



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I nostri primi 40 anni

— Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico

— La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici

— Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 – pubblicata il 28 novembre 2023

I nostri primi 40 anni.....	Pag. 1
Luciano Bosotti	
Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico.....	Pag. 8
Simone Billi	
La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici.....	Pag. 12
Simone Bongiovanni	
Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023.....	Pag. 14
Mario Pozzi	
L'ABC dell'ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione).....	Pag. 20
Mauro Delluniversità	
Dati sintetici per risolvere le problematiche IP legate all'Intelligenza Artificiale.....	Pag. 23
Marco De Biase	
EUIPO: IGP vs marchio collettivo	Pag. 26
Elena Bianchi	
Banksy: anche i marchi sono per i perdenti?.....	Pag. 28
Federico Caruso	
La denominazione sociale come “titolo in relazione al nome a dominio oggetto di op-posizione” - il caso <millemiglia-fco.it>.....	Pag. 32
Alessio Canova	
Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione	Pag. 34
Gaetano Barbaro	
Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa.....	Pag. 39
Mauro Delluniversità - Liliana Martari	
Topolino e Minnie: gli evergreen di Walt Disney alla prova del diritto d'autore tra pubblico dominio e geoblocking	Pag. 42
Carlo Lamantea	
Svizzera – Il concetto di “Appartenenza al dominio pubblico” come criterio d'esclusione alla registrazione di un marchio.	Pag. 44
Francesco Fabio	
FRANCE – The French “Cour de cassation” clarifies the scope of trademark protection by its use as keyword or within the source code of a website.....	Pag. 46
Jérôme Tassi	
USPTO - The Board Compares H and K and introduces a “Reverse Presumption” that Lowers Standard for Likelihood Of Confusion.....	Pag. 48
Jason DeFrancesco	

Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa

Il termine slogan, che non a caso deriva dal gaelico scozzese **sluagh-ghairm** "grido di guerra", era comunemente usato in tutto il continente europeo nel Medioevo come parola d'ordine per garantire il corretto riconoscimento degli individui di notte o, appunto, nella confusione della battaglia. Seppure con il trascorrere delle epoche esso abbia perso il suo connotato più bellicoso, traducendosi ad esempio in italiano con la più timida parola "motto", è riuscito a mantenere la sua intrinseca natura di frase breve, sintetica e di impatto che punta ad essere facilmente memorizzabile e ad effetto immediato. Avvalendosi spesso di accorgimenti ritmici, di rime, di assonanze o allitterazioni, gli slogan hanno affascinato con il tempo anche le imprese,

che oggi li utilizzano quotidianamente per catturare l'attenzione del pubblico in modo simpatico ed energico; tanto che nel famoso "Just do it" di Nike quel primordiale "grido di guerra" riecheggia ancora in sottofondo. Poiché, quindi, lo slogan è diventato una delle componenti principali per veicolare l'immagine di un'impresa o di un suo prodotto e mira ad essere sempre più incisivo, ci si chiede quale tutela possa ricevere dal diritto d'autore.

Prima però facciamo un distinguo doveroso (sebbene non esaustivo) di nomenclature che può capitare di confondere con lo "slogan" vero e proprio.

Headline	Tagline / Payoff	Slogan (talvolta Claim)	Purpose
	Apple – Think different	La potenza è nulla senza controllo	Open Power for a brighter future
<p>consiste nella parte testuale che ha maggiore visibilità in una campagna di comunicazione e in modo particolare in una campagna pubblicitaria e si compone solitamente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un titolo (che è prassi riportare con la punteggiatura - il punto finale) • un'immagine che tende ad avere un effetto ridondante rispetto al testo in quanto anch'essa suggestiva o evocativa dell'headline <p>Spesso viene seguita da una subheadline che integra il messaggio con qualche dettaglio in più per gratificare e corroborare la funzione attrattiva svolta dall'headline</p>	<p>si tratta di una breve frase incisiva che viene associata al marchio della società in modo permanente e solitamente accompagna il brand per un periodo piuttosto consistente, quasi da renderlo un completamento necessario del marchio medesimo...provare per credere: Amaro *** – Sapore vero ; Che mondo sarebbe senza ***? ; Cosa vuoi di più dalla vita? ***; Per tutto il resto c'è ***</p>	<p>consiste in una frase facilmente memorizzabile che racchiude la ratio della campagna pubblicitaria e che talvolta si può fondere / confondere con il payoff.</p> <p>Tende a cambiare in ragione della campagna</p>	<p>si caratterizza per un approccio più astratto e meno legato ad uno specifico prodotto: tende a sintetizzare gli obiettivi valoriali che muovono l'agire dell'azienda ed è quindi strettamente correlato alla responsabilità sociale ed etica di un'azienda (CSR)</p>

Fatta questa premessa, il caso che abbiamo avuto modo di studiare fa riferimento ad un'espressione utilizzata da due comici tedeschi e successivamente ripresa e sfruttata commercialmente da un portale online che vende t-shirt e abbigliamento.

Nella decisione 14 O 24/22 (cfr. LG Köln, Urteil vom 26.01.2023 - 14 O 24/22 - openJur) il Tribunale regionale di Colonia ha concluso che lo slogan "vaccinato, chippato, sverminato", nella versione originale in tedesco "*Geimpft, gechipt, entwurmt*", non è proteggibile ai sensi del diritto d'autore.

La frase, impiegata solitamente per riferirsi agli animali, era stata impressa su magliette commercializzate da un sito web di stampe con l'intento ironico di riferirsi alla campagna vaccinale contro il COVID-19, rivolta agli umani.



