

## IMITAZIONE SERVILE E BREVETTO SCADUTO: SCADE IL BREVETTO O IL PRODOTTO?

1. Nella terza edizione del *Manuale di Diritto Industriale*<sup>1</sup> Vanzetti, con la consueta coerenza logica, esamina nuovamente (completando e integrando quanto aveva già scritto in altre occasioni<sup>2</sup>), il problema della imitazione servile di prodotto per il quale la protezione brevettuale sia scaduta o, pur essendo potuta intervenire, non sia stata richiesta. E' questo un punto molto tormentato<sup>3</sup> Vorrei qui analizzarlo (e lo farò soprattutto in relazione alle forme funzionali, che sono state protette con brevetto di invenzione o modello di utilità, poi scaduto; l'impostazione non cambia per le forme che avrebbero potuto essere protette con quei titoli, ma che non lo furono, come pure per le forme ornamentali). Richiami all'esperienza americana, dove l'identico problema è dibattuto da più tempo che in Italia<sup>4</sup>, mi sembrano utili.

2. Per Vanzetti, l'imitazione servile di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. è una ipotesi confusoria, che va posta accanto alla imitazione di segni distintivi nominativi<sup>5</sup>. Anche per l'imitazione servile ci si riferisce a segni che ricollegano il prodotto ad una fonte produttiva; si tratta però di segni tridimensionali. I requisiti di tutelabilità sono appunto quelli dei segni distintivi, e cioè la novità e l'originalità: è questo un primo limite alla tutela<sup>6</sup>.

Il secondo limite deriva dalla necessità di coordinare il divieto di imitazione servile con l'istituto brevettuale. Invero questo consente la protezione delle forme funzionali, purché dotate di un certo livello di creatività, per un tempo determinato (20, 15, 10 anni per il brevetto d'invenzione, di modello ornamentale, di modello di utilità) e purché un brevetto sia stato chiesto e ottenuto. Sarebbe dunque in contrasto con il sistema proteggere tali forme, quando le formalità di protezione non sono state effettuate o il brevetto è scaduto, con la tutela di concorrenza sleale, che è potenzialmente eterna.

La soluzione proposta da Vanzetti (in vista del necessario coordinamento con la disciplina brevettuale) è che in difetto di brevettazione sono liberamente imitabili, quanto alle forme utili, quelle necessarie, inderogabili per ottenere il risultato tecnico (e cioè non fungibili), nonché quelle che, pur essendo in qualche modo fungibili, siano caratterizzate da un proprio concetto innovativo; non sono invece imitabili e sono perciò tutelate contro l'imitazione servile le forme derogabili che si collocano nell'ambito di un medesimo concetto innovativo non tutelato brevettualmente. Quanto alle forme ornamentali, non è ammissibile una tutela contro l'

<sup>1</sup> Vanzetti Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2000, p. 50 ss.

<sup>2</sup> Vanzetti, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.* 1994, I, 319.

<sup>3</sup> La letteratura è abbondantissima. In Marchetti-Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova 1999, sub. Art. 2998, 10 colonne di citazioni.

<sup>4</sup> Il problema da noi fu posto più chiaramente in seguito ai commenti su due casi americani, e cioè *Sears* 376 U.S. 225 (1964) e *Copco* 376 U.S. 234 (1964). Ubertazzi, *La dottrina dell'imitazione servile in due cases statunitensi*, in *Riv. Dir. Ind.* 1972, I, 50.

<sup>5</sup> E su ciò concordo. V. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 120 S.Ct. 1339, 1343 (2000). Sottolineo peraltro che la c.d. imitazione servile non confusoria non è per ciò solo lecita. Essa è a mio avviso da reprimere quando si risolve in una ripresa immediata della prestazione altrui (*Unmittelbare Leistungsebernahme*). Franzosi, *La protezione del disegno industriale (unmittelbare Leistungsebernahme quale base di protezione)*, in *Contratto e Impresa*, 1991, 97; Id., *Legal Protection of Industrial Design: Unfair Competition as a Basis of Protection*, EIPR 1990, 154.

