differenza che, in assenza della ricerca di anteriorità, l'assenza dei requisiti di validità viene valutata nel caso in cui essa risulti evidente sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, oppure sia certa alla stregua del notorio.

### COME SI REGOLANO I RAPPORTI FRA LE DIVERSE TUTELE DI UNA FORMA?

**Come si risolvono i casi in cui sia dubbia la qualificazione della forma creata quale invenzione o quale modello di utilità?**

La difficoltà di definire con precisione la natura della forma creata, alla luce delle conseguenze pratiche della scelta (diversa durata del brevetto e problemi di validità del brevetto concesso sulla base di un'errata qualificazione del trovato) potrebbe porre imbarazzi all'ideatore che intenda procedere alla brevettazione della nuova forma. Per questa ragione l'ordinamento giuridico ha predisposto dei meccanismi che eliminano sostanzialmente la drammaticità della scelta: si tratta della *facoltà di presentare due domande alternative* e della *conversione del brevetto da un tipo all'altro*. In ordine al primo dei suddetti meccanismi, può dirsi che la legge consente all'avente diritto al brevetto di depositare contemporaneamente, per la medesima forma utile, due domande alternative di brevetto: una per invenzione industriale ed una per modello di utilità, da valere quest'ultima solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte (Art. 84, comma 1, CPI). La presentazione delle due domande alternative sposta sull'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* il compito di qualificare come invenzione o come modello la forma di cui si vuole avere l'esclusiva. Il meccanismo descritto non esaurisce tuttavia ogni possibile problema legato alla qualificazione della forma utile creata. Infatti, ottenuto ad esempio dall'UIBM un brevetto per invenzioni, resta possibile che un terzo, controinteressato alla concessione dell'esclusiva, contesti la correttezza della qualificazione operata

dall'Ufficio e chiedi all'autorità giudiziaria di dichiarare la *nullità del brevetto per l'inedoneità dell'oggetto* per cui è stato concesso. In tale evenienza, la legge stabilisce che il titolare possa richiedere al giudice che, accertata l'eventuale nullità del brevetto ma anche la sussistenza dei requisiti per la validità del medesimo come modello di utilità, ne disponga la *conversione in brevetto per modello di utilità* (Art. 76, comma 3, CPI). Si noti che la conversione opera in teoria tra tutti i tipi di brevetti, ma agli effetti pratici trova applicazione quasi esclusivamente nel passaggio da un brevetto per invenzione ad uno per modello di utilità.

**Quando si può ricorrere alla disciplina della concorrenza sleale onde riservarsi l'esclusiva sullo sfruttamento della forma utile di un prodotto?**

L'interesse dell'ideatore di una forma che conferisca ad un prodotto efficacia e comodità d'impiego ad essere l'unico a poterla concretamente impiegare, salvo autorizzare terzi ad impiegarla nella loro produzione, può trovare soddisfazione anche attraverso le norme che reprimono come *concorrenza sleale* la cosiddetta *"imitazione servile"* (Art. 2598, comma 1, *Codice civile*), ossia l'imitazione priva di connotati differenziali del prodotto altrui. Il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale è che la forma utile di cui ci si vuole riservare l'uso esclusivo non sia resa necessaria dalle caratteristiche funzionali del prodotto. La ragione di tale limitazione va ricercata nella ratio del sistema brevettuale: esso incentiva l'innovatore garantendogli un temporaneo diritto di esclusiva sullo sfruttamento industriale dell'idea, mentre assicura alla collettività l'acquisizione permanente al suo patrimonio culturale dell'innovazione descritta nella domanda di brevetto nonché la possibilità di farne libero uso decorso il periodo di esclusiva. Il divieto della concorrenza sleale protegge invece forme che non possiedono un particolare *valore pratico-utilitaristico*, ma hanno semplicemente una *valenza individualizzante*. Tale divieto opera senza limiti di tempo e dunque, laddove si potesse far ricorso ad esso anche in presenza di una forma brevettabile, nessuno avrebbe più interesse a brevettare: perché si dovrebbe chiedere un documento che attribuisce un'esclusiva ventennale o

## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

decennale se fosse possibile impedire in perpetuo che altri faccia uso della forma utile nella sua produzione industriale? Occorre poi tenere presente che l'imitazione servile del prodotto altrui è vietata solo quando esista un effettivo *rischio di confusione circa la provenienza del prodotto* da un imprenditore piuttosto che da un altro. Ciò significa innanzitutto che il soggetto attivo ed il soggetto passivo dell'atto di concorrenza sleale devono essere imprenditori, o che perlomeno si stiano organizzando per svolgere *attività d'impresa*. Occorre in secondo luogo che sussista tra i due imprenditori un *rapporto di concorrenza*, il che avviene quando operino sostanzialmente sullo stesso mercato, sia in senso merceologico che in senso territoriale. E' inoltre necessario che la forma sia nuova e tale da caratterizzare, distinguendolo, il prodotto rispetto a quelli della concorrenza. Affinché sussista un rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza del prodotto, è infine necessario che la forma stessa non sia stata solo progettata da chi invochi protezione, ma anche che sia stata resa nota al mercato con la distribuzione del prodotto o la pubblicità.

#### Come ci si difende dalla concorrenza sleale?

Laddove ricorrano tutte le condizioni per l'operatività del divieto dell'imitazione servile del prodotto altrui, il soggetto leso potrà *agire in giudizio* onde ottenere dal giudice una pronuncia che, accertato il compimento di *atti di concorrenza sleale*, disponga:

1. *l'inibitoria* per il concorrente dal compiere altri atti di imitazione servile;
2. gli opportuni provvedimenti per la *rimozione degli effetti dell'atto di concorrenza servile*, come ad esempio l'eliminazione dei prodotti realizzati o il loro ritiro dal commercio;
3. a discrezione del giudice e nei modi da esso stabiliti, la *pubblicazione della sentenza* su riviste, quotidiani, ecc., a spese del concorrente sleale, sanzione questa che si risolve in una forma di pubblicità gratuita per l'azienda dell'attore;
4. il *risarcimento del danno subito*, dove si sia raggiunta la prova del dolo o della colpa nella condotta del concorrente che ha posto in essere l'*imitazione confusoria del prodotto altrui* e la prova che si sia realizzato un danno, anche se non esattamente determinabile nel suo ammontare. Poi-

ché il giudizio ordinario di cognizione di cui sopra richiede tempi lunghi, la legge prevede che, laddove si dimostri sommariamente il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile nell'attesa della definizione del giudizio nell'esistenza del proprio diritto a che altri non imiti servilmente la forma del proprio prodotto, il giudice, su domanda dell'interessato, possa adottare *provvedimenti cautelari* diretti ad impedire, nell'attesa del giudizio pieno sulla vicenda, il protrarsi dell'attività illecita. Tali provvedimenti cautelari possono consistere nella *provvisoria inibitoria*, ossia nell'ordine del giudice, di cui può essere disposta la pubblicazione, con il quale si vieta al convenuto di proseguire o ripetere l'attività illecita; nel *sequestro dei prodotti* realizzati o distribuiti dal concorrente; nell'acquisizione, prima dell'instaurazione del giudizio, della *prova degli atti di concorrenza sleale*.

#### Quando si può perseguire l'esclusiva sulla forma utile di un prodotto attraverso la sua registrazione come marchio?

Una via per perseguire l'esclusiva sulla forma utile di un prodotto industriale è costituita dalla registrazione della stessa come *marchio d'impresa*. Poiché la tutela del *diritto di esclusiva sul marchio* è potenzialmente illimitata nel tempo, si esclude che possano essere registrate come marchio le forme utili necessarie per ottenere un risultato tecnico (Art. 9, CPI). La ragione di tale limitazione va ricercata nella ratio del sistema brevettuale: esso incentiva l'innovatore garantendogli un *temporaneo diritto di esclusiva* sullo sfruttamento industriale dell'idea, mentre assicura alla collettività l'acquisizione permanente al suo patrimonio culturale dell'innovazione descritta nella domanda di brevetto, nonché la possibilità di farne libero uso decorso il periodo di esclusiva. *Il diritto di esclusiva sul marchio opera invece senza limiti di tempo* e, dunque, laddove si potesse far ricorso a tale disciplina anche in presenza di una forma brevettabile, nessuno avrebbe più interesse a brevettare: non sarebbe infatti logico chiedere il rilascio di un documento che attribuisce un'esclusiva decennale se fosse possibile impedire in *perpetuo* che altri faccia uso della *forma utile* nella sua produzione industriale.