



## Linee Guida EUIPO Marchi - Edizione 2024: Metaverso, impedimenti alla registrazione e altre novità

### Premessa

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) pubblica e aggiorna periodicamente le proprie Linee Guida, con l'obiettivo di illustrare le prassi applicate in materia di marchi e di disegni e modelli.

Con riguardo ai marchi, l'Edizione 2024 delle Linee Guida<sup>1</sup> prevede alcune novità particolarmente importanti in relazione:

- a) alle definizioni e alla classificazione dei prodotti e servizi virtuali, anche in relazione al Metaverso;
- b) agli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio europeo (art. 7 RMUE);
- c) agli impedimenti relativi alla registrazione (art. 8 RMUE);
- d) alla prova dell'uso effettivo del marchio;
- e) alla presentazione delle prove in relazione ai procedimenti dinanzi all'Ufficio;
- f) ad altre specifiche situazioni relative ai marchi.

Il presente contributo intende sintetizzare brevemente le novità appena citate<sup>2</sup>.

### **a) Metaverso – definizione e classificazione dei prodotti e servizi virtuali**

---

<sup>1</sup> L'Edizione 2024 delle Linee Guida EUIPO è disponibile al link:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2199811/direttive-di-marchi/1-introduzione>

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni, si rinvia al webinar EUIPO 'Overview of the 2024 Edition of the Guidelines'.

L'EUIPO sottolinea che il recente incremento di richieste di marchi legati al Metaverso ha comportato la necessità di rendere più chiara la terminologia applicabile, per ridurre possibili incertezze circa la tutela del marchio in ambiente virtuale.

Pertanto, sono stati definiti i termini maggiormente utilizzati in tale contesto, al fine di facilitare un'applicazione coerente sia con riguardo alla classificazione dei prodotti e servizi, sia anche agli impedimenti alla registrazione del marchio, alla comparazione tra prodotti e servizi virtuali e fisici e alla valutazione dell'uso effettivo del marchio in ambienti virtuali.

È stata perciò realizzata una sezione apposita delle Linee Guida dedicata alle definizioni e alla classificazione dei prodotti virtuali, dei servizi in ambienti virtuali e dei *Non Fungible Tokens* (NFT).

- Prodotti virtuali: sono articoli non fisici destinati ad avere utilizzo commerciale in ambienti online o virtuali; essi possono semplicemente raffigurare prodotti fisici (es. prodotto virtuale utilizzato per rendere più realistico un videogioco), ma possono anche raffigurare ed emulare le funzioni del prodotto fisico (grazie all'interazione tra il prodotto virtuale e l'*avatar* che può utilizzarlo), e infine possono rappresentare oggetti non esistenti nel mondo reale.

Per ciò che riguarda la classificazione, l'EUIPO sottolinea che il termine 'prodotto virtuale' di per sé non è chiaro, e perciò non è valido ai fini della classificazione; è necessaria, invece, la specificazione del prodotto (es. abbigliamento virtuale). In generale, il prodotto virtuale è un contenuto digitale, perciò sarà classificato in veste di *software* (classe 9), e non sulla base della classe del corrispondente prodotto fisico: per es., l'abbigliamento virtuale sarà, appunto, di classe 9, e non di classe 25 (abbigliamento fisico).

- Servizi in ambienti virtuali: possono riguardare a) servizi reali forniti grazie ad ambienti online o virtuali; b) servizi specificamente sviluppati per l'ambiente virtuale, che emula un servizio online reale o in ambiente virtuale; c) servizi specificamente sviluppati per ambienti virtuali senza controparti fisiche.

I servizi virtuali sono classificati in base alla natura e alla finalità del servizio, tenuto conto del suo impatto sul mondo reale; ciò implica che, per alcuni servizi, si manterrà la medesima classificazione dei corrispondenti beni fisici, mentre per altri il mezzo di fornitura virtuale cambierà la tipologia di servizio e comporterà una differente classificazione. Per es., la consulenza finanziaria è di classe 36 sia se fornita di persona sia se fornita grazie all'ambiente virtuale; invece, il servizio di viaggio simulato, se fornito in ambiente virtuale per finalità di intrattenimento, sarà classificato proprio come servizio di intrattenimento, e perciò in una classe differente rispetto ai tradizionali servizi di viaggio.

- NFT: l’NFT si avvale della tecnologia *blockchain* per creare un bene digitale unico e non fungibile che può essere oggetto di proprietà e di commercio; gli NFT sono perciò certificati digitali unici che possono essere utilizzati per registrare un interesse in relazione a un oggetto (es. la presunta proprietà di un oggetto da collezione); in tal senso, l’NFT si riferisce a un bene fisico o virtuale di cui offre funzione di autenticazione.

