

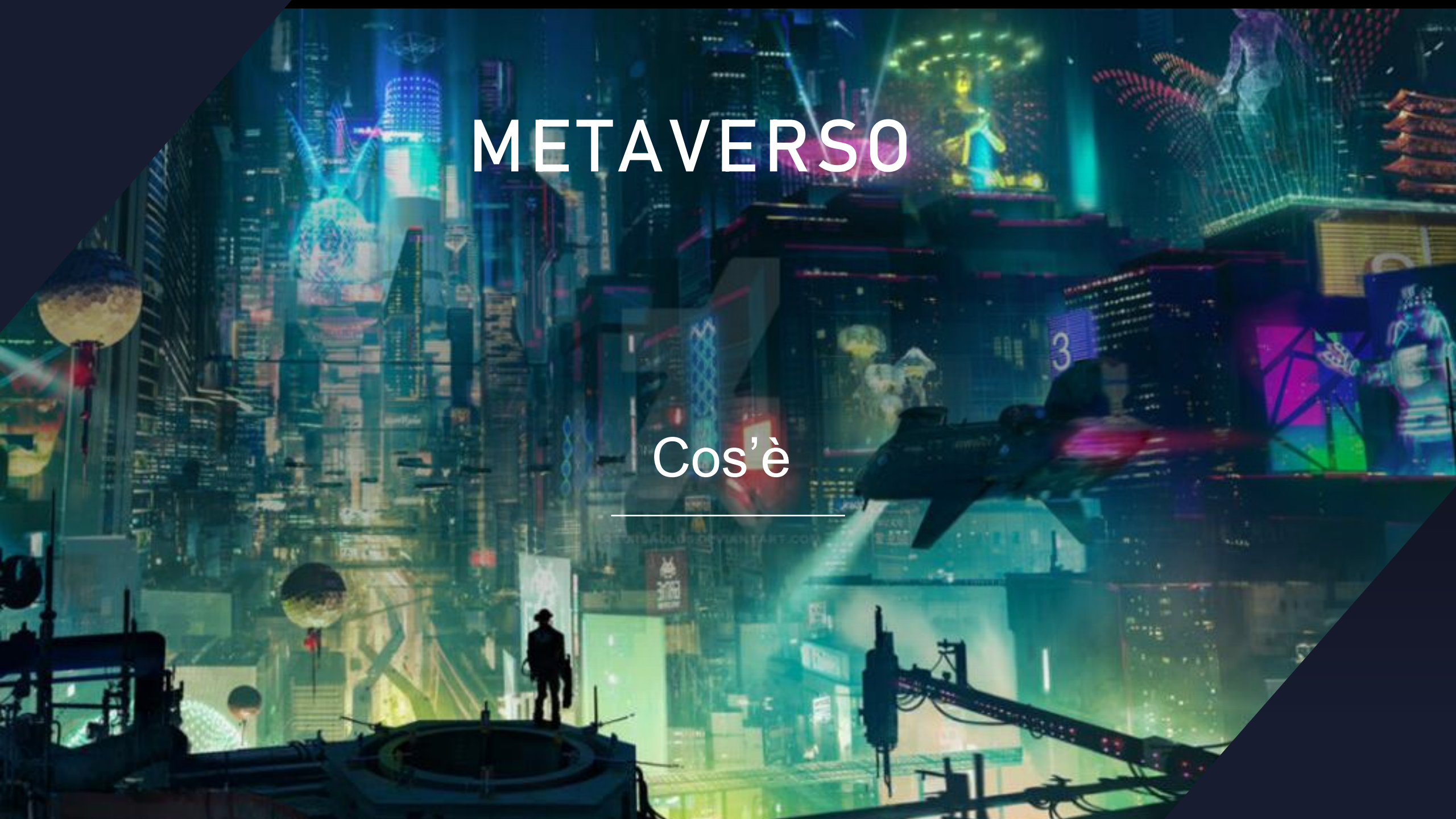
A vibrant, futuristic cityscape at night, illuminated with neon lights and digital displays. In the foreground, a woman with short red hair is seen from behind, sitting on a ledge. A pink cat is perched next to her, looking out over the city. The scene is overlaid with a semi-transparent dark blue triangle that contains the main title text. The background features a dense urban environment with various signs, including one for 'GAME' and another for 'bank'. A large, glowing blue sphere is visible in the distance, and a small robot-like figure is flying in the air. The overall atmosphere is one of high-tech, digital immersion.

METAVERSO E CONTRAFFAZIONE: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Avv. Astrid Wiedersich Avena
Roma, 26 ottobre 2023

METAVERSO

Cos'è



Come suggerisce l'etimologia del termine – "meta" (all'interno) e "verso" (abbreviazione di "universo") – Il Metaverso è un universo virtuale in cui persone fisiche interagiscono e vivono esperienza attraverso i propri alter-ego, o «Avatar».

Le piattaforme più note sono META, Decentraland, Sandbox, Roblox e Fornite

La parola Metaverso ha acquisito popolarità nel 2021 dopo il cambio di denominazione da Facebook in «**Meta**».

