



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alessio Balbo, Manuela Bruscolini, Giovanni Mondello e Nicola Gulli

Il caso MetaBirkins: una vittoria per Hermès (e tutti gli IP Holders)

In uno dei primi casi che hanno riguardato il nuovo mondo dell'arte hi-tech dei gettoni non fungibili o *non-fungible tokens* (NFT), l'8 febbraio 2023 una giuria di New York ha stabilito che l'artista Mason Rothschild ha violato i diritti di marchio della casa di moda francese Hermès vendendo come NFT immagini di borse pelose modello Birkin. A questo caso abbiamo già accennato nel [nostro articolo del 7 febbraio 2022](#), ma vale la pena rianalizzarne qui il contesto alla luce della recente sentenza.

Cronologicamente, tutto ha inizio a maggio 2021, quando Mason Rothschild vendette un'opera unica denominata "[Baby Birkin](#)" come NFT, al prezzo di 23.500 dollari (al tempo 5.5 ETH), rivenduta poi a circa 47.000 dollari. A dicembre 2021, lo stesso artista presentò alla fiera di Art Basel a Miami una collezione NFT denominata *MetaBirkins* formata da 100 borse (virtuali) Birkin, con diverse caratteristiche. Ad ogni NFT l'artista attribuì un prezzo iniziale di 0.1 ETH (circa 450 dollari al tempo della pubblicazione della collezione). La collezione ebbe un grande successo dal suo lancio fino a inizio gennaio 2022, totalizzando [circa 1 milione di dollari](#) in pochissimo tempo (come spesso accade per progetti di questo tipo), ancora prima di arrivare su OpenSea o sul mercato secondario.

Verso metà dicembre, nello specifico il 16, Hermès inviò una lettera di diffida a Rothschild.

Nel gennaio 2022, Hermès si presentò dinanzi al Tribunale di New York trascinandolo in causa Mason Rothschild, sostenendo che quest'ultimo avesse prodotto e venduto, senza alcun previo consenso da parte di Hermès, una collezione di NFT contenenti riproduzioni digitali della famosa borsa modello Birkin. Ad avviso di Hermès, e come sancito anche dalla lettera del 16 dicembre 2021 ove diffidava a proseguire tali attività, le opere avrebbero causato confusione nei consumatori circa l'origine commerciale delle stesse. Dall'altra, l'artista si rifiutava di smettere la vendita delle METABIRKINS NFT, in quanto opere d'arte originali e protette dal Primo Emendamento.

La Maison francese ha basato la sua azione legale sulla violazione del marchio, falsa denominazione di origine, diluizione, cybersquatting e lesione della reputazione commerciale ai sensi della *New York General Business Law*. Nella mozione di archiviazione, l'avvocato di Rothschild ha ribadito le argomentazioni del Primo

Emendamento citate nella lettera aperta a Hermès, sostenendo che la resa in pelliccia sintetica virtuale dei prodotti più famosi di Hermès "*commenta la crudeltà sugli animali insita nella produzione di Hermès delle sue costosissime borse in pelle*" e, pertanto, dovrebbe essere protetta dalle rivendicazioni del marchio che fanno notizia.

L'8 febbraio 2023, la giuria si è schierata dalla parte di Hermès nella sua battaglia contro le *MetaBirkins*. Ritenendo che il creatore di *MetaBirkins*, Mason Rothschild, sia responsabile di tutti e tre i capi d'accusa – violazione e diluizione del marchio & cybersquatting – e che non sia protetto dal Primo Emendamento, la giuria ha emesso il verdetto mercoledì 8 febbraio mattina (all'inizio del terzo giorno di deliberazioni), assegnando a Hermès l'equivalente di circa 133.000 dollari di danni (\$ 110.000 per profitti stimati dalle vendite e \$ 23.000 per cybersquatting). Il 14 febbraio 2023, infine, il tribunale ha emesso una sentenza a favore di Hermès, ricorribile in appello (secondo alcune fonti specializzate, i legali di Rothschild sarebbero già all'opera per presentare un ricorso alla sentenza).

Da quando Hermès ha avviato la causa nel gennaio del 2022, il caso si è rivelato un argomento molto seguito per il suo status di prima causa incentrata sull'intersezione tra marchi e NFT (segnaliamo, a tale proposito anche il caso "nostrano" relativo agli NFT della Juventus, deciso dal Tribunale di Roma il 20 luglio 2022) e per la sua attenzione a questioni chiave, tra cui la misura in cui i diritti di marchio del mondo "reale" (denominato anche "IRL" nel settore, ovvero "In Real Life") si estendono al mondo virtuale. Allo stesso tempo, il caso è stato citato in numerose altre cause incentrate sul web3 che sono proliferate da allora, come quella che Yuga Labs ha intentato contro Ryder Ripps e una causa separata su un NFT di Bored Ape Yacht Club che è approdata davanti a un tribunale di Singapore.

Infine, notiamo anche come la rapidità della decisione indichi anche che la giuria non sia stata ostacolata dal fatto che vi fossero gli NFT come tecnologia di autenticazione di contenuti digitali, a sostegno di come tale strumento stia diventando più familiare e possa essere dunque affrontato in sede giudiziale nel dettaglio.

NFT, metaverso, Web3 e blockchain in generale sono ormai concetti noti ed un settore in ampia espansione (in particolare associati a videogiochi, moda, sport, *inter alia*), unitamente alla pronuncia giudiziale qui sopra analizzata, confermano la reale necessità di estendere la tutela dei propri marchi e disegni anche per quanto concerne usi virtuali associati a NFT e piattaforme

per metaverso, al fine di evitare potenziali usi non autorizzati da parte di terzi e rendere opponibili i propri diritti anche nelle classi di riferimento per NFT, Metaverso, blockchain e Web3 in generale. Non esitate a contattarci per valutare quale possa essere la migliore strategia relativa alla protezione dei vostri diritti su NFT, Metaverso, blockchain o Web3 in generale.

Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384.



Con la ratifica della Germania al via il brevetto unitario dal 1° giugno 2023

Lo scorso 17 febbraio la Germania ha depositato presso il segretariato del Consiglio Europeo lo strumento di [ratifica dell'Accordo internazionale per l'istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti](#).

Si trattava dell'ultimo tassello mancante per l'entrata in vigore del nuovo sistema del **Brevetto Europeo con effetto unitario** ("brevetto unitario"), di cui abbiamo già parlato nella nostra [newsletter del novembre 2022](#), che sarà così operativo a partire dal prossimo **1° giugno 2023**.

È quindi confermato l'avvio del **brevetto unitario**, un nuovo titolo brevettuale rilasciato dall'Ufficio Brevetti Europeo e **valido contemporaneamente in un massimo di 25 Paesi UE** (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda) che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

Il nuovo sistema brevettuale si affiancherà agli attuali brevetti nazionali e al Brevetto Europeo classico e consentirà, dopo la concessione del Brevetto Europeo classico, di richiedere che lo stesso abbia un effetto unitario nei Paesi UE aderenti al nuovo sistema. Nulla, quindi, cambierà fino alla fase di concessione presso l'Ufficio Brevetti Europeo.

Il brevetto unitario verrà pertanto considerato come un brevetto unico che fornirà una protezione brevettuale uniforme nei Paesi aderenti.

Contestualmente, entrerà in funzione anche il **Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**, che avrà, inter alia, giurisdizione esclusiva in materia di contraffazione e nullità dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici (per questi ultimi, su base volontaria per un periodo transitorio).

Si noti che, dei 25 Paesi UE che hanno creato il nuovo sistema, il numero di Paesi coperti dall'effetto unitario potrà essere inizialmente minore, in funzione del fatto che non tutti i suddetti 25 Paesi hanno ancora ratificato l'Accordo TUB. **Allo stato attuale, sono 17 i Paesi** (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia) **che hanno già proceduto alla ratifica**. Si prevedono quindi diverse "generazioni" di brevetto unitario con copertura territoriale differente in funzione dei Paesi che man mano procederanno con la ratifica dell'Accordo TUB.

Vantaggi e opportunità

Il brevetto unitario verrà mantenuto in vita mediante **tasse di mantenimento** uniche, valide per tutti i Paesi aderenti, non necessitando di essere convalidato e mantenuto in vita a livello nazionale, come oggi accade con le convalide nazionali del classico Brevetto Europeo, offrendo quindi una notevole semplificazione. Indicativamente, le tasse di mantenimento decise per il brevetto unitario sono circa pari alla somma delle tasse di mantenimento di quattro/cinque paesi contraenti. Il nuovo regime di rinnovo risulta quindi particolarmente favorevole rispetto al sistema attuale nel caso in cui si sia interessati ad una protezione brevettuale in molti paesi.

Un ulteriore vantaggio è legato alla **semplificazione del regime di traduzione**. Dopo un periodo transitorio (di 6 anni, prorogabile fino ad un massimo di 12 anni) in cui sarà ancora necessaria una traduzione del brevetto concesso (solo in una lingua qualsiasi di un paese UE se il brevetto Europeo è in inglese, o l'inglese se il brevetto Europeo è in francese o tedesco), non sarà più richiesta alcuna traduzione. Ciò offrirà un importante vantaggio in termini economici rispetto all'attuale sistema di convalide nazionali del brevetto Europeo classico, che richiede una traduzione per molti dei paesi contraenti. Sarà inoltre possibile, per piccole e medie imprese (SME), persone, università ed enti di ricerca, richiedere una compensazione dei costi di traduzione.

L'istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti permetterà di decidere sulla validità e contraffazione dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici in modo unificato. Si eviterà quindi la necessità di contenzioso in diversi paesi, col conseguente rischio di decisioni divergenti tra paese e paese, ottenendo **procedure giudiziarie più semplici e decisioni armonizzate**. Risultano quindi evidenti, rispetto al caso di più contenziosi nazionali, i possibili vantaggi in termini economici e di certezza giuridica, sia per i titolari dei brevetti che per i terzi.

Regime transitorio

In vista dell'entrata in vigore del brevetto unitario, ricordiamo che **sono previste fino al 31 maggio 2023 due misure transitorie** per le domande di brevetto per le quali è stata notificata l'intenzione di concedere il brevetto, che prevedono di:

1. **anticipare la richiesta di effetto unitario già prima dell'avvio del nuovo sistema**, in modo da registrare l'effetto unitario immediatamente quando il nuovo sistema partirà;

2. richiedere di ritardare l'emissione della decisione di concessione del brevetto fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Inoltre, grazie alla ratifica dell'Accordo TUB da parte della Germania, a partire dal 1° marzo 2023 (3 mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema) e fino all'entrata in vigore del nuovo sistema sarà in vigore il cosiddetto **periodo di "sunrise"**, durante il quale sarà possibile escludere un brevetto/domanda di brevetto Europeo classico dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (cosiddetto "opt-out").

Terminato il periodo di "sunrise", dal 1° giugno 2023, sarà ancora possibile (per 7 anni, più eventuali ulteriori 7 anni) ricorrere al suddetto "opt-out" per un brevetto/domanda di brevetto Europeo classico, purché per tale domanda/brevetto non sia già stata intentata un'azione dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti.

Si noti che non è invece previsto alcun regime di "opt-out" per il brevetto unitario, per il quale, come detto, il **Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva**.

In vista di questi imminenti e importanti cambiamenti, Vi invitiamo a mettervi per tempo in contatto con i nostri consulenti, con i quali sarà possibile fare una ricognizione del vostro portafoglio brevettuale e decidere la migliore strategia in merito alla richiesta di effetto unitario e all'esclusione dei propri brevetti dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Nuovi servizi di monitoraggio e registrazione di nomi a dominio blockchain

Alla luce dell'introduzione dei **nomi a dominio blockchain** e della rapida diffusione dei medesimi, nell'ambito dei servizi di sorveglianza offerti, lo studio Interpatent ha recentemente introdotto il **monitoraggio periodico delle seguenti estensioni**

presenti sulle piattaforme ENS e Unstoppable Domains:

.eth, .crypto, .nft, .xl, .wallet, .bitcoin, .dao, .888, .zil, .blockchain, .dot, .klay, .tez, .sys

A tutti i clienti titolari di marchi d'impresa che hanno attivato uno o più servizi di monitoraggio, **consigliamo di completare la copertura attivando un servizio di monitoraggio dei nomi a dominio blockchain**, al fine di poter essere tempestivamente

avvisati in caso di registrazione da parte di terzi di un dominio blockchain identico al marchio o marchi oggetto di tutela.

Come noto, i nomi a dominio "tradizionali" sono associati ad indirizzi internet formati da una combinazione di numeri. Allo stesso modo, i nomi a dominio blockchain sono la conversione di indirizzi blockchain alfanumerici che rappresentano la presenza online nel mondo del web decentralizzato.

L'attivazione della **sorveglianza dei nomi a dominio blockchain** consente, a titolo esemplificativo, al titolare di un marchio di venire notificato qualora un terzo registrasse nome-marchio.eth.

Con la crescente necessità di distinguersi nel mondo del **Metaverso** e degli **NFT** e con la contestuale crescente importanza di tutelarsi da eventuali usi non autorizzati da parte di terzi, riuscire a posizionarsi in modo appropriato in tale scenario risulta ormai inevitabile.

Allo stesso modo, per chi non lo avesse ancora previsto, è consigliabile **procedere con la registrazione dei domini blockchain** onde evitare che terzi possano appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale altrui.

Dal momento che la registrazione di un nome a dominio blockchain richiede la creazione e la titolarità di un portafoglio blockchain (wallet), in caso di necessità di assistenza in merito, saremmo lieti di assisterVi alla creazione del Vostro Wallet ed eventualmente organizzare una formazione basilare sui fondamentali della blockchain, NFT, Metaverso e Wallet.

Non esitate a rivolgervi ai nostri professionisti per ottenere tutte le informazioni su questi nuovi servizi e concordare con loro la migliore strategia per una tutela efficace dei vostri diritti.



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

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838