



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**





La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Il marchio

A cura di

Chiara Biffi, Simona Cazzaniga, Marilena Garis e Giulio Enrico Sironi

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Il marchio: nuovi strumenti e nuove sfide per la tutela in un mercato sempre più internazionale e virtuale

A cura di Chiara Biffi*, Simona Cazzaniga**, Marilena Garis***, Giulio Enrico Sironi****

L'aumento esponenziale di registrazioni, un mercato sempre più internazionale, l'accelerazione recente apportata dalla pandemia alle vendite *online*, presentano una serie di nuovi problemi.

1. Aumento esponenziale di registrazioni

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) registra da ormai oltre un decennio un *trend* fortemente in crescita con riguardo al numero di domande di registrazione di marchio depositate annualmente. A dimostrarlo sono gli stessi dati statistici pubblicati sul sito web ufficiale dell'UIBM, i quali evidenziano – considerando solo il biennio 2020/2021 – un aumento quasi del 20% del numero di istanze di deposito presentate da privati e aziende¹.

Questa vera e propria esplosione di domande di registrazione va al di là del *trend* in costante crescita da sempre e rappresenta un fenomeno che ha avuto una notevole accelerazione recentemente.

2. Marchi storici

A ciò si collega l'evoluzione della normativa nazionale relativa all'albo dei marchi storici.

Il Bando Marchi Storici era stato pubblicato il 29 Dicembre 2016² dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d'impresa del nostro Paese. Tale bando era stato ideato per valorizzare e rilanciare i marchi nazionali storici: le micro, piccole e medie imprese avrebbero potuto ottenere un contributo per il rilancio e la valorizzazione del proprio marchio, purché questo fosse stato registrato presso l'UIBM o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e depositato prima del 1° gennaio 1967.

Le agevolazioni erano finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni e beni strumentali ad uso produttivo inerenti il progetto di valorizzazione del marchio: progetto che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l'ambito di pro-

* Dottoressa, Studio Legale Sutti

** Avvocato, Studio Legale Sutti

*** Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), A.BRE.MAR.

**** Avvocato, Simmons & Simmons

tezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.

Tutto ciò solo per chi avesse già registrato il marchio per oltre 50 anni! I risultati furono decisamente sotto la soglia di ciò che si era previsto.

Così successivamente³ col Decreto Lgs. n. 34 del 30/04/2019⁴, venne inserito l'articolo 11 *ter* nel Codice della Proprietà Industriale (CPI o Codice)⁵ che definiva i «marchi storici o di interesse nazionale» come «marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale»⁶.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 24 febbraio⁷, veniva dettata la disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici. In seguito, il 7 aprile 2020⁸ nella «Gazzetta Ufficiale» veniva pubblicato il decreto direttoriale del 27 febbraio 2020 che stabiliva le specifiche modalità per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, rendendo così possibile, a partire dal 16 aprile 2020, il deposito delle relative istanze presso l'UIBM. L'esame delle istanze, in base al medesimo decreto direttoriale, è svolto dall'Ufficio che procede a una «istruttoria» sulla registrazione, o sull'uso di fatto, del marchio da almeno cinquanta anni. Come un organo amministrativo avrebbe potuto gestire la disamina di prove attestanti l'utilizzo continuato di un marchio di fatto fu oggetto di discussioni e di rilievi che, tuttavia, non portarono a una modifica della disciplina.

3. Un mercato sempre più internazionale

La dimensione internazionale del commercio ci impone poi di estendere lo sguardo oltre i confini del nostro Paese e guardare ai dati europei e internazionali. Nel contesto la tendenza è la stessa: secondo il report annuale redatto dall'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nel 2021⁹, l'aumento del numero di registrazioni di Marchi dell'Unione Europea si è dimostrato costante negli ultimi anni e ha portato nel 2021 a raggiungere la cifra inattesa di 2 milioni di domande di registrazione pervenute ad Alicante. Nella Top 10 dei Paesi da cui proviene il maggior numero di domande di registrazione, a ben vedere, l'Italia occupa il 4° posto (in ordine, dopo Cina, USA e Germania) confermandosi così determinante nella crescita delle registrazioni.

Anche l'andamento internazionale conferma questa tendenza in aumento. La World Intellectual Property Organization (WIPO) IP Statistics Data Center documenta un incremento esponenziale delle *direct applications* presentate a Ginevra tra il 2019 e il 2020 che si attesta intorno al 15%, passando da circa 18 milioni di

domande a quasi 21 milioni, fino ad arrivare a superare i 22 milioni nel 2021¹⁰.

