

Hashtag, marchi e pubblicità: come cambia il modo di comunicare

Avv. Francesca Milani





Nozione



- Nato nel 2007 sul social network Twitter;
- Dall'inglese «hash» (cancelletto) + «tag» (etichetta);
- Etichetta virtuale formata dall'unione tra il simbolo # e una o più parole;
- Originariamente operava come collegamento ipertestuale...
- ...e aveva la funzione di aggregatore tematico all'interno dei social network;
- Ora rappresenta un vero e proprio strumento di marketing, al pari dei marchi

La tutela come marchi

Hashtag come Marchi

A livello mondiale, sono stati registrati 2.200 hashtag come marchi nel 2016.



Le registrazioni negli Stati Uniti sono scese dal 35% del 2015 al 28% nel 2016.



Tuttavia detengono complessivamente ancora il 33% delle richieste di registrazioni di hashtag a livello mondiale.



Il numero totale di registrazioni effettuate dal 2010 (l'anno della prima registrazione di #hashtag) attualmente è di 5.098.

Nel 2016 RCN TELEVISION S.A., un'emittente TV colombiana, ha effettuato il maggior numero di registrazioni di hashtag, 50 in totale per il suo programma di calcio Grita Gol.



Queste sono di gran lunga le classi più popolari per la registrazione di hashtag

Classe
41

Istruzione



Intrattenimento



Show



Eventi sportivi



Formazione



Numero complessivo di registrazioni: **594**

Pubblicità



Amministrazione



Consulenza Aziendale



Retail Online



Selezione del personale



Classe
35

Numero complessivo di registrazioni: **587**

Classe
25

Abbigliamento



Calzature



Copricapi



Numero complessivo di registrazioni: **512**



La situazione negli USA

U.S. Patent and Trademark Office, 2013

- Un hashtag può essere registrato come marchio, ma *«solo qualora funga da identificatore della fonte dei beni o servizi del registrante»*.

Corte Federale del Mississippi, 2015

- «Utilizzare il nome di un concorrente all'interno di un hashtag può, in determinate circostanze, costituire fonte di inganno per i consumatori» (caso Fraternity Collection, LLC v. Fagnoli, 2015 WL 1486375, No. 3:13-CV-664).

La situazione negli USA



#cokecanpics
#smilewithacoke



#sayitwithpepsi



#TeamUSA



#HowdoyouKFC



La situazione in UE

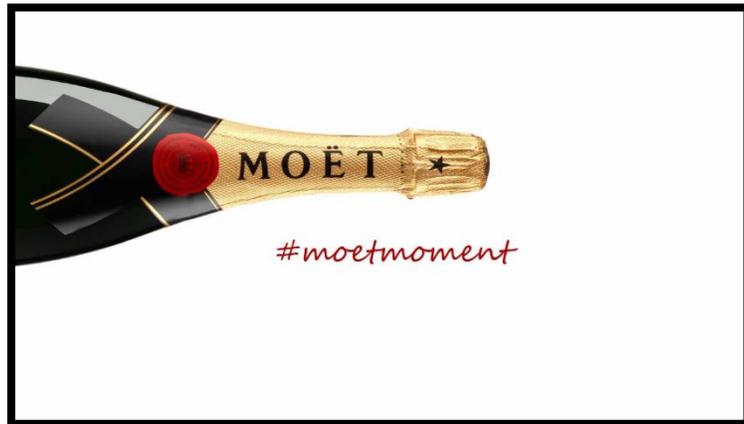
Trib. UE, 5 settembre 2019, T-753/2018

- Il marchio «#bestdeal» non può essere registrato come marchio;
- l'elemento verbale “best deal” costituisce un messaggio banale ed elogiativo dei prodotti venduti;
- il simbolo “#” non aggiunge alcun ulteriore carattere distintivo al segno da poterlo rendere distintivo e, quindi, registrabile.

