

L'impatto del metaverso nel sistema dei marchi dell'Unione europea

Pierluigi M. Villani
EUIPO - Dipartimento Legale

AGENDA

- 1. Terminologia**
- 2. Classificazione**
- 3. Raffronto tra prodotti 'virtuali' e prodotti 'reali'**
- 4. Uso di un marchio dell'UE nel metaverso**

1 Terminologia



Terminologia

Per **prodotti virtuali** si intendono prodotti non-fisici destinati a essere utilizzati nel mercato su piattaforme online e/o in ambienti virtuali

i) possono **semplicemente raffigurare** prodotti del mondo reale



ii) possono **emulare funzioni** di prodotti del mondo reale



iii) possono rappresentare prodotti che **non hanno equivalenti** nel mondo reale



Terminologia

Per **servizi virtuali** si intendono:

i) servizi del mondo reale che vengono forniti **su piattaforme online e/o ambienti virtuali**

ii) servizi sviluppati per l'ambiente virtuale che **emulano servizi del mondo reale**

iii) servizi sviluppati per l'ambiente virtuale che **non hanno corrispettivi nel mondo reale**



Terminologia

Non-fungible tokens (NFTs) (*token non fungibili*)

strumento crittografico che utilizza la blockchain per creare un asset digitale unico e non fungibile che può costituire oggetto di proprietà*

*Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art, point 2.1, page 13

NFTs:

- sono utilizzati come **certificati digitali unici** per registrare un interesse di qualche tipo in relazione a un **asset** (e.g. proprietà)
- sono **associati a un asset esterno** che può essere **virtuale o fisico**

2 Classificazione



CLASSIFICAZIONE

Quale
Classe?

p/s classificati in base alla loro
natura, scopo e funzione

Come
Identificarli?

criteri di **chiarezza** e **precisione** ai
sensi dell'Art. 33, para. 2, RMUE

CLASSIFICAZIONE – PRODOTTI VIRTUALI

Classificazione:

contenuto digitale → **Classe 9**

- ≠ **natura**, **funzione** e **scopo** rispetto ai corrispettivi nel mondo reale (e.g. abbigliamento virtuale può ‘vestire’ un avatar ma non un essere umano)

Descrizione:

- Criteri di **chiarezza** e **precisione**
- Occorre specificare il **tipo di prodotto virtuale** oggetto di protezione

Prodotti virtuali X

Abbigliamento virtuale ✓

CLASSIFICAZIONE – NFT in relazione ai prodotti

NFT:

- utilizzati come **certificati digitali unici** per registrare un interesse di qualche tipo in relazione a un **asset** (e.g. proprietà)
- sono **associati a un asset esterno** che può essere **virtuale o fisico**

Classe 9: *File digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]*

(Elenco alfabetico della Classificazione di Nizza, 2023)

Classe 9: *File contenenti immagini scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]*

Classe 9: *File contenenti video scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento autenticati da token non fungibili [NFT]*

(Elenco alfabetico della Classificazione di Nizza, 2024)

3 Raffronto fra prodotti *virtuali* e *reali*

RAFFRONTO FRA PRODOTTI VIRTUALI E REALI

➤ **Rischio di confusione – Fattori di somiglianza CANON**

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442)

Stessa interpretazione?

Criteri differenti?

Art. 95, para. 1,
RMUE

➤ **Procedimenti *inter partes*: l'Ufficio limita l'esame ai motivi, prove e argomenti presentati dalle parti**

➤ **Anche se il grado di somiglianza dei prodotti/servizi è una questione di diritto che deve essere valutata *ex officio* dall'Ufficio, la valutazione *ex officio* è limitata a FATTI NOTORI**

RAFFRONTO FRA PRODOTTI VIRTUALI E REALI – ESEMPIO



Carte da gioco virtuali
Classe 9

V/S



Carte da gioco
Classe 28

RAFFRONTO FRA PRODOTTI VIRTUALI E REALI – ESEMPIO



V/S



Articoli di abbigliamento virtuali
Classe 9

Articoli di abbigliamento
Classe 25

RAFFRONTO FRA PRODOTTI VIRTUALI E REALI – ESEMPIO



V/S



Articoli di abbigliamento virtuali

Classe 9

Contenuti scaricabili e registrati

Classe 9

RAFFRONTO FRA PRODOTTI VIRTUALI E REALI – ESEMPIO



Biciclette
Classe 12

V/S



Biciclette virtuali
Classe 9



4

Uso di marchi dell'UE nel metaverso

USO NEL METAVERSO

In relazione a:


- **Distintività acquisita**
- **Usò genuino**
- **Distintività accresciuta**
- **Rinomanza**

Questioni principali:

- **Territorio (UE o Stato membro)**
- **Prodotti e/o servizi rilevanti**

USO NEL METAVERSO – TERRITORIO RILEVANTE

13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458



The Standard

- Il Tribunale **distingue** tra il **luogo di prestazione dei servizi** (e.g. alberghieri) e il **luogo di utilizzo** di un marchio UE
 - **solamente il luogo di utilizzo** del marchio è **rilevante** ai fini dell'esame dell'uso effettivo di un marchio UE
- Il Tribunale conclude che gli **atti di pubblicità e di offerta di vendita** sono **rilevanti** ai fini dell'accertamento dell'**uso effettivo** del marchio nella misura in cui **si verificano nel territorio rilevante**

USO NEL METAVERSO – TERRITORIO RILEVANTE

➤ **QUALI PROVE?**

→ ogni tipo di prova è ammissibile (e.g. prove di presenza online)
26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444 § 35

➤ **COME PROVARE L'USO?** (e.g. prove d'uso online o ambiente virtuale):

→ il pubblico di riferimento deve essere **esposto al marchio**
19/10/2022, T-275/21, Chequerboard pattern (fig.), EU:T:2022:654 § 84

→ info su **iscritti/visitatori** di pagine web e dettagli sulla **provenienza geografica**

26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.), EU:T:2019:444, § 33; 19/10/2022, T-275/21, Chequerboard pattern (fig.), EU:T:2022:654 § 92

USO NEL METAVERSO– PRODOTTI E SERVIZI RILEVANTI

Principio generale:

- Il marchio deve essere utilizzato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato
- L'uso non può essere accettato per beni o servizi «diversi» ma in qualche modo «collegati»

Esempio:

Marchio UE registrato per *'articoli di abbigliamento virtuale'*
Uso nel metaverso **come mera attività promozione** di abbigliamento fisico



[@EU_IPO](#)

[EUIPO](#)

[EUIPO.EU](#)

GRAZIE

pierluigi.villani@euipe.europa.eu