Per la classificazione degli NFT che autenticano prodotti, sarà necessario specificare la tipologia di attività autenticata, con la conseguenza che i prodotti saranno classificati sulla base dell’oggetto cui l’NFT è collegato. Per es., la borsa virtuale autenticata da NFT sarà di classe 9 (*software*), mentre la borsa autenticata da NFT (borsa fisica) sarà di classe 18 (borse).

Per i servizi, sarà la natura del servizio collegato all’NFT a determinare la classificazione.

È richiesta, peraltro, particolare chiarezza dell’oggetto della tutela: es., la ‘*mediazione di NFT*’ generica non sarà un servizio rivendicabile, mentre si potrà rivendicare il servizio di ‘*mediazione di prodotti autenticati da NFT*’.

## **b) Impedimenti assoluti alla registrazione del marchio**

Le Linee Guida chiariscono che, poiché i prodotti e i servizi virtuali tendono a rappresentare i corrispondenti prodotti e servizi fisici, la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio dovrà essere svolta, per i prodotti e servizi virtuali, sulla base dei principi tradizionali: infatti, il pubblico di riferimento valuterà alla stessa maniera le due tipologie di prodotti e servizi.

Per es., con riguardo al carattere distintivo del marchio, anche per i prodotti e servizi virtuali bisognerà valutare se il marchio sia idoneo ad assolvere alla sua funzione tipica di identificazione della provenienza del prodotto o servizio dall’impresa.

Tuttavia, data la necessità di possibili valutazioni specifiche dovute alle caratteristiche dell’ambiente virtuale, l’EUIPO effettuerà valutazioni *case by case*.

## **c) Impedimenti relativi alla registrazione del marchio**

La valutazione degli impedimenti relativi è effettuata con riguardo al rischio di confusione tra marchi. In tal senso, il confronto tra prodotti e servizi virtuali e fisici segue i tradizionali principi applicati dall’EUIPO:

- i prodotti e servizi sono comparati sulla base dei criteri giurisprudenziali europei (es. natura, destinazione, complementarietà dei prodotti e servizi);

- l'esame verte sulle prove e sulle circostanze dedotte dalle parti;
- sebbene il grado di similarità tra prodotti e servizi sia tema di diritto valutabile d'ufficio, l'esame è limitato ai fatti noti.

In proposito, va evidenziato che, con riguardo al Metaverso, l'applicazione della nozione di fatto noto potrebbe inizialmente presentare alcune difficoltà, data la novità della materia; perciò, sottolinea l'EU IPO, sarà particolarmente importante presentare prove e argomentazioni ben strutturate: per es., le parti potrebbero riuscire a provare che sia consuetudine del produttore del prodotto fisico (es. magliette) produrre anche il relativo prodotto virtuale, o che prodotti fisici e virtuali abbiano le stesse finalità e distribuzione.

L'esito della valutazione potrà dipendere anche dalle specificità del settore cui i prodotti e servizi virtuali si riferiscono: in tal senso, le valutazioni valide per un settore potrebbero non essere applicabili ad altri settori.

In sintesi, l'esito della comparazione dipenderà dalla capacità delle parti di provare che i fattori tipici della somiglianza tra prodotti e servizi sono applicabili in relazione allo scenario considerato.

#### **d) Prova effettiva dell'uso**

L'EU IPO sottolinea due novità:

- La prima riguarda il territorio in cui il marchio è protetto: la modifica applica il principio per cui l'uso effettivo del marchio prevede una chiara distinzione tra il luogo di fornitura del prodotto o servizio e il luogo di utilizzo del marchio. Ciò comporta, per es., che anche la pubblicità può essere utile ad accertare l'uso effettivo del marchio, se è diretta al pubblico rilevante del territorio rilevante e ha la finalità di creare o conservare una finestra di mercato per i prodotti o servizi in UE, anche a prescindere dal fatto che i prodotti o servizi siano forniti al di fuori del territorio rilevante. In altre parole, anche se i prodotti o servizi sono forniti al di fuori del territorio UE, la pubblicità effettuata in UE, a determinate condizioni, potrà essere utile ad affermare l'uso effettivo del marchio.

- La seconda riguarda la natura dell'uso: si chiarisce che l'uso del marchio in connessione con la rappresentazione digitale di prodotti fisici in ambienti virtuali finalizzata a promuovere le vendite di prodotti fisici non è un uso effettivo dei corrispettivi prodotti virtuali (è ripreso il principio giurisprudenziale per cui, per es., l'utilizzo di magliette al fine di promuovere altri prodotti, es. cibo, non vale ai fini della prova dell'uso effettivo del marchio in relazione alle magliette); ciò perché l'uso deve essere coerente con la natura del prodotto o servizio. Invece, se i prodotti virtuali sono offerti con l'intenzione

di creare o mantenere una finestra di mercato a essi specificamente dedicata, si avrà uso effettivo per tali prodotti e servizi.

