

INTERPATENT

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alberto Furno, Simona Mantovani e Nicola Gulli

Accordo (mancato) Meta SIAE, cosa è successo

Facebook e **Instagram**, due piattaforme di proprietà di **Meta** (meta.com), lo scorso mese di marzo hanno bloccato e silenziato tutti i video pubblicati dagli utenti italiani, che contengono tracce musicali provenienti dal repertorio della Società Italiana Autori ed Editori (**SIAE**).

Per i pochi che non lo conoscono, il gruppo statunitense Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello mondiale nell'offerta di piattaforme digitali, di messaggistica, app, tecnologie e software. Tra le sue piattaforme social più diffuse ci sono Facebook e Instagram. La SIAE, invece, è un ente pubblico economico a base associativa la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato; si tratta in particolare di un "organismo di gestione collettiva" ed opera anche nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le licenze per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

Il colosso californiano aveva recentemente annunciato di non essere riuscito a raggiungere un accordo con la SIAE per il rinnovo delle licenze della musica, italiana e non. Da quanto si apprende, sembra che solo in Italia la Società di Zuckerberg non sia riuscita a concludere un accordo per il rinnovo delle licenze, licenze per altro scadute il primo gennaio 2023.

Dal canto suo, la SIAE in data 16 marzo comunicava quanto segue: "La decisione unilaterale di Meta di escludere il repertorio SIAE dalla propria library lascia sconcertati gli autori ed editori italiani. A SIAE viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell'effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva Copyright per la quale gli autori e gli editori di tutta Europa si sono fortemente battuti. Colpisce questa decisione, considerata la negoziazione in corso, e comunque la piena disponibilità di SIAE a sottoscrivere a condizioni trasparenti la licenza per il corretto utilizzo dei contenuti tutelati. Tale apertura è dimostrata dal fatto che SIAE ha continuato a cercare un accordo con Meta in buona fede,

nonostante la piattaforma sia priva di una licenza a partire dal 1° gennaio 2023. SIAE non accetterà imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell'industria creativa italiana".

È facile immaginare che il **punto della discordia** sia stato il **compenso da corrispondere alla SIAE** in riferimento all'utilizzo delle creazioni dei suoi assistiti sui siti e sulle piattaforme dell'azienda di Mark Zuckerberg. L'accordo tra SIAE e Meta sarebbe quindi **saltato essenzialmente per motivi economici**: Meta avrebbe fatto una proposta "non trattabile" che non è stata accettata da SIAE e così Mark Zuckerberg ha deciso di rimuovere dai propri Social tutte le canzoni tutelate da SIAE.



Uno dei nodi del problema potrebbe essere stato la base di calcolo e la condivisione delle informazioni necessarie per procedere con detto calcolo. Dai pochi dati a disposizione, sembrerebbe che Meta avrebbe voluto pagare i diritti a SIAE per le canzoni in base al numero dei post che le utilizzano; **SIAE avrebbe invece chiesto il riconoscimento dei diritti per ogni visualizzazione dei contenuti** che contengono le canzoni tutelate.

Sostanzialmente, secondo la proposta che viene attribuita a Meta, se un utente utilizza una canzone italiana per un reel che fa 5 milioni di visualizzazioni, questo utilizzo conta 1, allo stesso modo di un utente che inserisce una canzone in un video che fa 5 visualizzazioni. Sembra quindi che Meta voglia usare una base di calcolo diversa rispetto a quello che chiede SIAE, che conterebbe invece il numero di visualizzazioni.

I reels sono contenuti video brevi in formato verticale, creati attraverso più clip immagini o video. Su Instagram si possono riconoscere perché visibili in una tab dedicata e identificabili nel feed tramite un'icona specifica. I reels hanno un grande potenziale in termini di visibilità e di condivisione "virale".

Solitamente, comprendono anche la funzionalità audio per poter completare la parte video. A tal riguardo, Instagram permette di selezionare la musica per il proprio reel tra le tracce disponibili sulla piattaforma, ed è qui che diventa rilevante il mancato accordo. A causa dello stallo che si è creato, infatti, tra le tracce disponibili non ci dovrebbero più essere quelle "coperte" dalla SIAE, con evidente impatto, non solo per i singoli utenti che desiderano creare le proprie stories, ma soprattutto per tutti i professionisti specializzati nella creazione di contenuti digitali per conto terzi.

