



Fashion Design: Libert  dello stilista e onere di differenziazione nella giurisprudenza europea

Autor/a

Veronica Maffei Alberti

Ph.D. in Propriet  Intellettuale e Concorrenza.

***REVISTA LEX
MERCATORIA.***

Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislaci n

RLM n 7 | A o 2017

Art culo n  8

P ginas 71-76

revistalexmercatoria.umh.es

ISSN 2445-0936

L'industria del fashion e del lusso   un'eccellenza tutta europea, il cui valore costituisce senza dubbio un importante apporto all'economia dell'Unione.

Secondo i dati raccolti dalla Commissione Europea, infatti, in tale indotto sono impiegate circa 5 milioni di persone, il valore dei beni di lusso (quali abbigliamento, accessori, gioielli e orologi, articoli in pelle, profumi e

cosmetici), provenienti dalle grandi marche europee, rappresenta il 74% del valore mondiale di tutti i prodotti della stessa categoria, con una stima delle esportazioni che si aggira sui 260 miliardi di euro, corrispondenti al 10% di tutte le esportazioni europee (su questi dati, si veda la pagina web: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries/eu_it).

In questo contesto il *design*, inteso come attività di progettazione, ideazione e realizzazione di prodotti destinati al mercato, gioca un ruolo essenziale.

L'aspetto esteriore dei beni di lusso, infatti, è ciò che più cattura l'attenzione dei consumatori, determinandone in gran parte le scelte di acquisto.

Per tutelare gli sforzi e gli investimenti nell'attività di ricerca e innovazione, le case di moda hanno a loro disposizione la protezione offerta, a livello europeo, dalla Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e dal Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli, ai quali è seguito il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia.

Le maggiori incertezze e problematiche circa l'applicazione delle norme succitate si incontrano allorché occorre verificare, nei casi concreti, quando un disegno o modello sia o meno "*identico*" a uno precedente, ovvero quando i suoi dettagli siano da considerare o meno rilevanti ai fini del giudizio sull'impressione generale che se ne ricava, o ancora quando occorre analizzare quale sia l'effettiva "*impressione generale*" suscitata dai disegni e modelli a confronto, quale sia stato il "*margin di libertà*" a disposizione dell'autore, nonché allorché si tratti di individuare chi sia "*l'utilizzatore informato*".

A ben vedere, il legislatore comunitario ha fornito all'interprete alcune utili indicazioni specifiche, allorché, ad esempio, in tema di identità, ha stabilito che "*Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche*

differiscono soltanto per dettagli irrilevanti" (cfr. art. 5, par. 2, Reg. (CE) N. 6/2002 e art. 4 Dir. 98/71/CE) o quando, in merito alla sussistenza del requisito del carattere individuale ha precisato, al tredicesimo Considerando della Direttiva, che "*l'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello*".

Ciononostante, rimangono spazi di incertezza su quale sia, caso per caso, la corretta applicazione da dare alle norme in questione.

Sono pertanto sicuramente di aiuto all'interprete le pronunce rese dal Tribunale di Primo Grado e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di disegni e modelli.

Tra gli interventi giurisprudenziali più significativi è da ricordare la sentenza della Corte di Giustizia, 20 ottobre 2011, nella causa C-281/10, con la quale la Corte ha avuto modo di colmare il vuoto normativo creato dalla mancanza di una definizione di "*utilizzatore informato*", facendo proprie le osservazioni dell'Avvocato Generale Mengozzi del 12 maggio 2011, e confermando quanto già statuito dal Tribunale di Primo Grado nel procedimento T- 08/07 (per un commento a queste sentenze si veda Harwing, *Gruppo Promer v OIHM and PepsiCo (T-09/07): the General Court's first*

decision on a Community design's validity – all's well that ends well?, in *EIPR*, 2010, 479 ss., Folmer, *First ECJ decision on community design rights: Promer-Pepsico "pogs" case*, *EIPR*, 2012, 132 ss.).

Secondo la Corte *“L’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utente conosce 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 di attenzione relativamente elevato quando li utilizza”*. Nel caso di specie, che riguardava la nullità di un disegno registrato per una “lastra metallica per giochi” (c.d. «pog», «rapper» o «tazo»), l’utente informato poteva essere sia *“un bambino di età compresa all’incirca tra i 5 e i 10 anni”* sia *“un direttore del marketing di una società che fabbrica prodotti la cui promozione è affidata all’offerta di «pog», «rapper» o «tazo”*, dovendosi avere esclusivo riguardo al fatto che l’utente conosca il prodotto, indipendentemente da se tale conoscenza gli derivi da esperienze di utilizzo personali oppure dalla conoscenza approfondita del settore considerato.

