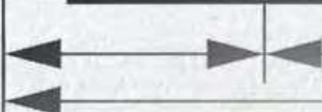




**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**



1867  
2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## Estratto

# Proprietà intellettuale nell'era dei social media e App

A cura di  
Monica Nannarelli, Diego Pallini Gervasi e Fabrizio Sanna

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

## Proprietà intellettuale nell'era dei *social media* e *App*

A cura di Monica Nannarelli\*, Diego Pallini Gervasi\*\* e Fabrizio Sanna\*\*\*

Questo contributo tratta sinteticamente di alcuni aspetti relativi a proprietà intellettuale e mondo dei *social media* e delle *App*. In particolare, vengono di seguito indicate (senza pretesa di completezza e con taglio pratico) le regole applicabili alle attività dei c.d. *influencer* sui *social media*, anche in relazione alla tutela dei marchi di terzi, e vengono descritti i diversi diritti di proprietà intellettuale che possono essere utilizzati per tutelare le varie componenti e funzionalità delle applicazioni *software*.

Nell'era dei *social media* si è diffusa sempre più la figura degli *influencer*. Come ormai noto a tutti, gli *influencer* sono persone che 'influenzano' i loro followers proponendo prodotti e servizi di tutti i tipi. Utilizzano i molteplici *social media* a disposizione al giorno d'oggi, come Instagram, Facebook, Twitter oppure siti di *content sharing* come per esempio You Tube, Snapchat e altri fino al Metaverso che, forse, sarà la nuova piattaforma più utilizzata in futuro, dove al nostro *Avatar* potremo far indossare abiti di marchi famosi, far arredare case, cucinare, indossare gioielli, condividere opinioni, consigli e recensioni su qualsiasi cosa. Ci sono *influencers* che sono già delle celebrità e che quindi hanno schiere di fan che li seguono e *influencers* che diventano famosi proprio per quello che fanno, recensendo prodotti o facendo *video-tutorial*, per far meglio comprendere l'utilizzo di un prodotto cosmetico, di un orologio o di una macchina per fare la pasta, influenzando quindi le scelte del consumatore. Queste attività vengono definite *endorsement*. Con il termine *endorsement*, come viene chiaramente indicato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) si intende quella forma di accreditamento di un prodotto o di un *brand* da parte di:

- personaggi celebri (*celebrity*<sup>1</sup>);
- chi abbia acquisito visibilità e credibilità presso il pubblico per le sue competenze in un certo campo (i c.d. *influencer*<sup>2</sup>, come, per esempio, i *blogger*<sup>3</sup> o i *vlogger*<sup>4</sup>);
- utenti comuni (gli *user*) che esprimono nella rete la propria opinione o giudizio (che appartengono ai c.d. *user generated content*<sup>5</sup>), che comporti un vantaggio per la visibilità, credibilità e reputazione di un prodotto/*brand*.

Ci si può allora chiedere come il consumatore e le aziende proprietarie dei diritti di proprietà sui marchi vengono tutelati. La pubblicità è regolata dal De-

\* Director of Legal Department, Morellato. Le opinioni espresse dall'autrice nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza

\*\* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Notarbartolo & Gervasi.

\*\*\* Avvocato, Orsingher Ortu – Avvocati Associati.

creto Lgs. N. 206 del 2005<sup>6</sup> (Codice del Consumo) con riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei confronti di consumatori, dal Decreto Lgs. n. 145 del 2007<sup>7</sup>, quanto alla pubblicità ingannevole e comparativa e dall'art. 2598 c.c. per quanto concerne la concorrenza sleale. Secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, che tutela i consumatori, si definisce pratica commerciale scorretta «qualunque azione, omissione, condotta e dichiarazione commerciale, ivi compresa la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa sia posta in essere prima, durante o dopo un'operazione commerciale relativa al prodotto». In aggiunta, con l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) sono stati fissati tramite il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (CA), i parametri per ottenere che la comunicazione commerciale sia sempre più «onesta, veritiera e corretta» (art. 1 CA), a tutela dei consumatori e delle imprese. Il Codice è stato successivamente integrato con la *Digital Chart*<sup>8</sup> che ha fornito ulteriori linee guida, indirizzate agli operatori commerciali nonché agli utenti dell'*e-commerce* per tutelare la trasparenza anche nella comunicazione commerciale digitale e quindi per distinguere i contenuti a scopo pubblicitario, primi fra tutti quelli realizzati dai c.d. *influencers*, da quelli a uso comune. Con la *Digital Chart* è stato stabilito che «la comunicazione commerciale diffusa attraverso internet, quali che siano le modalità utilizzate, deve rendere manifesta la sua finalità promozionale attraverso idonei accorgimenti...». Per esempio, nel caso di un prodotto o marchio che venga accreditato da una *celebrity*, un *blogger*, un *influencer* ecc. e che quindi abbia natura di comunicazione commerciale, deve essere inserita in modo ben visibile nella parte iniziale del post o di altra comunicazione diffusa in rete una delle seguenti diciture:

