

## CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE NELLA PRIMA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI COMMERCIALIZZAZIONE DI NFT.

Ordinanza 20.7.2022-Tribunale di Roma.

La ricorrente ha dedotto la violazione del marchio e la condotta di concorrenza sleale tramite l'uso non autorizzato, da parte della resistente, dei propri segni distintivi per contraddistinguere i propri prodotti.

La Juventus Football Club s.p.a. agiva, quale titolare dei diritti relativi ai marchi denominativi JUVE e JUVENTUS ed al marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto (che indicano la vittoria del club sportivo di oltre venti scudetti).

La condotta contestata riguardava la produzione, commercializzazione e promozione, senza autorizzazione, di carte da gioco digitali NFT (“non-fungible token”) riproducenti i segni distintivi della ricorrente.

In particolare, l'attività della società resistente (la società Blockeras) era consistita nel lancio, nel 2021, del progetto denominato Coin Of Champion, un token la cui commercializzazione e/o diffusione era supportata da atleti del passato e del presente.

La richiesta cautelare era diretta ad ottenere:

-di INIBIRE l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT e dei contenuti digitali di cui in narrativa (immagine di Vieri con la maglia della Juventus), nonché di ogni altro NFT, contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia in discussione, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché dell'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità;

-l'ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere e/o oscurare da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti

digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria, ed in ogni caso di attivarsi presso le altre piattaforme su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati affinché le relative pagine vengano rimosse e/o oscurate;

-l'ordine di fornire informazioni utili (soggetti coinvolti, quantità vendite e prezzo), la fissazione di una penale e la pubblicazione dell'emanando provvedimento.

Va premesso che la **titolarità** dei marchi era documentalmente provata e, comunque, non contestata.

Riguardo alla **rinomanza dei marchi** è stato rilevato che era dato notorio che detti marchi riguardano la squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all'estero; inoltre era stata documentata: l'esistenza di una diffusa attività di merchandising in vari settori (vestiario, accessori, giochi) effettuata sia tramite web che tramite store dedicati siti in vari parti d'Italia, con l'utilizzo dei marchi in questione; la presenza della società sui principali network; la promozione di numerosi fun club.

A questo punto, **un primo aspetto da rilevare** è che le **caratteristiche delle Cards-NFT** sono state ritenute **irrilevanti** ai fini di escludere la dedotta condotta di contraffazione e concorrenza sleale.

Va premesso, sulle caratteristiche di un NFT, che esso è un insieme di metadati, collegati a un bene digitale, con la firma digitale del creatore e caricati su una blockchain.

Ciò che si acquista e si scambia è sostanzialmente uno scontrino digitale legato ad un bene ma non il bene stesso, non si acquista l'opera, l'immagine, il video o altri file legati allo stesso, ma solo la possibilità di vantare un diritto sull'opera stessa, in quanto un NFT non era l'immagine digitale né la riproduzione sostanziale dell'opera stessa, consistendo in una mera stringa di bit (è presente un link ad una copia digitale che si trova ospitata su un server).

Si è ritenuto decisivo e rilevante che, a prescindere dal mezzo tecnico attuato per creare e diffondere dette immagini (link collegato al bene digitale creato riprodotto l'immagine del giocatore con la maglia della squadra di calcio in cui ha giocato e l'indicazione del nome della squadra), tramite la diffusione e

commercializzazione delle NFT si siano in concreto utilizzati i marchi denominativi e figurativi altrui ad esclusivo fine economico.

Sul punto va sottolineato che l'interesse del compratore non è il link, ma l'immagine a cui il link è associato ed è in base a detta immagine che si basa la decisione del consumatore di effettuare o meno l'acquisto.

Il secondo aspetto da evidenziare è che nel caso di specie l'utilizzazione dei marchi in oggetto non può essere giustificata (ex art.97 LDA) dall'interesse della pubblicazione dell'immagine di Bobo Vieri in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, né sono giustificate da un'esigenza pubblica di informazione.

Le CARDS erano state offerte in vendita tramite apposita piattaforma e vi era anche attivo il mercato secondario, cioè la rivendita delle Cards da parte dei soggetti che le avevano acquistate, rivendita sulle quali ai creatori della card spettava una fee.

