



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti
- Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei
Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano
Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti
- Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda.
- Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti	Pag. 1
Angela Gagliolo	
Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti	Pag. 5
Pierfrancesco C. Fasano	
Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda	Pag. 11
Liliana Martari e Mauro Delluniversità	
Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi	Pag. 13
Simone Ferrante e Gioia Perucci	
Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design	Pag. 16
Marta Manfrin	
“Online does not mean free”: l'uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d'autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali	Pag. 20
Francesca Milani	
Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale	Pag. 25
Stefano Conti e Francesco Chrisam	
L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese.	Pag. 28
Marco De Biase	
La nuova sfida per i marchi: il metaverso	Pag. 31
Paola Bonalume	
Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com	Pag. 35
Claudio Tamburrino	
Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale	Pag. 37
Davide Aldo Falzoni	
Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma	Pag. 39
Carlo Lamantea e Olivia Pelo	
La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio	Pag. 42
Paolo Veronesi	

Il packaging dei prodotti alimentari

Un design dal carattere individuale?

Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design

“Food packaging”? E’ ormai riconosciuto che la confezione alimentare è di fatto un medium fisico che, oltre a requisiti funzionali, come il contenere, preservare, trasportare i prodotti, deve trasmettere qualcosa di più. In particolare, il packaging è uno strumento straordinario per comunicare un messaggio al consumatore.

Considerando tale importanza, siamo portati a riflettere sull’altrettanto importante tutela offerta dall’istituto del design registrato, e cercare di comprendere se anche la tutela può tenere conto di questa funzione di comunicazione del prodotto.

Ben sappiamo che l’art. 31 del Codice di Proprietà Industriale prevede esplicitamente la tutela degli imballaggi, e quindi del packaging (*“Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”*)

Non ci soffermiamo in questa sede a valutare i requisiti sostanziali comuni a tutti gli altri design. Proviamo invece a riflettere se ci siano variabili e accorgimenti che possono essere tenuti in considerazione al fine di una valida strategia di deposito, considerando la funzione comunicativa del packaging o più spesso di suoi elementi per avere un certo “apprezzamento” sul mercato rispetto a elementi noti. In altre parole, proviamo ad approfondire se la scelta delle immagini più appropriate per il deposito di una domanda di design possa essere fatta in linea con tale funzione di comunicazione.

Come punto di partenza di questa riflessione, ci può essere di aiuto la classificazione di Locarno che può indirizzare nelle valutazioni e riflessioni preliminari. Le classi della classificazione di Locarno che possono più

di altre interessare un imballaggio o una confezione sono la classe 9, che è proprio quella degli imballaggi, la classe 11, in particolare la sottoclasse 11-02, degli oggetti ornamentali e la classe 32 relativa ai simboli grafici e logo, motivi decorativi per superfici, ornamenti.

Partiamo dalla classe 11, la quale potrebbe sembrare poco adatta, ma merita, lo stesso, a mio avviso un breve accenno e uno spunto di riflessione. Spesso capita di notare che una confezione sia “bella” di per sé, con un carattere individuale indipendente dalla funzione di contenitore; in altre parole, la confezione potrebbe avere una sua funzione ornamentale, soprattutto se di particolare carattere estetico. Questa osservazione ci induce a suggerire di togliere tutti quegli aspetti commerciali di etichette o di altro che sono poco importanti per la confezione in sé. Un design significativo che ho rintracciato nelle banche dati che riflette questa scelta, è il design comunitario: 002997544-0001 le cui immagini in formato ridotto sono riportate in figura 1.