- «Pubblicità/Advertising», o «Promosso da ... brand/Promoted by ... brand» o «Sponsorizzato da ... brand/Sponsored by ... brand», o «In collaborazione con ... brand/In partnership with ... brand»; e/o nel caso di un post entro i primi tre *hashtag*, purché di immediata percezione, una delle seguenti diciture:
- «#Pubblicità/#Advertising», o «#Sponsorizzato da ... brand/#Sponsored by ... brand», o «#ad» unitamente a «#brand».

Nel caso si tratti di video diffuso in rete sempre di natura commerciale, devono essere inserite, ben visibili, informazioni scritte che ne rendano assolutamente evidente la natura promozionale come per esempio «*brand* presenta...», oppure «in collaborazione con ... *brand*». La stessa regola vale anche per inviti a eventi: *l'influencer* che ha partecipato all'evento, se inserisce in rete post e altri tipi di comunicazione che diano notizia di un prodotto o di un *brand* in relazione all'evento stesso, dovrà informare il pubblico che la partecipazione è avvenuta su invito dell'inserzionista e spetta a quest'ultimo informare *l'influencer* dell'esistenza di tale obbligo di informazione.

Oltre alle regole in tema di correttezza del messaggio sopra indicate, gli *influencer* e le *celebrities* sono anche chiamati al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, inclusi i loro marchi, specie se celebri come confermano due casi recenti.

Nel 2019, Philipp Plein – noto stilista, *influencer* e proprietario dell’omonima *maison* Philipp Plein – ha pubblicato sul suo profilo Instagram, non distinto dal profilo dedicato alla sua attività di impresa, alcuni post che mostravano gli articoli delle sue collezioni in abbinamento ad autovetture Ferrari di sua proprietà. I post pubblicati, oltre a contenere messaggi promozionali delle sue linee di abbigliamento e calzature. In particolare, un primo video oggetto di contestazione ritraeva un paio di calzature create e commercializzate da Philipp Plein appoggiate sul cofano di una vettura a marchio Ferrari con il logo Ferrari in evidenza in primo piano. Mentre un secondo video mostrava un *car wash* con giovani donne in abiti succinti intente nel lavaggio di un’autovettura Ferrari. Anche in questo caso le calzature Philipp Plein venivano posizionate sul cofano della Ferrari con a margine una didascalia commerciale. Ritenendo queste condotte idonee a consentire a Philipp Plein di approfittare della reputazione dei suoi marchi (e ad arrecare discredito ai medesimi), Ferrari ha instaurato un procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Genova chiedendo l’immediata rimozione dei post oggetto di contestazione. Il Tribunale, in sede di reclamo<sup>9</sup>, ha accolto le domande di Ferrari ritenendo che la condotta di Philipp Plein integrasse non solo un’indebita associazione tra i *brand* vietata dagli articoli 9.2(c) e 9.3(e) RMUE e 20.1 CPI., ma altresì una condotta illecita sotto il diverso profilo dell’«offuscamento» del marchio notorio. Pur riconoscendo che Philipp Plein è una *celebrity/influencer*, il collegio ha rilevato che questo ruolo non gli consente l’utilizzo dei marchi altrui per finalità commerciali. La liceità di tale utilizzo può essere infatti riconosciuta nei soli contesti che abbiano una finalità diversa, e siano cioè solo descrittivi di scene di vita di un *influencer* o di terze persone, in quanto la pubblicazione di immagini che ritraggono scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto che tali contenuti pubblica. Al contrario, sono illecite le pubblicazioni che abbiano un fine prevalentemente pubblicitario. Ipotesi che, ad avviso del Tribunale, si verifica tra l’altro quando la pubblicazione sui *social media* ha come oggetto immagini che – di per sé – non possono avere altro significato se non l’esposizione di un prodotto a scopi commerciali. In particolare, il *post* contenente un’immagine di calzature appoggiate sul cofano di un’autovettura di lusso non può avere finalità descrittive di un «momento di vita», e risulta anzi impossibile non riconoscerne la finalità promozionale delle calzature in questione, mediante associazione al marchio dell’autovettura di lusso presente e ben visibile sulla medesima. Nel caso riportato, il Tribunale ha

