

Packaging

I gemelli diversi

di **CRISTINA BELLOMUNNO**

Avvocato - cristina.bellomunno@legalitax.it

Gli imprenditori lo sanno: il packaging di un prodotto è molto importante e può contribuire al suo successo. Esso, a volte, è sufficiente a far riconoscere il prodotto senza neppure leggere il marchio che lo contraddistingue. In *Figura 1* è possibile osservare qualche esempio.

Creare un packaging di successo e accreditarlo sul mercato non è però cosa facile: ci vogliono investimenti nella ricerca di forme innovative, colori attraenti, immagini convincenti e soprattutto è necessario un uso persistente, in modo da fare imprimere il packaging nella mente del consumatore.

Il packaging è quindi un bene da proteggere e la relativa tutela può essere affidata a privative registrate quali:

- marchi di forma, come nel caso della bottiglia della The Coca Cola Company (marchio EU n.002754067) (**Fig.2**);
- marchi costituiti da un'intera etichetta, come nel caso della birra Heineken Italia S.p.a (marchio EU n.000407445) (**Fig.2**);
- disegno e modello (si tratta di una privativa che tutela la forma esteriore del prodotto), come nel caso della bottiglia ricarica per cosmetici della Beauty Union Global Limited (disegno e modello EU n.002041426-000) o del contenitore della Henkel AG & Co. KGaA (disegno e modello EU n.000011119-0001) (**Fig.3**).



Figura 1 - Esempi riconoscibili di packaging privi del brand



Figura 2 - Esempi di packaging la cui tutela è affidata a marchi di forma o a marchi costituiti da un'etichetta

Vi è anche un'altra via per la tutela del packaging che non richiede alcuna registrazione e che discende dall'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale (art.2598 del codice civile).

È esperienza comune trovare sugli affollati scaffali del supermercato, gli uni accanto agli altri, prodotti di diverso marchio ma della medesima tipologia che vengono scelti dal consumatore sulla base di una rapida occhiata: alcuni sono contrassegnati da marchi molto noti (*market leader*), altri, quasi sempre con prezzo inferiore, sono contrassegnati da nomi poco conosciuti o del tutto ignoti, ma presentano una confezione simile a quella del prodotto noto per colori, forma, grandezza, immagini riportate sull'etichetta o sulla confezione.

In tale situazione in cui il consumatore si trova di fronte al prodotto noto (o conserva il ricordo di un prodotto noto), immediatamente riconoscibile grazie al suo aspetto complessivo, può succedere che egli decida di comprare un prodotto diverso che, a un esame visivo necessariamente non approfondito, "ricorda", "assomiglia a", "sembra come" quello più noto. Ciò può avvenire perché il consumatore inconsapevolmente si confonde oppure perché, pur comprendendo che si tratta di prodotti diversi, ritiene che provengano dalla stessa fonte produttiva e quindi attribuisce le (buone) caratteristiche del prodotto a lui noto (e con prezzo più elevato) a quello che semplicemente "assomiglia a" ma ha un prezzo inferiore.

Tale situazione può comportare non solo una perdita di vendite a danno del prodotto già noto, ma anche determinare un risparmio di costi in termini di ideazione del packaging e del suo accreditamento, a vantaggio del concorrente che ha realizzato una confezione "simile a" quella più nota, determinando così uno squilibrio del mercato e una distorsione del sistema concorrenziale.

I prodotti oggetto di tale pratica sono per lo più quelli di largo consumo, diretti a un pubblico generalizzato e spesso venduti nella grande distribuzione: biscotti, margarine, dentifrici, saponi, colle, prodotti per l'igiene personale e cosmetici.

Il fenomeno del *look-alike*

Giuridicamente il fenomeno appena descritto è conosciuto con l'espressione *look-alike* che appunto significa "simile a". Sostanzialmente il packaging di un prodotto, pur essendo contrassegnato dal marchio del suo produttore, anche molto diverso da quello del concorrente, richiama per forme della confezione, forma delle etichette, loro posizione, slogan, disegni e colori la confezione del prodotto più noto, allo scopo di attirare l'attenzione del consumatore orientandone le scelte e spesso inducendolo in errore.

Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina specifica che vieta il fenomeno del *look-alike*, tuttavia tale pratica è da tempo repressa dalla giurisprudenza attraverso il ricorso alle norme poste a tutela della leale concorrenza. I casi di *look-alike* vengono per lo più ricondotti all'illecito di cui al n.1 dell'art.2598 del codice civile, ossia alla concorrenza sleale c.d. confusoria.

