



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Rosa Anna Bavaro, Nicole Gorlier e Manuela Bruscolini

La registrazione del pay-off/slogan come marchio? JUST DO IT®... non sempre è tutto così facile

Spesso ci viene chiesto di registrare uno **slogan** o un cosiddetto **pay-off** come marchio ed occorre effettuare alcune preliminari considerazioni prima di procedere in tal senso perché non sempre è **possibile** o **consigliabile**.

È anche vero che vi sono stati pay-off/ slogan che hanno fatto storia. Si pensi ad esempio ai marchi registrati "Just Do It" della Nike o "I'm lovin' it" di McDonalds. Fondamentale presupposto per ottenere una tutela di segni distintivi composti da slogan è che questi siano connotati non solo da una immediata efficacia di comunicazione, impattante sul pubblico di riferimento, ma che richiamino i prodotti e/o servizi contraddistinti dagli stessi e facciano in modo che questi siano facilmente ricordati.

Tuttavia, non tutti i pay-off hanno i requisiti per essere tutelati come marchio.

Anche i pay-off e in genere tutti gli slogan, infatti, per poter essere considerati validi ed efficaci marchi ed essere registrati come tali, devono essere dotati di sufficiente **capacità distintiva**, ossia essere percepiti dal pubblico di riferimento come un segno che indica la **provenienza imprenditoriale di un prodotto o un servizio** e non solo un'espressione elogiativa o un semplice messaggio promozionale.

Come si possono distinguere quindi gli slogan registrabili da quelli non registrabili?

A tal proposito, l'Euipo (l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), prendendo in considerazione la giurisprudenza degli ultimi anni, ha messo a disposizione una serie di linee guida, atte ad individuare quali possano essere i requisiti necessari affinché uno slogan possa essere ritenuto distintivo come marchio e non assurgere ad una mera formula pubblicitaria.

Invero, uno slogan, così come un pay-off, è considerato distintivo quando:

- costituisce un gioco di parole e/o

- introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o
- ha qualche particolare originalità o risonanza e/o
- innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.

Pertanto, gli slogan ed i pay-off sono ritenuti assolvere la funzione distintiva di marchio d'impresa laddove utilizzano una sintassi insolita, ovvero artifici linguistici e stilistici.

Anche la Corte di Giustizia Europea ha più volte chiarito che la registrazione di un marchio costituito da slogan e pay-off non è di per sé esclusa dal loro uso come frase pubblicitaria suggestiva (così ad esempio, decisione del 27/05/2018, procedimento T362/17) e che, nel valutare il carattere distintivo, non bisogna applicare criteri più severi agli slogan e pay-off rispetto ad altri tipi di segni distintivi (in tal senso decisione del 12/07/12, procedimento C-311/11). In proposito, la Corte ha affermato che:

"Le difficoltà che i marchi costituiti da slogan potrebbero implicare, data la loro peculiare natura, al fine di affermare il loro carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri specifici che suppliscano o derogino al criterio del carattere distintivo" (Corte di Giustizia causa C-398/08 paragrafo 38; Tribunale UE causa T-59/14, paragrafo 21).

Ad esempio, per citare, un recente caso, non è stato ritenuto sufficientemente distintivo dal Tribunale dell'UE lo slogan

goclean

per "cassette di scarico per WC; tazze da gabinetto [WC]; impianti di distribuzione di acqua".

Di recente, si è espressa in proposito anche la nostra Corte di Cassazione (ordinanza n. 37697 del 23 dicembre 2022). La Corte di Cassazione Civile ha riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza, sia europea sia nazionale, riguardo alla registrabilità degli slogan pubblicitari come marchi di impresa. Secondo tale consolidato principio giurisprudenziale, la registrazione degli slogan come marchi di impresa è consentita solo

quando risultano provvisti di carattere distintivo.

Infine, come per tutti gli altri marchi, occorre considerare che il carattere distintivo di uno slogan deve essere valutato anche alla luce dell'insieme degli elementi che lo costituiscono, ovvero anche se ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, è privo di carattere distintivo, ciò non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un **carattere distintivo**.

Pertanto, il consiglio è sempre quello di **valutare con i nostri professionisti, esperti in materia**, tale fattispecie di tutela, così da fornirvi tutte le informazioni a riguardo, che includono anche valutazioni di carattere strategico, ossia in quali territori registrare il marchio, in quali classi merceologiche procedere alla registrazione ed altre simili considerazioni, al fine di poter dire anche voi IMPOSSIBLE IS NOTHING®.

L'intelligenza artificiale: un ottimo alleato, ma a che prezzo?

In un mondo sempre più frenetico e che ci ha abituati ad avere tutto e subito, sono tanti gli strumenti che ormai utilizziamo per facilitarci la vita. Il tanto amato Tutto Città è stato sostituito da Google Maps e il telefono che usavano i nostri nonni ormai è un lontano ricordo.

L'intelligenza artificiale ("IA" o "AI") sta prendendo piede sempre di più e sta permeando tutti i settori della nostra vita. Dagli strumenti per creare immagini e video, processare dati ad applicazioni che guidano le auto senza l'intervento umano, ormai non possiamo più fare a meno della cosiddetta "AI".

Sono sicuramente i c.d. *chatbot* o "assistenti virtuali", ovvero i software progettati per simulare una conversazione con un essere umano, ad essere gli strumenti più utilizzati nella nostra quotidianità. Chi non ha chiesto a Siri o ad Alexa che tempo facesse fuori, senza nemmeno aprire l'app del meteo o mettere il naso fuori dalla finestra?

Il *chatbot* divenuto più famoso negli ultimi tempi è, senza dubbio, ChatGPT. Lo stesso, sviluppato dalla società OpenAI, è stato lanciato nel novembre 2022 ed è basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico. La sigla GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, una tecnologia nuova applicata al machine learning.

Si pensi che, nel 2023, ChatGPT è stato il servizio tecnologico che – in soli due mesi - ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di utenti. L'avvento della chat ha fatto altresì salire i prezzi delle criptovalute e le relative azioni in borsa legate all'intelligenza artificiale e le Big Tech, quali Microsoft e Google, hanno iniziato ad investire in questa tecnologia.

L'obiettivo primario di questo software è quello di **simulare un comportamento umano**; ci si rivolge a lui per svariate esigenze, anche di carattere lavorativo: redazione di testi – accademici e non -, generazione di formule su Excel, traduzioni automatiche, creazione di riassunti e di contenuti, analisi di immagini e video,

composizione di *recap* di riunioni e di testi di email.

Tale tecnologia è in grado di rispondere alle domande degli utenti e di comprendere il contesto in cui vengono poste, facilitando anche estremamente lo strumento della ricerca online.

Quante volte abbiamo dovuto scorrere tra i risultati di Google, addirittura cliccando sulla seconda pagina, senza trovare quello di cui avevamo bisogno? Con ChatGPT – ed in generale con i chatbot - non sembrerebbe più necessario.

Il sistema vuole essere specializzato nella conversazione con un utente umano e quindi comprendere quello che gli viene chiesto e generare testi definiti - per l'appunto - "umani", proprio come se li scrivessimo noi. O quasi.

Basta, quindi, chiedere e ChatGPT fornisce.

Ma decorsa la notorietà iniziale e l'entusiasmo che ha generato, negli ultimi tempi **ChatGPT è stata fortemente criticata**. Innanzitutto, ci si è resi conto che **non sempre fornisce risposte accurate**; anzi, talvolta ne dà di sbagliate o di natura ambigua. Inoltre, molte volte, le fonti da cui vengono tratte le informazioni non sono nemmeno citate, rendendo arduo comprendere se il contenuto del testo sia veritiero o meno.

Inoltre, i modelli di ricerca basati sull'intelligenza artificiale richiedono grandi quantità di dati per funzionare in modo efficace, il che ha sollevato preoccupazioni sulla **protezione dei dati**: gli utenti potrebbero non essere a conoscenza della quantità di dati che stanno condividendo e di come tali dati vengano utilizzati.

Tale timore non è affatto infondato. Infatti, a seguito di una perdita di dati (data breach) avvenuta il 20 marzo 2023 e riguardante le conversazioni degli utenti e altre informazioni sui versamenti fatti dagli abbonati al servizio a pagamento, dal 31 marzo al 28 aprile 2023 il servizio è stato temporaneamente sospeso in Italia per un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. L'Italia è stato il primo Paese al mondo a sospendere il servizio.

Ma occorre fare anche importanti valutazioni dal punto di vista di eventuali **problematiche** legate alla **Proprietà Intellettuale**.

OpenAI è stata ad esempio citata in giudizio davanti al tribunale federale di San Francisco per **violazione di copyright**. Infatti, gran parte del materiale usato da OpenAI proviene da opere protette da copyright, inclusi libri; OpenAI – tuttavia – non risulta aver richiesto il consenso degli autori né riconosciuto loro un compenso per l'utilizzo delle loro opere sia nelle risposte fornite agli utenti sia nello scaricare le medesime per addestrare il suo sistema di intelligenza artificiale.

Occorre, infatti, fare molta attenzione a ciò che ci viene fornito da ChatGPT: data la fonte si potrebbe presumere che il contenuto sia lecito o che lo stesso non violi alcun diritto di terzi. Ma nella realtà dei fatti non è sempre così. Sappiamo bene, per esempio, che utilizzare una fotografia che scarichiamo dal web potrebbe dar luogo a contestazioni da parte dell'autore della foto. E il medesimo principio si applica anche nel caso di specie: se

ChatGPT non ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di quel contenuto, video o fotografia, il suo impiego da parte degli utenti si rivela a sua volta **non lecito**.

Siccome le criticità di tale software, anche nel settore IP, stanno pian piano emergendo, bisognerebbe distinguere tra quelle che sono le attività per cui possiamo avvalerci dell'ausilio di strumenti di tal genere e quando, invece, **è il caso di rivolgersi a dei "veri umani" e professionisti del settore**.

Notiamo sempre più spesso come anche **testi completi di contratti e accordi** vengano generati su ChatGPT o simili. Basta chiedere alla Chat di creare le clausole ed il contratto è pronto.

Ma, come ben sapete, un contratto è frutto di una negoziazione tra le parti e di un bilanciamento dei loro interessi, oltre che dell'intervento di operatori che possiedono un'esperienza di cui i chatbot non possono vantarsi.

Se è pur vero che tali strumenti possano offrire vantaggi significativi in quanto a risparmio in termini di tempo e costi, il nostro suggerimento è quello di rivolgersi a coloro i quali possano comprendere le esigenze delle parti e creare un documento che tenga conto delle medesime in maniera effettiva ed efficace.

I nostri professionisti, con ampia esperienza nel settore, sono a disposizione per fornire consulenza al fine di porvi al riparo da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale altrui legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché per una maggiore tutela dei vostri diritti IP rispetto all'attività creativa dei sistemi intelligenti utilizzati da terzi.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

Tornano i BANDI MARCHI + BREVETTI + e DISEGNI +

Un'ottima notizia ci giunge a ridosso dall'inizio delle meritate vacanze...

A seguito del successo riscosso negli ultimi anni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato anche per il 2023 la riapertura dei **bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+**, che prevedono **incentivi a supporto della valorizzazione dei titoli di proprietà industriale** rivolti espressamente alle **piccole e medie imprese italiane**.

È stato infatti pubblicato lo scorso 13 luglio sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2023 che ha stabilito la programmazione delle risorse finanziarie per i bandi 2023 prevedendo per quest'anno una dotazione finanziaria complessiva di **32 milioni di euro** da destinare alle PMI, così ripartiti:

- **20 milioni** per **Brevetti+**
- **10 milioni** per **Disegni+**
- **2 milioni** per **Marchi+**

I nuovi bandi saranno emanati tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto e conterranno anche i termini di presentazione delle domande di contributo (probabilmente a partire da ottobre).

Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia, e per ogni ulteriore informazione alla partecipazione ai bandi in oggetto e nel frattempo STAY TUNED!



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838