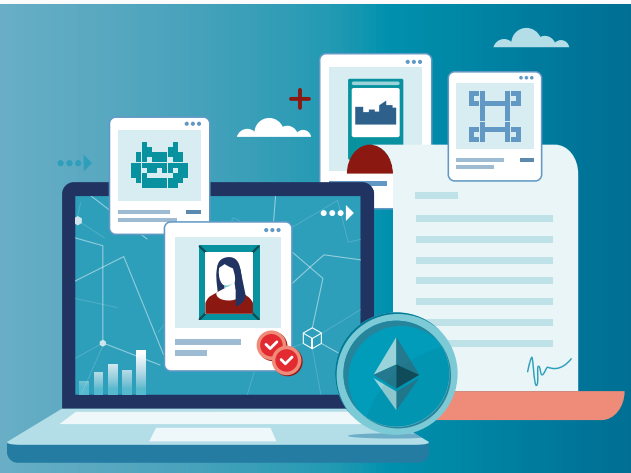
INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese: Alessio Balbo, Rosa Anna Bavaro e Manuela Bruscolini.

Blockchain, NFTs e proprietà digitale

Tecnologia 4.0 a tutela degli asset intangibili

Il 13 aprile 2021 è stato pubblicato un articolo sul Sole 24 Ore a firma Interpatent sul tema della blockchain e il suo uso per la tutela di asset intangibili di proprietà intellettuale. È infatti noto che ormai non passi giorno in cui non vi siano notizie riguardo alla blockchain e agli NFTs (*ndr* Non-Fungible Tokens). Dalla vendita del primo Tweet del CEO di Twitter Jack Dorsey all'opera di Beeple "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS" (venduta all'astronomico prezzo di quasi 70 milioni di dollari sul portale di Christie's), passando per i gatti digitali "Criptokitties" allevati e scambiati sulla blockchain di Ethereum (ETH), fino alle patatine virtuali "*Cryptocrisp*" di Pringles o le iconiche copertine "*Is God Dead?*" / "*Is Truth Dead?*" / "*Is Fiat Dead?*" di TIME magazine, ce n'è davvero per tutti i gusti quando si parla di opere creative digitali vendute sulla blockchain come NFTs.

Ma cos'è la blockchain e cosa sono gli NFTs? E soprattutto, dal punto di vista giuridico, quali diritti si trasferiscono mediante l'acquisto di un NFT?

Volgarmente, la blockchain è un registro o database distribuito, decentralizzato ed immutabile che contiene una lista di transazioni di valore, mentre un "NFT" è un "*Non-fungible token*", cioè un "gettone" unico (infungibile - ovvero non interscambiabile), associabile ad un determinato asset digitale caricato su una blockchain. Tra i grandi vantaggi della blockchain, troviamo la sicurezza del sistema e la sua capacità di adattarsi a diversi ambiti, come quello assicurativo, *real estate*, finanza e anche a quello della proprietà intellettuale. In particolare, in proprietà intellettuale **i vantaggi sono quello di poter avere, a costi ridotti, una prova di titolarità di un documento con validità permanente associato ad una data certa**. Esempi di quanto detto potrebbero riguardare *asset* sia registrabili (grafici, disegni, opere soggette a copyright, etc.), che non registrabili (documentazione relativa al R&D, segreti commerciali, *know-how*, disegni non registrati, packaging, progetti, manuali, etc.), ma anche documentazione probatoria utilizzabile nelle sedi opportune. Alcuni dei benefici aggiuntivi della blockchain rispetto ai metodi tradizionali (notai e software specializzati) sono sicuramente la sua maggiore economicità e praticità.

La blockchain è tra quelle tecnologie che forma parte della c.d. quarta rivoluzione industriale (o industria 4.0). Come è noto, l'avvento delle nuove tecnologie porta ad un periodo di enorme cambiamento caratterizzato non solo da aspetti positivi, ma anche da problematiche e dubbi interpretativi.

Tra questi, sicuramente troviamo **il rapporto tra gli NFTs ed il diritto d'autore**. Ma torniamo al quesito iniziale: "*che cosa si compra esattamente quando si acquista un NFT?*". La risposta non è semplice perché, almeno per quanto concerne il diritto italiano, **eventuali diritti di sfruttamento economico sull'*asset* digitale non si reputano ceduti a meno che non venga espressamente stabilito per iscritto.**
Per esempio, l'acquisto delle summenzionate copertine della rivista TIME, trasferisce automaticamente la possibilità di utilizzarle liberamente su libri, siti web o, in generale, nella comunicazione dell'acquirente

Da sinistra a destra, le tre copertine di Time Magazine, l'opera Cryptocrisp di Pringles e il "criptogatto" denominato "Dragon", venduto per più di 170.000 dollari.

Dipende dall'accordo fra le parti. Infatti, per capire quali diritti siano stati acquistati, sarà necessario consultare il contratto (o, in questo caso, *lo smart contract*), visto che in assenza di espresse previsioni relative alla cessione di diritti di sfruttamento economico dell'asset, questi rimangono in capo all'autore.

In conclusione, la blockchain offre sia grandi benefici che qualche zona d'ombra. Vista la complessità della materia, i professionisti di Interpatent sono a vostra disposizione per offrire consulenza su tematiche relative alla protezione di asset intangibili tramite blockchain.

26 aprile 2021 World Intellectual Property Day, quest'anno dedicato alla tutela della Proprietà Intellettuale delle PMI

Il nostro decalogo in tempi di Covid 19

Il 26 aprile di ogni anno l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale celebra il "***World Intellectual Property Day***" per promuovere una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della proprietà intellettuale quale strumento indispensabile per le imprese nella difesa del proprio capitale di idee, invenzioni e innovazioni e nell'elaborazione di strategie di successo sui mercati internazionali.

Nel 2021 la Giornata è dedicata al tema "**IP and SMEs: Taking your ideas to market**".

Alla base di ogni piccola e media impresa, in qualsiasi parte del mondo, vi è un'idea che ingegno e creatività hanno trasformato in un prodotto o in un servizio da offrire sul mercato e che la proprietà intellettuale può tutelare e rafforzare, accrescendone il valore economico.

INTERPATENT è come sempre al fianco degli imprenditori in questo percorso di tutela e difesa dei risultati dell'ingegno e della creatività delle PMI e ancor più in questo periodo di Covid-19 in cui molte aziende si sono trovate costrette a cambiare profondamente il modo di gestire la propria attività.

Grazie alla maggiore presenza digitale ed al superamento dei limiti in precedenza stabiliti perlopiù dalla portata degli spostamenti fisici, le imprese si sono trovate in mercati sempre più diversificati, le zone geografiche di attività si sono ampliate, è venuta ad aumentare la necessità di una visione internazionale e di internazionalizzare il proprio business.

Parallelamente, nei settori più colpiti dalla pandemia, quelli delle attività maggiormente legate al territorio, quali ristorazione, vendita al dettaglio, ospitalità e turismo, è emerso l'interessante fenomeno dell'accesso all'on-line e delle consegne a domicilio; due modalità di offerta che necessitano di una tutela rigorosa proprio in ragione del maggiore ambito merceologico e geografico.

Dalla nostra esperienza in questo eccezionale periodo abbiamo elaborato una sorta di piccolo decalogo che invitiamo i nostri clienti, e in particolar modo le PMI, ad adottare con sistematicità:

- **Proteggersi all'estero anche in zone finora inesplorate**. Necessità già in precedenza avvertita, ma ad oggi divenuta fondamentale, anche rispetto alla potenziale concorrenza;
- **Monitorare a livello mondiale la registrazione di titoli in potenziale conflitto con i propri**.Oggi ci troviamo a difendere da potenziali contraffattori le imprese nostre clienti in zone geografiche in precedenza poco valutate;
- **Sorvegliare il web e intraprendere efficaci azioni di difesa**, per contrastare il fenomeno sempre più diffuso, anche a seguito della pandemia, delle contraffazioni online;
- **Tutelarsi in settori merceologici diversi rispetto a quelli tradizionali.** A seguito dell'introduzione dei nuovi servizi (vendita online, consegne a domicilio e simili modalità di fruizione di beni e servizi) nasce l'esigenza di ampliare la tutela;
- **Mantenere la posizione acquisita sul mercato dai propri marchi, proteggendone la capacità distintiva raggiunta, e difendere le proprie invenzioni intervenendo nei confronti di terzi non autorizzati.** Questi ultimi potrebbero infatti approfittare del periodo critico per inserirsi nel mercato;
- **Non rinunciare al mantenimento in vita dei titoli di PI**, quindi rinnovare i propri marchi e brevetti anche in momenti di crisi;
- **Valutare sfruttamenti alternativi dei diritti** (licenze o cessioni, collaborazioni commerciali con terzi).
- **Procedere alla valutazione economica del portafoglio marchi e brevetti** tenendo conto anche delle agevolazioni fiscali introdotte a seguito della pandemia.

In poche parole, il messaggio forte che inviamo alle **PMI in occasione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale a loro dedicata**, anche e soprattutto in questo periodo di crisi, è quello di **non abbassare la guardia**. I nostri professionisti sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione e per fornirvi suggerimenti per una tutela efficace dei vostri titoli di proprietà intellettuale.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Quali accorgimenti adottare per registrare un marchio in Cina ed ottenere la migliore tutela possibile

Se si è interessati ad utilizzare il proprio marchio in Cina, è necessario tutelare lo stesso in tale Paese ancor prima di cominciarne l'utilizzo per non incorrere in spiacevoli sorprese di ritrovare tale marchio già registrato - spesso in mala fede - da terzi nel territorio cinese.

Per prima cosa, occorre valutare come tutelare tale marchio, ovvero se per via nazionale tramite una domanda di registrazione di marchio nazionale cinese presso l'Ufficio Marchi e Brevetti locale (CNIPA) o tramite la designazione di un marchio internazionale presso l'OMPI di Ginevra.

La via nazionale sarebbe da preferire in quanto all'atto del deposito della domanda di registrazione di marchio vengono altresì specificate le sottoclassi. Ovvero, oltre all'indicazione della classe di registrazione tra le 45 previste dalla classificazione internazionale di Nizza, il CNIPA richiede anche l'indicazione delle sottoclassi nelle quali si intende registrare il marchio. Le sottoclassi cinesi sono numerose per ciascuna classe merceologica.

Inoltre, aspetto non trascurabile, che rende preferibile procedere con una domanda di registrazione di marchio nazionale cinese, è quello di poter ottenere un certificato di registrazione in lingua locale, documento questo molto utile nel caso in cui sia necessario utilizzare il marchio in Cina (ad esempio per azioni in sede legale o amministrativa in caso di prodotti contraffatti, o se si debba registrare un contratto di licenza di uso del marchio), senza la necessità di richiedere certificati ad hoc e dover provvedere alla relativa traduzione.

Registrazione in caratteri latini o anche in caratteri cinesi?

Per ottenere un'ottimale tutela in tale Paese, non è sufficiente ottenere la registrazione in caratteri latini, ma è strettamente consigliabile tutelare il proprio marchio anche in caratteri cinesi, per evitare che ciò avvenga da parte di terzi.
Il terzo che registra un marchio simile o confondibile in caratteri cinesi generalmente lo fa in mala fede per appropriarsi in maniera indebita dell'avviamento commerciale del marchio straniero, rivolgendosi agli stessi canali commerciali. Ciò è capitato di recente, ad esempio, al marchio Jordan (di proprietà del gruppo di imprese riconducibili al campione di basket) e anche al marchio New Balance, che hanno dovuto combattere a lungo per ottenere l'annullamento dei corrispettivi marchi cinesi, registrati in mala fede da aziende concorrenti.
Quando si opta per la tutela del proprio marchio in caratteri cinesi, occorre altresì prestare molta attenzione alla translitterazione dei caratteri latini in caratteri cinesi.

Come sappiamo, la lingua cinese è caratterizzata da particolari fonemi, che non sempre corrispondono alla translitterazione dei caratteri latini utilizzati nel mondo occidentale.
Di conseguenza, non sempre è sufficiente depositare la mera translitterazione di un marchio in caratteri latini negli equivalenti caratteri cinesi, in quanto le translitterazioni possono avere a loro volta diversi dignificati semantici poiché nella lingua Cinese, i caratteri non indicano direttamente un fonema o un suono, ma combinano suoni e significati.
È quindi fondamentale che il marchio cinese corrisponda, dal punto di vista semantico (ovvero che riproduca il significato del marchio) o dal punto di vista fonetico (ovvero che riproduca la pronuncia), al marchio Italiano e che, nello stesso tempo, il marchio cinese non abbia accezioni negative, in particolare dal punto di vista semantico.
Tali oculate scelte si riflettono quando ci si ritroverà a determinare la somiglianza tra un marchio in caratteri cinesi ed uno in lingua straniera, dovendosi considerare gli elementi che rispettivamente li compongono e se esiste un rischio di confusione per i consumatori.

Il nostro team è a disposizione per fornirvi ogni supporto in merito alla migliore strategia di tutela del vostro marchio in Cina.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

www.interpatent.com - email@interpatent.com