Come andrà a finire è difficile dirlo: **al momento le posizioni sembrano lontane**, anche se è auspicabile che si riaprano le trattative viste le evidenti ripercussioni che si stanno già registrando nella filiera del settore musicale.

A tal proposito, secondo le ultime informazioni disponibili, a seguito dell'intervento dell'**AGCM** (Autorità garante della concorrenza e del mercato), **risulterebbe che sia stata imposta a Meta**, sulla base di un asserito abuso di dipendenza economica, **la ripresa immediata delle trattative con la SIAE** ("mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza"): potrebbero quindi essere di nuovo disponibili, almeno temporaneamente, per gli utenti i contenuti musicali tutelati dalla SIAE stessa.

In ogni caso, aldilà di quale possa essere l'esito finale della vicenda, **appare interessante cercare di capire in quale contesto normativo è nata la trattativa Meta-SIAE**, e per farlo bisogna partire dalla nostra **Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/1941)** e dal recepimento della Direttiva UE sul Copyright da parte dell'Italia.

In base alla Legge sul Diritto d'Autore, **sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)**. In particolare, sono protette (...) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale (art. 2).

Pertanto, a prescindere dal tema in esame (accordo Meta-SIAE), quando si desidera utilizzare un brano musicale (o parte di esso), per esempio per creare un video o una story, è sempre importante ricordare che con buona probabilità il brano prescelto sarà coperto da Diritto d'Autore e che l'autore del brano vanta un diritto esclusivo sul medesimo.

La normativa prevede che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Pertanto, l'autore, per essere considerato tale, non deve necessariamente registrare l'opera o depositare una richiesta di tutela: è infatti sufficiente che crei l'opera musicale (a condizione che sia dotata di carattere creativo).

È bene ricordare inoltre che, secondo la normativa, l'autore ha il

diritto esclusivo di pubblicare l'opera e ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati dalla legge stessa.

I diritti patrimoniali sono in sostanza i seguenti: Diritto di pubblicazione; Diritto di riproduzione; Diritto di trascrizione; Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; Diritto di comunicazione al pubblico; Diritto di elaborazione e di modificazione dell'opera; Diritto di noleggio e di prestito.

Tali diritti (patrimoniali) sono tra loro indipendenti, durano di norma 70 anni dalla morte dell'autore e possono essere ceduti dall'autore a terzi. Nell'industria musicale, i soggetti ai quali (nella maggior parte dei casi) vengono ceduti i diritti patrimoniali sono le Società di Edizione. In questo caso, la Società di Edizione viene quindi incaricata dello sfruttamento dei diritti patrimoniali attraverso un contratto di edizione e l'editore deve perseguire il risultato della messa a conoscenza dell'opera al pubblico ed il miglior sfruttamento della stessa.

In merito invece alla Direttiva europea sul Copyright, per effetto dell'attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 da parte del D.lgs. n. 177/2021, sono state introdotte specifiche disposizioni relative all'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line: Titolo II-quater alla Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore).

Di seguito alcuni spunti di riflessione estratti dalla Direttiva in relazione al tema in esame.

Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, secondo la citata normativa, viene ora definito come un prestatore di servizi della società dell'informazione che deve essere in possesso dei seguenti requisiti: il soggetto ha come scopo principale di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore; le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dagli utenti; le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto sia direttamente che indirettamente.

La norma chiarisce inoltre che **i prestatori di servizi compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico quando concedono l'accesso a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti.** Per poter svolgere legittimamente questo tipo di attività, **i prestatori di servizi devono ottenere preventivamente un'autorizzazione dai titolari dei diritti anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.** L'autorizzazione comprende gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali ovvero laddove la loro attività non genera ricavi significativi.

Nel caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione, i prestatori di servizi sono ritenuti responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico.

