



Slogan e marchi: una relazione possibile, purché sia salvaguardata la funzione distintiva

Non molto tempo fa avevamo avuto occasione di commentare una decisione della Corte di Cassazione chiamata a valutare se il claim pubblicitario “500% Fiat” fosse proteggibile o meno quale opera autorale (“Slogan e diritto d’autore: un matrimonio difficile, ma non impossibile” disponibile al link <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4f5c68db-24cc-4a17-890e-19c253e24c86&filterId=eb4f4cc9-dd26-4f4a-9dba-c02ce157045b>)

Con l’ordinanza n. 37697 del 23 dicembre 2022, il giudice di legittimità si è invece recentemente espresso sulla possibilità di registrare un claim pubblicitario a titolo di marchio. Il caso riguardava lo slogan “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” realizzato dalla società Hulka s.r.l. operante nel settore cosmetico-farmaceutico.

Le decisioni dell’UIBM e della Commissione dei Ricorsi

A seguito del deposito dello slogan come marchio, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha dovuto esaminare la domanda di deposito e, quindi, verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione con riferimento ai prodotti e servizi richiesti (cosmetici, prodotti per la salute e igiene e servizi inerenti a cosmesi, bellezza e benessere). La risposta dell’Ufficio è stata negativa poiché, esaminato alla luce del dispositivo dell’art. 7 del C.p. i., lo slogan “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” risultava privo di capacità distintiva.

La società richiedente ha quindi impugnato la decisione, ma la Commissione dei Ricorsi ha ribadito la posizione già assunta dall’UIBM specificando ulteriormente che per poter essere registrato a titolo di marchio uno slogan pubblicitario non può limitarsi ad essere composto da espressioni comunemente utilizzate nel linguaggio del settore di pertinenza o, comunque, solo volte ad esprimere le qualità o potenzialità del prodotto o servizio cui il claim si riferisce. In questo senso, la Commissione (decisione 10/2017 del 24/6/2019) ha ritenuto che la decisione dell’UIBM fosse corretta poiché l’espressione prescelta risultava solo evocativa delle finalità perseguite dai prodotti e dai servizi di interesse e non conteneva alcuna particolarità linguistica. In questo senso la Commissione ha infatti indicato che lo slogan non fosse in grado di soddisfare l’esigenza comunicativa unitamente a quella distintiva poiché:

“Nel caso di specie questa duplice funzione non è affatto ravvisabile perché l’espressione ‘LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BEN’ rivolta - come si è detto - al mondo dei prodotti cosmetici nella sua più ampia latitudine è evocativa del miglioramento fisico e del benessere della persona per cui si connota come dizione estremamente generica e descrittiva dei prodotti/servizi cui attiene. Manca in ultima analisi nell’espressione utilizzata qualsiasi profilo di arbitrarietà linguistica, traslazione allusiva o trasposizione metaforica che assurga ad elemento di distacco significativo idoneo a indirizzare il pubblico anche sulla provenienza imprenditoriale”.

La decisione della Cassazione

A parte alcune questioni procedurali di cui la Cassazione si è occupata, per quanto qui di interesse, la decisione ha evidenziato che, sebbene in più occasioni la giurisprudenza abbia riconosciuto la possibilità di tutela come marchio di slogan costituiti da espressioni aventi anche carattere laudatorio (si pensi a, titolo esemplificativo tra quelli citati dalla stessa Cassazione, allo slogan 'la Milla de Oro' oggetto del caso C-139/16 o alla sequenza di parole "Vorsprung durch Technik", che significa "avanti grazie alla tecnologia" in merito alla quale la Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza C-398/08), tali slogan devono tuttavia poter essere percepiti dal pubblico non solo come messaggi promozionali, ma anche come segni capaci di indentificare l'origine commerciale dei prodotti o servizi oggetto di promozione. La Corte ha infatti specificato che:

"La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C139/16, punto 29). Ciò comporta che la sola qualificazione di un messaggio come slogan pubblicitario non comporta automaticamente che abbia anche quel carattere distintivo, proprio del marchio, che deve essere accertato perché si compia una valida registrazione".

Conclusioni

Nel nostro precedente commento concernente il rapporto tra slogan e diritto d'autore sopra citato avevamo avuto l'occasione di osservare come, nell'ottica di ottenere la protezione autorale del claim pubblicitario fosse sconsigliabile "agganciare" il messaggio pubblicitario al marchio della casa produttrice (es. come nel caso "500% Fiat") di modo da aumentare le probabilità di veder riconosciuta la capacità creativa del claim ai sensi dell'art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore).

Analogamente, ragionando nella prospettiva della tutela prevista dalla legge marchi, la decisione qui commentata ribadisce, da un lato, la possibilità di registrare come marchio uno slogan pubblicitario (in linea di massima più facile da ottenere rispetto alla tutela autorale) ma, al tempo stesso, mette ben in evidenza come non si debba sottovalutare la necessità di soddisfare pienamente il requisito fondamentale richiesto per ottenere la protezione: la capacità distintiva. A tal fine, gli slogan pubblicitari, per poter essere registrati non possono quindi limitarsi a evocare stati emozionali nel pubblico di destinazione.