Con particolare riguardo al settore della moda, in una fattispecie avente ad oggetto disegni e modelli rappresentanti borsette, la Corte ha avuto modo di individuare l’utente informato *“non nell’acquirente medio di borsette, né nel conoscitore particolarmente attento, bensì in una figura intermedia che ha acquisito familiarità con il prodotto”*, ovvero, in ultima analisi, nella *“donna informata, interessata alle borsette, come possibile utilizzatrice”*(cfr. Tribunale di primo Grado UE, 10 settembre 2015,

nella causa T- 525/13, H&M hennes & Mauritz BV &Co. KG v. UAMI e Yves Saint Laurent SAS, parr. 23 e26).

Definita quindi la figura dell’utente informato come un soggetto conoscitore del settore, dotato di una particolare diligenza, la giurisprudenza comunitaria si è dovuta confrontare con l’ulteriore difficoltà di individuare il margine di libertà dell’autore, cui il Regolamento fa espresso riferimento ai fini del giudizio sul carattere individuale.

Le possibilità di scelta che l’autore del disegno e modello ha davanti a sé nel momento della progettazione e ideazione variano a seconda delle caratteristiche dei beni cui tale disegno o modello si riferisce. Nei settori in cui i beni debbano, a causa della funzione che devono assolvere, ovvero in forza di prescrizioni normative, presentare determinate caratteristiche, si assisterà a una loro *“standardizzazione”* (cfr. Tribunale di primo Grado, 9 settembre 2011, nella causa T-11/08, *Kwang Yang Motor v. UAMI – Honda Giken Kogyo* e Tribunale Primo Grado, 25 aprile 2013, in causa T-80/10, *Bell& Ross v. UAMI – Kin*).

Ne deriva che quanto più sono numerosi i vincoli imposti dalle caratteristiche dei prodotti, tanto minore sarà il margine di libertà dell’autore e tanto minori dovranno essere le differenze tra disegni e modelli in conflitto per determinare un’impressione generale diversa. All’opposto, quanto più è elevato il margine di libertà dell’autore, tanto maggiori dovranno essere le differenze tra i disegni o modelli per suscitare nell’utente informato un’impressione diversa.

Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che il margine di libertà non deve essere l’elemento

da cui partire per valutare il carattere individuale di un disegno o modello, avendo esso, al contrario, la funzione di “rinforzare” ovvero di “attenuare” tale giudizio che, necessariamente, si deve fondare sulla percezione dell'utilizzatore informato (cfr. Trib UE, 10 settembre 2015, *cit.*, par. 35).

La valutazione non può che derivare da un esame “*articolato in quattro fasi*” che passi innanzitutto dalla individuazione del tipo di prodotti su cui il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o applicato, quindi dalla identificazione dell'utilizzatore informato da prendere a riferimento, tenendo conto della sua conoscenza dello stato dell'arte, del grado della sua attenzione, nonché della possibilità che egli raffronti in modo diretto i disegni o modelli in conflitto. Le ulteriori fasi passano poi dalla qualificazione del grado di libertà dell'autore e, infine, dal risultato ultimo del confronto tra i disegni, che deve essere fatto tenendo in considerazione tutti gli elementi sopra ricordati, oltre alla impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e dai disegni e modelli precedentemente divulgati (cfr. Trib UE, 7 novembre 2013, in causa T -666/11, *Budziwska v. UAMI – Puma*).

Sul primo passaggio, ovvero quello teso a individuare il settore e i prodotti di riferimento, è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di primo Grado (Trib UE, 18 luglio 2017, in causa T-57/16 *Chanel SAS v. UAMI – Li Jing Zhou, Golden Rose 999 srl*), in una fattispecie in cui il disegno o modello comunitario era stato registrato nella classe 32 della classificazione di Locarno, relativa a “*ornamenti*”.

Il caso riguardava la nullità per mancanza di novità e di carattere individuale di un di-

segno in conflitto con il famoso monogramma della casa di moda Chanel, registrato come marchio commerciale in Francia.

Questi i segni in conflitto:



Il Tribunale ha ritenuto che la registrazione del disegno contestato come “*ornamento*”, senza alcuna precisazione in merito ai prodotti nei quali esso era destinato ad essere applicato, rendesse “*quasi impossibile determinare in via preliminare*” il suo utilizzo e quindi confrontarlo con l'uso del monogramma Chanel.

La registrazione del disegno come ornamento, infatti, determina la possibilità che lo stesso venga applicato su una generalità di prodotti, che possono facilmente coincidere con quelli su cui viene normalmente applicato il marchio Chanel. All'ampia libertà di cui godeva l'autore dell'ornamento contestato al momento della sua creazione, si aggiunge, nel caso in esame, un altrettanto ampio margine di libertà di utilizzo di detto segno nei prodotti più disparati, compresi quelli dell'abbigliamento e degli accessori per la moda.

