Fintech Blockchain Nft Legal e fiscal Metaverso

Tutela dei marchi: registrazione di Nft ai nastri di partenza

Alessandro Foti, Camilla Pozzi; Giacomo Vacca

29.12.2022

Tempo di lettura: 3'

A partire dal 1° gennaio 2023, data in cui entrerà in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza, anche gli Nft vi troveranno conferimento. Ecco cosa cambia

Ci sono importanti novità in arrivo con la 12a edizione della Classificazione di Nizza, ovvero il sistema generalmente adottato (dall'Uibm, dall'Euipo e anche dal Wipo) per classificare le domande di registrazione di marchio.

La 12a edizione della Classificazione di Nizza

Difatti, a partire dal **1° gennaio 2023** – data in cui entrerà in vigore quest'ultima release della Classificazione – anche gli Nft vi troveranno collazione.

Va detto che la Classificazione assume rilievo quando si intende procedere al **deposito di un proprio segno distintivo**, e a tal fine occorre indicare per quali gruppi o categorie (classi) di beni o servizi si richiede tutela. Infatti, la Classificazione di Nizza consta di **45 classi**, ciascuna delle quali specifica per un determinato insieme di prodotti o servizi, allo scopo di circoscrivere la tutela del marchio ai soli prodotti o servizi per il quale esso verrà effettivamente utilizzato.

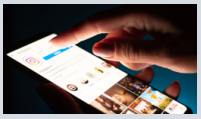
La novità della nuova versione della Classificazione di Nizza: cosa succede dall'1 gennaio 2023

Quest'ultima edizione della Classificazione di Nizza porta con sé un'importante **novità**, in quanto recepisce l'esigenza di maggiore chiarezza in relazione alle modalità di tutela dei marchi alla luce delle **innovazioni introdotte dalle tecnologie *blockchain***.

Negli ultimi tempi, infatti, i termini ***"digital asset"***, **"Nft"** e **"Metaverso"** sono stati al centro dell'attenzione di tutti i principali player del mercato, anche per via delle enormi opportunità rappresentate dal mondo delle criptoattività.

Ecco allora che nasce la necessità per le società di **tutelare i propri *brand* anche nel metaverso o in relazione all'emissione di Nft**, che non sono inclusi nella Classificazione di Nizza attualmente in vigore.

Va da sè che nelle more dell'adozione di questa nuova versione della Classificazione i diritti di privativa del titolare di un marchio non hanno trovato piena tutela ben potendo essere lesi dai comportamenti opportunistici di qualche *competitor,* sebbene vi siano stati – soprattutto in sede internazionale – casi risolti solo in sede giudiziaria o arbitrale. Finora, le soluzioni adottate più di frequente hanno suggerito di far ricadere *Nft, digital assets* o attività a essi collegate all'interno della classe 9, della classe 35 o della classe 41 di Nizza, seguendo quanto indicato da alcuni uffici della proprietà intellettuale nazionali, in attesa di indicazioni più specifiche.



Leggi anche

Instagram piattaforma ufficiale per gli nft

Cosa succede dal 1° gennaio 2023?

La **novità** introdotta dalla 12a edizione della Classificazione di Nizza sta proprio qui: dal prossimo 1° gennaio 2023 la **classe 9** incorporerà il termine *"file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili"*, così fornendo una direzione chiara per le future domande di registrazione di marchio a coloro che intendano adoperare il segno quale prodotto virtuale.

Un'apertura alle inedite e innovative opportunità dei brand nell'era digitale non può che accogliersi con favore. Resta, tuttavia, da capire se un simile intervento resterà isolato o se aprirà la strada a una più ampia rivisitazione delle classi a ora esistenti, alla luce delle continue innovazioni dell'ultimo periodo.

(Articolo scritto in collaborazione con Camilla Pozzi e Giacomo Vacca, dello studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani)

Leggi anche

Criptovalute: strumenti per la consulenza finanziaria indipendente

Leggi anche

Criptovalute: tra opportunità e nuove sfide

Alessandro Foti, Camilla Pozzi; Giacomo Vacca

Opinione personale dell'autore

Avvocato tributarista senior presso lo studio De Berti-Jacchia in Milano, si occupa della materia sia in ambito nazionale sia internazionale con particolare attenzione a Hnwi e multinazionali altamente digitalizzate, quali quelle operanti nei settori big data, Ai, cloud, cybersecurity, IoT, blockchain.

