

*Collegio Italiano dei  
Consulenti in Proprietà Industriale*

# **METAVERSO AGGIORNAMENTI E PROSPETTIVE**

---

Luca F. Manfroï Giancarlo  
Milano, 11 maggio 2023



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

# METAVERSO – STATO ATTUALE



# METAVERSO – STATO ATTUALE



**Creato nel 2022, viene formalizzato come entità indipendente il 18 aprile 2023**  
**Si compone di gruppi di lavoro dedicati a:**

- **Interoperabilità 3d**
- **Digital fashion per gli avatar**
- **Capacità/requisiti del network di comunicazione**
- **Privacy e cyber security**
- **Real/virtual world integration**
- ...



# METAVERSO – STATO ATTUALE

Servizio | Economia Digitale

## È crisi degli Nft nell'arte (e non solo). Criptovalute e metaverso non fanno più sognare

Secondo un report di Deloitte Private è crollo del 60%. Pesano i problemi delle criptovalute e la crisi dei consumi. Ma le potenzialità restano

di Luca Tremolada

17 aprile 2023



▲ (MiaStendal - stock.adobe.com)

3 minute read · May 3, 2023 9:20 PM GMT+2 · Last Updated 6 days ago

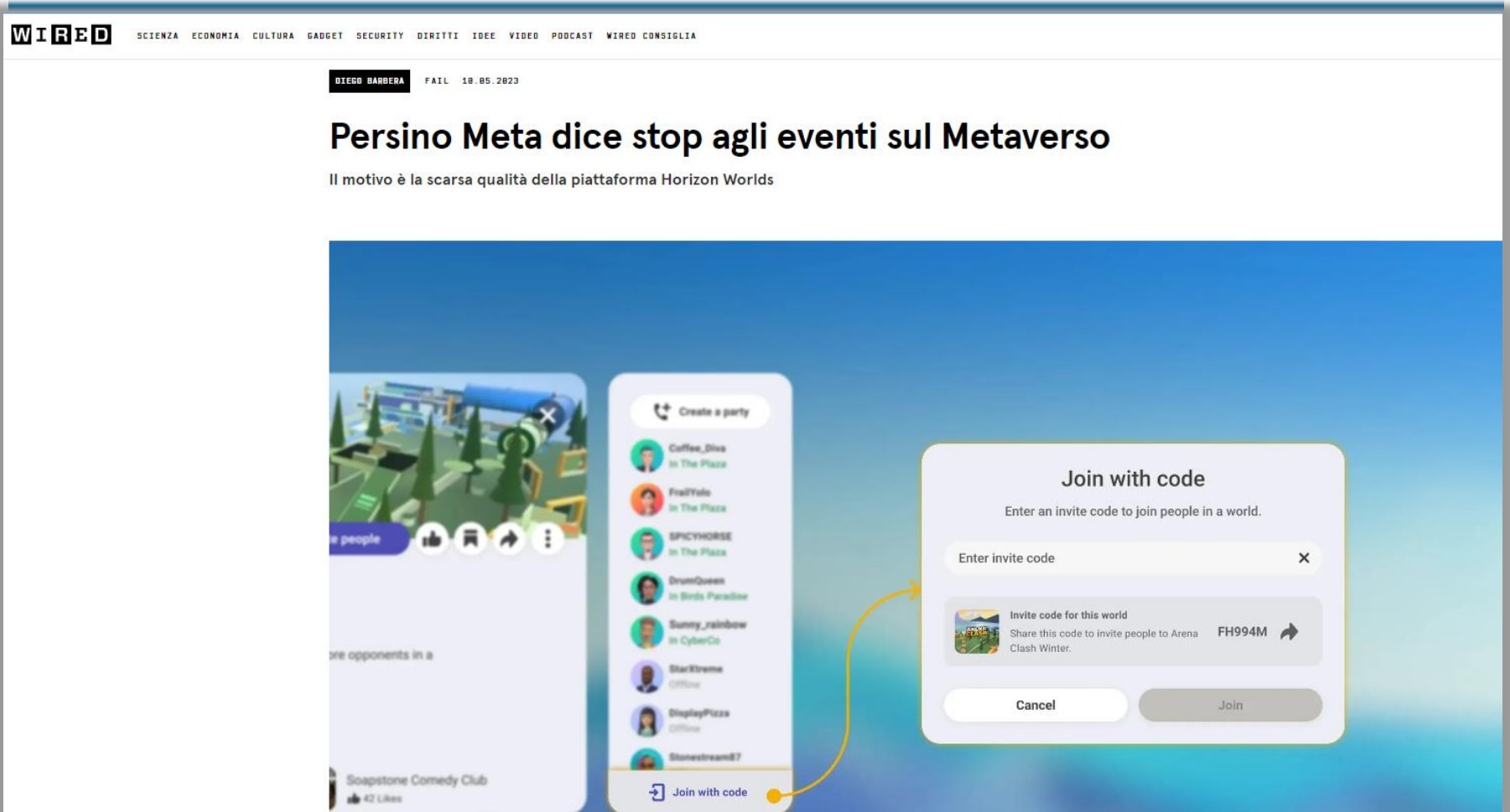
## FTC proposes ban on Meta profiting from minors' data