Ciò implica l'esigenza di procedere a un esame minuzioso delle differenze tra disegni a confronto e di valutare in modo altrettanto attento l'impressione generale che i due disegni sono capaci di suscitare nell'utilizzatore informato.

A fondare il convincimento del giudice sulla nullità del disegno comunitario in esame e sulla mancanza di elementi individualizzanti capaci di imporsi all'attenzione del consumatore informato, ha inciso la singolare circostanza che le pur lievi differenze esistenti tra il *design* contestato e il monogramma Chanel diventavano ancor più insignificanti ruotando il primo con una inclinazione di 90 gradi. Osservando il segno così inclinato, circostanza che banalmente si verifica quando è lo stesso oggetto su cui l'ornamento è applicato ad essere osservato da una diversa prospettiva, l'utilizzatore informato non ne può ricavare un'impressione generale diversa da quella suscitata dal monogramma della famosa casa di moda francese.

I principi espressi in sede comunitaria, grazie anche alla armonizzazione della disciplina a livello europeo, si ritrovano affermati e ripetuti dai giudici nazionali. In materia di utilizzatore informato, ad esempio, i giudici italiani si sono da subito interrogati sulla sua qualificazione, definendo tale soggetto non come un esperto del settore, bensì come *“un consumatore che utilizza materialmente il prodotto nel quale viene incorporato il modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguere le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori”* (Trib. Bologna, 27 giugno 2007, in Banca dati Pluris Cedam).

Per citare alcune fattispecie concrete nel settore del lusso e della moda, le corti di merito italiane hanno avuto modo di affermare, ad esempio in relazione ad un settore considerato *“indiscutibilmente affollato”*, quale quello dei gioielli, che *“la raffigurazione esplicita del*

quarto di luna rispetto al semicerchio determina un risultato estetico [...] del tutto diverso e comporta pertanto una significativa modificazione dei modelli agli occhi di un consumatore informato e probabilmente anche agli occhi di un semplice consumatore occasionale” (Trib. Torino, 31 maggio 2007 in Banca dati Pluris Cedam), oppure che l'effetto complessivo di due borse, di cui una con la scocca notevolmente più svasata, i manici più lunghi e il foro per i manici meno tondo, non suscitasse nell'utilizzatore informato una impressione generale identica a quella suscitata dal modello registrato, anche in considerazione dell'affollamento del settore e della presenza di alcune limitazioni funzionali (nella specie la intercambiabilità dei manici) che, in quanto tali, non potevano essere oggetto di privativa (Trib. Milano, 24 gennaio 2013, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2014, 617). All'opposto, in relazione al medesimo modello di borsa registrato (la “O bag”), azionato nei confronti di un diverso contraffattore, lo stesso Tribunale di Milano (Trib. Milano, 9. Ottobre 2015, inedita) ha dapprima ritenuto che il modello comunitario non si discostasse in modo sensibile dagli altri prodotti presenti nell'affollato mercato delle borse da donna e fosse, pertanto, privo dei requisiti di tutela previsti dalla legge, affermando comunque che, in ogni caso, tale modello differiva da quelli delle resistenti; poi, in sede di reclamo, il Collegio (Trib. Milano, 24 dicembre 2015, in *Giurisprudenza delle Imprese.it*), riformando sul punto l'ordinanza cautelare, ha ritenuto il modello valido e ha proceduto all'analisi dei modelli a confronto, affermando che le diversità rilevate nei modelli contestati (sacca smussata con maggiore accentuazione, sezione dei manici schiacciata nel punto di innesto e visibilità esterna della sacca interna) ben potevano essere viste quali varianti della – già conosciuta sul mercato – O'Bag.

Quest'ultimo esempio testimonia della difficoltà di applicare ai casi concreti le disposizioni e i principi espressi dal legislatore e di come i requisiti del "carattere individuale" e della "novità" per la tutela dei disegni e modelli, al pari del requisito del "carattere inventivo" per le invenzioni o del "carattere creativo" per le opere dell'ingegno, siano concetti di portata generale che devono essere calati all'interno di fattispecie reali.

Va da sé che questa operazione di interpretazione può portare a risultati disomogenei e non uniformi tra loro, dal momento che chi la opera (o il giudice direttamente o tramite la consulenza di un tecnico) lo fa secondo la propria percezione e sensibilità che, necessariamente, può non coincidere con quella altrui.

In questa ottica, le pronunce della Corte di Giustizia costituiscono un prezioso aiuto per il raggiungimento di una armonizzazione europea che non si fermi al quadro normativo, ma che miri al raggiungimento, anche sul piano sostanziale, di una giustizia reale.