<sup>6</sup> Rimarrebbe però da analizzare se la protezione delle forme richieda anche un certo grado di *secondary meaning* (come requisito diverso da, e superiore a, la semplice notorietà), al fine di superare la naturale predisposizione dei consumatori di considerare l'apparenza del prodotto come una qualità utile o attraente piuttosto che una indicazione della fonte produttiva. *Wal-Mart*, cit. 1345, in senso opposto a *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992), *rehearing denied.*, 505 U.S. 1244 (1992), che non richiede una tale prova di *secondary meaning*. Per *Two Pesos* la forma può essere *inherently distinctive*, o aver acquisito un carattere distintivo con *secondary meaning*. 769.

imitazione servile per le forme che superino un certo gradiente estetico, e cioè che abbiano quello “speciale” ornamento previsto dalla legge sui modelli ornamentali, mentre sono proteggibili le forme che, anche se gradevoli, rientrano nella normalità’.

3. Non posso che apprezzare il rigore logico della costruzione del Vanzetti. Se si avverte la necessità di coordinare il livello di originalità delle forme proteggibili contro il divieto di imitazione servile con quello delle forme proteggibili con il brevetto, occorre far sì che il livello massimo delle prime coincida con il livello minimo delle seconde.

Credo tuttavia che lo sforzo di Vanzetti evidenzia la difficoltà (della quale mi pare si renda conto anche l’Autore<sup>7</sup>) in cui l’impostazione ci porta. Ad esempio, essa costringe a distinguere le forme in tre categorie, e cioè quelle banali, non protette; quelle che hanno un certo gradiente di novità tecnica o estetica, protette contro l’imitazione servile; quelle che hanno un livello superiore, non protette contro l’imitazione servile, ma protette col brevetto quando vi sia. Ciò non realizza un *continuum* di tutela, ma una protezione *per saltum*<sup>8</sup>. Così la forma che realizza il livello massimo di novità e originalità ancora compatibile per la protezione contro l’imitazione servile, e quella che raggiunge il livello minimo di tutela come modello ornamentale o di utilità, hanno un regime giuridico del tutto differente (col rischio, nei casi concreti, di negare ogni protezione). Forse poi l’impostazione costringe a innalzare il livello di tutela del brevetto per modello, per non togliere spazio alla tutela di concorrenza sleale<sup>9</sup>.

Suggerisco una diversa impostazione. Invero quando lo sforzo è esaurito in una direzione, è opportuno uno spostamento della prospettiva.

4. La tutela contro l’imitazione servile ha un ruolo fondamentale nel ridurre i costi del consumatore (in generale, costi di transazione: identificazione del prodotto e valutazione, senza necessità di effettuare numerose esperienze), e crea un incentivo alla realizzazione di prodotti di qualità<sup>10</sup>. Essa invero ha la stessa funzione economico-sociale del marchio<sup>11</sup>. Detta tutela perciò non dovrebbe essere attenuata in modo non necessario, per non gravare la collettività di un costo pesante. (Certo vi è anche un costo derivante da una protezione eccessiva: esso è quello di creare delle rigidità nel mercato, e così delle posizioni monopolistiche. Non mi pare tuttavia che i casi che occorrono in concreto, quali quelli esaminati dalla giurisprudenza, abbiano presentato questi problemi).

La tutela contro l’imitazione servile non è una tutela di forme, dotate di certi valori tecnici o estetici. È invece una tutela contro atti sleali. Non è tutela *di* ma tutela *contro*. E perciò ciò che occorrerebbe considerare non è tanto, mi pare, il valore intrinseco del prodotto imitato, quanto soprattutto la slealtà del comportamento imitante<sup>12</sup>. Questo è un primo punto, che tende a spostare l’angolo di osservazione. Di ciò ho già detto altre volte, e non ci ritorno ora.

Preferisco invero, sulle tracce della impostazione da cui ho preso le mosse, partire dalla considerazione di ciò che è protetto con il brevetto d’invenzione o di modello.

Ciò che è protetto col brevetto è ciò che rientra nell’ambito di protezione (*scope of protection*). Esso è determinato, per il brevetto d’invenzione, e forse anche per il modello di utilità, dalla rivendicazione; per il modello ornamentale, dallo speciale ornamento.

In cambio di un diritto assoluto di escludere gli altri dalla attuazione del trovato per 20 o 15 o 10 anni, il titolare del brevetto descrive il suo trovato e lo pone a disposizione del pubblico alla fine

---

<sup>7</sup> Vanzetti, *Manuale*, p. 61

<sup>8</sup> Ciò che non è infrequente, specie in questa materia, ma che dovrebbe essere evitato, se possibile.