Reuters



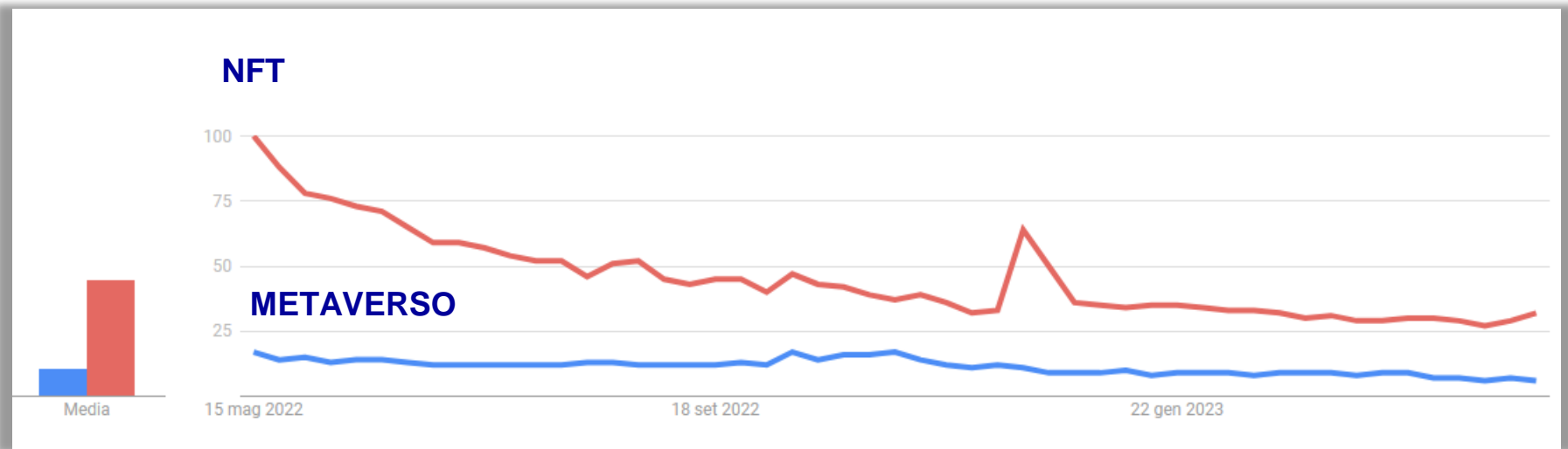
The logo of Meta Platforms' business group is seen in Brussels, Belgium December 6, 2022.  
REUTERS/Yves Herman/File Photo