La concorrenza sleale "confusoria" si verifica quando il concorrente:

i) usa nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri;



Figura 3 - Esempi di privativa (disegno e modello) che tutela la forma esteriore del prodotto

- ii) imita servilmente il prodotto di un concorrente;
- iii) compie, con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività di un concorrente.

Tutte le tre ipotesi sopra descritte per essere qualificate come illecite richiedono, e questo è fondamentale, che i comportamenti descritti siano idonei a determinare confusione sul mercato in ordine ai prodotti o all'attività di un determinato imprenditore. Senza confondibilità non vi è concorrenza sleale e l'imitazione è dunque lecita. La riproduzione della confezione altrui rientra nella fattispecie dell'imitazione servile, ossia pedissequa (punto ii, di cui sopra). Come detto, anche tale imitazione è giuridicamente illecita solo quando da essa discende una concreta potenzialità confusoria. Affinché un'imitazione sia confusoria è necessario che il prodotto/la confezione imitato/a siano dotati di carattere individualizzante, ossia siano composti da elementi e forme diverse da quelle generalmente presenti sul mercato per quella tipologia di prodotti, e siano riconoscibili dal pubblico come

identificativi di una certa fonte produttiva. È chiaro, infatti, che non vi è possibilità di confusione se la forma e il packaging del prodotto non hanno mai avuto alcuna capacità distintiva o l'hanno persa, in modo da imprimersi per originalità e novità nella mente dei consumatori.

Non possono neppure avere carattere individualizzante quelle forme che sono essenziali alla funzione del prodotto (ovvero necessitate dalla funzione che il prodotto si prefigge di realizzare sotto il profilo tecnico o estetico). Conseguentemente, in linea di principio, il divieto di imitazione servile non opera rispetto alle forme indispensabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico.

Alcuni casi concreti

Uno dei primi casi decisi dalla giurisprudenza nazionale in tema di *look-alike* è quello definito in fase cautelare dal Tribunale di Napoli in data 11 luglio 2000 nella vicenda Gran Turchese Colussi vs Elledi (va segnalato però che l'ordinanza è stata revocata in sede di reclamo).

Oggetto della vertenza era la pretesa imitazione dell'aspetto complessivo della confezione dei noti biscotti Gran Turchese della Colussi a opera del prodotto concorrente Elledi.

Le confezioni di cui si discuteva erano quelle di sotto riportate in *Figura 4*.

Secondo il Tribunale "la confezione Colussi presenta, sulla facciata principale, in alto, per tutta l'estensione, la scritta turchese Gran Turchese, con in un rettangolo giallo, sotto la prima parola, la scritta Colussi e sotto ancora vi è la scritta Il Classico Dorato Frollino"; similmente, la confezione della resistente "presenta al centro in alto, in un quadrato con i bordi rossi, (pure con lettere aventi margini rossi) la parola Elledi; sotto, per esteso, le parole Prima Colazione (quest'ultima con maggiore rilievo dimensionale e grafico)".

Inoltre, scriveva ancora il Tribunale, "in entrambe le confezioni il colore predominante è il turchese, che sfuma dall'alto verso il basso della confezione, e su entrambe le confezioni vi è raffigurato, in basso a destra, il disegno di una tazza turchese piena di latte; in quella Colussi vi cadono quattro frollini, di cui uno, nell'intingersi nel latte, ne increspa la superficie, invece nella tazza Elledi si vede intingersi un solo frollino, che pure increspa la superficie del latte. Sulla sinistra della tazza vi sono alcuni frollini alla rinfusa, in una prospettiva tridimensionale (vi è l'ombra) e leggermente obliqua (come se visti dall'alto)...".

Ovviamente quello che il Tribunale ha ritenuto illecito non è stato l'uso dei

singoli elementi riprodotti sulla confezione (il colore turchese, la tazza di latte, i frollini), il cui utilizzo non è ovviamente in discussione dato che si tratta di segni banali e descrittivi rispetto al prodotto in questione. Quello che rileva e che è illecito è, invece, la composizione secondo quel determinato ordine e con quelle caratteristiche di tutti gli elementi della confezione Colussi, ossia, appunto, il packaging.

L'uso di quello specifico packaging da parte del concorrente di Colussi è stato ritenuto illecito in quanto, sebbene sul prodotto imitante fosse presente un marchio (Elledi) diverso da quello del prodotto imitato (Gran Turchese), la similitudine delle confezioni e dei loro elementi distintivi avrebbe potuto, da un lato, indurre il consumatore a ritenere che quella confezione provenisse da Colussi o che, quanto meno, vi fosse un collegamento a tale azienda; dall'altro lato, avrebbe potuto consentire al concorrente meno noto di appropriarsi dell'immagine positiva conquistata dal Gran Turchese in forza di una costante e significativa pubblicità.