Corte di Giustizia, 12 settembre 2019, C-541/2018

- «Il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione come marchio dev'essere esaminato prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compreso il complesso delle probabili modalità di uso del marchio richiesto. Queste ultime corrispondono, in assenza di altri indizi, alle modalità d'uso che, alla luce delle consuetudini del settore economico interessato, sono idonee ad essere rilevanti nella pratica».

La situazione in UE





La situazione in UE





La situazione in Italia

Art. 2 co. 4 cpi

- Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, **i segni distintivi diversi dal marchio registrato**, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Art. 22 co. 1 cpi

- E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica **o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.**



La situazione in Italia



#tutto**lo**stadio



La situazione in Italia

Trib. Roma (ord.), 4 marzo 2014, #facedarugby

- «Va considerato che la Red Hot Fashion Factory Srl ha soltanto creato un hashtag su Twitter, ossia un collegamento tra più persone che agiscono su social network, attività non idonea a costituire illecito sfruttamento del marchio»

Trib. Roma (ord.), 15 luglio 2021, #comparafacileit

- «Qualsiasi uso pubblicitario o promozionale, anche in forma di hashtag o di rimando (mediante link) del consumatore al sito internet o ad altri profili social, dei segni «comparafacile.it» e «comparafacileit» costituisce contraffazione dei marchi «Facile.it» di titolarità della ricorrente».

Altre forme di tutela

Depositi pre-emption IAP

Art. 44 Codice di Autodisciplina: avvisi di protezione

- Ai fini della tutela degli elementi creativi della comunicazione commerciale, i messaggi isolati utilizzati come anticipazione e a **protezione di una futura campagna** di comunicazione debbono essere **depositati** secondo le modalità previste dal Regolamento. I depositi in vigore sono consultabili nel sito Internet IAP.
- La protezione ha efficacia per un periodo di **12 mesi** a far tempo dalla data di deposito e prima della scadenza può essere reiterata per una sola volta per un analogo periodo di **12 mesi**.

Regolamento per deposito avvisi di protezione

- Con riferimento agli artt. 13 e 44 del Codice di Autodisciplina, chi intenda proteggere una futura campagna di comunicazione mediante la diffusione anticipata di un singolo messaggio, deve depositare presso lo IAP gli **elementi essenziali** di detta creazione, con una **sintetica e significativa descrizione**, eventualmente anche visiva, dell'idea che si intende proteggere

Depositi pre-emption IAP

IAP Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

CONOSCERE IAP

LE ATTIVITÀ

DECISIONI

DEPOSITI

CODICE E ALTRE FONTI

DIGITAL CHART

NEWS

CONTATTI



in

ITA ▾

IAP > Depositi > Elenco depositi pre-emption

Elenco depositi pre-emption

La pre-emption è un deposito presso lo IAP che permette di attestare la priorità temporale di una creatività così come descritta dal depositante. La protezione ha efficacia per un periodo di 12 mesi dalla data del deposito ed è rinnovabile una volta per un analogo periodo. Vuoi proteggere la tua idea creativa? Compila il modulo pre-emption seguendo le indicazioni del Regolamento.

MODULO →



Depositi pre-emption IAP

DDB Srl

Intesa Sanpaolo. "LA NOSTRA PASSIONE: LA VOSTRA FAMIGLIA"

n. P/77/2020 – decorrenza 26/6/2020

DDB Srl

Intesa Sanpaolo. "LA NOSTRA PASSIONE: LA VOSTRA CASA"

n. P/76/2020 – decorrenza 26/6/2020

DDB Srl

Intesa Sanpaolo. "LA NOSTRA PASSIONE: LA VOSTRA TERRA"

n. P/75/2020 – decorrenza 26/6/2020

DDB Srl

Intesa Sanpaolo. "LA NOSTRA PASSIONE: LA VOSTRA SALUTE"

n. P/74/2020 – decorrenza 26/6/2020

DDB Srl

Intesa Sanpaolo. "LA NOSTRA PASSIONE: IL VOSTRO FUTURO"

n. P/73/2020 – decorrenza 26/6/2020

Depositi pre-emption IAP

Marimo S.r.l.

Ci vediamo pesto.



n. P/59/2020 – decorrenza 29/5/2020

Marimo S.r.l.