<sup>9</sup> E porta Vanzetti a escludere la proteggibilità delle opere di *design*, che “tanto più non rientrano (nel campo di applicazione della norma contro l’imitazione servile) quanto più alto ne sia il valore”. *Manuale*, p. 62. V. anche Auteri, *Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2000, 721 (spec.729)

<sup>10</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products*, 514 U.S. 159 (1995).

<sup>11</sup> Su cui Martino-Ullah, *The Quality Guarantee Function of Trademark: an Economic Viewpoint*, EIPR 1990, 267.

<sup>12</sup> Franzosi, cit. alla nota 5.

dell' esclusiva. Quando il brevetto scade, e' la rivendicazione (o lo speciale ornamento) che diventa accessibile al pubblico. L' impedimento creato dalla rivendicazione viene meno. Tutto cio' non ha una relazione immediata con il prodotto. Il brevetto e il prodotto sono cose diverse. Il brevetto non comporta neppure la conseguenza che il titolare realizzi il prodotto, o che lo realizzi con le caratteristiche del brevetto, o con quelle sole caratteristiche. Anche quando il prodotto e' realizzato secondo il brevetto, il prodotto non e' il brevetto<sup>13</sup>. Come il brevetto non ha relazione diretta col prodotto, cosi' l' estinzione del brevetto non e' l' estinzione del prodotto. Se mi si consente una espressione semplificata, e' il brevetto che scade, non il prodotto<sup>14</sup>. E' la protezione brevettuale che scade, non la protezione del prodotto. Se la protezione del prodotto sussiste ad altro titolo, essa continua<sup>15</sup>.

Vi puo' essere, e normalmente vi e', sovrapposizione di tutela su uno stesso oggetto materiale. Questa non e' una situazione che ricorra solo nell' ipotesi di cui ci occupiamo. Cosi', ad esempio, l' etichetta di una bottiglia puo' essere ad un tempo oggetto di un contratto che ha portato alla ideazione, uno che ha portato alla stampa, un diritto di proprieta', un' azione di danni, una *quanti minoris*, un diritto di marchio, una lesione delle leggi sulla etichettatura, una pubblicita' sleale e cosi' via<sup>16</sup>. Uno stesso oggetto puo' essere protetto con differenti diritti di proprieta' industriale<sup>17</sup>. Ciascuna disciplina ha il suo ambito. Cosi' un prodotto con forme funzionali puo' essere o essere stato oggetto della disciplina di brevetto, ed essere nel contempo protetto dalla norma sulla concorrenza sleale.

La norma di concorrenza sleale non estende la protezione di brevetto nel tempo, e non la fornisce se non c' e' stata. Semplicemente essa da' all' imprenditore la facolta' di impedire la circolazione di prodotti che creino una possibilita' di confusione con i suoi. Essa prescinde dall' esistenza del brevetto.

5. Con questa diversa prospettazione si pone ora il problema di sapere quali forme possono essere protette contro le sleali imitazioni a brevetto scaduto. E naturalmente si pone il problema di evitare che una protezione ad un titolo si risolva in una protezione ad un secondo diverso titolo, e cio' in particolare quando il secondo titolo di protezione non ci sia o non ci sia piu'. A me pare che, quando il brevetto non c' e' o non c' e' piu',

- le forme siano protette quando al concorrente sia possibile godere del risultato tecnico non (piu') protetto senza creare confusione;
- mentre non siano protette quando non sia possibile godere del risultato tecnico se non anche realizzando un prodotto confondibile con quello gia' brevettato (o che poteva essere brevettato).

A ben vedere, lo spazio per la protezione di concorrenza sleale non e' affatto ridotto. Soprattutto, non e' residuale, dopo cio' che appartiene ad altri istituti. E' uno spazio del tutto autonomo, che non va ricavato per esclusione dalla considerazione del brevetto. Il concorrente, sia in assenza che in presenza e anche dopo la scadenza del brevetto, deve evitare la confusione, quando possibile.

---

<sup>13</sup> Per comprendere meglio il concetto (e con una banalizzazione dello stesso) possiamo pensare che tra il brevetto d' invenzione o modello di utilita' e il brevetto ornamentale, da un lato, e il prodotto, dall' altro, vi e' lo stesso rapporto che sussiste tra il disegno della fisionomia di una persona, la fotografia e la persona reale (nel suo aspetto reale e coi suoi comportamenti)

<sup>14</sup> Per uno spunto, *Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* 489 U.S. 141, 152 (1989).