Il Tribunale ha quindi concluso, nel senso che "costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire alla confezione dell'imitatore le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. *look-alike*), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni e senza che occorra errore o confusione; quanto alle fonti di produzione nella specie, si è affermata la sussistenza della concorrenza sleale confusoria a fronte della pedissequa imitazione



Figura 4 - Confezioni prese in esame nella vicenda Gran Turchese Colussi vs Elledi

della confezione dei frollini per prima colazione Gran Turchese, e ciò pur se la confezione dell'imitatore presentava con evidenza i marchi d'impresa di quest'ultimo".

Motivazioni simili sono state adottate dal Tribunale di Verona, 21 settembre 1992, in occasione del caso Farmaceutici dott. Ciccarelli vs Lidl Italia S.r.l.; decisione relativa ai rispettivi dentifrici Pasta del Capitano e Sindramed (**Fig.5**).

Il Look-alike nel settore dei cosmetici

Venendo al settore dei cosmetici, è opportuno richiamare due diversi casi.

Un primo caso, parzialmente diverso da quelli di cui abbiamo detto sopra, ha visto coinvolte due società del settore *beauty*, entrambe di notevole importanza (L'Oréal S.p.a. e Coty Italia S.p.a.). Il caso è stato deciso in via d'urgenza dal Tribunale di Milano il 21 ottobre 2004.

La società L'Oréal ha agito a tutela del proprio lucidalabbra in tubetto denominato *Fuity Jelly*, di cui lamentava l'imitazione da parte del prodotto *Jelly Gloss*. Il particolare, L'Oréal ha evidenziato che il prodotto del concorrente imitava la seguente combinazione di elementi: i) un tubetto di plastica di colore trasparente; ii) una striscia color argento collocata sul tubetto, all'estremità opposta rispetto all'erogatore; iii) le parole *Fruity Jelly* scritte in caratteri color argento su corpo trasparente, idonee a confondersi, anche da un punto di vista fonetico, con il nome *Jelly Gloss*; iv) un cappuccio di colore bianco lattiginoso, molto simile a quello utilizzato da Coty.

L'Oréal, inoltre, evidenziava come il prodotto in questione fosse diretto alla fascia di consumatori c.d. pre-adolescenziale e poco attenta ed esperta; il costo piuttosto basso del prodotto, che quindi determinava una minore attenzione del consumatore al momento dell'acquisto; il fatto che il prodotto fosse distribuito attraverso supermercati, grandi magazzini e centri commerciali, ossia luoghi nei quali il consumatore si trova a compiere la propria scelta in presenza di prodotti molto simili tra loro.

Coty, da parte sua, si richiamava alla mancanza di originalità e distintività del prodotto avversario e sottolineava come le soluzioni di packaging adottate dal concorrente fossero generalizzate e diffuse nel settore cosmetico, specie in quello specifico dei rossetti e dei lucidalabbra. In ogni caso, Coty riteneva che non vi fosse alcun rischio di confusione tra i due prodotti, anche in ragione delle differenze sussistenti tra le due confezioni e dell'apposizione del marchio rinomato Rimmel sul proprio prodotto.

Il giudice ha respinto le domande L'Oréal perché ha ritenuto che il packaging del prodotto L'Oréal non fosse particolarmente distintivo; distintività che invece deve sussistere ove si pretenda l'applicazione delle norme poste a tutela della concorrenza sleale.

Inoltre, secondo il Tribunale, a escludere la confondibilità contribuiva la presenza dei marchi Rimmel per Coty e Maybelline New York per L'Oréal,



Figura 5 - Dentifrici Pasta del Capitano (Farmaceutici dott. Ciccarelli) e Sindramed (Lidl Italia S.r.l.)

indicati con grande evidenza sulle rispettive confezioni ed entrambi ben noti al pubblico, trattandosi in questo caso di competitor di pari livello e notorietà, e rispetto ai quali non era verosimile ritenere che la società più nota si volesse agganciare a quella meno nota. Inoltre, proprio la tipologia di prodotto cui si riferivano le doglianze della L'Oréal induceva il Tribunale a ritenere che prima dell'acquisto detto prodotto fosse, in ragione della sua stessa natura, valutato attentamente dal consumatore per colore, consistenza e profumo.

Un secondo caso, sempre deciso dal Tribunale di Milano (ordinanza del 31 ottobre 2018), si è concluso in modo opposto.