Fate pesto.



n. P/58/2020 – decorrenza 29/5/2020

Depositi pre-emption IAP



McCANN WORLDGROUP

Vediamo un candidato durante un colloquio di lavoro. Il direttore lo invita ripetutamente a sedersi ma lui, che soffre di emorroidi, educatamente declina. All'ennesimo invito si vede costretto a cedere, ma, per non sentire dolore, finge di sedersi su una sedia immaginaria. Lo vediamo piegare le gambe e abbassarsi, ritrovandosi seduto sul vuoto. A questo punto il direttore capisce la natura del disagio. Apre un cassetto, esclama «Qui i problemi li affrontiamo subito» e passa una confezione del prodotto al candidato. Sullo schermo del PC portatile vediamo comparire la DEMO di prodotto. Il candidato sorride, finalmente sollevato. Parte la sequenza finale, completa di pack di prodotto e claim: «XXX, pronto sollievo».

n. P/117/19 – decorrenza 27/09/2019

Depositi pre-emption IAP

Mondelez Italia Services srl

#staycremoso



n. P/113/19 – decorrenza 11/9/19



Depositi pre-emption IAP

Mondelez Italia Services srl
#I Phil Good; I Phil Good

n. P/31/2021 - decorrenza 22/03/2021

#I Phil Good



Mondelez Italia Services srl
Philadelphia benessere #chisivuolebene

n. P/137/19 - decorrenza 22/10/2019

Depositi pre-emption IAP

BTicino S.p.A.

SMARTIZZALO – La comunicazione si basa sul neologismo “smartizzalo” declinato anche al femminile e ai plurali, per potersi riferire ai differenti prodotti coinvolti, e prevalentemente preceduto dal simbolo hashtag per potenziarne l’efficacia, la viralità e la sua declinazione su domino web, social media e app. A livello iconico, il neologismo si accompagna ad una caratteristica immagine grafica di un cervello composto da una rete di sinapsi.



n. P/23/2020 – decorrenza 21/2/2020

Parmalat

#siamo un popolo di chef

n. P/54/2020 – decorrenza 1/05/2020

L'hashtag in pubblicità come strumento di trasparenza



Il principio di trasparenza

Art. 5 D. Lgs. 145/2007

- La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

Art. 7 Codice Autodisciplina

- La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale.

La Digital Chart dello IAP

Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei **contenuti postati** sui social media e sui siti di content sharing, devono inserire in modo ben distinguibile...

...nella parte iniziale del post una delle seguenti diciture:

↓
Pubblicità / Advertising

↓
Promosso da... /
Promoted by...

↓
Sponsorizzato da... /
Sponsored by...

↓
In collaborazione con...
/ in partnership with...

...e/o entro i primi tre hashtag una delle seguenti diciture:

↓
#pubblicità /
#advertising

↓
#sponsorizzato da... /
#sponsored by...

↓
#ad + il nome del brand

Le ingiunzioni del Comitato di Controllo



«Dopo due giorni di febbre alta avevo decisamente bisogno di un attimo per ricaricare il viso, ho scelto la maschera di tessuto Garnier, questa è quella super idratante, 1 settimana di trattamento in una maschera, voi le avete mai provate? #sulamaschera #garnieritalia #garnier»

«Gli hashtag utilizzati **#sulamaschera #garnieritalia #garnier** non sono, ad avviso del Comitato di Controllo, idonei a rendere inequivocabile l'identificazione di quel contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale tra il blogger e il brand».

Ingiunzione n. 47/2018 del 29 maggio 2018
nei confronti di Goodvibration Srl, L'Oréal Italia Spa



Avv. Francesca Milani

[francesca.milani @mbg.legal](mailto:francesca.milani@mbg.legal)

 <https://www.linkedin.com/in/francesca-milani-7640ab55/>

Studio Legale Mondini Bonora Ginevra

Piazzetta U. Giordano 2

20122 Milano

Tel. +39 02 77735.1

www.mbg.legal



**MONDINI
BONORA
GINEVRA**