<sup>15</sup> *Midwest Indus. Inc. v. Karavan Trailers, Inc.* 175 F.3d 1356, 1362 (fed. Cir.), *cert. denied* 120 S. Ct. 527 (1999):

“Trademark rights, or rights under the law of unfair competition, do not extend the patent monopoly. Rather, they exist independently of it, under different law and for different reasons. The termination of either has no legal effect on the continuation of the other. When the patent monopoly ends, it ends. The trademark rights do not extend it.

We know of no provision of patent law, statutory or otherwise, that guarantees to anyone an absolute right to copy the subject matter of any expired patent.” Dove l' ultima frase avrebbe forse piu' opportunamente riferirsi alla copiatura del prodotto, e non del brevetto.

<sup>16</sup> Franzosi, *What is a Trademark? - A Challenge to the House of Lords.*, EIPR 1987, 63.

<sup>17</sup> *Kohler Co. v. Moen, Inc.*, 12 F.3d 632, 638 (7<sup>th</sup> Cir. 1993)

- i) Deve evitarla in assenza di brevetto (quando il brevetto poteva essere richiesto, ma non lo fu), per il divieto di imitazione servile.
- ii) Deve evitarla anche se il prodotto è brevettato ed egli operi sotto licenza. Invero la licenza gli consente di sfuggire all' esclusiva brevettuale ma non al divieto di imitazione servile. (Il fatto che il licenziatario non sfugga al divieto di imitazione servile mostra chiaramente l' autonomia delle due tutele, quella brevettuale e quella di concorrenza sleale. Infatti il concorrente licenziato ha l' autorizzazione a imitare le forme funzionali, ma non a creare confusione nel pubblico).
- iii) E deve evitare la confusione anche dopo la scadenza del brevetto.

La confusione, pur nella imitazione delle forme funzionali, può essere evitata con molti mezzi, che (anche se di non immediata identificazione per i giuristi), sono certamente accessibili agli esperti di mercato. Così, il prodotto a forma anche inderogabile<sup>18</sup> potrà essere realizzato in un diverso colore, o potrà essere distinto da un marchio apposto in modo evidente<sup>19</sup>, o da una diversa confezione. Il prodotto a forma utile ma non inderogabile potrà ricevere una diversa progettazione che lo realizzi diversamente in aspetti formali (non funzionali). La forma estetica potrà essere dotata, quando possibile, di varianti innocue<sup>20</sup> (anche se, per vero, non pare vi sia molto spazio per apportare varianti a una forma essenziale senza deteriorarla)<sup>21</sup> In tutti i casi il prodotto di imitazione potrà essere “comunicato” in un modo che ne sottolinei le differenze, non ostante la identità o somiglianza formale: mi pare che questa sia la modalità più facile per evitare la confusione. Si pensi a una diversa presentazione pubblicitaria, a una diversa distribuzione, a una diversa confezione, a diverse garanzie o istruzioni<sup>22</sup>.

Naturalmente la norma che reprime l' imitazione servile non è diretta a conferire un monopolio su una configurazione utile<sup>23</sup>. Perciò le forme funzionali (di funzionalità tecnica o estetica, siano inderogabili o ammettano varianti) non sono protette. Ma i concorrenti devono evitare la confusione: è questo un obbligo che sussiste in ogni campo, siano le forme inderogabili o no, utili, inutili, arbitrarie, capricciose<sup>24</sup>.

Come l' obbligo di ricercare la differenziazione (o evitare la confusione) è generale, e riguarda tutte le forme, così la libera riproducibilità delle forme (in assenza di brevettazione) è generale, siano state le forme protette con il brevetto d' invenzione o il modello di utilità o il modello ornamentale, o non lo siano state quando potevano esserlo, o non lo siano state perché non potevano esserlo. Tutte le forme sono imitabili in difetto di brevetto, ma la confondibilità deve essere evitata, quando possibile<sup>25</sup>.

<sup>18</sup> A stretto rigore non esistono probabilmente forme inderogabili. La creatività dell' uomo può sempre trovare spazio per realizzare forme diverse, che soddisfino lo stesso scopo. Di inderogabilità si può però parlare in via pratica, come notevole difficoltà tecnica o onere economico a realizzare una forma differente che dia gli stessi benefici.