Dette carte oltre ad essere collezionabili, potevano essere usate per giocare e vincere il relativo premio, oppure si potevano rivendere anche sul marketplace NFT, nel caso si volesse appunto usarli come oggetto o token di scambio.

Pertanto, l'utilizzo delle CARDS aveva un evidente esclusivo scopo economico.

Diverso sarebbe stato, per esempio, se l'utilizzazione delle immagini del giocatore con indosso la maglia della Juventus fossero state utilizzate per raccontare la sua vita di atleta ovvero episodi della sua carriera sportiva (per esempio in un articolo giornalistico o in una trasmissione televisiva) al fine di supportare con immagini detta narrazione.

In questo, caso, infatti, la rappresentazione e diffusione di dette immagini sarebbe stata legittimata da esigenze informative in considerazione della notorietà del giocatore ed avrebbe avuto fini divulgativi.

Altro aspetto da rilevare è che non legittima la condotta contestata alla società resistente neanche la circostanza che Bobo Vieri avesse concesso l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine tramite la creazione di Cards che riproducevano il giocatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato.

Infatti, detta autorizzazione del giocatore non esclude la necessità di chiedere l'autorizzazione dell'utilizzo dei marchi registrati inerenti alle squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alla quale anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuisce a dare valore all'immagine digitale da acquistare.

Va rilevato, poi, che l'**ipotesi confusoria** considerata, in relazione alla tutela del marchio, è stata, in particolare, quella del **rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate**; detta possibilità costituisce un rischio di confusione da valutarsi globalmente, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati.

Riguardo alla condotta di **concorrenza sleale**, la società ricorrente aveva provato:

-che in sede di registrazione dei marchi era stato espressamente indicato (in particolare per la classe 9) che la registrazione riguardava anche prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza e che erano inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili.

-che era divenuta attiva nel settore dei crypto game, o blockchain game, ossia videogiochi online che si basano su tecnologie blockchain e sull'utilizzo di criptovalute e/o di non-fungible tokens (NFT) con accordi stipulati con società operanti nel settore.

Pertanto, operando la società Juventus anche nel settore commerciale in parola ed essendo i marchi in questione registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la condotta della società resistente ha **integrato anche una ipotesi di concorrenza sleale in conseguenza dell'uso non autorizzato di marchi altrui (funzione distintiva del marchio) e dell'appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati (funzione attrattiva del marchio)**.

Si ritiene, comunque, che, ai fini di ritenere la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale riguardo all'utilizzo non autorizzato di marchi registrati relativi a

squadre di calcio che non operino ancora nel settore dei crypto game, o blockchain game, possa considerarsi sufficiente la circostanza che detto settore sia uno di quelli a cui una società di calcio può estendere potenzialmente la propria attività, tenuto conto della generale notorietà dei calciatori e delle squadre di calcio in virtù della rinomanza e diffusione di detto sport.

**Il profilo di pericolo di danno** è stato rinvenuto sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione alla lesione dei diritti di sfruttamento del marchio medesimo, provocando un danno con obiettive difficoltà di quantificazione.

Sul punto è stato evidenziato che:

-l'eventuale cessazione dell'attività contestata non fa cessare le suddette esigenze di tutela in quanto i ricorrenti mantengono l'interesse di evitare la reiterazione della condotta contestata in futuro (nel caso di specie era anche sottolineato che il contratto di utilizzazione dell'immagine di Bobo Vieri scadeva nel marzo del 2024, nonché l'attuale possibilità di rivendita, nel mercato secondario, delle Cards già acquistate dagli utenti).

-in materia di proprietà industriale, il pericolo consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di espansione o non agevolmente quantificabile e che detto pericolo non dipende dal numero di prodotti commercializzati o dall'interruzione della vendita degli stessi, potendo detta attività di commercializzazione riprendere ed aumentare.

È stata quindi concessa la richiesta di inibitoria e di ritiro dal commercio dei prodotti, con fissazione di una penale, mentre non è stato ritenuto non necessario l'ordine alla parte resistente di fornire informazioni utili, in considerazione delle informazioni già fornite nel corso del procedimento ed è stata rigettata la richiesta di pubblicazione del provvedimento considerata la prevalente funzione sanzionatoria di detta misura e considerata la limitata entità dell'episodio contestato.