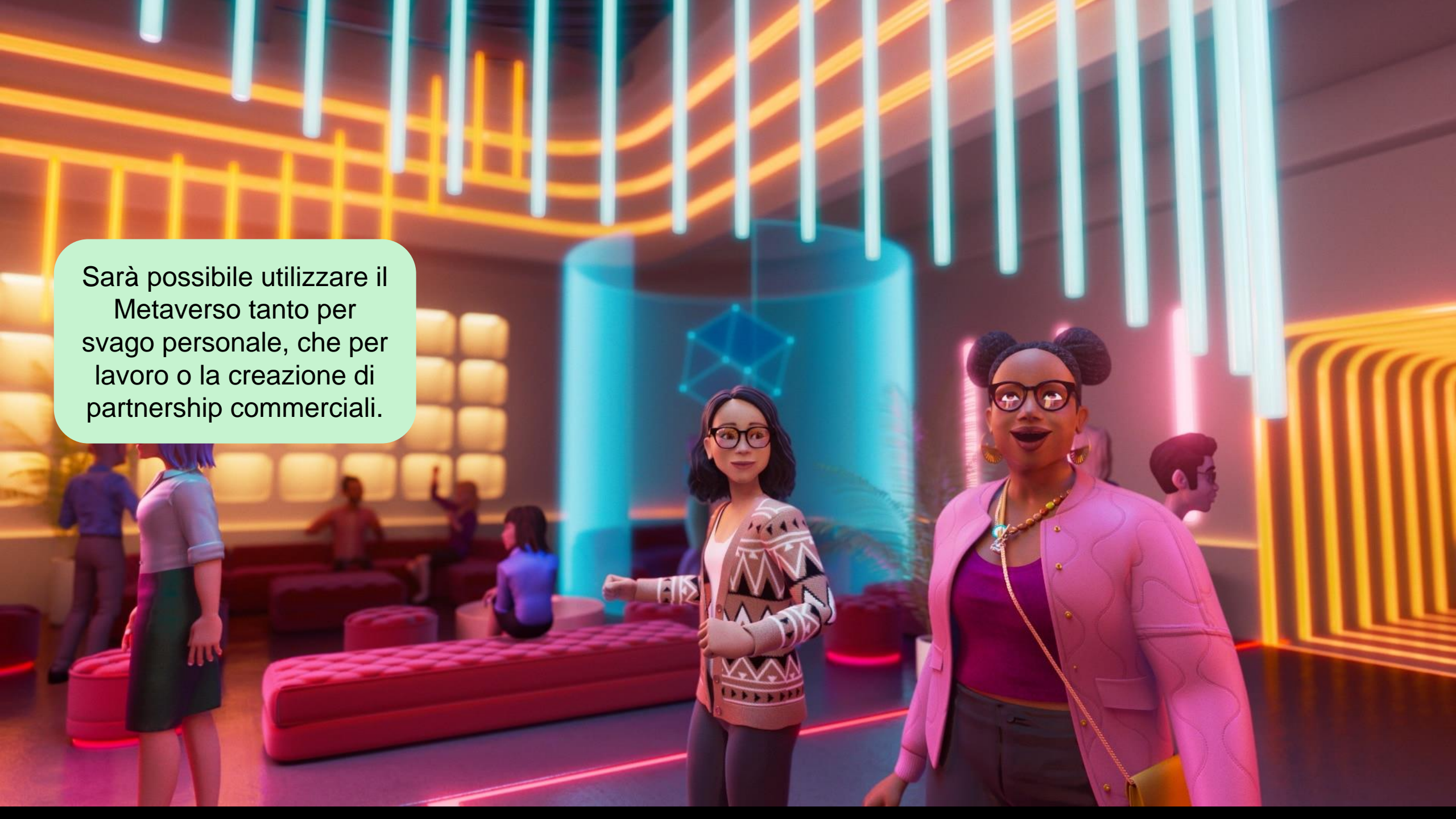


Il Metaverso è una rete di mondi virtuali tridimensionali, che si espande in tempo reale, in cui gli oggetti permangono e che tiene memoria delle transizioni effettuate in Passato. Un numero di utenti illimitato, ognuno con il proprio senso di presenza fisica, ne può fare esperienza sincronicamente.



Allo stato ciascuna piattaforma sta sviluppando uno o più visori (di diverse fasce di prezzo e caratteristiche) per il proprio metaverso. I visori costituiscono l'interfaccia con il metaverso, e dovrebbero andare a sostituire gli attuali smartphone. Ad esempio, Meta ha lanciato diversi apparecchi, come il visore Oculus ed ora Ray Ban Stories.

Sarà possibile utilizzare il Metaverso tanto per svago personale, che per lavoro o la creazione di partnership commerciali.



Le imprese che decideranno di includere il Metaverso nel proprio modello di business, dovranno considerare forme di sfruttamento commerciale distinte rispetto al mondo reale:

- **nuovi canali di vendita e**
- **nuove forme di fruizione dei propri prodotti.**

Conseguentemente, vi saranno anche **nuove forme di contraffazione e condotte illecite.**



Come vengono utilizzati i marchi nel Metaverso?