# METAVERSO – STATO ATTUALE



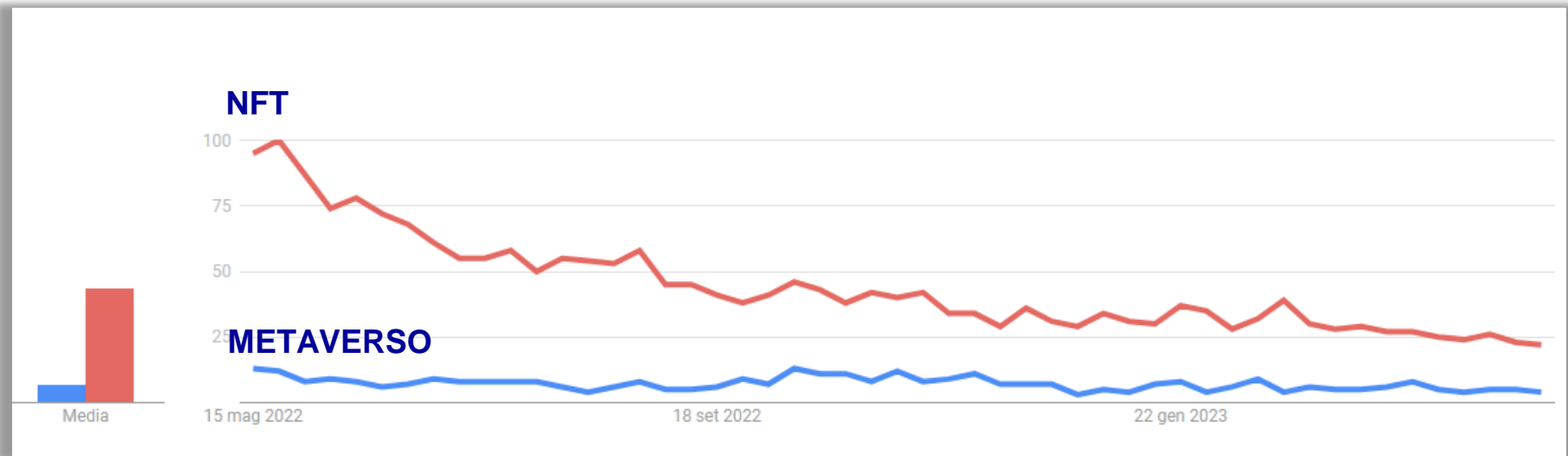
# METAVERSO – STATO ATTUALE

## GOOGLE TRENDS - MONDO



# METAVERSO – STATO ATTUALE

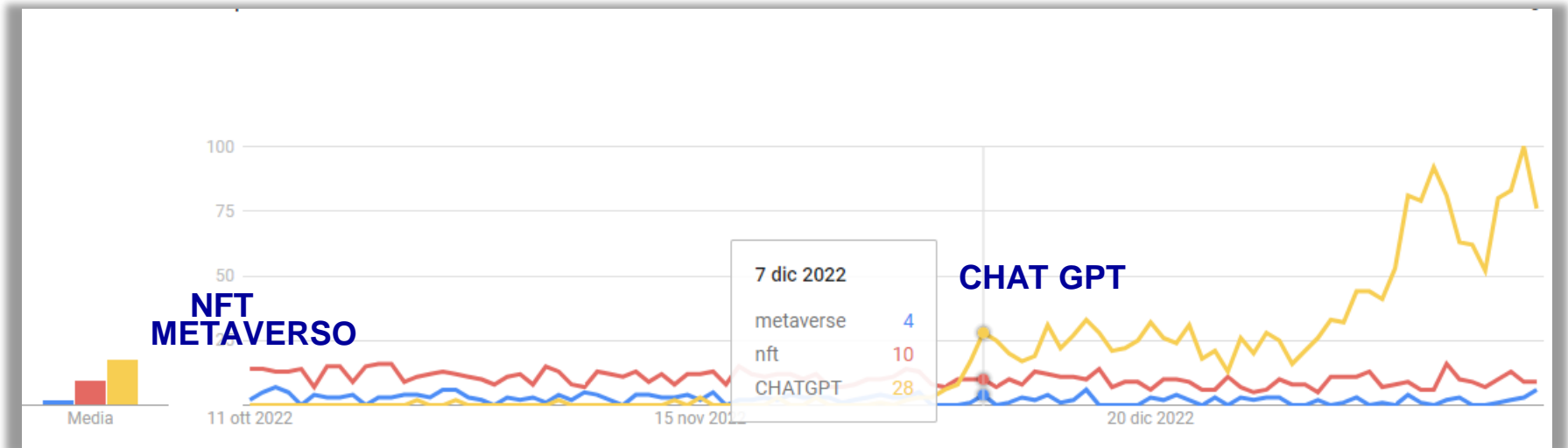
## GOOGLE TRENDS - ITALIA



# METAVERSO – STATO ATTUALE

GOOGLE TRENDS – ITALIA

L'AVVENTO DELLA I.A.