La redazione vi consiglia altri articoli

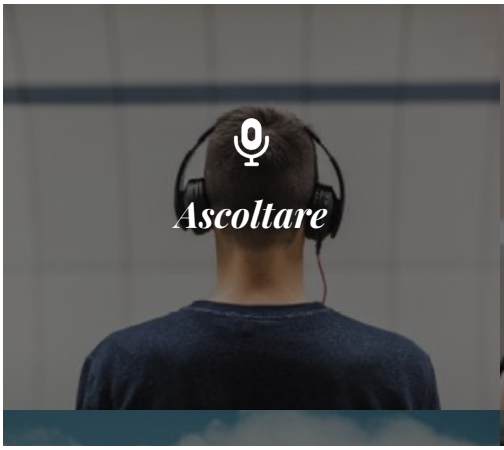
SU FINTECH

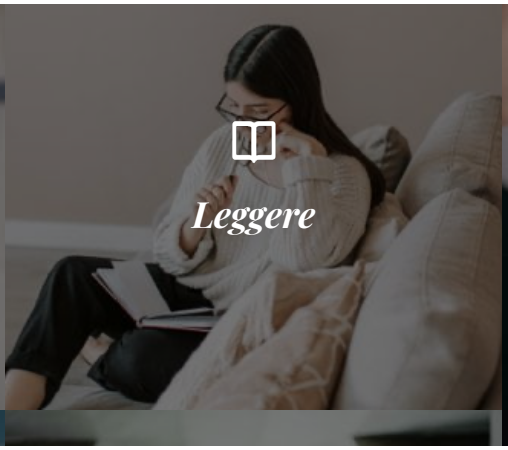
- Arriva sul mercato il primo chip sottopelle per effettuare pagamenti
- Arrivano i Meta bond di Facebook
- Meta sta cercando di liquidare la sua stablecoin mai nata, Diem

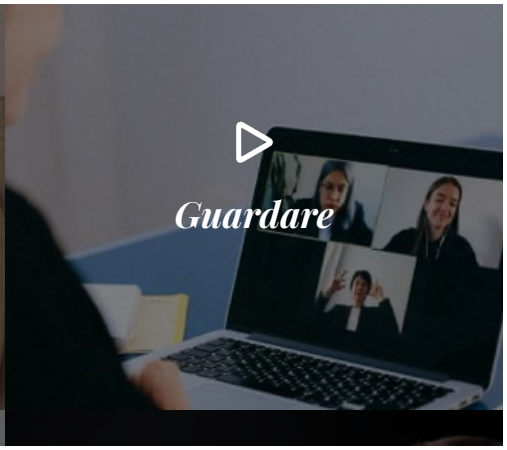
SU BLOCKCHAIN

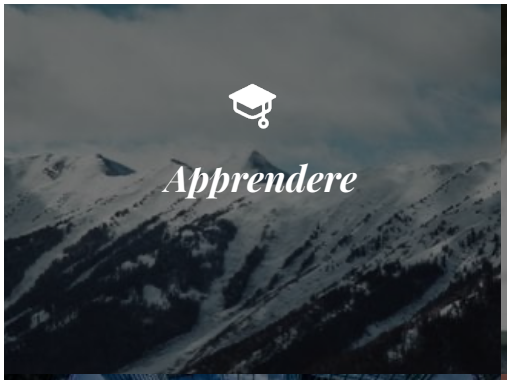
- Blockchain, nel 2021 progetti in crescita del 39%
- Si possono sanare le ferite lasciate dalle Ico
- Blockchain: sempre più investimenti

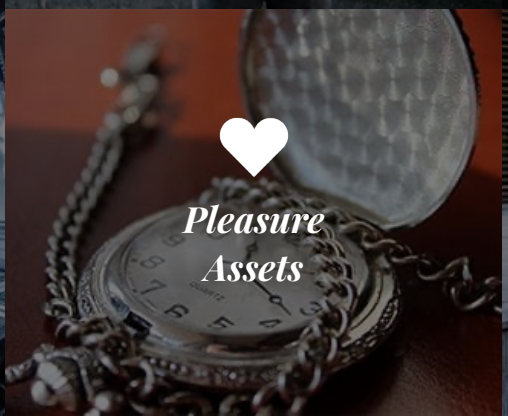
Cosa vorresti fare?

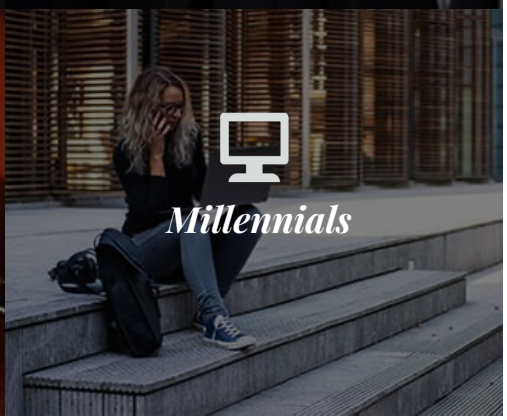












© 2020 Voices of Wealth S.r.l.
Via Aurelio Saffi, 34 20134 - Milano
P.I. 10136740965 Cap. sociale: Euro 47.337,00 i.v.