Vi sono varie tipologie di utilizzo dei marchi nel Metaverso, a seconda dell'attività e degli obiettivi dell'azienda. Sarà ad esempio possibile acquistare degli spazi (cd. *land*) per promuovere i propri prodotti o servizi attraverso la **realizzazione di virtual stores**, **organizzazione di eventi VIP, concerti** -> veri e propri investimenti nei mondi virtuali. Sarà possibile acquistare spazi nel Metaverso attraverso un portafoglio digitale in cui sono memorizzate le criptovalute.

Sin dagli albori del progetto METAVERSO di META, era evidente come **i proprietari di brand di lusso potessero sfruttare le opportunità legate al mondo virtuale:**

- emulare l'esclusività dei prodotti di lusso mediante gli NFT;
 - offrire esperienze uniche ai propri clienti;
- comunicare l'identità del proprio brand mediante eventi ed esperienze con intenso coinvolgimento dell'utente.

➤ L'industria del Fashion sembra essere quella che per il momento ha più sfruttato le opportunità fornite dal Metaverso, rivoluzionando le esperienze di acquisto e offrendo **soluzioni innovative e creative** che permettono al pubblico (fisico) di vivere una effettiva **esperienza immersiva** virtuale.





Un altro esempio è la **Metaverse Fashion Week**, che ha avuto luogo nel marzo 2022 a *Decentraland* e che ha rappresentato la prima e più grande fashion week **interamente digitale** del mondo con quattro giorni di sfilate e oltre 60 brand, designer e artisti dai nomi noti.

Tutta una serie di funzionalità del Metaverso, rese possibili, tra le altre, dalla *blockchain* e dalle tecnologie di realtà aumentata, lo distinguono da altri universi online. Queste caratteristiche hanno il potenziale per trasformare il Metaverso nel principale mercato mondiale per le risorse digitali, ma sollevano anche numerose questioni legali.





CASI GIURISPRUDENZIALI

Caso Hermès



Hermès ha avviato un'azione legale contro l'artista Mason Rothschild in seguito alla produzione e vendita da parte di quest'ultimo, senza il consenso di Hermès, di una serie limitata di **NFT riproducenti la famosa Birkin**.

- Gli NFT venivano commercializzati con il nome «**MetaBirkins**» e l'artista aveva anche creato un sito web e canali di social media denominati MetaBirkins

- Hermès lamentava l'utilizzo non autorizzato del marchio Birkin, nonché un agganciamento parassitario al proprio marchio notorio.

- Difesa del convenuto: primo emendamento della Costituzione USA sulla libertà di espressione; "MetaBirkins" come un' *"astrazione giocosa di un monumento della cultura della moda"*.

Caso Hermès



Il Tribunale di New York, l'8 febbraio 2023 ha posto fine al contenzioso tra Hermès e Manson Rothschild, condannando quest'ultimo a pagare un risarcimento di circa 133 mila dollari.

- Il Giudice ha effettuato un **bilanciamento tra diritto all'espressione artistica e tutela del marchio**.

- Rilevamento della condotta di concorrenza sleale di Rothschild che aveva espressamente fatto riferimento al noto brand Birkin, generando confusione tra i consumatori.

- NFT MetaBirkins avrebbero inevitabilmente portato gli acquirenti ad associare tali creazioni alla casa di moda francese, ostacolando, inoltre, il debutto di Hermès nel mercato degli NFT.

- Il tribunale ha ritenuto Rothschild **responsabile della violazione e della diluizione del marchio**, oltre che di cybersquatting del nome a dominio metabirkin.com.

Caso Nike



Nel 2021, StockX ha lanciato un programma *Vault NFTS* che consente l'acquisto e la vendita di token non fungibili (NFT) autenticati in edizione limitata attraverso la piattaforma StockX.

Come parte del programma, StockX collabora con marchi e artisti per creare NFT unici supportati da prodotti fisici.

Il programma include anche un processo di verifica per garantire che ogni NFT sia autentico e che il prodotto fisico corrispondente coincida alla descrizione fornita.

Caso Nike



A inizio febbraio 2022, **Nike Inc.** ha citato in giudizio *StockX Vault'* per violazione del proprio marchio in relazione agli NFT associati a immagini di scarpe Nike senza autorizzazione.

StockX avrebbe utilizzato in modo "preminente" i marchi Nike con l'intento di sfruttare la notorietà del brand e, dunque, l'avviamento di Nike, con la conseguenza di ingenerare confusione nei consumatori circa la provenienza dei prodotti e privando, di fatto, Nike del suo diritto esclusivo di utilizzare i suoi marchi in relazione a questo nuovo strumento commerciale.