Ora, nonostante questi dati siano certamente incoraggianti e dimostrino il grandissimo sviluppo che questo settore ha registrato negli ultimi anni e che ci si aspetta continuerà a registrare, pare necessario soffermarsi anche sull'altra faccia della stessa medaglia: numeri così grandi e distribuiti a livello internazionale si traducono in un'inevitabile inflazione di segni e, di conseguenza, ciò implica:

- a) un'enorme difficoltà – se non impossibilità – nel trovare un segno 'libero' registrabile in ogni Paese, benché al tempo stesso il commercio internazionale e le vendite *online* dimostrino che trattasi di una esigenza certamente non più solo dei grandi *brand* (e il problema è complicato dall'interesse ad ottenere un nome di dominio corrispondente, la cui previa occupazione non trova limiti territoriali o di categoria merceologica);
- b) un maggior numero di contenziosi relativi ad interferenze e confondibilità tra segni, molti dei quali decaduti per non uso.

4. Riforma introdotta tramite il Decreto Lgs. 15/2019

Sembra essere proprio questa una delle ragioni che hanno portato il legislatore ad intervenire con la riforma introdotta tramite il Decreto Lgs. n. 15/2019¹¹ che ha novellato il Codice introducendo la possibilità per l'UIBM di decidere circa la nullità e la decadenza dei marchi registrati presso lo stesso, grazie all'inserimento nella Sezione II bis del CPI degli artt. 184 da *bis* a *decies*: facoltà in precedenza attribuita solamente alle sezioni specializzate Proprietà Intellettuale (PI) dei tribunali.

Il nuovo procedimento di nullità e decadenza in sede amministrativa prevede che l'azione amministrativa avanti l'UIBM possa essere esercitata in alternativa a quella giurisdizionale, istituendo così un cd. doppio binario.

Il fine è chiaramente quello di ridurre la mole di lavoro che pesa sulle spalle dei tribunali ottenendo di riflesso un abbassamento dei tempi di giustizia, che da sempre immobilizzano il nostro Paese (benché la materia PI goda di tempistiche di gran lunga migliori rispetto al contenzioso in altre materie), e parimenti dei costi relativi, rispetto ai quali la crisi economica che stiamo attraversando ha riacutizzato la sensibilità.

La riforma attribuisce altresì la legittimazione ad agire a «qualunque interessato» per la presentazione di un'istanza di decadenza o nullità assoluta del marchio, mentre riserva la facoltà di agire facendo valere la nullità relativa di quest'ultimo solamente al «titolare di un diritto anteriore» e al titolare del marchio nelle ipotesi in cui la domanda di registrazione sia stata presentata senza il suo consenso (art. 184 *ter* CPI).

A livello formale, poi, il nuovo art. 184 *bis* limita l'oggetto dell'istanza di nullità o decadenza ad un solo marchio registrato per volta, e richiede la redazione in lingua italiana ai fini della sua ricevibilità, nonché una serie di formalità essenziali (ivi precisate) ai fini della sua ammissibilità.

Con riguardo alla fase istruttoria, il procedimento ricalca i tratti di quello adottato avanti l'EU IPO in relazione ai marchi UE: in questo senso, valutata la sussistenza dei requisiti formali dell'istanza, l'Ufficio procede comunicando alle parti l'inizio del procedimento in contraddittorio e fissando un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni. Le regole circa la 'prova d'uso', invece, seguono quanto previsto dalla disciplina inerente il procedimento di opposizione, già di competenza dell'UIBM.

Ai sensi dell'art. 184 *sexies*, le pronunce di decadenza o di nullità rese dall'Ufficio, sempre ricorribili davanti alla Commissione dei ricorsi, producono entrambe effetti *erga omnes*, con la differenza che la prima ha efficacia *ex nunc*, ossia dal momento del verificarsi della causa di decadenza, mentre la seconda produce effetti *ex tunc*, dal momento del deposito della domanda di registrazione del marchio oggetto di esame.

In questa prima fase di avvio del nuovo procedimento amministrativo, che implica l'assenza di casistica, si ritiene e si auspica che l'UIBM possa comunque basare le proprie decisioni su principi consolidati della giurisprudenza ordinaria sia in caso di nullità che nell'ipotesi di decadenza.

5. Decadenza del marchio

Tra gli altri effetti della crescita esponenziale del numero di marchi registrati nel mondo si assiste ad un ulteriore fenomeno strettamente connesso alla tematica della decadenza del marchio: il rilancio dei marchi del passato ovvero una sorta di nuovi 'marchi zombie'¹².