Figura 1: Design comunitario: 002997544-0001

La classe 9 è quella degli imballaggi; in questa classe vengono catalogati imballaggi e recipienti per

il trasporto o per la manutenzione di merci; bottiglie, flaconi, barattoli, damigiane, recipienti muniti di un sistema a pressione; cassette e cestini; borse, buste, tubetti e capsule. Se è importante l'imballaggio in sé per la sua funzione comunicativa e eventualmente per evidenziare il prodotto che rappresenta, la classe 9 è probabilmente quella più adatta. Spesso, tuttavia, una confezione è complessa, ricca di informazioni, grafiche, disegni o altri aspetti rilevanti. Ben sappiamo che la tutela offerta dal design è data dall'aspetto del prodotto nel complesso come rappresentato, e pertanto quando la confezione è complessa, è consigliabile scegliere aspetti più importanti rispetto ad altri. Si può quindi scegliere una combinazione tra confezione e grafica, selezionando solo alcuni aspetti, sfruttando eventualmente lo strumento del disclaimer per escludere alcune parti meno rilevanti della confezione. Un esempio significativo è offerto dal design comunitario N° 004427912-0001/0008 (titolare Ferrero S.p.A.) che tutela una famosa merendina di cioccolato al latte e di cui si riportano di seguito le immagini in figura 2 in formato ridotto. Come si può osservare sono state depositate le immagini della confezione cercando di "coprire" tante combinazioni. Questo esempio può ben insegnare a prestare attenzione agli elementi che vale la pena tenere (quindi meritevoli di valorizzazione) e a quelli che possono essere eliminati (quindi meno rilevanti).

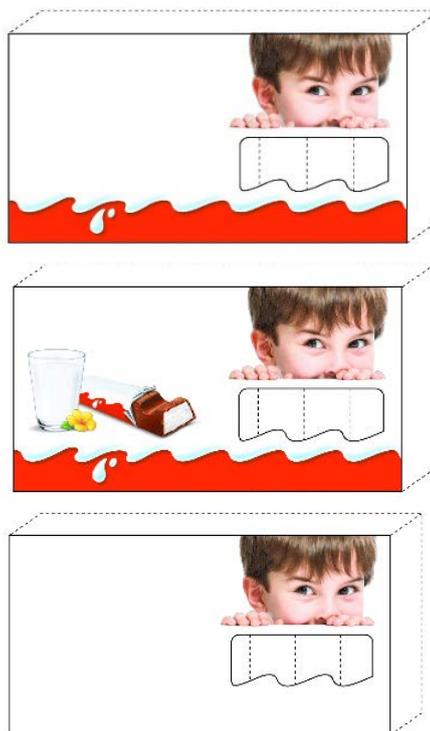


Figura 2: Design comunitario N° 004427912-0001/0008

La scelta da parte del titolare di includere nella medesima domanda 8 design ben rappresenta quindi l'attenzione a "scegliere" gli aspetti più importanti della confezione che si vogliono tutelare, con l'avvertenza di non banalizzare il design togliendo troppi elementi, e quindi di rispettare, quanto meno in una valutazione preliminare, i requisiti sostanziali di novità e carattere individuale del prodotto.

Talvolta, invece, l'aspetto comunicativo più importante è un elemento specifico della confezione, in una posizione specifica, vale a dire di "carattere ricorrente" nella confezione rispetto alla confezione in sé.

E' il caso, per esempio, del design comunitario multiplo 000100102-0001/00025 di San Carlo Alimentari S.p.A, di cui riportiamo alcune immagini in formato ridotto nella figura 3 sottostante. Osservando questo design, appare evidente la scelta di enfatizzare e valorizzare la forma e la posizione di una patatina stilizzata al centro della

parete frontale della confezione. Questo aspetto emerge dalla scelta di depositare tanti design per ogni possibile confezione. Probabilmente, vi è quindi la volontà del titolare di evidenziare come aspetto individuale una singola patatina al centro della confezione.