Caso Nike



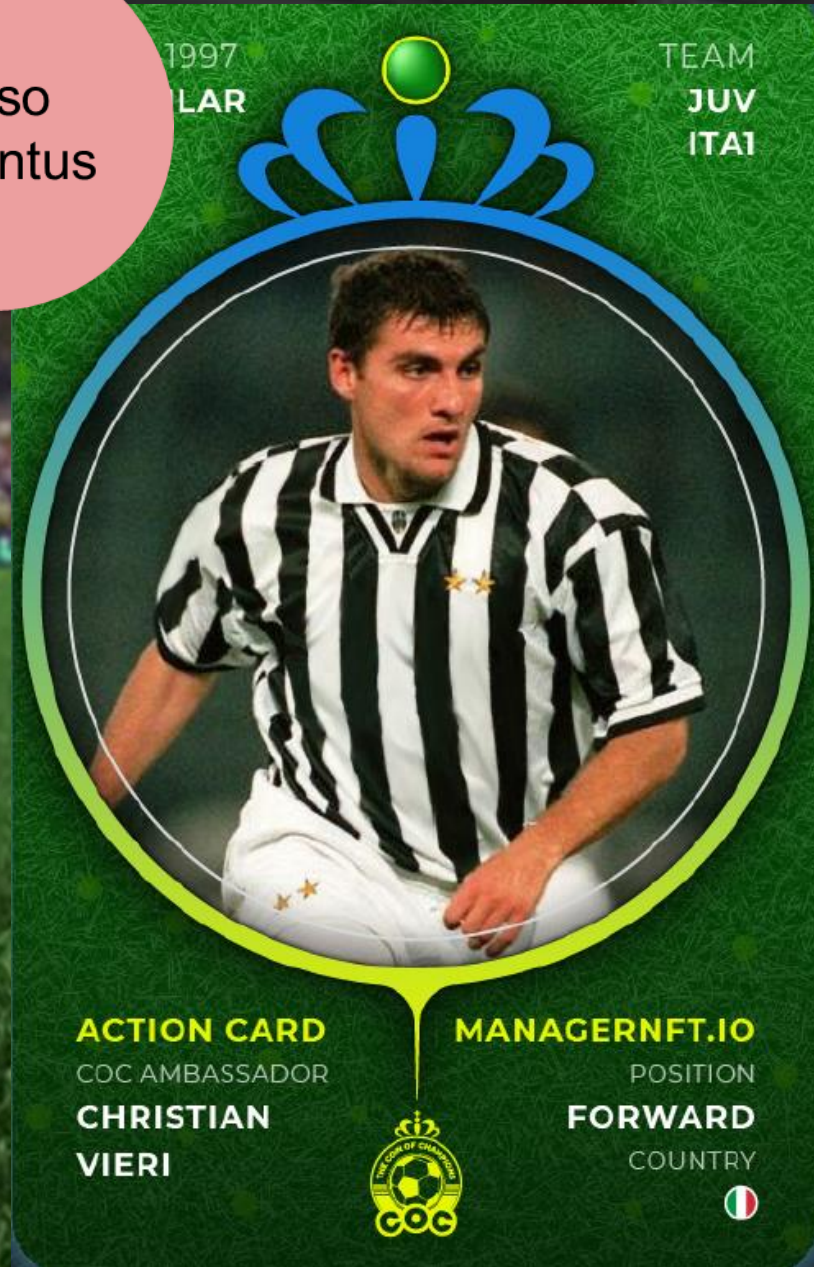
In risposta alla causa, StockX ha sostituito i testi sul suo sito web da "100% autentico" con "Autentico verificato".

Disclaimer: *"StockX Verified is our own designation and not endorsed by any brands sold on StockX"*.

Tali misure, tuttavia, hanno portato Nike ad aggiungere le accuse di contraffazione e pubblicità ingannevole dopo aver scoperto che 4 scarpe da ginnastica false erano affisse con il cartellino "Autentico verificato" di StockX e venivano fornite con una ricevuta cartacea attestante che le scarpe sono autentiche al 100%.

La controversia è ancora pendente...

Caso Juventus



L'azienda italiana Blockeras S.r.l. aveva creato e commercializzato una serie di contenuti digitali in formato NFT che includevano una «**action card**» dell'ex calciatore **Christian Vieri** con indosso la **maglia della Juventus**, nonché il nome della squadra, senza ottenere l'autorizzazione del Juventus Football Club.

Il Club proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando la violazione dei propri marchi denominativi registrati **JUVE** e **JUVENTUS** e del **marchio distintivo costituito dalla maglia a strisce verticali bianche e nere** recante due stelle sul davanti.

Caso Juventus



La Juventus chiedeva un provvedimento cautelare per **vietare l'ulteriore riproduzione e vendita di qualsiasi NFT riprodotto i marchi del Club**, nonché la cancellazione di qualsiasi contenuto online avente lo scopo di vendere o promuovere la vendita degli NFT incriminati.

