
INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Metaverso tra diritti di proprietà intellettuale e metodi di enforcement

di [Andrea Romani](#), [Spheriens](#)

Il Metaverso è un concetto esistente ormai da molti anni. Il termine “Metaverso” è, infatti, stato coniato per la prima volta da Neal Stephenson nel 1992 nel racconto *Snow Crash*, ma solo negli ultimi anni questo universo virtuale tridimensionale in cui gli utenti possono interagire tra loro e creare contenuti è diventato sempre più popolare e conosciuto.

I diritti di proprietà intellettuale nel Metaverso: la storia del “Telegatto”

Con l'avvento del Metaverso, numerose società si sono affrettate a digitalizzare i propri beni e servizi per farsi spazio in un nuovo mercato virtuale ricco di opportunità. Tale digitalizzazione ha portato gli attori coinvolti a tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale attraverso – quantomeno, in prima battuta – il deposito di domande di registrazione di marchio per prodotti/servizi relativi a questa nuova realtà, con l'emersione di una serie di nuove problematiche.

Interessante, a tale proposito, è la decisione emessa il 4 luglio 2023 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che ha parzialmente rifiutato la domanda di marchio dell'Unione Europea n. 018730117 relativa all'iconico “Telegatto” (la celebre statuetta con cui venivano insigniti i vincitori del “Gran Premio Internazionale dello Spettacolo” promosso e organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni) depositata dalla società Mondadori Media S.p.A. per contraddistinguere numerosi prodotti e servizi virtuali afferenti

al Metaverso (come NFT, prodotti digitali scaricabili, ecc.) tra i quali opere d'arte digitali scaricabili, figurine da collezione digitali, statuette da utilizzare nel metaverso, e così via.

La decisione, che è divenuta definitiva, ha condotto a un rifiuto parziale del marchio per alcuni dei prodotti e servizi che contraddistinguono. Al di là di questo, però, la stessa è interessante perché – tra i vari argomenti trattati – afferma che i prodotti digitali devono essere esaminati alla stregua dei relativi prodotti fisici in quanto un aspetto fondamentale dei prodotti digitali è quello di emulare i concetti fondamentali dei rispettivi prodotti fisici e, pertanto, i principi applicabili a questi ultimi devono essere applicati anche ai primi. Infatti, il mercato virtuale è un settore aperto a qualsiasi pubblico e riflette, nella dimensione virtuale, la realtà fisica. Pertanto, sia i consumatori che il settore di mercato di riferimento devono essere considerati gli stessi di quello del mercato “reale”, ovvero il consumatore medio.

Il Metaverso e il consumatore medio

La decisione in questione considera il metaverso una piattaforma virtuale che viene messa a disposizione di qualsiasi consumatore medio, così come lo sono i videogiochi e altri prodotti virtuali offerti. Ne consegue, quindi, che la percezione del consumatore per i beni del mondo reale devono essere applicate ai beni virtuali equivalenti.

Resta comunque confermata la necessità per le società di attivarsi a tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale nel nuovo mondo digitale. La società italiana (come moltissime altre società del mondo dell'editoria, dell'intrattenimento, della

INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

moda, e non solo) ha, infatti, depositato altre domande di marchio relative a prodotti e servizi virtuali e digitali per ottenere una protezione il più ampia possibile all'interno di questo universo virtuale: si veda, tra le tante, la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 018818422 per il marchio "GialloZafferano" (figurativo).

I metodi di enforcement sul Metaverso

Accanto al deposito di domande di marchio (e/o di disegno e modello), un altro aspetto fondamentale della tutela nel Metaverso riguarda i possibili metodi di *enforcement*.

Il Metaverso comporta, infatti, la creazione e la distribuzione di una grande quantità di contenuti digitali, come abbigliamento virtuale, accessori, arte digitale, e così via. Ciò implica la possibilità anche da parte dei soggetti che operano in questa realtà virtuale di sfruttare indebitamente la valenza distintiva e attrattiva dei segni distintivi dei vari *brand* per creare confusione e vendere più agevolmente i propri prodotti esattamente come accade nel mondo reale.

Per superare queste problematiche è necessario, da un lato, che le varie piattaforme di Metaverso si attivino per mettere a disposizione dei titolari dei diritti strumenti idonei alla rimozione delle violazioni e, dall'altro lato, che i titolari attuino attività volte alla repressione delle violazioni stesse.

Sul primo punto, numerose piattaforme (quali Fortnite, Decentraland, Roblox, Horizon Worlds, per citarne alcune) hanno già implementato delle procedure (definite di *notice&takedown*) che

permettono al titolare dei diritti di segnalare alla piattaforma il contenuto in violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale affinché quest'ultima possa oscurare prontamente (perché non si tratta di una vera e propria rimozione) il contenuto in violazione.

Allo stesso modo, le società hanno spesso agito attivamente e in prima persona per rimuovere violazioni dei propri diritti individuate sulle piattaforme.

A questo proposito, numerose sono le controversie già instaurate – in questo breve periodo di tempo – dalle società a tutela dei propri diritti. Tra le più importanti rilevano: NIKE Innovate C.V. contro la piattaforma e-commerce StockX; Epic Games, Inc. (creatrice e titolare del videogioco "Fortnite") contro l'artista Kyle Hanagami; Hermès International contro l'artista digitale Mason Rothschild (nella famosa causa sulle "Metabirkins").

Sul punto merita precisare, però, che non sempre è possibile individuare il soggetto che ha posto in essere la violazione e, di conseguenza, diventa spesso molto difficile agire senza l'ausilio della piattaforma.