Trattasi della registrazione e dell'effettivo utilizzo da parte di soggetti diversi dai titolari di marchi decaduti per non uso o scaduti per mancato rinnovo, pratica auspicata da Remo Franceschelli fin dal 1974¹³ e ad oggi ammessa in ragione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12 del CPI¹⁴, secondo il quale il marchio anteriore da ritenersi decaduto per non uso oppure scaduto da oltre due anni non inficia la novità necessaria per la valida registrazione del marchio stesso.

Questo tipo di operazione, tuttavia, sebbene del tutto legittima e oggi espressamente prevista dalla legge, porta con sé alcuni aspetti problematici e mostra il fianco a diverse possibilità di abusare di quanto concesso dal legislatore.

In questo senso, l'effetto boomerang della previsione normativa si realizza nella eventualità che un soggetto registri a proprio nome un marchio già registrato in passato, decaduto o scaduto da oltre due anni, che però ancora gode di una certa popolarità nel pubblico dei consumatori (e, va da sé, di un certo potenziale a livello economico) legata al suo originario titolare.

In questo modo il nuovo titolare potrebbe sfruttare la notorietà del marchio, consolidata negli anni in ragione del suo collegamento con il suo titolare originario e, implicitamente, ingannare il consumatore che ancora lo ricollega al precedente titolare minando la funzione distintiva del marchio, intesa come sua

capacità di ricondurre il prodotto o servizio marchiato a un determinato imprenditore, e più in generale la funzione di comunicazione del marchio stesso.

Si tratta esattamente di quanto verificatosi nel celebre caso SIMCA, affrontato dal tribunale di I grado UE con la decisione dell'8 maggio 2014¹⁵. Nel caso di specie il termine 'SIMCA', registrato fin dal 1959 in diversi Paesi europei e successivamente non più utilizzato, era stato oggetto di nuova domanda di registrazione come marchio comunitario nel 2008, sfruttando il mancato rinnovo dello stesso con riguardo ad alcuni Stati membri e il mancato utilizzo effettivo relativamente ai restanti che in origine erano stati oggetto di registrazione. Il Tribunale UE ha accolto la richiesta di dichiarazione di nullità del marchio oggetto di esame in ragione dell'accertamento della malafede del «nuovo richiedente» che era a conoscenza della condizione dei titoli della società interveniente (l'originaria titolare), e quindi anche della possibilità di sfruttarli, avendo lavorato presso quest'ultima per un breve periodo di tempo.

Detta tendenza evidenzia l'importanza economica che con notevole fiuto alcuni imprenditori hanno colto decidendo di non lasciare in stato di abbandono, ma anzi di sfruttare quell'aura di notorietà e fascino che certi *brand* conservano quasi come se fosse un valore intrinseco che prescinde dal mancato rinnovo, dalla scadenza e persino da un periodo di non utilizzo.

Un esempio tangibile di questa strategia di mercato è stato il notissimo 'Caso Boglione', imprenditore torinese che già nei primi anni 2000 intuì l'ancora vivo valore di mercato di diversi marchi italiani ormai in disuso da diversi anni, decidendo di rilevarli dalle rispettive società titolari, che all'epoca erano soggette a fallimento. È così che acquisì marchi ormai quasi del tutto abbandonati ma ancora colmi di potenziale come Superga e Robe di Kappa, rilanciandoli sul mercato con grande successo attraverso contratti di licenza e di franchising, tutto tramite l'allora neo-costituita BasicNet: società ad oggi quotata alla borsa di Milano a cui fanno capo anche marchi come Jesus Jeans, K-Way, Briko, Sebago e tanti altri.

6. Incremento del valore economico del marchio nella sua funzione attrattiva, nuove tecnologie e strumenti alternativi di veicolazione della pubblicità (*social media*, DOL)

Ogni impresa si prefigge il fine di acquisire sempre maggiori fette di mercato e di imporre il proprio prodotto tra le miriadi di succedanei esistenti al mondo in qualunque settore, conferendo primaria importanza non solo alla capacità distintiva di un marchio, ma anche a quella attrattiva ed evocativa¹⁶.

Il mercato sempre più internazionale e l'evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, come internet e i social network, evidenziano la necessità di spostare la promozione commerciale su questi nuovi «territori digitali» e

sulle nuove figure degli *influencer* (Key Opinion Leader, KOL) che ne diventano talora il canale privilegiato.