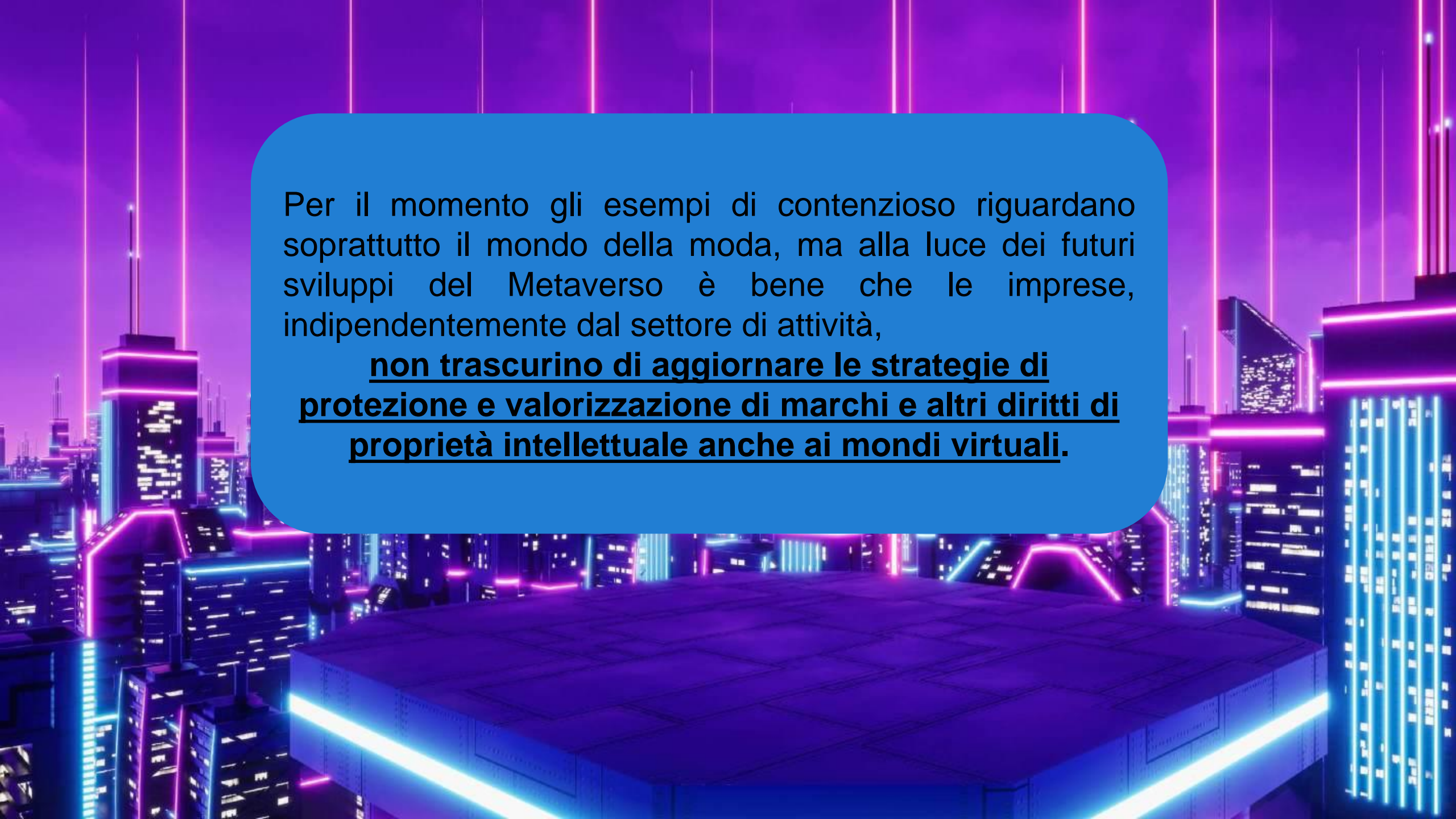
Difesa Blockeras: aver ottenuto da Christian Vieri l'autorizzazione all'utilizzo della sua immagine e il fatto che **i marchi Juventus non fossero registrati per prodotti virtuali.**