L'art. 17 della Direttiva in esame rappresenta quindi un passaggio normativo volto ad una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali, prevedendo che quando un provider rende disponibili

li contenuti protetti dal diritto d'autore senza aver ottenuto un'autorizzazione dai titolari dei diritti non è esentato da responsabilità.

La normativa, inoltre, prevede uno specifico obbligo di informazione a carico dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o sono stati trasferiti i diritti (anche nel caso di sublicenza). Essi hanno infatti **l'obbligo di fornire agli autori ed agli artisti le informazioni relative allo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche oltre che alla remunerazione**. Le informazioni vanno fornite con cadenza semestrale e devono essere aggiornate, pertinenti e complete. In particolare queste ultime hanno ad oggetto: l'identità dei soggetti interessati dalle cessioni o licenze che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti; le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; i ricavi generati dagli sfruttamenti, ivi inclusi gli introiti pubblicitari ed il merchandising, oltre alla remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento; i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati per quanto concerne i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari.

A questo obbligo di trasparenza sembra far riferimento proprio la SIAE in una parte nel suo comunicato stampa del 16 marzo (sopra riportato nella sua interezza), dove si precisa che "...Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva Copyright."

In questo contesto è nata, e per il momento (forse) morta, la trattativa tra il Gruppo Meta e la SIAE per il rinnovo delle licenze; il Legislatore pare abbia scelto lo strumento delle licenze come il mezzo più idoneo per disciplinare e regolare lo squilibrio tra i ricavi ottenuti dai titolari dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate e i guadagni di social network, aggregatori di contenuti digitali, piattaforme digitali (...). Prevedendo altresì oneri di trasparenza e di condivisione di dati in capo a questi ultimi.

Tuttavia, **il problema che si intravede**, e che il caso in esame ha già (almeno in parte) evidenziato, **è il diverso rapporto di forza tra i soggetti in campo**: il potere negoziale di colossi del digitale come Meta è difficile da attenuare ed **è per questo motivo che è intervenuta anche l'Autorità Antitrust**; inoltre, il quadro risulta particolarmente complesso e difficile da regolare perché, da un lato, il ruolo propulsivo esercitato dai Social nella crescita del settore musicale è sempre più rilevante (si pensi per esempio a quanto abbiano inciso nella diffusione dei brani di Sanremo); dall'altro, si deve sempre tenere conto dell'esigenza più che legittima di tutelare le opere creative e originali e preservare i diritti degli autori stessi.

Il caso Meta-SIAE ha permesso di evidenziare tutto questo e ci ha ricordato l'importanza, per gli autori, di tutelare nel miglior modo possibile le loro opere dell'ingegno e, per i terzi, di porre la massima attenzione quando, invece, si desidera utilizzare un'opera altrui, nella convinzione, magari, di poterlo fare legittimamente "solo perché l'ho trovata su Internet".

La sorveglianza doganale nell'ambito tutela della proprietà intellettuale



Avevamo già trattato in passato questo argomento ma torniamo ad occuparcene perché riteniamo sia sempre più di fondamentale importanza nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale: **la sorveglianza doganale**.

I titolari di marchi nazionali italiani e/o europei possono richiedere alle competenti autorità doganali italiane e/o europee con un'unica domanda di intervento unionale **di sottoporre a costante monitoraggio le spedizioni di merce in ingresso nell'area UE e di sospendere il rilascio di quelle che si presumono essere contraffatte o piratate**, la cui circolazione sul territorio dell'Unione Europea violerebbe i propri diritti IP esclusivi.