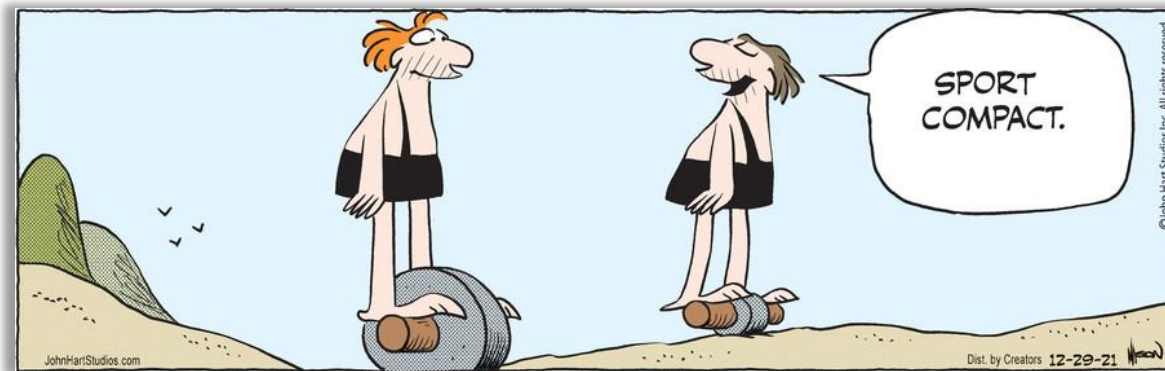




## METAVERSO – STATO ATTUALE

Al di là della definizione o della forma in cui si presenterà il «metaverso», è chiaro che il mercato web sta procedendo verso una nuova **metamorfosi** la cui importanza (sia esso mercato limitato ai giochi od alle interazioni sociali) deve essere considerata anche nell'ottica di adattamento/modifica delle normative IP e del comportamento di tutela dei soggetti titolari di diritti.

Ad oggi è impensabile restare ancorati alle passate tutele senza osservare ed accompagnare il mutamento del mercato.



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

Questioni aperte oggi:

- ☐ Prodotti/servizi virtuali, NFT e **classificazione** di Nizza
- ☐ Le tutele **passate** sono ancora utili? Quali prodotti/servizi rivendicare **oggi**?
- ☐ Quali **territori** considerare per le nuove tutele/estensioni delle passate tutele?

## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

- **Prodotti/servizi virtuali, NFT e classificazione di Nizza**

Gli uffici marchi sembrano concordare sul fatto che la maggior parte dei prodotti virtuali rientri nella classe 9, ma non è ancora chiaro se questa sia la strategia più prudente da seguire.

### **-Classificazione Nizza 12° edizione-**

*Class 9 - downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens  
[NFT]*

La definizione di Nizza non è risolutiva ed apre alle interpretazioni degli uffici marchi di ciascun paese.

# OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

- Prodotti/servizi virtuali, NFT e classificazione di Nizza

## Classe 46 ?

Nel panorama attuale alcuni stanno ragionando sulla eventualità di creare una **nuova classe 46** dedicata ai prodotti/servizi virtuali.

Ciò tuttavia rischia di essere in contrasto con i principi di Nizza per la classificazione dei prodotti/servizi, dato che seguendo lo «scopo e funzione» di un dato oggetto/servizio virtuale è possibile individuarne una collocazione nella attuale classificazione.



## POSIZIONI EUIPO ED UIBM

### ■ EUIPO: LINEE GUIDA IN FORZA DAL 31.3.2023

#### 6.25 Prodotti scaricabili e prodotti virtuali

**prodotti virtuali:** gli articoli non fisici acquistati e utilizzati nelle comunità online o nei giochi online.

prodotti scaricabili e prodotti virtuali sono privi di **chiarezza** e **precisione** di per sé e devono essere ulteriormente specificati.

Esempi accettabili:

Classe 9 - prodotti scaricabili, nello specifico file multimediali scaricabili

Classe 35 - vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento virtuali.