Il mondo digitale è in continuo e vertiginoso sviluppo e il fenomeno dei KOL ne costituisce ormai solamente la punta dell'iceberg. Anche all'interno di questa categoria, tra l'altro, non sono mancate peculiari evoluzioni che hanno coinvolto alcuni territori come l'Asia e in particolare la Cina. In questi Paesi infatti, accanto alla figura dell'*influencer* 'classico' di stampo occidentale a cui tutti siamo abituati a pensare, si è sviluppata quella dei cd. Cultural Opinion Leader (COL) intesi come *influencer* 'accettati' dal sistema politico e sociale cinese. Ancora più recente, poi, è la figura dei Digital Opinion Leader, conosciuti come DOL. Si tratta di una sorta di 'avatar digital', ossia persone virtuali non esistenti nella realtà, che stanno prendendo piede grazie allo sviluppo parallelo del metaverso inteso come nuova realtà virtuale sfruttabile dalle aziende a livello promozionale.

È chiaro che sul piano commerciale per le aziende l'utilizzo di *influencer* virtuali risulta ampiamente strategico e vantaggioso: essi consentono di collocarsi facilmente in diversi ambiti digitali, non più quindi solo nei *social media* ma anche nei videogiochi e nel metaverso, e sono allo stesso tempo completamente controllabili dal *brand* a cui fanno capo, implicando quindi meno rischi di immagine e maggiori garanzie circa la modalità di comunicazione adottata.

Non a caso Gartner prevede che nel 2025 il 30% dei budget di marketing degli *influencer* sarà assegnato agli *influencer* virtuali¹⁷. Tra i primi a credere in questo trend crescente è stato Buzoole, che ha lanciato un progetto 'metahuman' con la 'virtual *influencer*' Zaira, a oggi tra le più note in Italia.

Sarà la gestione dei rischi a fare la differenza nel prossimo futuro di questi sviluppi, ibridati con la tecnologia *blockchain*. I KOL e i COL stessi avranno tendenzialmente un proprio clone virtuale certificato, e pertanto ci sarà bisogno di una maggiore attenzione, oltre all'aspetto legale, anche ai meccanismi di protezione e tutela da parte delle piattaforme. Parimenti, si dovrà lavorare sulla trasparenza degli 'smart contract' (definiti all'art. 8 *ter* del d.l. n. 135/2018¹⁸) legati all'acquisto di beni digitali.

Trattandosi di fenomeni dinamici, oggetto di trasformazioni nel breve periodo, la normativa che governa questo settore è ancora oggi in divenire, in particolare modo sotto il profilo processuale ed esecutivo.

Da un punto di vista strettamente sostanziale, i DOL potrebbero essere definiti come prodotti digitali, come *software* in senso ampio di proprietà di coloro che li hanno creati, e di conseguenza comportare l'applicazione delle leggi e dei principi che governano il Diritto d'Autore e in parte anche il Diritto dei Brevetti, ovviamente modulandoli in base alle caratteristiche di queste nuove realtà e quindi applicandovi una interpretazione evolutiva.

Considerando poi dette iniziative (DOL, o gli avatar di COL e KOL, ecc.) in relazione al contesto nel quale vengono inserite, le stesse appaiono come vere e proprie fattispecie di matrice promo-pubblicitaria con finalità commerciali, escogitate per promuovere la vendita di prodotti e servizi. E qui va ricordato che, per esempio, l'attività degli *influencer* viene puntualmente regolata dalla Digital Chart¹⁹ che dal 2016 in Italia è stata promulgata dallo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).

A tal proposito non solo lo IAP, ma anche il Codice del Consumo²⁰ (e analoghe normative vigenti in moltissimi Paesi), precisano che per pubblicità deve intendersi qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in qualsiasi modo allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi, vale a dire tutto ciò che è idoneo a indurre un consumatore all'acquisto: dette definizioni sono infatti più o meno parimenti formulate nel Codice del Consumo, nelle regole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale²¹. Nel merito le varie normative ben potrebbero far fronte ad eventuali illegittimi metodi comunicazionali volti a far passare come espressione di opinioni personali messaggi *business oriented*.

Il potere effettivo dello IAP non va sottovalutato: dal 1966 vi hanno aderito la RAI, le principali case editrici, la stampa, le aziende che gestiscono la cartellonistica, e a seguire le radio libere e le TV private e commerciali inclusa Mediaset, ecc.

Ciò significa che se un messaggio o un'iniziativa volta ad indurre una persona all'acquisto di un bene o di un servizio viene giudicata illegittima (perché non veritiera, ambigua, omissiva, non corretta, denigratoria, ecc.) di fatto non viene diffusa (o la sua trasmissione viene bloccata/censurata) e di conseguenza viene resa del tutto inutile allo scopo.

