

MARCHI E CONTRIBUTI IN PROGETTI OPEN SOURCE

Avv. Carlo Piana

Array <https://array.eu>

Milano, Bolzano, the Internet, 25 giugno 2020

MARCHI IN PROGETTI CONDIVISI

LA FUNZIONE DEL MARCHIO

- il marchio **identifica**
 - Un prodotto
 - Un produttore
 - Un servizio
 - Ciascuno di essi o anche tutti
- La funzione del marchio è **distintiva**.

COSA PUÒ ESSERE “MARCHIO”?

- Qualsiasi **segno** in grado di identificare
 - Parole
 - Immagini
 - Suoni
 - Colori
 - Combinazioni (es: logo)
- **Distintivo**: identifica il singolo oggetto/soggetto, non caratteristiche del prodotto

LA DISTINTIVITÀ SI PERDE E SI ACQUISISCE

Un segno che non ha capacità distintiva la acquista per rinomanza (**secondary meaning**).

Un segno che ha capacità distintiva la può perdere perché diventa un segno associato a una classe e non a un prodotto (**volgarizzazione**). Es. “cleenex” per fazzoletto di carta, “hoover” per passare l’aspirapolvere, “coca” per bevanda gasata dolciastra e dozzinale di colore scuro, come la Pepsi.

ALTRI REQUISITI DEL MARCHIO

- Lecito
- Nuovo (non confondibilmente simile con altro precedente per prodotti o servizi simili, o notori)

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Un segno usato come marchio gode di una protezione di fatto. Ma “recede” nel caso in cui altri registra un marchio identico (salva la malafede e salvo che abbia acquisito notorietà).

La registrazione:

- Si richiede con una domanda all’ufficio competente
- Si richiede per una o più **classi** (più classi, più costa)
- Occorre fornire una **descrizione** dei prodotti o servizi rivendicati per ciascuna classe (le rivendicazioni servono anche per capire se confligge con altri marchi)

PROCEDIMENTO

- Domanda della parte o un intermediario abilitato
- Viene **pubblicata** per tre mesi
- Chiunque può proporre un'**opposizione**
- Senza opposizione (o se l'opposizione viene respinta, dichiarata inammissibile o abbandonata) viene rilasciato il marchio

PROTEZIONE NAZIONALE

- La domanda ha effetto solo per una determinata giurisdizione
- Eccezione: marchio europeo (vale per tutti gli stati EU28, presto EU27)
- Possibile domandare un marchio “Internazionale”

MARCHIO INTERNAZIONALE

- Previsto dall'accordo di Madrid (non tutti gli stati aderiscono)
- Base marchio nazionale
- Domande all'ufficio WIPO
- Designazione specifici stati
 - Con costo inferiore a singole richieste nazionali
 - Non necessità di usare un rappresentante locale abilitato (salvo azioni ufficiali)
 - Le verifiche formali sono compiute una volta per tutte centralmente

UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI

- Chi ha un marchio registrato ha diritto all'esclusiva su altri segni (ditta, insegna, nome a domini)
- nessuno può registrare o usare segni confondibili per gli stessi servizi o prodotti, o, se il marchio è notorio, per qualsiasi prodotto o servizio, se indebitamente ci si avvantaggia della notorietà

CONSERVAZIONE DEL MARCHIO

- Va effettivamente utilizzato per identificare prodotti e servizi “reali”
- Uno sfruttamento commerciale non è necessario, ma il segno deve essere utilizzato (ad esempio, una ONLUS che opera nel sociale)
- Entro cinque anni e senza interruzioni sopra i cinque anni, pena decadenza
- Va difeso contro la volgarizzazione

VOLGARIZZAZIONE DI UN MARCHIO PER UN PROGETTO FOSS

Problema: un progetto open source è software che legittimamente chiunque può usare, modificare, distribuire come se fosse proprio. Senza una politica di marchio, se il marchio identifica un prodotto, chiunque “venda” quel prodotto potrebbe usare il marchio, anche per fork. Il marchio potrebbe perdere la sua capacità distintiva.