Caso Juventus



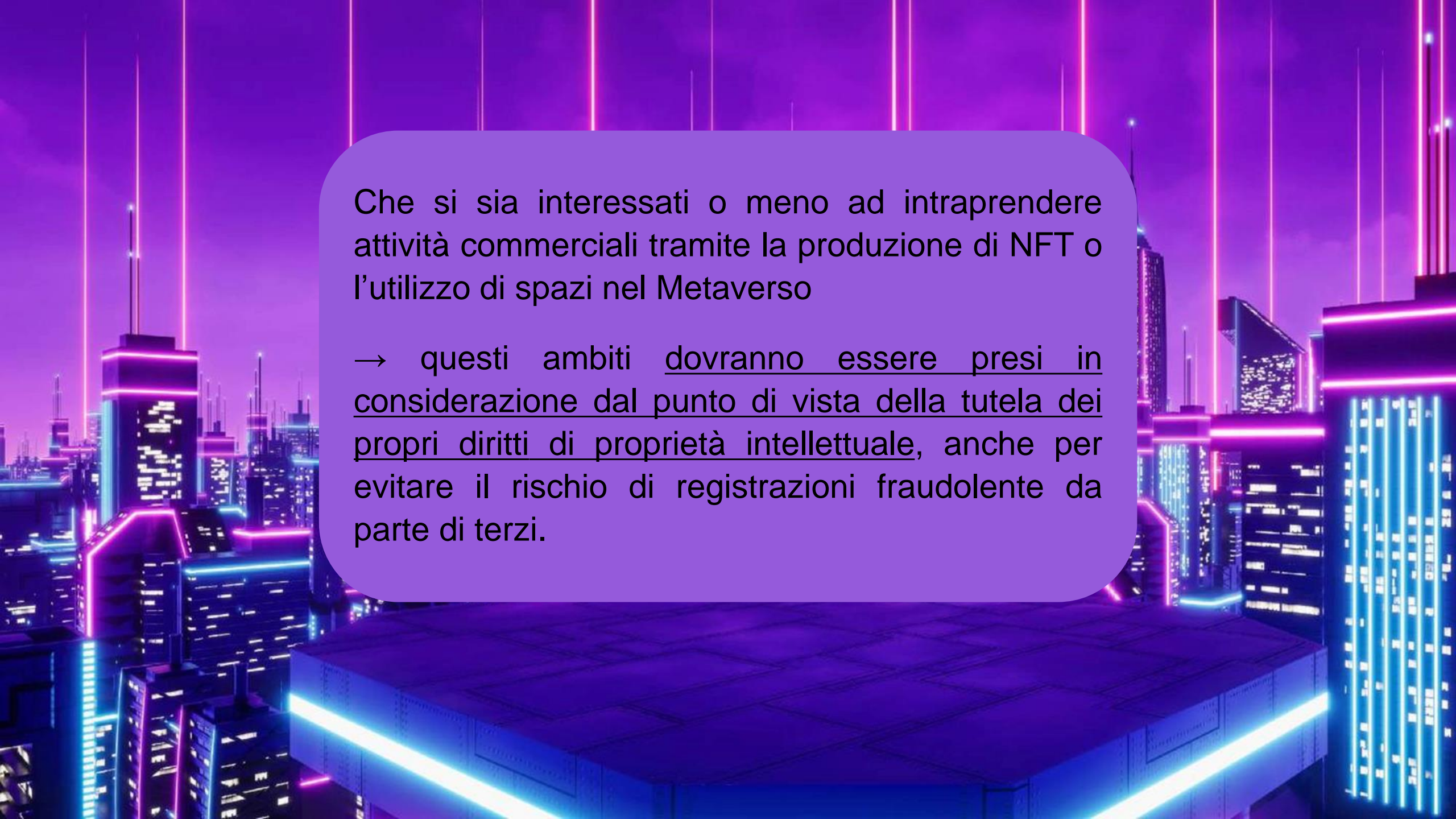
In data 20 luglio 2022 il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'utilizzo dei marchi Juventus da parte di Blockeras costituisca contraffazione. Motivi:

- 1) I marchi Juventus trovano tutela anche per prodotti digitali in quanto notori e quindi dotati di tutela ultramerceologica;
- 2) I marchi azionati erano registrati in classe 9 designando «pubblicazioni elettroniche scaricabili»;
- 3) Dal merchandising del club, sia online che nei negozi monomarca, sussisteva la probabilità che il pubblico potesse ritenere i prodotti Blockeras provenienti dalla Juventus o in qualche modo collegati al Club bianconero.



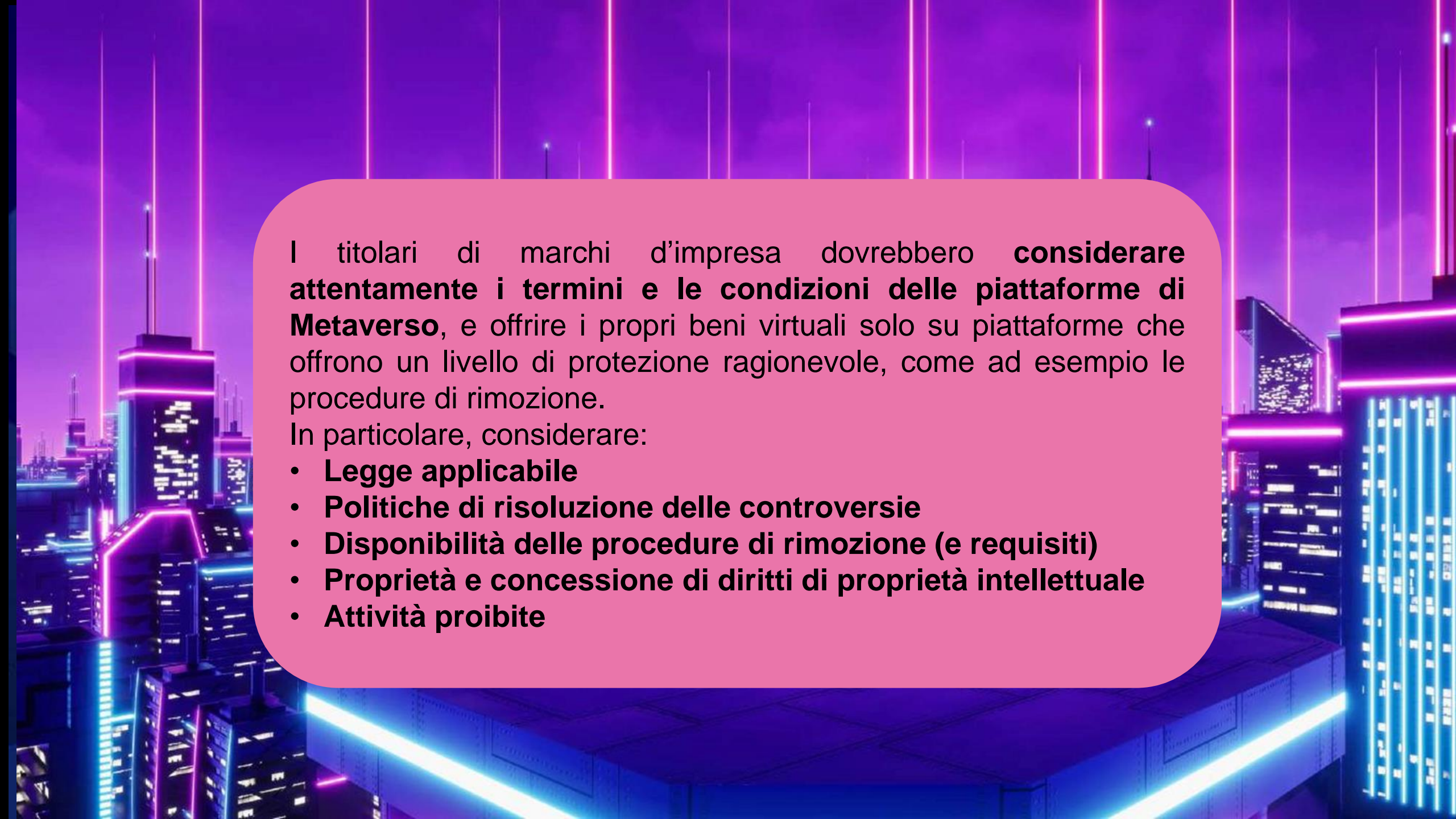
Per il momento gli esempi di contenzioso riguardano soprattutto il mondo della moda, ma alla luce dei futuri sviluppi del Metaverso è bene che le imprese, indipendentemente dal settore di attività,