inoltre accertati anche l'esistenza di un'ipotesi di «offuscamento del marchio notorio, configurabile tutte le volte in cui il contesto nel quale il marchio viene inserito sia idoneo a svalutare l'immagine che il marchio stesso ha acquisito agli occhi del pubblico e il suo messaggio promozionale».

L'ordinanza in commento non è stata tuttavia l'unica a decidere sull'uso di marchi altrui nei canali social. A distanza di pochi mesi dall'ordinanza cautelare del Tribunale di Genova, anche il Tribunale di Milano<sup>10</sup> si è pronunciato sulla legittimità della diffusione *online* di contenuti caratterizzati da una non necessitata esposizione di marchi altrui, confermando sostanzialmente l'orientamento del Tribunale di Genova. La sentenza del Tribunale di Milano ha riguardato la presentazione della collezione primavera-estate 2018 di Philipp Plein, tenutasi il 17 giugno 2017. Nel corso dell'evento erano state utilizzate autovetture di lusso a marchio Ferrari decorate con i segni distintivi Philipp Plein, e i video promozionali dell'evento erano stati poi pubblicati in diversi siti web e canali social anche in forma di post. Il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande di Ferrari, ha ritenuto che l'utilizzo delle autovetture e dei marchi di Ferrari nei modi ora descritti fosse idonea a creare nel pubblico l'associazione, in realtà non esistente, tra i due *brand* coinvolti. L'utilizzo delle vetture e dei marchi di Ferrari da parte di Philipp Plein aveva in altre termini senz'altro finalità promozionali, pubblicitarie e commerciali, con il conseguente concreto rischio che le due imprese potessero apparire legate da un'intesa commerciale agli occhi dei consumatori. In quest'ottica, il Tribunale ha ritenuto non applicabile in quel caso il principio dell'esaurimento del marchio, in quanto le vetture Ferrari non erano state utilizzate a scopo di mero godimento o nell'ambito della loro fisiologica immissione nel circuito economico, ma per realizzare uno spettacolo di promozione di capi d'abbigliamento ampiamente ripreso sul web. La condotta dei Philipp Plein costituiva dunque anche in questo caso una violazione degli artt. 9.2(c) RMUE e 20.1(c) CPI. Si può dunque concludere che non può mai considerarsi lecito l'utilizzo di marchi altrui nel web, e in particolare sui *social media*, quando detto utilizzo sia diretto a finalità pubblicitarie.

Negli ultimi anni, l'evoluzione digitale ha creato un enorme interesse e giro di affari in varie industrie creative, dai videogiochi alle applicazioni per dispositivi mobili (le note *App*). Queste ultime sono ormai diventate una parte indispensabile della vita quotidiana e hanno contribuito a una esponenziale crescita dell'economia digitale, essendo il frutto di importanti investimenti. Apparentemente semplici e intuitive, le *App* presentano una serie di aspetti interconnessi, ciascuno dei quali può essere tutelato da uno o più diritti di proprietà intellettuale. Per qualunque *App* l'elemento costitutivo più elementare è sempre il codice informatico. I programmi per elaboratore (*software*) vengono creati utilizzando il codice sorgente,