**L’NFT** : strumento crittografico che utilizza una blockchain per creare un bene digitale unico e non fungibile che può essere detenuto e commercializzato. Sono utilizzati come certificati digitali unici ed in tale forma si riferiscono a qualcosa di diverso da loro stessi. Il termine NFT in quanto tale è inefficace ai fini della classificazione senza ulteriori specificazioni .

Esempi accettabili:

Classe 9 - arte digitale scaricabile, autenticata da un NFT nella Classe 9 .

Classe 42 - coniazione di NFT [eccezione accettabile].



## POSIZIONI EUIPO ED UIBM

### ▪ EUIPO: LINEE GUIDA IN FORZA DAL 31.3.2023

I servizi che si riferiscono a prodotti virtuali o scaricabili, nonché i servizi forniti online o in ambienti virtuali, **saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione che esaminano la natura sottostante del servizio, tenendo conto del suo impatto nel mondo reale.**

Ad esempio, i servizi di trasporto nella Classe 39 comportano lo spostamento di un prodotto o di una persona da un luogo fisico a un altro. **Un servizio che trasferisce un avatar da un luogo ad un altro in un gioco di realtà virtuale può emulare i servizi di trasporto ma, nel mondo reale, la finalità è l'intrattenimento e sarà quindi classificato di conseguenza.** Pertanto, ad esempio, servizi virtuali di trasporto per finalità ludiche rientrerebbero nella **Classe 41**.

## POSIZIONI EUIPO ED UIBM

### ■ POSIZIONE UIBM

Non esiste una posizione ufficiale se non ovviamente l'adozione della classificazione di Nizza 12° edizione.

Sulle specifiche dei prodotti/servizi è verosimile che l'UIBM «copierà» l'EUIPO.



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

- **Le tutele passate sono ancora utili? Quali prodotti/servizi rivendicare oggi?**

Ad oggi i titolari di marchi, specie rinomati, hanno potuto tutelarsi contro l'uso/registrazione di marchi successivi identici/simili per prodotti virtuali/NFT utilizzando le norme sulla concorrenza sleale ed in alcuni casi i marchi anteriori rivendicanti prodotti software in classe 9 ovvero servizi della classe 35.

La prospettiva futura consiglia tuttavia, per i nuovi depositi, un ragionevole ampliamento delle classi di tutela ricomprendendo le novità introdotte in questi mesi.

Le classi che in generale si considerano di interesse:

**9, 35, 36, 41 e 42**

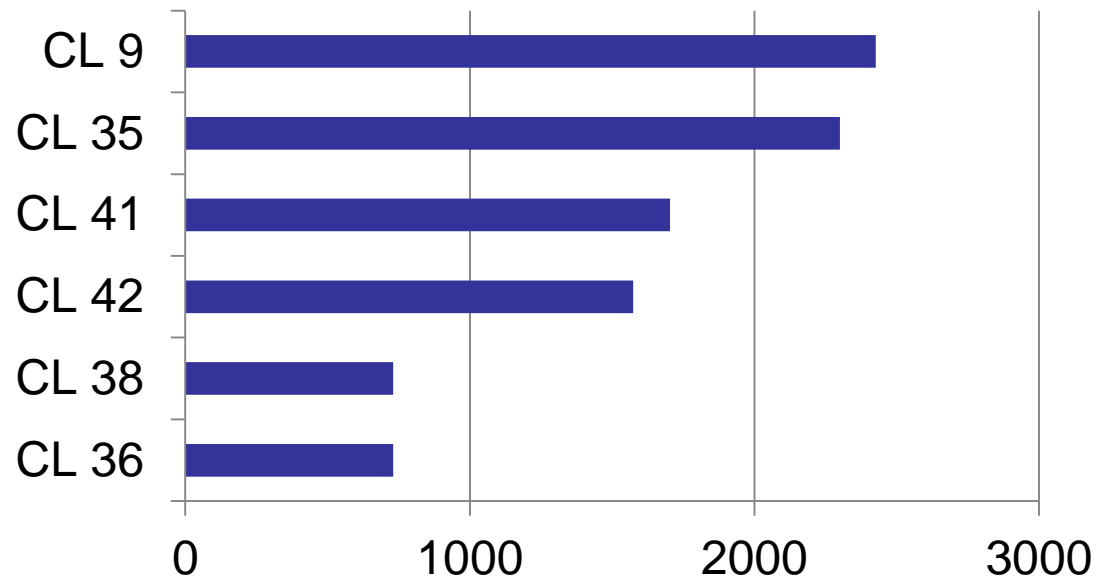




## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

Marchi registrati all'EUIPO con deposito dal 1.1.2022  
«virtual goods»