Tra l'altro, lo IAP garantisce tempi di reazione molto rapidi. Si parla infatti di due o tre settimane, con tanto di «inversione dell'onere della prova»: la veridicità e correttezza di ciò che è stato «dichiarato» nel messaggio o nell'iniziativa promozionale in questione deve essere supportata da prove (anche di natura tecnico-scientifica).

Da ultimo, nell'estate del 2022, anche Google Italia ha aderito allo IAP e ha così formalmente riconosciuto le norme ivi applicate: qualsivoglia decisione dello IAP verrà quindi considerata in automatico «buona e giusta» da Google che per l'effetto provvederà a deindicizzare le pagine Web in questione in forza di dette decisioni, così 'censurando' iniziative promo-pubblicitarie non ritenute lecite rispetto ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Aspetti più problematici potrebbero insorgere in ambito fiscale, esecutivo e sanzionatorio.

In questo senso, la potenziale rapida successione di passaggi di proprietà e quindi giurisdizione, competenza e legge applicabile porta con sé grandi difficoltà a livello esecutivo.

Dalla dinamicità che contraddistingue i mercati digitali deriva una grandissima difficoltà nell'identificazione dell'autore/creatore del prodotto digitale e, di conseguenza, nell'individuazione dei responsabili della violazione.

A oggi, gli strumenti di carattere innovativo delineati sembrano essere principalmente due: il *Delisting*, che si traduce nella riduzione della visibilità dei prodotti digitali (tra cui anche gli NFT) tramite richieste al *Market Owner*, e il *Burning*, inteso come richiesta, anche in questo caso presentata al *Market Owner*, di eliminare il prodotto digitale che si ritiene in violazione.

A ben vedere, a livello procedurale il sistema ricorda da lontano quanto oggi sta accadendo a seguito dell'adesione di Google all'Alleanza Europea per l'Etica in Pubblicità (EASA, l'associazione europea delle autodiscipline pubblicitarie) che, imponendo – come ricordato poco fa – l'applicazione dell'intera disciplina dello IAP e parimenti di tutte le sue decisioni, pone Google, per analogia con il *Market Owner*, quale soggetto in prima linea per intervenire concretamente nel caso di violazioni.

A questi rimedi più recenti, poi, si affianca la possibilità di esperire le azioni legali tradizionali. Tra i mezzi più 'classici' pare che l'inibitoria assistita da *astreintes* possa costituire l'arma migliore in quanto maggiormente idonea rispetto alle caratteristiche del fenomeno: si tratta di strumento – tra l'altro – rispetto al quale si è assistito ad una esponenziale crescita già nel periodo pandemico.

7. Scenario internazionale di tutela dei marchi nel metaverso

Numerose sono le aziende che hanno iniziato ad occuparsi maggiormente della protezione dei propri marchi per prodotti e servizi fruibili nel mondo virtuale, con particolare riferimento al metaverso, al fine di espandere il proprio *business* al di fuori dei confini del mondo fisico.

I grandi marchi hanno sviluppato nuove linee di prodotti, ospitato showroom virtuali, creato offerte in edizione limitata; il metaverso ha dato la possibilità a vari *brand* di allearsi e creare delle partnership strategiche per entrare nel mercato dei Non-Fungible Token (NFTs): pensiamo alla partnership tra Prada e Adidas²², oppure a quella tra Moncler e Fortnite (piattaforma di gaming). In questo nuovo contesto, fondamentali saranno la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale, la definizione del rapporto tra le parti, la tutela dei marchi, del diritto d'autore, delle licenze, degli eventuali co-branding, ecc.

Uno degli sviluppi in tal senso riguarda il caso METABIRKINS, con la vertenza intentata da Hermès nei confronti dell'artista Mason Rothschild, che aveva messo all'asta su Rarible, un *marketplace* di NFTs, opere virtuali che raffi-

guravano le borse BIRKIN di Hermès in formato digitale. L'artista aveva posto in vendita borse virtuali con prezzi che partivano da 40.000 USD per unità, sfruttando la celebrità del *brand* BIRKIN, ragion per cui Hermès è dovuta intervenire lamentando la contraffazione dei suoi diritti di marchio sul nome BIRKIN e sul disegno dell'iconica borsa, stante l'evidente rischio di confusione e associazione con il *brand* originale, che ben poteva trarre in inganno il pubblico di riferimento, inducendolo a ritenere esistenti (invero mai autorizzati) rapporti di collaborazione tra l'artista in questione con la celebre *maison* francese²³.

Le evoluzioni del caso in esame e lo sviluppo di una casistica giurisprudenziale su tematiche simili saranno interessanti per delineare un orientamento futuro sulle nuove fattispecie coinvolte.

Fondamentale sarà la messa a punto di oculate strategie di protezione dei propri *brand* nei Paesi di principale interesse commerciale, attraverso professionisti specializzati in proprietà intellettuale in grado di valersi di corrispondenti attivi in tutte le giurisdizioni coinvolte, così da ridurre il rischio di contraffazione, da un lato, e preconstituire le basi per potersi difendere in modo efficace, dall'altro. A livello pratico, si tratta quindi di mettere in campo (i) una tutela preventiva attraverso depositi di marchio nei settori afferenti il metaverso, nel rispetto dei criteri di classificazione dei prodotti/servizi nei diversi ordinamenti coinvolti²⁴, nonché (ii) una tutela successiva attraverso attività di sorveglianza tecnologica delle eventuali contraffazioni del marchio nel mondo virtuale: la c.d. *brand protection*, ovvero la sorveglianza strategica del *brand* sulla rete.

Indubbiamente, man mano che il metaverso verrà modellato e implementato, sorgeranno casistiche nuove, che dovranno essere affrontate nei diversi ordinamenti con strumenti legali innovativi.

Del pari, la necessità di varare strategie mirate alla *brand protection* dei marchi sulla rete nasce dagli impatti che l'intelligenza artificiale sta già di fatto assumendo nel vasto mondo della proprietà intellettuale. Questo aspetto merita un'ampia riflessione e la necessità di sviluppare approfondimenti volti ad anticipare le ampie influenze che l'AI non mancherà di esercitare nella creazione e nella tutela dei marchi, con innegabili impatti sul diritto d'autore e su altri ambiti connessi.

¹ Vedi <https://statistiche.uibm.gov.it/> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

² GU, 29 dicembre 2016, n. 303, S.O.

³ Questo decreto rappresentò la risposta all'esigenza di frenare la delocalizzazione di imprese storiche italiane sulla scia dell'ennesimo eclatante caso che coinvolgeva la società dolciaria Pernigotti, acquisita nel 2013 dal gruppo turco dei fratelli Toksöz, in quei mesi intenzionato a delocalizzare la produzione a Istanbul.

⁴ Trattasi del c.d. "Decreto Crescita", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁵ D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in GU, 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

⁶ L'esigenza palese era quella di estendere ad un numero maggiore di aziende la possibilità di ottenere i vantaggi che il riconoscimento di un marchio storico nazionale poteva offrire.

La dottrina sottolineò come il testo della norma si prestasse a plurime questioni interpretative, relative a che cosa si intende per "impresa produttiva nazionale":

- rileva il luogo dove si trova la sede legale?
- e se la maggior parte della produzione è all'estero?
- quante "sedi produttive" devono essere italiane?
- la titolarità del capitale deve essere italiana?
- e se fiscalmente l'azienda non paga le tasse in Italia?
- si applicano parametri legati alla prevalenza?

Si cercarono risposte nelle norme di diritto internazionale privato, secondo cui per individuare il collegamento di un ente giuridico con un determinato ordinamento nazionale si applica normalmente il criterio dell'incorporazione, a meno che non si debba ricorrere alla teoria della "sede reale" (cfr. Art. 25 L. 218/1995).

Si fecero altresì riflessioni su quali fossero le aziende d'eccellenza rimaste in Italia. Prendiamo la FIAT: realtà oggi italo-statunitense di diritto olandese, la cui sede legale è ad Amsterdam, mentre il domicilio fiscale è a Londra. O la Ducati, celebre marca di motociclette, ora di proprietà di Lamborghini, la quale però a sua volta fa parte del Gruppo Audi dal 1998. Merloni Elettrodomestici è diventata Indesit Company, che ha sede a Fabriano, ma fa parte del Gruppo Whirlpool, statunitense. Bulgari, Fendi, Acqua di Parma, Loro Piana, Emilio Pucci, Berluti: proprietà del gruppo LVMH. Gucci, Pomellato, Bottega Veneta, Brioni: proprietà del Gruppo Kering. Krizia: in mano al gruppo cinese Marisfrolg Fashion Co. Ltd. Mentre Valentino oggi fa capo al gruppo Mayhoola for Investments Spc del Qatar.

Altra parte della dottrina sottolineò che questa normativa ha come punto focale quello di impedire l'utilizzazione di marchi da parte di acquirenti che, rilevando un'azienda, decidessero di spostare la produzione: chiunque decida di acquisire l'azienda sarà infatti vincolato a mantenerne la produzione principale nel comune in cui lo stabilimento produttivo era situato alla data di registrazione del marchio; in caso contrario decadrà dal diritto all'utilizzo del marchio stesso (Art. 5). Le imprese iscritte all'albo hanno la possibilità di aprire nuovi stabilimenti all'estero, purché - per la conservazione dei diritti sul marchio storico - venga mantenuta e non venga ridotta la produzione anche nello stabilimento principale in Italia.

⁷ GU, 24 febbraio 2020, n. 46, S.O.

⁸ GU, 7 aprile 2020, n. 97, S.O.

⁹ EUIPO, Relazione annuale di attività consolidata 2021, disponibile al link <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/annual-report> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹⁰ Vedi <https://www3.wipo.int/ipstats/> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹¹ GU, 8 marzo 2019, n. 57, S.O.

¹² Così definiti dall'Avv. CARLO SALA, Member of Council and Supervisory Board presso ECTA il quale, con indubbia originalità, ricordando che nella pratica voodoo zombie è il cadavere riportato in vita da un potere soprannaturale, definisce marchi zombie quelli con mancato uso (ora quinquennale) o scaduti per mancato rinnovo e si chiede se ciò sia di per sé sufficiente a rendere tali vecchi marchi liberamente disponibili per un nuovo deposito ed uso da parte di terzi, ove essi abbiano dei residui di notorietà nel ricordo dei consumatori (così in <https://www.linkedin.com/pulse/i-marchi-zombie-una-prospettiva-ue-carlo-sala/?originalSubdomain=it> e in https://www.interpatent.it/i_marchi_zombie_una_prospettiva_ue).

¹³ REMO FRANCESCHELLI, Cimiteri e fantasmi di marchi, in Riv. Dir. Ind., 1974, I, 5.

¹⁴ Art. 12, comma 2: "Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità".

¹⁵ Tribunale I grado UE, sez. V, 08 maggio 2014 n. 327, Simca, T-327/12 disponibile al link <https://curia.europa.eu/>.

¹⁶ Come si è rilevato in dottrina, “la stessa corte di Cassazione è più volte intervenuta per ricordare che il marchio, di per sé, garantisce l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi per i quali è registrato ed usato, cioè il fatto che un determinato soggetto abbia l’esclusiva (e la responsabilità) su quei prodotti e quei servizi che dal marchio sono contraddistinti.

Una regola ulteriore si applica se il marchio comunica, nella percezione del pubblico, anche un legame al territorio, perché in tal caso usarlo per prodotti o servizi che tale legame non presentano determina un inganno, sanzionato con la decadenza: inganno, s’intende, da valutare caso per caso, in base alla concreta percezione del pubblico e che del resto il titolare può evitare semplicemente comunicando in modo efficace ai consumatori l’avvenuto distacco”: così CESARE GALLI, Esame del Decreto Crescita, dal caso Pernigotti ai “marchi storici”, passando per toponimi e lesa maestà nazionale, in *Filodiritto*, 1° Luglio 2019 disponibile al link <https://www.filodiritto.com/decreto-crescita-i-discutibili-interventi-del-governo-tema-di-proprietà-intellettuale> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹⁷ <https://www.naxa.ws/6-previsioni-di-gartner-per-il-marketing-del-2022/>.

¹⁸ D. l., 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 n. 12, in *GU*, 12 febbraio 2019, n. 36, S.O.

¹⁹ IAP, Regolamento Digital Chart, disponibile al link <https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/06/Regolamento-Digital-Chart.pdf> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

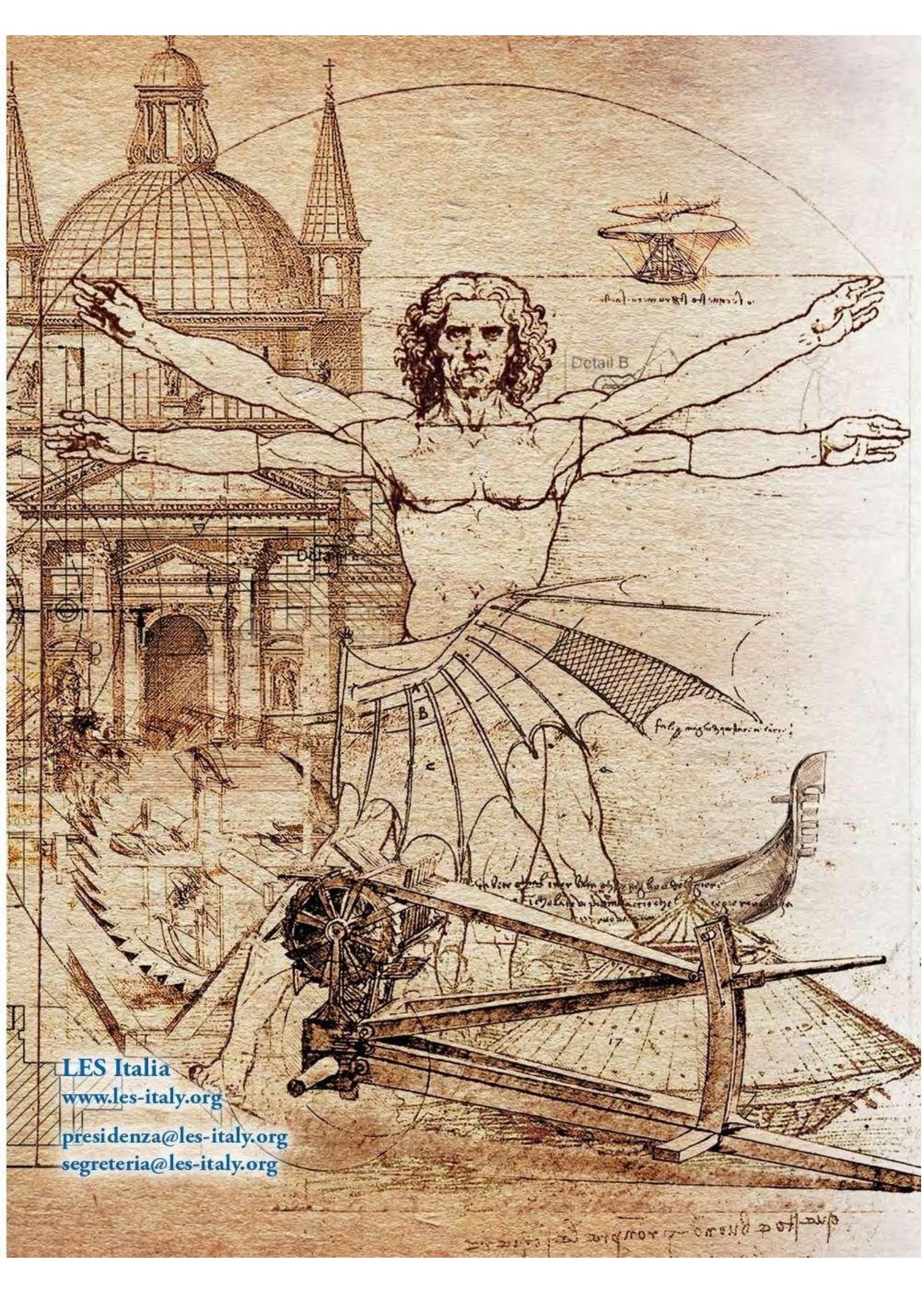
²⁰ D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *GU*, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

²¹ IAP, disponibile al link <https://www.iap.it/wp-content/uploads/2022/08/Codice-68a-edizione-9-febbraio-2021-modifica-art.-43.pdf> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

²² Vedi <https://www.adidas.com/prada-nft> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

²³ La violazione dei marchi di Hermès è stata ritenuta sussistente dalla United States District Court for the Southern District of New York che, nella sua decisione del 14 febbraio 2023, ha recepito quanto stabilito nel verdetto della giuria dell’8 febbraio 2023. Su questa decisione si veda il commento dal titolo Libertà di espressione artistica e tutela del marchio: il caso Metabirkins, disponibile nelle News di LES Italy al link <https://les-italy.org/ultime-news/liberta-di-espressione-artistica-e-tutela-del-marchio-il-caso-metabirkins>.

²⁴ Vale la pena richiamare l’attenzione su questo nuovo scenario di tutela che estende la protezione dei marchi in un più ampio ambito, avuto riguardo alle classi inerenti a prodotti/servizi digitali (tra le altre, le classi 9, 35, 42) nonché alle implicazioni connesse al *core business* del titolare del marchio ed alle peculiarità di classificazione vigenti nei diversi ordinamenti di interesse. Per approfondimenti in argomento: <https://gowlingswlg.com/en/insights-resources/articles/2022/the-metaverse-a-brief-overview-tm-considerations> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023)/.



Detail B

LES Italia
www.les-italy.org
presidenza@les-italy.org
segreteria@les-italy.org

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.