che è un linguaggio di programmazione leggibile e compreso dagli sviluppatori di *software*. Per essere letto da un computer, i programmi in codice sorgente devono essere ‘tradotti’ in codice eseguibile, detto anche codice oggetto. Entrambi i codici sorgente e oggetto possono essere copiati o utilizzati, in tutto o in parte, e pertanto possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Il diritto d’autore è la principale forma di protezione per i programmi per elaboratore quali opere dell’ingegno. Più specificamente, sono oggetto di tutela: «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso» (art. 2, comma 8, LDA). Il codice sorgente e il codice oggetto sono considerati opere letterarie ai sensi del principale trattato internazionale che disciplina il diritto d’autore, la Convenzione di Berna. La differenza tra la maggior parte delle opere artistiche in genere e letterarie in particolare e il programma per elaboratore è che, mentre le prime sono create per essere utilizzate direttamente dagli esseri umani, il codice informatico non lo è, trattandosi di una serie di istruzioni create per istruire una macchina ed elaborare dei dati. A differenza delle opere artistiche e letterarie, delle quali non è consentita la riproduzione integrale o di parti sostanziali, per i *software* può essere ammessa la copia di una parte più consistente degli stessi, qualora la formulazione del codice sia dettata da requisiti *hardware* oppure da vincoli di compatibilità o interoperabilità. Nel caso in cui una porzione di un *software* goda della protezione del diritto d’autore, per stabilire se vi sia una violazione, deve essere determinato se questa parte sia significativa ai fini dell’ottenimento del risultato finale.

Le *App* consistono tipicamente in un *software* per svolgere diverse funzioni su dispositivi mobili; la tutela giuridica delle *App* può dunque fare riferimento a quella accordata ai programmi per elaboratore, in quanto costituite da una serie di istruzioni impartite a una macchina per conseguire determinati risultati (c.d. *software* applicativo). Però, secondo il Codice della Proprietà Industriale, i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e, pertanto, non possono costituire oggetto di brevetto. Lo stesso Codice afferma tuttavia che l’esclusione della brevettabilità del *software* rileva solo nel caso in cui gli stessi siano «considerati in quanto tali». Quest’ultima locuzione permette quindi di considerare che i *software* siano brevettabili per il loro effetto o contributo nuovo e inventivo alla soluzione di un problema tecnico, quando siano parti di un prodotto o procedimento brevettabile o talora anche considerati singolarmente.

Uno dei componenti chiave delle *App* è l’interfaccia grafica con le quali l’utente interagisce. L’interfaccia grafica può essere suddivisa in tre parti:

- aspetto complessivo dell'interfaccia;
- singoli componenti costituenti il *desktop*;
- funzionalità animate che sono il risultato dell'interazione di un utente con i precedenti due punti.

Poiché l'interfaccia grafica è fondamentale per il successo di una *App*, è essenziale che anche questa componente sia protetta. Affinché l'aspetto generale di un *desktop* possa godere della protezione del diritto d'autore, deve essere originale e non dettato da esigenze di funzionalità. Anche se molti elementi di un *desktop* possono essere considerati comuni e ordinari, è possibile che la loro selezione e disposizione possa essere considerata originale e quindi tutelabile con il diritto d'autore. Affinché una singola icona possa essere invece tutelata, dovrebbe contenere un particolare carattere estetico. Per esempio, utilizzare una freccia per rappresentare un puntatore non potrà ovviamente essere tutelato. Anche i menu possono essere tutelati se originali (per esempio nella selezione, disposizione e organizzazione dei comandi) e anch'essi non funzionali. Questi effetti rappresentano una qualche forma di idea e di conseguenza richiedono un alto livello di carattere estetico arbitrario per superare il requisito di originalità e non funzionalità necessario per la protezione con il diritto d'autore.

Il sistema dei disegni registrati dell'UE protegge i disegni che siano nuovi e abbiano un «carattere individuale» ossia producano nell'utente informato una diversa impressione generale. Inoltre, deve essere esclusa dal *design* dell'interfaccia grafica qualsiasi funzione tecnica. L'esclusione di funzionalità per un disegno registrato significa essenzialmente che deve essere stabilito se vi sia qualche elemento diverso dalla funzione tecnica, come l'aspetto estetico, che ha portato alle scelte dello sviluppatore. Se quello non è il caso, è probabile che il disegno sia «funzionale» e quindi escluso dalla tutela.