Classe 9 : 2.427  
Classe 35: 2.301  
Classe 36: 658  
Classe 38: 731  
Classe 41: 1.703  
Classe 42: 1574



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

Marchi registrati all'EUIPO con deposito dal 1.1.2022  
«NFT»

Classe 9 : 1.249

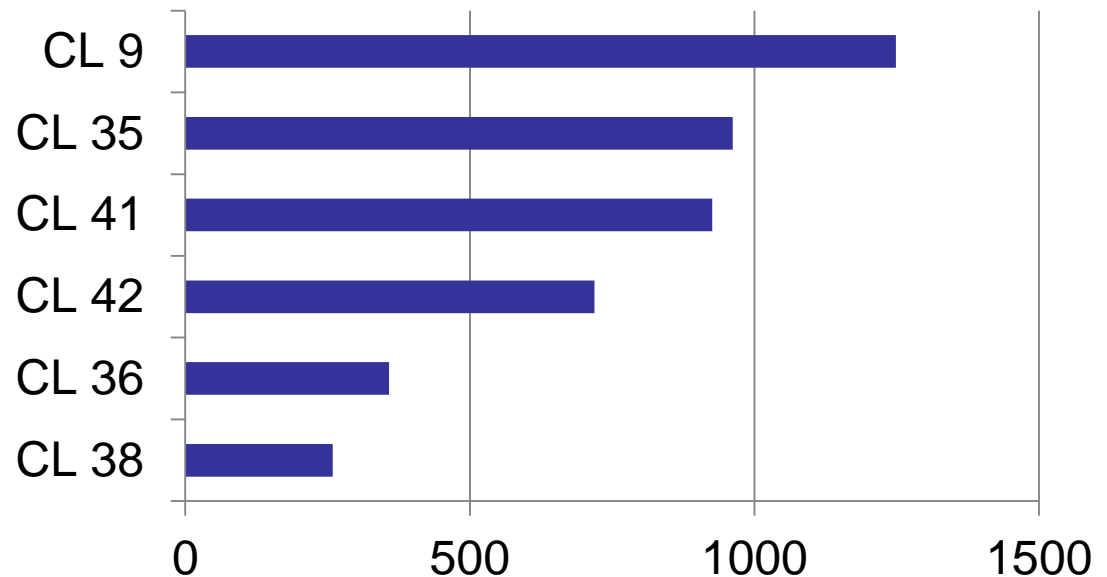
Classe 35: 962

Classe 36: 358

Classe 38: 259

Classe 41: 926

Classe 42: 719



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

- **Quali territori considerare per le nuove tutele/estensioni delle passate tutele?**

Il «nuovo» mercato del Metaverso non ha (rectius avrà) collocazione geografica per definizione. Attualmente tuttavia si ha a che fare con spazi privati dei singoli provider ed è possibile considerare come best practice quanto già in essere per la tutela internazionale di un marchio per prodotti/servizi reali collocati sulla rete internet.


L'utilizzo del mezzo informatico consente –qualora necessario- una compartimentazione ragionata per aree geografiche, ad esempio un marchio tutelato in UE potrà essere presente sulla rete ed accessibile ai soli cittadini UE e non al resto del mondo.

# OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

Esempi di diciture corrette per rivendica di prodotti virtuali ed NFT:



## Trade mark information

Name	BMW	Filing date	17/11/2022
Filing number	018796541	Registration date	<u>13/04/2023</u>
Basis	EUTM on which IA is based	Expiry date	17/11/2032
Date of receipt	17/11/2022	Designation date	
Type	Figurative	Filing language	English
Nature	Individual	Second language	German
Nice classes	9, 35, 41, 42 ( <a href="#">Nice Classification</a> )	Application reference	M/2022-00274/EM
Vienna Classification	24.11.18, 27.99.02, 27.99.13, 27.99.23 ( <a href="#">Vienna Classification</a> )	Trade mark status	Registered 
		Acquired distinctiveness	No

# OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

## Classe 9

Downloadable multimedia files containing artwork, text, audio, and video featuring vehicles, toy vehicles, vehicle parts, vehicle accessories, clothing, footwear, and headgear, all the aforementioned including multimedia files **authenticated by non-fungible tokens (NFTs)**; downloadable digital files **authenticated by non-fungible tokens (NFTs)**; Downloadable computer programs featuring vehicles, toy vehicles, vehicle parts, vehicle accessories, clothing, footwear, and headgear **for use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments**; downloadable virtual goods, namely, vehicles, toy vehicles, vehicle parts, vehicle accessories, clothing, footwear, and headgear **for use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments**; downloadable computer games; simulators for simulating the operation of land vehicles; virtual reality headsets; virtual reality glasses; virtual reality hardware; computer peripheral devices; computer mice; mouse pads; computer joysticks.



# OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

## Classe 41

Entertainment services, namely, providing online non-downloadable virtual vehicles, virtual toy vehicles, virtual vehicle parts, virtual vehicle accessories, virtual clothing, virtual footwear and virtual headgear **for use in virtual environments created for entertainment purposes**; entertainment services, namely, providing online non-downloadable game software and online video games; **entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure, or entertainment purposes**; entertainment services, namely, providing an online environment featuring streaming of entertainment content and live streaming of entertainment events; organization, production and presentation of events for cultural, sports and entertainment purposes; organizing and conducting computer game competitions.



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

### ▪ **DEFINIRE L'USO DEL MARCHIO NEL METAVERSO**

Argomento al momento ampiamente dibattuto per le **incertezze sulla natura e collocazione in termini giurisdizionali degli spazi virtuali/metaverso.**

**L'Ufficio USA**, pioniere sul punto, nell'esame delle domande depositate sull'uso attuale del marchio per prodotti virtuali/NFT, orienta **l'esame delle prove d'uso utilizzando categorie di esame simili a quelle del mondo reale**; di conseguenza la prova dell'uso del marchio nel mondo virtuale dovrà il più possibile ricalcare le dinamiche reali.

**L'approccio è tuttavia provvisorio, si dovrà tenere conto delle differenze concrete fra mondo reale e virtuale oltre che fra i mondi virtuali stessi nella percezione del marchio da parte del consumatore.**

## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

### ▪ DEFINIRE L'USO DEL MARCHIO NEL METAVERSO

Un aspetto attualmente oscuro è la **validità di un uso di fatto di un marchio negli spazi virtuali/metaverso.**

La mancanza di casistica porta attualmente a dover **avvicinare la questione all'uso di fatto sulla rete internet e quindi, per quanto attiene all'Italia, a tutti gli oneri probatori del caso**, che, tuttavia, si scontreranno con quanto precedentemente sottolineato sulle **difficoltà attuali di stabilire come ed in che modo il consumatore percepisce correttamente il marchio nei mondi virtuali/metaverso.**

Di fatto i mondi virtuali sono esplorabili anche bidimensionalmente tramite uno schermo di computer, il che ovviamente pone un filtro alla percezione ad esempio di un marchio tridimensionale.



## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

- **SONO PUR SEMPRE MARCHI**

L'esame dei requisiti di registrabilità inerisce ovviamente anche i depositi per i «nuovi» prodotti e servizi virtuali/NFT e segue le normali procedure.

La novità potrà riguardare la valutazione della distintività per i marchi di forma che rivendicano prodotti virtuali per i quali l'EUIPO tende a raccordare la valutazione in punto di capacità distintiva anche al mondo reale.

Attualmente si osserva dinanzi all'EUIPO un trend caratterizzato da un alto livello di rifiuti in punto di mancanza di capacità distintiva.

## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

*Application No:*

**018673393**

*Your reference:*

**NEWNFTFORMSTRIP**

*Trade mark:*



*Mark type:*

**Figurative mark**

*Applicant:*

**PUMA SE**  
**Intellectual Property Department**  
**Attn.: Elena Willert**  
**PUMA Way 1**  
**D-91074 Herzogenaurach**  
**ALEMANIA**

# OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

---

## Classe 9

Downloadable digital media, namely, digital collectibles created with blockchainbased software technology, in the nature of personalized photos, images, and videos, and virtual experiences in the field of footwear, clothing, headwear, eyewear, digital dressware, digital footwear, digital headware, digital eyeware, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories; Downloadable virtual goods, namely, computer programs for the creation and trade of digital collectibles using blockchain-based software technology, featuring personalized information in the field of footwear, clothing, headwear, eyewear, digital dressware, digital footwear, digital headware, digital eyeware, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories;....

## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

In the past year, the presence or at the least, awareness, of the relevant consumer in/of the digital world, such as the Metaverse, has increased significantly. The popularity of such platforms has increased the interest and use of the consumers of everyday goods in the virtual world, such as ordering food or buying clothing through the user's avatar. As a result, **such goods in Class 9 cannot be treated as classic software and similar goods. In particular, although the 'virtual goods' applied for may not fall within the traditional Classes for such goods (e.g., Classes 14, 25 and 28), the consumer's perceptions for the real-world goods can be applied to these equivalent virtual goods, provided they emulate the core concept of the real-world goods** (they depict the real-world goods or imitate said goods in a virtual environment). This is the case at hand. Therefore, **the perception of the relevant consumer of the mark applied for in relation to the objected virtual goods, such as digital collectibles, clothing, footwear, headgear, eyewear, bags, sports equipment and toys must be assessed as if they were their 'real-world' equivalent.**

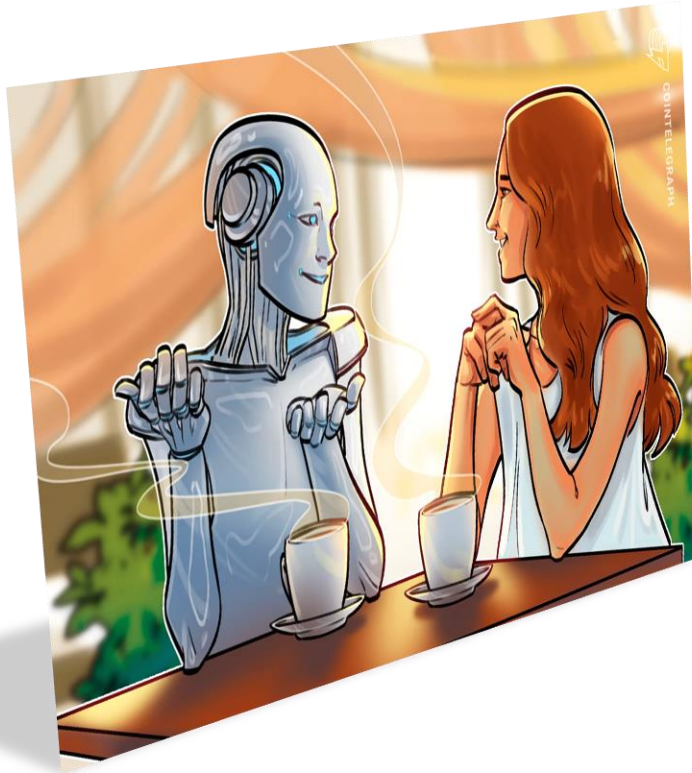
## OSTACOLI E STRATEGIE DI TUTELA

In sum, irrespective of the Class being assessed, **the mark applied for is a very simple and banal design, which has at best a decorative function and would not be perceived as an indication of commercial origin of the goods and services in question.**



# IL FUTURO

## ■ INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL METAVERSO



Potrebbe **modificare seriamente la percezione dei marchi** da parte degli utenti e quindi l'uso degli stessi. Il filtro creato dalla IA nel mondo virtuale rende verosimilmente nulla la spinta dell'interesse del singolo verso un tal marchio a favore di un servizio al consumatore completamente su misura. Già oggi ad esempio Alexa (AMAZON) può ordinare la spesa di casa su nostro ordine oppure autonomamente in base ai prodotti non più presenti/da rifornire

# *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

---

## **GRAZIE**

---

Luca Manfroi Giancarlo  
[manfroi@dragotti.com](mailto:manfroi@dragotti.com)



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN