



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?

È ormai noto che il metaverso rappresenti una forma evoluta di Internet ed è di fatto un nuovo mercato nel quale le aziende cercano di posizionare i prodotti. L'aggettivo che Zuckerberg utilizza per qualificare il metaverso è **immersive**: gli avatar si muovono in ambienti estremamente realistici e totalmente personalizzabili. L'utente-avatar può, fra l'altro, creare la propria abitazione, arredarla, formare un guardaroba di indumenti virtuali per ogni occasione, praticare sport e altre attività virtualmente, condividendo spazi ed esperienza con altri utenti. In tale ambiente è inoltre possibile la ricerca e, come è facile prevedere, l'acquisto, di tutto ciò che al proprio avatar occorre per arredare ambienti, vestirsi, praticare sport, ecc.

Può quindi capitare che in tale mercato anche prodotti prima non rilevanti, possano acquisire una rinnovata importanza: abbiamo avuto occasioni di ricevere richieste di tutelare, anche nel metaverso, un prodotto le cui caratteristiche (inclusi marchio e design) fossero già state ampiamente divulgate nel mondo reale. Talvolta tali prodotti, nella loro versione digitalizzata, sono speculari alla versione reale e vengono ad essere oggetto di licenze nel metaverso dove acquisiscono "vita nuova".

Che fare se tale prodotto non è mai stato tutelato mediante alcun deposito, soprattutto di design?

Verrebbe da pensare che si sia di fronte ad un caso "disperato": la divulgazione è già avvenuta e per il marchio ne va verificata l'attuale disponibilità anche nelle classi merceologiche afferenti al metaverso. Ma nella prospettiva del cliente, se un prodotto viene chiesto in licenza per un suo utilizzo nel metaverso, allora verosimilmente è un prodotto "importante" con un valore (non solo di mercato) in quanto tale. Va quindi pensato, in un'ottica di consulenza strategica, se sia veramente un caso "disperato" o si possa pensare ad una possibile strategia di tutela.

Possibile tutela del MARCHIO

Trattandosi di un prodotto noto e già divulgato, si può consigliare di tutelare il marchio di prodotto, ed in particolare il marchio anche in relazione alle classi del metaverso:

- **verbale** (al netto di diritti relativi di terzi acquisiti nel frattempo);
- **tridimensionale** (al netto dei requisiti ulteriori

richiesti dalla normativa in tema di marchi 3D) o eventualmente

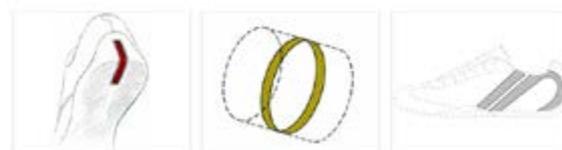
- **di posizione.**

In merito alla tutela mediante marchio tridimensionale potrebbe essere ragionevole aspettarsi che per un esaminatore un determinato prodotto non abbia un carattere distintivo di per sé considerato (nonostante il cliente sia più che convinto che il suo prodotto sia già divenuto iconico).

Per questo motivo può essere opportuno valutare anche la sussistenza delle condizioni per una tutela di un marchio di posizione volto a valorizzare quegli elementi distintivi specifici del prodotto che lo rendono apprezzabile nonché richiesto anche nel metaverso. In particolare, il marchio di posizione prevede di identificare una parte caratteristica del prodotto e di disegnare al tratto la componente non distintiva. Portiamo di seguito qualche classico esempio di marchio di posizione quale la famosa calzatura Louboutin (marchio di posizione per la speciale collocazione di una suola rossa)



nonché altri esempi di marchi di posizione concessi a livello europeo:



L'obiettivo di tali registrazioni è il consolidamento della tutela di segni distintivi di prodotto che appaiono strategici per il cliente e che talvolta risultano già valorizzati come autonomi assets nei bilanci d'azienda.

Possibile tutela tramite DESIGN

Per la tutela del design, si può valutare se il disegno del prodotto (adattato graficamente al mondo digitale del metaverso) sia caratterizzato dal medesimo carattere individuale del prodotto reale o se presenti

elementi estetici individualizzanti e nuovi proprio a causa dell'adattamento al mondo digitale. Solo se presentasse caratteristiche nuove ed individualizzanti rispetto al prodotto reale potrebbe avere senso valutare una tutela anche come design.

In tal senso alcune aziende hanno optato per una duplice tutela di marchio e design per un prodotto lanciato nel metaverso. Heineken ha, ad esempio, personalizzato un proprio prodotto (<https://www.heineken.com/it/it/i-nostri-prodotti/heineken-silver>) iconizzando e personalizzando una lattina di birra per il mercato del metaverso.



Si può notare che la lattina destinata al “mercato del metaverso” si caratterizza per una struttura ottagonale individualizzante, rispetto alle normali lattine in uso nel commercio.

A questo riguardo vale la pena ricordare la recente nota dell'EUIPO di indicare l'impiego nella realtà virtuale nelle registrazioni di design:

- *Provide both a physical and virtual product indications for designs only intended for use in virtual environments*
- *Provide both a physical and virtual product indications for designs intended for use in both real and virtual environments*

(cfr. il contributo dell'EUIPO https://euiipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/185170/mod_label/intro/Metaverse%20Webinar-Review%20SL.pdf)

Possibile tutela tramite DIRITTO D'AUTORE

Non è infine da escludere che il prodotto, se davvero diventato iconico, possa godere di una tutela autorale e, in tal caso, il disegno dello stesso possa essere oggetto di una registrazione di diritto d'autore (al fine di ottenere una attestazione formale dello stesso) oppure possa essere opportuno suggerire di acquisire la prova di una data certa e di una presunzione di paternità (dichiarata in fase di registrazione) attraverso piattaforme blockchain.

Addirittura, può essere rilevante verificare se il prodotto abbia una forma particolarmente creativa ed eventualmente se lo stesso sia stato realizzato dalla firma di qualche disegnatore o artista importante ovvero se lo stesso sia già molto apprezzato dal mercato. In questo caso si potrebbe provare a inserire il prodotto in qualche collezione permanente di qualche museo e provare invocando, ricorrendone i presupposti, la tutela autorale.

Da questa breve panoramica, senza voler dogmatizzare una consulenza predefinita, né escludere altre possibilità, si è raccolto e condiviso qualche spunto di riflessione per valorizzare una nostra consulenza a “titolari di diritti non titolati” sempre più spesso in cerca di tutele “tardive” e in nuovi settori digitali.

Marta Manfrin



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com