### **e) Prove e *soft policy***

Le Linee Guida EUIPO presentano una nuova sezione sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle prove, sull'oggetto della prova e sull'onere della prova.

La sezione si applica a tutti i procedimenti e raccoglie in maniera strutturata i principi già espressi dalle Linee Guida in materia di prove, con richiami alla giurisprudenza, alle migliori pratiche e alle *soft policy*, con l'obiettivo di incoraggiare le parti ad adottare comportamenti virtuosi e di rendere pertanto i procedimenti più rapidi ed efficienti.

Si prescrive, per es., alle parti di strutturare le prove in maniera chiara e semplice, di limitare le osservazioni ai temi rilevanti per il caso e di illustrare chiaramente le informazioni relative alle prove, specialmente in ipotesi di più marchi o prodotti o servizi da far valere (per es. si dovrà chiarire che l'allegato A prova l'uso del marchio B per il prodotto C).

È sempre possibile rivendicare la riservatezza delle informazioni comunicate, ma tale riservatezza va giustificata.

È anche possibile fare affidamento su prove già presentate in altri procedimenti, ma è necessario rinviare con chiarezza al procedimento e alle caratteristiche delle prove (es. data di presentazione, allegato, ecc); la miglior prassi è di inviare un documento separato o almeno di utilizzare una sezione separata.

Per ciò che riguarda i mezzi di prova, le Linee Guida illustrano i principali: prove online, dichiarazioni giurate, sondaggi di opinione e indagini di mercato, fatture e altri documenti commerciali, *audit*, relazioni annuali, classifiche e premi, materiali promozionali.

### **f) Altre novità**

- Conversione: è stata modificata la prassi della conversione di un marchio europeo in una o più domande di marchio nazionali. Es.: in caso di decadenza per non uso del marchio UE, il titolare può richiedere la trasformazione del marchio europeo in marchi nazionali?

In linea generale, l'art. 139 stabilisce che ciò non è possibile, a meno che il marchio non sia stato usato in relazione allo Stato UE dove si chiede il marchio nazionale. Su tali basi, la precedente versione delle Linee Guida affermava che la conversione non potesse

essere chiesta, perché l'EUIPO non aveva competenza a valutare se il marchio fosse stato usato ai sensi del diritto nazionale.

Tuttavia, la Commissione ricorsi ha stabilito che l'EUIPO è tenuta a effettuare tale valutazione, peraltro con la possibilità, per il titolare del marchio, di presentare nuove prove. Pertanto, la precedente prassi dell'EUIPO è stata eliminata in favore di valutazioni *case by case*.

- Classificazione: ora l'Ufficio può riclassificare prodotti e servizi classificati in maniera errata dal richiedente del marchio senza dover necessariamente sollevare obiezioni, purché l'errore riguardi prodotti e servizi appartenenti a una classe differente e purché il marchio sia stato già chiesto anche per la classe corretta.

- Carattere distintivo conseguito con l'uso: è stato stabilito che potrebbe non essere necessario, per l'accertamento del carattere distintivo conseguito con l'uso, che l'impresa abbia negozi in tutti i Paesi UE, se il pubblico può avere contezza del marchio grazie ad altri mezzi, per es. grazie alla presenza online e alla pubblicità, o alla presenza di negozi in importanti aree turistiche o aeroporti.

- Impedimenti relativi alla registrazione: la modifica riguarda la portata applicativa dell'art. 8, par. 1a e 1b RMUE in caso di opposizione alla registrazione del marchio.

Bisogna premettere che l'art. 8, par. 1a richiede, ai fini dell'opposizione, l'identità tra marchi e prodotti e servizi; invece l'art. 8, par. 1b richiede, più genericamente, l'identità o la somiglianza.

In precedenza, l'EUIPO, anche se l'opposizione si basava esclusivamente sull'identità tra marchi e prodotti o servizi (art. 8, par. 1a), valutava la controversia anche sulla base della possibile somiglianza (art. 8, par. 1b); tale prassi è stata considerata scorretta dal Tribunale UE, pertanto in base alle nuove Linee Guida la verifica sulla base della somiglianza tra marchi e tra prodotti e servizi è effettuabile soltanto se l'opposizione si basa sull'identità o somiglianza, e non anche se si basa esclusivamente sull'identità dei marchi e dei prodotti e servizi.