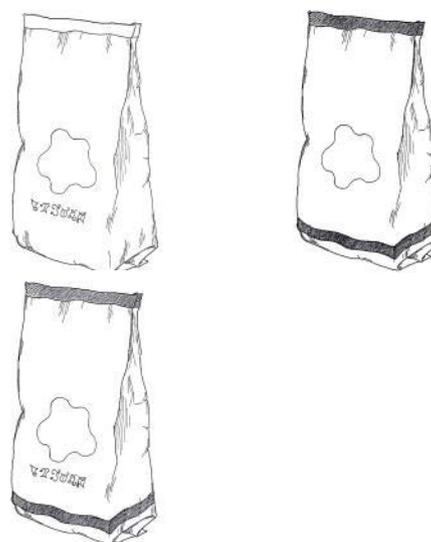
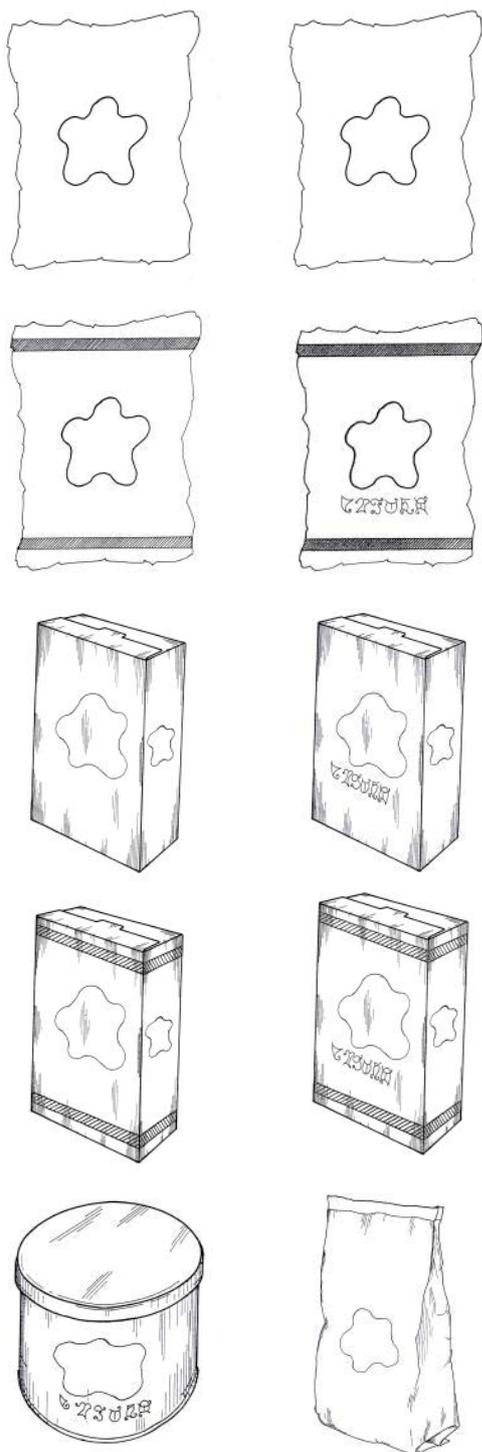


Figura 3 - Design comunitario multiplo N° 000100102-0001/000100102-00025

Una scelta simile è stata fatta dalla titolare Amica Chips S.p.A. con il ben più recente design comunitario 008850572-0001/0004.



Figura 4: Design comunitario multiplo N° 008850572-0001/0004.

Tornando allo spunto offerto dalla classificazione di Locarno, non va dimenticato che è possibile tutelare nella classe 32 simboli grafici e logo, motivi decorativi per superfici, ornamenti, vale a dire le etichette, decorazioni o altro che possano essere importanti. E' quindi consigliabile una attenta valutazione se la confezione in sé sia importante veramente per il titolare, o se, ai fini della funzione di comunicazione

della confezione, non sia più importante la decorazione superficiale o la grafica riportata sulla confezione. Anche in questo caso, vale il principio generale di valutare, e eventualmente selezionare, gli aspetti più importanti della decorazione. Può essere significativa, e di esempio ancora, la scelta della titolare Ferrero S.p.A. di tutelare tutti i possibili aspetti e decorazioni del logo della medesima confezione di merendina sopra menzionata, con il design comunitario multiplo N° 000453550-0001/0020, di cui si riportano le immagini in formato ridotto nella Figura 5 sottostante.

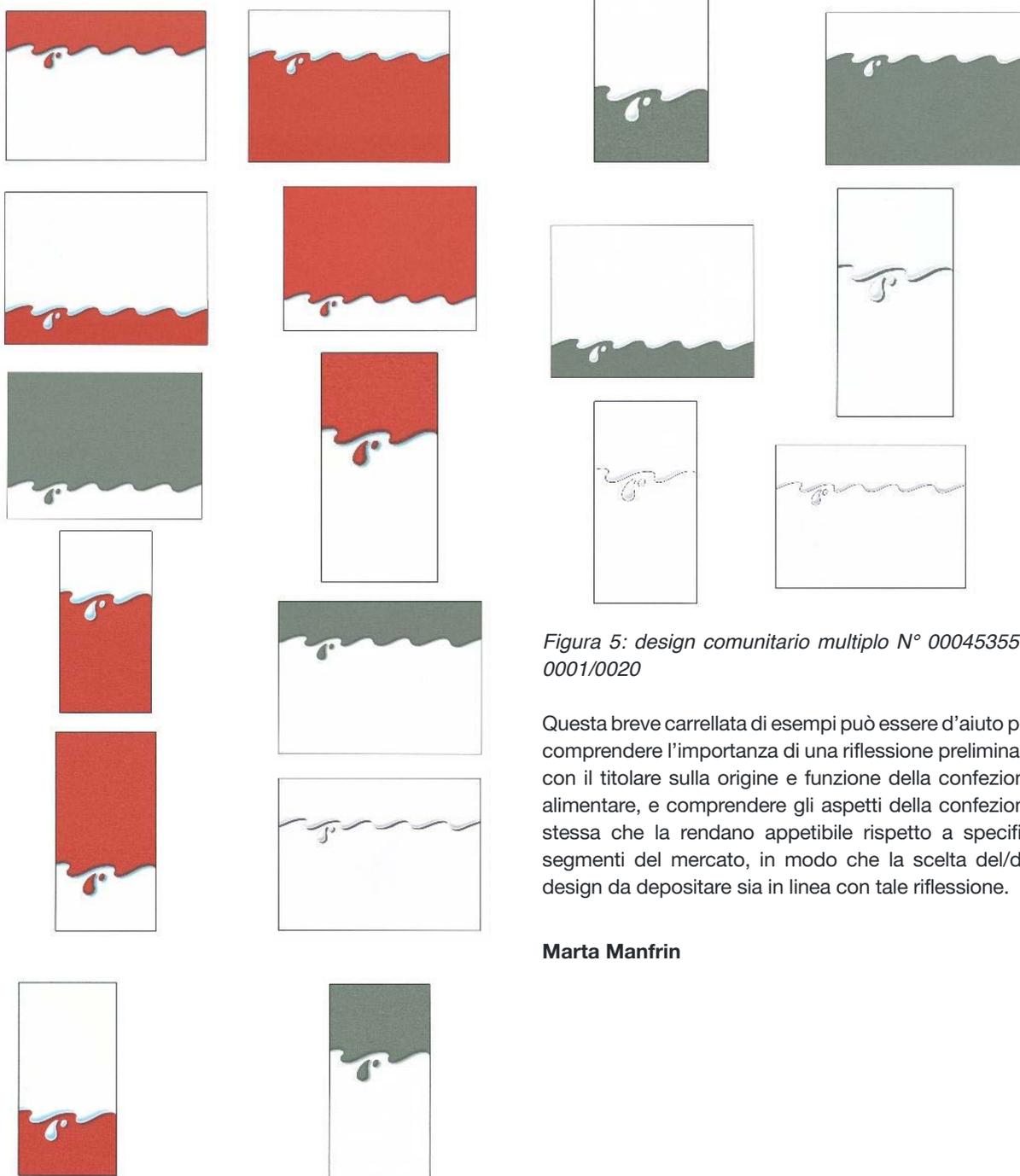


Figura 5: design comunitario multiplo N° 000453550-0001/0020

Questa breve carrellata di esempi può essere d'aiuto per comprendere l'importanza di una riflessione preliminare con il titolare sulla origine e funzione della confezione alimentare, e comprendere gli aspetti della confezione stessa che la rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato, in modo che la scelta del/dei design da depositare sia in linea con tale riflessione.

Marta Manfrin



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Mauro Delluniversità, Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo,
Gian Tomaso Masala, Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com