Perché una interfaccia grafica possa essere tutelata come marchio, la stessa deve essere nuova e distintiva, ossia deve permettere al pubblico di identificarne l'origine imprenditoriale. Questa soglia è abbastanza alta in quanto significa che una persona sarà in grado di riconoscere l'origine di un prodotto guardando solo l'interfaccia grafica e nessun altro segno distintivo.

La funzionalità della *App* sostanzialmente si riferisce al suo scopo e al modo in cui risponde all'*input* di un utente. Sebbene alcune funzioni di una *App*, come per esempio il GPS, la fotocamera o il traduttore, potrebbero essere considerate troppo generiche per ottenere una protezione, altri aspetti funzionali potrebbero risultare ammissibili per la protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale.

Non è sempre semplice e immediato garantire la protezione per una funzionalità di una *App*. Tuttavia, un modo specifico di implementare una funzionalità

potrebbe essere brevettabile. Negli Stati Uniti, l'algoritmo per l'esecuzione della funzionalità deve essere descritto e la protezione inoltre è limitata a quanto descritto.

Nel caso dell'*European Patent Office* (EPO), l'algoritmo pertinente non deve sempre essere divulgato. Potrebbe essere possibile definire la funzionalità della *App* descrivendo i passaggi successivi che permettono di ottenere l'output desiderato, in modo sufficientemente dettagliato tale da permettere a una persona esperta del settore di replicare la funzione, con conseguente possibilità di protezione. La maggior parte delle giurisdizioni che consentono i brevetti di *software* adottano un simile approccio. Di conseguenza, i brevetti relativi a una funzionalità sono di un ambito di protezione limitato soltanto agli aspetti che sono completamente descritti nella domanda di brevetto. Avendo un ambito di protezione limitato, è possibile che un concorrente possa aggirare tale protezione per sviluppare *App* con funzionalità simili senza violare il brevetto. Occorre quindi prestare bene attenzione nel comprendere la portata dei relativi diritti, sia per il proprietario di una *App* che per lo sviluppatore che desidera includervi esistenti funzionalità. Infine, la legge sulla concorrenza sleale può fornire protezione contro un imitatore che tenta di riprodurre i componenti funzionali di una *App*, in particolare se tale riproduzione crea confusione sulla sua origine o affiliazione. Per determinare se le azioni di un imitatore sono scorrette, nel diritto della concorrenza vengono considerati due elementi principali: le azioni dell'imitatore e la percezione pubblica.

In conclusione, diversi diritti di proprietà intellettuale possono essere utilizzati per tutelare i vari aspetti delle *App*. La misura in cui tale protezione può essere utilizzata dipende in larga misura dalle componenti e dalle caratteristiche della singola *App* e dalla giurisdizione in cui tale tutela viene concessa e successivamente valutata in caso di violazione.

<sup>1</sup> Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/celebrity-influencer-blogger/>.

<sup>2</sup> Vedi n. 1.

<sup>3</sup> Vedi n. 1.

<sup>4</sup> Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/vlogger/> (ultimo accesso 29.3.2023).

<sup>5</sup> Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/user-generated-content/> (ultimo accesso 29.3.2023).

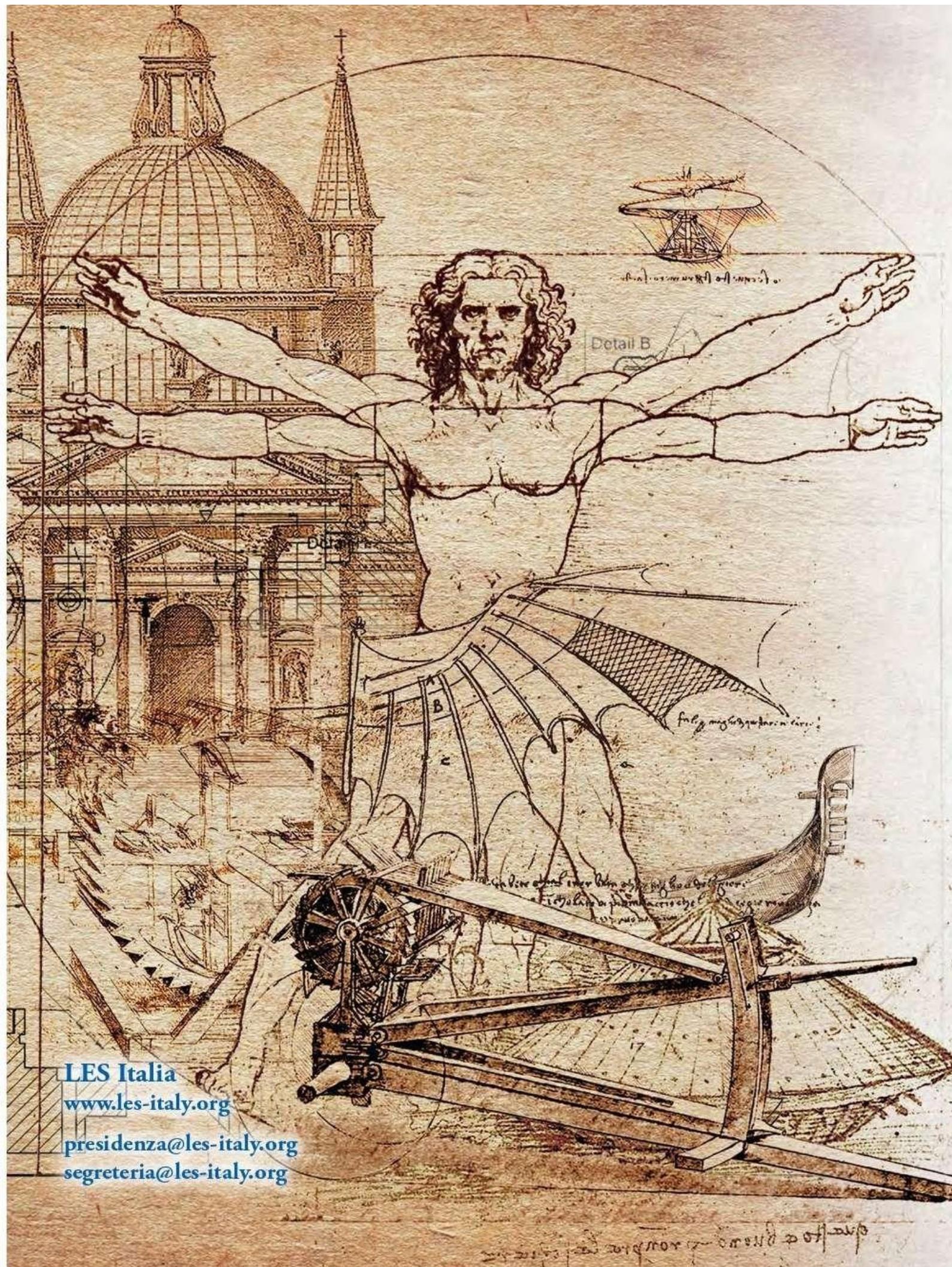
<sup>6</sup> GU, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

<sup>7</sup> GU, 6 settembre 2007, n. 207.

<sup>8</sup> Vedi [https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/?gclid=CjwKCAjw\\_YShBhAiEiwAMomsELBgVh9bcU7Ok7QQB54Ijt9c6fkc1sWB-m8NdGAl7Xe-Qdb3RHXX-hxoCpf4QAvD\\_BwE](https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsELBgVh9bcU7Ok7QQB54Ijt9c6fkc1sWB-m8NdGAl7Xe-Qdb3RHXX-hxoCpf4QAvD_BwE) (ultimo accesso 29.3.2020).

<sup>9</sup> Trib. Genova, ord. 30 gennaio 2020 pubb. 4 febbraio 2020, n. 15049, in *Quot. Giur.*, 2020.

<sup>10</sup> Trib. Milano, sent, 3 giugno 2020, disponibile al seguente link [https://www.iplawwatch.com/wp-content/uploads/2020/11/Ferrari\\_plein-Milano-judgement.pdf](https://www.iplawwatch.com/wp-content/uploads/2020/11/Ferrari_plein-Milano-judgement.pdf) (ultimo accesso 29.3.2023).



LES Italia

[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)

[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)

[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)