La procedura è sempre più sollecita ed efficiente: depositando la cosiddetta AfA (Application for Action - for the enforcement of intellectual property rights) avente **durata annuale rinnovabile ad oltranza**, si forniscono alle Autorità Doganali tutte le informazioni utili affinché il monitoraggio delle merci sia efficace: dati dei diritti di PI su cui si basa l'azione, lista dei licenziatari ufficiali e delle sedi aziendali / magazzini / punti di smistamento / itinerari doganali verso cui il rilascio delle merci sarà evidentemente automatico e snello, fotografie ed informazioni utili a distinguere prodotti genuini da prodotti contraffatti e/o piratati, ogni altro elemento utile per chi svolgerà tale rilevamento. Le Autorità Doganali italiane presso cui si presenta la domanda di intervento lavorano poi di concerto con le autorità doganali di tutti gli altri stati dell'UE tramite un database centralizzato sull'intero territorio e con adeguati strumenti telematici. **Le informazioni registrate sono infatti interrogabili dai funzionari doganali in tempo reale** garantendo così una risposta concreta ed efficace nell'ambito della **lotta alla contraffazione** e minimizzando i tempi di intervento nell'intercettazione di situazioni di

frode. Qualora il sequestro avvenisse nello specifico in Italia, dal momento che l'ufficio doganale nazionale riceve la conferma scritta del titolare del diritto circa l'esistenza di una violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.

Negli ultimi anni in particolar modo, Interpatent ha assistito con successo clienti italiani e stranieri (UE ed anche extra UE) gestendo per conto di questi ultimi le istanze di sorveglianza doganale unionale - dal deposito della domanda di intervento, al monitoraggio della medesima, ai rinnovi annuali, fino alla gestione di casi pratici con le autorità doganali di tutta Europa.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione per fornirvi senza impegno ogni informazione utile a tal proposito, non esitate a contattarci.

Convegno Confagricoltura: "Marchi, etichette e siti web nel comparto vitivinicolo"

Martedì 23 maggio alle ore 9.30, presso l'Istituto Agrario "G. Penna" - Località Viatosto 54 di Asti, avrà luogo il **convegno "Marchi, etichette e siti web nel comparto vitivinicolo"**, organizzato da **Asti Agricoltura** e che vedrà **Interpatent** nelle vesti di partner dell'evento.

Obiettivo del convegno sarà trasferire in forma comprensibile alle aziende vinicole l'intricata normativa sull'etichettatura e fornire delucidazioni sull'utilizzo, la protezione dei marchi, nomi a dominio e del layout delle pagine web.

Introdurrà gli argomenti **Bruno Rivella**, responsabile del settore vino dell'organizzazione agricola astigiana, per entrare poi nel vivo dell'evento con l'intervento di **Angelo Di Giacomo**, consulente in materia vitivinicola di LJ Lex Studio Legale che tratterà l'argomento "**Norme sull'etichettatura**".

Seguiranno le relazioni dei Professionisti di Interpatent **Luisa Curiale** ed **Alberto Furno**, che porteranno l'attenzione sul delicato tema della "**protezione e tutela di marchi, nomi a dominio e layout delle pagine web**", di rilevante importanza per le imprese che dovranno essere accorte e capaci di tutelarsi in questo ambito.

Per informazioni e prenotazioni: 0141434966 / 0141434951 - ufficiostampa@confagriasti.com



INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNS SINCE 1927

Asti Agricoltura

MARCHI ETICHETTE E SITI WEB
facciamo chiarezza nel settore vino

ore 8.30: Assemblea riservata ai soci AstiAgricoltura

ore 9.30: Dopo i saluti istituzionali e l'introduzione di **Bruno Rivella** (responsabile settore vino AstiAgricoltura)

intervengono:

Angelo Di Giacomo
(consulente in normativa vitivinicola - LJLex Studio Legale)
Norme sull'etichettatura

Duilio Cortassa
(avvocato - LJLex Studio Legale)
Disciplina sanzionatoria sull'etichettatura

Alessia Fusco
(referente ufficio vino AstiAgricoltura)
Linee guida sulla normativa imballaggi

Luisa Curiale e Alberto Furno
(Interpatent S.r.l.)
Protezione e tutela di marchi, nomi a dominio e layout delle pagine web

Moderata **Mariagrazia Baravalle**,
direttore AstiAgricoltura

martedì 23 maggio 2023 ore 9.30
Istituto Agrario "G. Penna" - Località Viatosto 54 - Asti

Al termine, aperitivo a cura degli allievi della sezione alberghiera dell'IstitutoPenna
info e adesioni: ufficiostampa@confagriasti.com - tel. 0141.434966 - 0141.434951

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838