non trascurino di aggiornare le strategie di protezione e valorizzazione di marchi e altri diritti di proprietà intellettuale anche ai mondi virtuali.



Che si sia interessati o meno ad intraprendere attività commerciali tramite la produzione di NFT o l'utilizzo di spazi nel Metaverso

→ questi ambiti dovranno essere presi in considerazione dal punto di vista della tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale, anche per evitare il rischio di registrazioni fraudolente da parte di terzi.



I titolari di marchi d'impresa dovrebbero **considerare attentamente i termini e le condizioni delle piattaforme di Metaverso**, e offrire i propri beni virtuali solo su piattaforme che offrono un livello di protezione ragionevole, come ad esempio le procedure di rimozione.

In particolare, considerare:

- **Legge applicabile**
- **Politiche di risoluzione delle controversie**
- **Disponibilità delle procedure di rimozione (e requisiti)**
- **Proprietà e concessione di diritti di proprietà intellettuale**
- **Attività proibite**

Dal punto di vista pratico, al fine della tutela nel Metaverso, per i titolari di un marchio d'impresa si pongono tre domande fondamentali :

1. In quali territori devo registrare il marchio?

Supponendo di non avere il budget per registrare globalmente, focalizzarsi su:

- i) la giurisdizione della piattaforma (o delle piattaforme) rilevante, spesso cruciale in relazione ai termini e alle condizioni;
- ii) i mercati chiave importanti; e
- iii) i paesi dei contraffattori, difficili da prevedere, ma utili se si fa la scelta giusta.



2. Dove posso avviare procedimenti legali?

Nella giurisdizione in cui il contraffattore ha domicilio, che potrebbe trovarsi in un paese in cui il proprietario del marchio non può far valere i propri diritti in modo efficace, oppure nel paese in cui avviene la violazione (il *forum commissi delicti*), che tuttavia può essere difficile da stabilire. In taluni casi la giurisprudenza ha ritenuto sussistere la competenza territoriale nel luogo in cui ha sede la parte danneggiata.