DICHIARAZIONE SULL'USO DEL MARCHIO

- Simile alla licenza: afferma che il marchio è riservato
- identifica eventuali usi leciti non imposti dalla legge
- può proibire ogni uso non espressamente autorizzato (es: Firefox / Iceweasel, Red Hat vs. Fedora/CentOS), imponendo un **rebranding** in caso di uso secondo la licenza di copyright

USI LECITI: FUNZIONE DESCRITTIVA

Il marchio può sempre essere usato in funzione
descrittiva

- Se è un derivato, per identificare il software originale;
- Se è un accessorio o è prodotto per qualcosa, per identificare la destinazione, l'uso

Ma a certe condizioni:

- Non creare confusione
- Buona fede
- Non interferire con il normale sfruttamento

ESEMPIO DI UNA POLITICA DI MARCHIO

Progetto St. Virtual. Il codice è disponibile su un repository Github. Verrà reso pubblico una volta completato.

- Dichiarare la titolarità di segni registrati e non registrati (inclusa la combinazione di colori) identificati
- Richiede il rebranding in caso di uso per servizi simili
- Rimanda a una Trademark Policy per gli usi consentiti e guida all'uso in funzione descrittiva o per progetti di **cultural heritage**

Il rebranding va a nostro parere facilitato, oltre che attraverso la normale separazione contenuto/presentazione, tramite l'identificazione degli elementi da necessariamente modificare (es con variabili SCSS, raccogliendo le immagini in posti chiaramente identificati, eccetera).

IMMAGINI, DATI E CC0

TEMA

La Provincia Autonoma di Bolzano mette a disposizione in open data una serie di dati e servizi. Richiede per quanto possibile che essi siano rilasciati, quanto a dati e contenuti (no software) con la licenza Creative Commons 0.

Come fare per soddisfare i requisiti legali?

RICORDIAMO COSA SONO LE CREATIVE COMMONS

- Una famiglia di licenze
 - Una famiglia di licenze **Pubbliche**
 - Una famiglia di licenze pubbliche per diffondere **contenuti**
 - Una famiglia di licenze ben note e dalle conseguenze predicibili
 - Alcuni diritti riservati
 - **Condizioni**

QUANTE SONO?

Contiamole assieme:

- Attribution
- Attribution - Non Commercial
- Attribution - Share Alike
- Attribution - Non Derivative
- Attribution - Non Commercial - Non Derivative
- Attribution - Non Commercial - Share Alike
- CC-zero

ATTRIBUTION – BY

Inclusione **se e come riportata dall'autore**

- Del nome dell'autore (o pseudonimo)
- Copyright notice
- Liability disclaimer
- URI
- Modificato?
- DRM (non si possono imporre nuovi)

CC-0

- Waiver completo
- Il più possibile “Pubblico dominio”
- Ma non il diritto morale (intrasmissibile, incedibile, irrinunciabile)

DUE LICENZE PER DATABASE E CONTENUTI

- La base dati (database) gode di un diritto *sui generis*, quando il costituutore ha impiegato un investimento rilevante per la raccolta, presentazione, catalogazione, verifica dei dati.
- Due diritti distinti:
 - Indipendente dal copyright sui singoli contenuti. La base dati può avere una licenza CC-0 e i contenuti essere proprietari (con permesso di diffondere), o viceversa.
- Non esiste il **diritto morale** sulle banche dati non creative (soggette a database rights).

FOTOGRAFIA

- Copyright: solo foto artistiche (non mera riproduzione di fatti, persone, oggetti)
- Diritto connesso: solo se fotografo ha apposto nome, anno, o se in buona fede si deve ritenere che i diritti siano riservati.
- Durata: 20 anni
- No diritto morale (ma non si può rimuovere la dicitura, se apposta)

DIRITTI (LICENZA)

- Menzione nei metadati
- Menzione negli exif
- Altro? Impressum con puntatore univoco?

PATERNITÀ

- Diritto intrasmissibile. Il suo esercizio passa ai discendenti in linea diretta.
- → obbligo di non disconoscere
 - Richiede apposizione originale
 - Richiede non azioni positive o implicite per negare l'altrui paternità
- Non obbligo positivo di aggiungere qualcosa

PROBLEMA

- Trasformazione dell'immagine che elimina metadati
- Cropping
- Occorre farsi carico e rimediare per quanto consenta il mezzo.

THANK YOU!

Thank
you



This work is licensed under a [Creative Commons - Attribution - ShareAlike](#)
Presentation made using [Reveal.js](#) and a [Markdown](#) workflow with [reveal-md](#)