La società ricorrente affermava di produrre e porre in commercio, con il marchio Remescar, il prodotto cosmetico Remescar Borse e Occhiaie utilizzando un determinato packaging, rivendicandone l'originalità per forma trapezoidale, combinazioni cromatiche, testi utilizzati sulla confezione e istruzioni interne.

La società precisava, inoltre, di aver effettuato ingenti investimenti pubblicitari per accreditare detto prodotto sul mercato. Essa, dunque, lamentava la commercializzazione di un prodotto analogo a un prezzo inferiore (€ 29 a fronte di € 35 del proprio prodotto), in una confezione confondibile rappresentata in *Figura 6* insieme a quella del prodotto a marchio Remescar.

Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi distintivi e caratterizzanti il confezionamento del prodotto della ricorrente fossero costituiti dalla "complessiva combinazione della forma trapezoidale della



Figura 6 - Confronto fra il packaging di Remescar Borse e Occhiaie (A) e quello del prodotto analogo (B)

confezione e dagli specifici elementi grafici e cromatici della stessa unitamente considerata” e, confrontati i due prodotti, ha ritenuto che le due confezioni fossero confondibili a causa dell'utilizzo di tonalità cromatiche assai simili, della collocazione degli elementi cromatici (rettangoli colorati frontali) e grafici (immagini di occhi affiancati sulla parte superiore della confezione), dall'allineamento orizzontale di tre icone esplicative nella parte anteriore, allineamento verticale di icone esplicative nella parte posteriore), della somiglianza di cinque delle icone esplicative nella parte posteriore delle confezioni, e della forma trapezoidale di entrambe le confezioni.

Il Tribunale ha anche precisato che “la modalità di confezionamento non è necessitata dalle caratteristiche funzionali del prodotto”.

Sulla base di quanto sopra, il giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie di concorrenza sleale confusoria tra i due confezionamenti, ai sensi dell'art.2598, comma 1, del codice

civile, nelle forme del cosiddetto *look-alike*. È peraltro doveroso precisare che la decisione del Tribunale di Milano è stata resa in primo grado e in via cautelare e d'urgenza (non è noto a chi scrive se essa è divenuta definitiva).

Conclusioni e suggerimenti

In conclusione, si può affermare che il packaging può essere tutelato, come visto in apertura, tramite la registrazione di marchi, disegni e modelli oppure tramite la concorrenza sleale.

Il fenomeno del *look-alike* costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale tutte le volte in cui si riscontra in concreto confondibilità tra i prodotti, il che non significa che devono essersi verificati concreti episodi di confusione, bensì che sussista il rischio di confusione.

Affinché si verifichi la confondibilità è necessario che il packaging del prodotto imitato abbia caratteristiche tali che lo distinguano dai prodotti simili presenti sul mercato. Ciò succede spesso quando il prodotto imitato è un prodotto leader e quello imitante è invece un prodotto meno noto (ad esempio un *private label product*).

Al fine di essere pronti a contrastare efficacemente il concorrente che riproduce un packaging altrui, sarebbe buona regola avere predisposto nel corso del tempo una sorta di dossier sul packaging di cui si chiede tutela con prove relative: i) agli studi riguardanti l'ideazione del packaging, al fine di dimostrare che esso è diverso dagli altri presenti sul mercato al momento della sua prima utilizzazione; ii) alla data di prima immissione sul mercato; iii) ai dati di vendita del prodotto nel corso degli anni; iv) alle spese sostenute per l'accreditamento di quel prodotto.

Infine, va segnalato che la registrazione come marchio o disegno e modello ha ovviamente un costo. La tutela tramite la concorrenza sleale prescinde invece da ogni registrazione.

Tuttavia, bisogna tenere presente che la tutela basata su un titolo registrato (marchio o disegno e modello) determina, per così dire, dei vantaggi processuali. In caso di controversia, infatti, il diritto di cui si chiede tutela è presunto; spetterà a colui che viene citato in giudizio l'onere di dimostrarne l'eventuale invalidità. Nel caso, invece, di tutela basata sulla concorrenza sleale, sarà la parte che agisce in giudizio a dover dimostrare che il packaging di cui chiede tutela è dotato di capacità distintiva.

Insomma: a seconda dei prodotti e del relativo packaging è opportuno decidere se registrare un marchio, un disegno e modello o invece affidarsi alla tutela concorrenziale. La scelta non deve però essere casuale, ma va effettuata con l'aiuto di un legale specialista della materia (meglio se di concerto con il settore marketing) e calibrata tenendo conto di numerosi fattori quali, ad esempio, la durata sul mercato che si prevede per quel tipo di prodotto, l'importanza che il prodotto assume per l'azienda, il grado di innovatività del packaging, ecc.