Contro tale utilizzo commerciale si sono opposti appunto due comici che, a mezzo di una diffida, hanno contestato l'adozione dell'espressione in forza della presunta violazione del diritto d'autore richiedendo un indennizzo forfettario di Euro 11.000. I comici avrebbero infatti creato il gioco di parole, servendosi nei loro spettacoli, facendo così nascere in capo a loro il diritto d'autore presuntivamente violato da controparte. Per contro, il sito web incriminato, negando ogni illecito, ha allora avviato un procedimento di accertamento negativo affinché venisse confermata l'assenza di violazione del diritto d'autore.

Trovandosi d'accordo con parte attrice, il tribunale tedesco ha confermato che l'espressione *Geimpft, gechipt, entwurmt* non poteva essere tutelata dal diritto d'autore, autorizzandolo così a procedere con la commercializzazione delle magliette. Nella sua decisione, il tribunale ha ricordato, infatti, che per essere protetta dal diritto d'autore, un'opera "linguistica" deve distinguersi dalle formulazioni abituali grazie a una scelta immaginativa di parole o a un processo di pensiero.

Le tre parole in questione sono state ritenute comunemente utilizzate nel settore veterinario: l'unica "originalità" sarebbe consistita in una sua connotazione umoristica in quanto riferita agli umani. Tuttavia tale connotazione non è stata sufficiente a stabilire la creazione intellettuale dell'autore.

Quanto deciso dal tribunale tedesco risulta in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 16 luglio 2009, *Infopaq International* (cfr. 62008CJ0005 (europa.eu)), che ha escluso tutela autorale ad un estratto di 11 parole di un articolo di giornale riprodotto da terzi. Secondo quest'ultima, le parole in quanto tali non rappresentano elementi che possono beneficiare di tutela. Ciò posto, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l'originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'articolo.

Pertanto, memori dei casi di cui sopra, si rende necessario, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'opera letteraria breve (creazione linguistica, neologismo, slogan, purpose o ancora pay-off), ricordare che la stessa per essere tutelata dal diritto d'autore dovrà essere considerata un'opera originale di per sé e quindi esprimere la creazione intellettuale dell'autore, raggiungendo un necessario livello di creatività.

Poiché la CGUE potrebbe aver "tratto ispirazione" dalla legge tedesca sul diritto d'autore nella sentenza richiamata, è interessante seguire l'approccio tedesco al **test di originalità** (o - secondo l'accezione tedesca - il **test dell'individualità**) all'analisi della sussistenza in opere letterarie nominali o comunque brevi di requisiti di tutelabilità a norma del diritto d'autore.

Nel diritto d'autore tedesco, infatti, il "test dell'individualità" (*Individualitätsschutz*) svolge un ruolo cruciale nel determinare l'esistenza della protezione del diritto d'autore. Questo test si basa sul principio che la protezione del diritto d'autore è garantita alle opere che presentano un livello sufficiente di originalità i cui aspetti chiave sono:

1. **Individualità (Individualität):** il criterio principale per la protezione del diritto d'autore è l'individualità di un'opera che deve essere unica e distinguibile da espressioni e formulazioni comuni e standard. L'opera (nominale o meno), seppur breve e concisa, dovrebbe incorporare inscindibilmente il "timbro" della personalità (individualità) dell'autore.

2. **Scelte creative:** più di una scelta funzionale, deve qualificarsi come frutto di scelte creative compiute dall'autore durante la creazione dell'opera che devono essere individuate ed analizzate. Anche piccoli contributi creativi o variazioni possono soddisfare il requisito, purché siano il risultato di uno sforzo intellettuale dell'autore.
3. **Esclusione di opere o elementi "banali" = emersione della personalità:** l'opera deve contraddistinguersi per un proprio "marchio di fabbrica", avere uno stampo personale: se l'opera riflette un tocco personale, che va oltre aspetti comuni o banali, è più probabile che soddisfi il requisito dell'individualità. Il test di individualità tende quindi ad escludere analiticamente le opere o gli elementi che compongono l'opera che sia priva di un livello minimo di creatività. Le opere ritenute comuni, standard o prive di originalità non sono idonee per la protezione autorale.

L'interpretazione dell'applicazione del test di individualità necessariamente varierà da una giurisdizione all'altra tenendo conto anche del concetto di originalità radicato nella cultura giuridica del Paese di riferimento. Tale concetto mette peraltro in evidenza i diversi istituti del "copyright" (diritto anglosassone) e del "diritto d'autore" (diritto continentale): nell'approccio anglosassone il concetto di originalità è espresso essenzialmente come frutto di una sostanziale abilità, conoscenza, lavoro mentale, gusto o giudizio dell'autore, ma non è richiesta alcuna impronta personale. Per contro nell'accezione francese l'originalité è "l'empreinte de la personnalité de l'auteur" così come in quella tedesca deve prevalere l'individualizzazione del "personale" e l'originalità è quindi espressione individuale dell'autore come persona.

A tale riguardo, nella causa 6 U 120/15 (cfr. OLG Köln, Urteil vom 08.04.2016 - 6 U 120/15 - openJur), il Tribunale di Colonia ha negato la protezione del diritto d'autore per il titolo del libro "Quando la casa è bagnata" ("Wenn das Haus nasse Füße hat") ed ha ritenuto che quanto più breve è l'opera, tanto più alto è il livello di creatività richiesto.

Di fronte a questi casi, resta la possibilità di valutare una strategia di tutela che possa interessare gli istituti di diritto industriale, primo tra tutti il marchio.

Mauro Dell'Università
Liliana Martari



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 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, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

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