

Domande relatori seminario 23 febbraio 2017:

(Domande giunte alla mail di redazione UIBM)

1. Si può affermare che nel contesto dei social media e del digitale la percezione che il consumatore ha del marchio sia mutata? In che modo?
2. Come evolve e muta il giudizio di confondibilità del marchio nel nuovo contesto digitale? (si pensi al fenomeno dell'e-commerce)
3. Quali nuove misure da inserire nel nuovo piano d'azione UE 2018-2022 di Lotta alla Contraffazione e ai prodotti usurpativi?
4. Quali misure da prendere contro la contraffazione a livello internazionale OMC? OMD? OMPI?
5. Come procedere per tutelare al meglio le foto postate sui social o comunque condivise in internet (fermo restando che una semplice fotografia per essere protetta dal diritto d'autore deve rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 90 LDA)?
6. Come tutelare i diritti di proprietà intellettuale ed, eventualmente, d'autore relativi al social network stesso, incluso il suo format.
7. Può l'utilizzo attraverso la rete internet di un titolo di proprietà industriale ottenuto solo a livello nazionale determinare il c.d. preuso a livello globale al fine di farlo valere (eventualmente) nei confronti di terzi utilizzatori successivi?
8. Ho depositato un **marchio con la classe '16: fotografie, pubblicazioni [stampate]**: se ci copiano **fotografie pubblicate su web/esposte a mostre, avendole abbinare ad un marchio, come possiamo tutelarci? Sul web, è possibile solo nascondendo i metadati/RAW collegati ai files? E per disegni grafici/ fumetti? Per tutelare i file, devo registrarli anche presso SIAE o basta il mio marchio? Il marchio deve essere apposto sopra ogni foto?**
9. La condivisione sui **Social** (Facebook, Youtube) di testi/immagini/filmati **resta di proprietà dell'autore oppure diventa di proprietà delle aziende** Facebook e Youtube? Ad esempio posso depositare un marchio collegato a una parola chiave (ad esempio, un hashtag) da me condivisa sui Social e che ha suscitato attenzione da parte degli utenti? Ovvero: sono 'miei' o quando pubblico cedo automaticamente i diritti?
10. Ci è capitato spesso di dover segnalare pagine Facebook che violassero i diritti sui marchi dei nostri clienti. Procedendo con tali segnalazioni, Facebook non accetta il fatto che il numero di registrazione di un marchio italiano, ad oggi, corrisponda al numero del deposito 302015...
La risposta che ci viene data, chiaramente in automatico, sottolinea il fatto che non possiamo vantare diritti sul marchio nel caso di specie, poiché questo, secondo loro, è ancora allo stato di domanda. E' quindi possibile ovviare in qualche modo tale problematica?

11. Sempre relativamente a segnalazioni di violazione di marchio su Facebook, le risposte automatiche del sistema non consentono di avere un dialogo concreto in merito alla segnalazione poiché, alla loro risposta automatica non è più possibile rispondere. Inoltre i soggetti (se sono realmente tali) che rispondono si firmano come Lilo o Sergio senza cognome con indirizzi mail come ip+ucpofomx.aeavtnoiomris@support.facebook.com, ai quali non è possibile rispondere per eventuali osservazioni. Vi è quindi un modo per poter instaurare una relazione/conversazione/ dibattito ragionevole relativamente a tali segnalazioni? Esiste una persona fisica, avvocato o consulente che sia, a cui potersi rivolgersi per Facebook Italia?

RISPOSTE:

1) Sì, il consumatore è oggi più attento ed abituato a marchi "non convenzionali", quali ad esempio i marchi d'animazione, di suono, tridimensionali.

2) Il giudizio di confondibilità non pare essere influenzato dai nuovi trend commerciali, essendo in ogni caso volto a valutare la sussistenza di un rischio di confusione/associazione sempre tenendo il punto di vista del consumatore, utilizzatore dei prodotti e/o servizi contraddistinti dai marchi a raffronto.

3) È di primaria importanza incrementare le azioni volte a sensibilizzare i titolari dei diritti IP ed ad aumentare le risorse investite in misure di anti-contraffazione.

4) Grande attenzione dovrebbe essere rivolta al potenziamento ed alla formazione degli operatori di prima linea, oltre che al coordinamento delle attività delle varie organizzazioni impegnati nella lotta alla contraffazione.

5) Anzitutto, bisogna fare attenzione al contratto che si firma virtualmente quando ci si registra in un social. Spesso il social si riserva l'uso e la diffusione delle foto postate. Se questo non è il caso, allora occorre solo poter provare la data degli scatti o almeno quella del caricamento su Internet. La registrazione SIAE è a disposizione, altrimenti si dovrebbe avere una certificazione dal provider circa la data di caricamento, certificazioni che però non sono normalmente fornite dai principali provider italiani. La firma digitale e il timestamp delle foto è un'altra possibilità. 6) Occorre verificare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità per la parte funzionale. Si può depositare un design per le schermate, e un diritto d'autore alla SIAE per i contenuti testuali e/o visivi che si ritiene abbiano carattere creativo. E' anche possibile la tutela delle banche dati a prescindere dalla caratteristica di creatività, secondo il Diritto d'Autore. 7) Il c.d. preuso secondo la definizione di legge (cfr. art. 68.3 cpi) è previsto dalle singole legislazioni locali e non internazionali (la CBE indica solo la possibilità per i singoli Stati di introdurre una apposita norma, cfr. Art. 69(4)(b)). La pubblicazione della privativa può invece essere opposta a terzi che intendano brevettare lo stesso oggetto.

8) Occorre valutare i singoli specifici casi. Ad esempio, laddove si

tratti di contraffazione di marchio, si potranno proporre le azioni cautelari ordinarie.

Nel caso di riproduzione non autorizzata di foto, si possono proporre le azioni a tutela del diritto d'autore sulle fotografie, a condizione che le foto rechino una data certa, pur in assenza di registrazione presso la SIAE.

9) Dipende dallo specifico contratto tra l'utente ed il Social. Ad oggi, abitualmente, tali diritti vengono conferiti al Social nel momento in cui vengono caricati i contenuti.

I diritti di marchio sono in capo al titolare della domanda/registrazione, fatti salvi i casi di deposito ad opera di soggetti non legittimati ad agire.

10) Si può provare a replicare che i diritti esclusivi sono, sì, conferiti con la registrazione, i cui effetti decorrono però dalla data di deposito. Nel frattempo, ove possibile, si può presentare un'istanza di sollecita concessione all'UIBM.

11) Si potrebbe provare a scrivere all'indirizzo pec della Società italiana.