3. Quali prodotti e servizi occorre rivendicare per ottenere la protezione del marchio anche nel Metaverso?

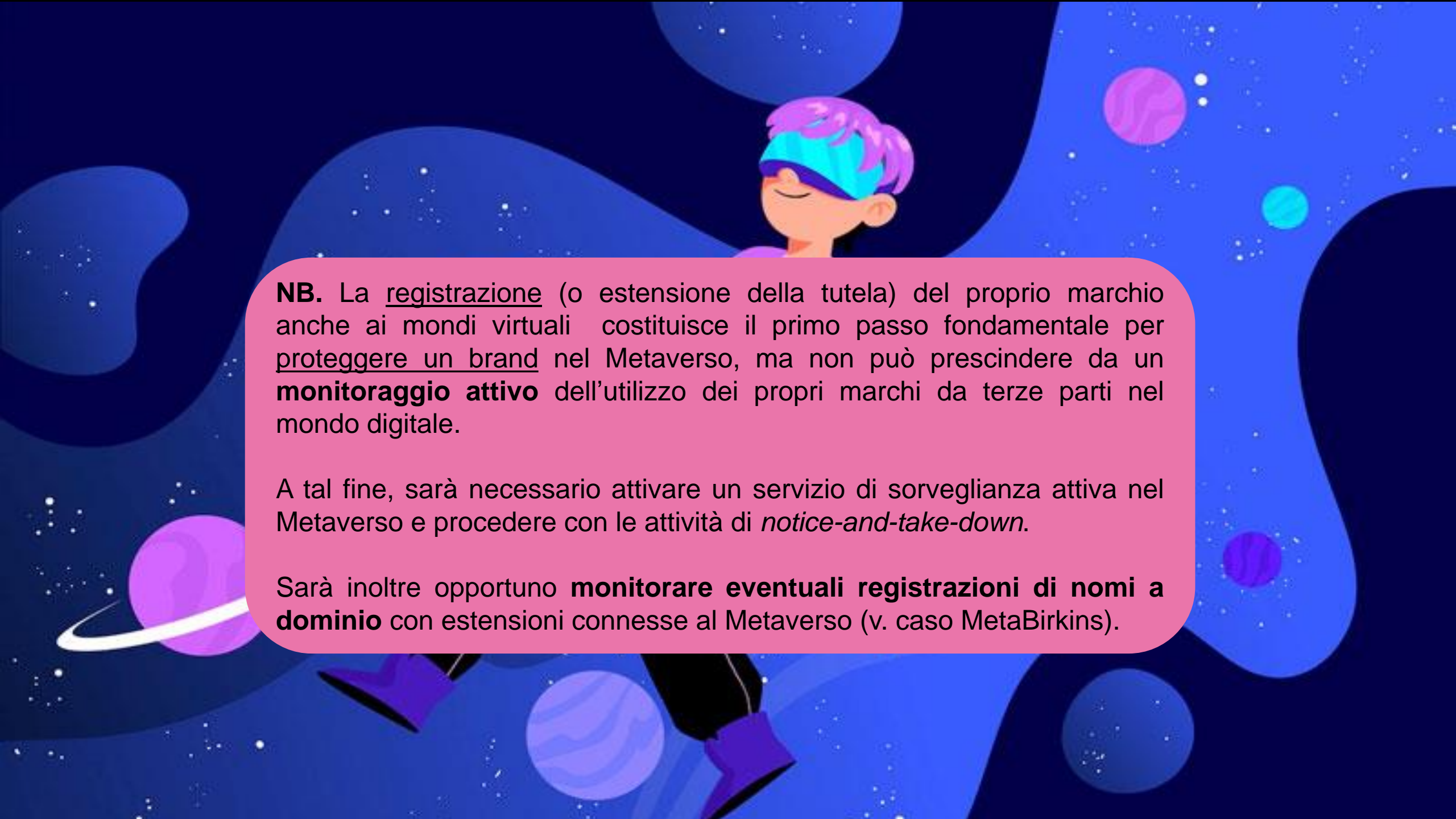
In tale contesto si pongono i recenti suggerimenti dell'EUIPO. In particolare, l'Ufficio Europeo sostiene che:

*I **prodotti virtuali e prodotti scaricabili** rientrano nella classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, **tali termini devono essere ulteriormente specificati**, chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali / scaricabili si riferiscono (ad esempio «prodotti scaricabili, nello specifico file multimediali scaricabili» in classe 9, ovvero «la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento virtuali» nel contesto della classe 35.)*

Nello stesso senso:
*il termine **token non fungibili** di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale **che gli Nft autenticano**.*

Un esempio accettabile sarebbe «**arte digitale scaricabile, autenticata da un NFT**» nella Classe 9.


In tale ottica, la 12a edizione della **Classificazione di Nizza** include, nella classe 9, il termine «*file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili*».

A stylized illustration of a person with short, wavy purple hair wearing a blue VR headset. The person is positioned in the upper center of the frame. The background is a vibrant space scene with various shades of blue and purple, featuring several planets of different colors (pink, blue, purple) and sizes, some with rings, and numerous small white stars scattered throughout. The overall aesthetic is modern and digital.

NB. La registrazione (o estensione della tutela) del proprio marchio anche ai mondi virtuali costituisce il primo passo fondamentale per proteggere un brand nel Metaverso, ma non può prescindere da un **monitoraggio attivo** dell'utilizzo dei propri marchi da terze parti nel mondo digitale.

A tal fine, sarà necessario attivare un servizio di sorveglianza attiva nel Metaverso e procedere con le attività di *notice-and-take-down*.

Sarà inoltre opportuno **monitorare eventuali registrazioni di nomi a dominio** con estensioni connesse al Metaverso (v. caso MetaBirkins).



"La proprietà intellettuale sarà il meccanismo attraverso il quale artisti, designer e sviluppatori di app potranno trarre sostentamento dal mondo virtuale. Dovremo riflettere attentamente su come la proprietà intellettuale possa proteggere questi gruppi da contraffazioni, modifiche non autorizzate di token non fungibili (NFT), falsificazioni e altre minacce."

(Direttore Generale WIPO, Daren Tang, in occasione del "7th WIPO Conversation" sull'Intellectual Property e il Metaverso, 2023)

FINE