<sup>19</sup> Ciò non significa che l' apposizione di marchio sia sempre idonea a evitare la slealtà, specialmente in caso di ripresa immediata della prestazione altrui.

<sup>20</sup> È la nota tesi del Marchetti, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano 1977. Così anche Cass. 9 marzo 1998, n. 2578 in GADI 1998, 3720, nel caso Lego.

<sup>21</sup> Vanzetti, *Manuale*, p. 58.

<sup>22</sup> In *Two Pesos, Inc.*, cit. la Suprema Corte americana si riferisce a “the total image of a product (that) may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques”. 764, n. 1.

<sup>23</sup> *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d 1195, 1199 (C.C.P.A. 1969)

<sup>24</sup> Il *Seabrook test*, elaborato in *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977) considera per la protezione 4 fattori: “1. whether the design is a common basic shape or design; 2. whether the design is unique or unusual in a particular field; 3. whether it is a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods or 4. whether it is capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words”

<sup>25</sup> *Bonito Boats*, cit., at 158: “The protection ... under the law of unfair competition is limited to one context where consumer confusion is likely to result; the design *idea* itself may be freely exploited in all other contexts (when the design patent has expired)”.

Auteri, *Nuova tutela europea*, cit. alla nota 9 ritiene che l' imitazione servile di forme che rientrano nella definizione di disegno e modello sia vietata come concorrenza sleale solo quando possa dar luogo a rischio di confusione (con l'

Certo non e' sempre agevole stabilire quando la confondibilita' e' dovuta alla riproduzione di forme funzionali, e percio' non puo' essere repressa (in assenza di brevetto), e quando invece e' dovuta ad una motivazione (o a un comportamento) di imitazione. Ma questa e' una difficolta' che si presenta in ogni occasione, ed e' tipica del decidere. Ad esempio, per prodotti non di largo consumo, ma invece specialistici, l' interprete non e' spesso in grado di identificare agevolmente le forme inderogabili e quelle invece che consentono varianti, e neppure le forme consuete e quelle insolite. E per prodotti di largo consumo ha difficolta' a valutare le forme nuove. La difficolta' di applicazione nei casi concreti non puo' essere un argomento contro questa impostazione<sup>26</sup>.

L' esistenza di un brevetto e' solo un elemento che induce a ritenere che vi e' un elemento di funzionalita' (tecnica o estetica). Ma la funzionalita' e' un fatto sostanziale, e non formale: non dipende dalla brevettazione. Se una forma e' stata protetta col brevetto, cio' non significa necessariamente che essa era funzionale.<sup>27</sup> Allo stesso modo l' assenza di brevetto non significa che la forma non e' funzionale e puo' quindi essere protetta ai sensi della norma contro l' imitazione servile.

6. In conclusione, mi pare che questo sia il solo modo corretto per evitare sovrapposizioni di tutela. La norma contro l' imitazione servile protegge, ci sia o non ci sia il brevetto, contro atti di confusione (quando evitabili, ferma restando la liberta' di imitare le forme funzionali non brevettate), mentre il brevetto protegge contro l' imitazione di forme funzionali. E naturalmente, allorché vi e' violazione di brevetto, vi e' concorrenza sleale dipendente (dalla violazione del brevetto<sup>28</sup>), e vi puo' anche essere concorrenza sleale indipendente, allorché non solo il concorrente cade nell' ambito del brevetto (riproducendo la rivendicazione o lo speciale ornamento), ma compie anche atti di confusione.

Mario Franzosi

---

ulteriore limite che e' liberamente imitabile la forma che da' un valore sostanziale al prodotto) e quando avviene con modalita' contrarie alla correttezza professionale (diverse dalla imitazione del disegno o modello).

<sup>26</sup> L' interprete potra' rilevare l' intenzione (o l' effetto) di copiare, ad esempio, dal fatto che  
- una forma inderogabile e' stata realizzata senza sforzo di progettazione propria, con semplice copiatura (e questa fattispecie si avvicina alla ripresa immediata della altrui prestazione – su cui si v. Franzosi cit. alla nota 5 -),  
- o che era possibile realizzare una forma utile (o piu' utile) allo stesso costo, o a costi minori.

<sup>27</sup> Sunbeam Prods. v. West Bend Co., 123 F. 3d 256 (5<sup>th</sup> Cir. 1997); Midwest Indus. Inc., cit.

<sup>28</sup> Vanzetti, *Manuale*, p. 39.