

La concorrenza sleale nel metaverso: NFT, opere digitali e contraffazione

FOSCA LAMBERTI

(Dottoranda di ricerca in Diritto comparato, Università di Salerno
- Avvocato)

Abstract

L'articolo si occupa di osservare il fenomeno degli NFT's nell'ottica della concorrenza sleale, partendo dal recente caso giudiziario, che ha avuto luogo negli Stati Uniti, in cui la maison di moda francese Hermès ha citato l'artista Mason Rothschild per aver creato e commercializzato NFT's rappresentativi dell'iconica borsa Birkin con il nome, appunto, di MetaBirkin.

La questione si presenta ad oggi di difficile interpretazione, in quanto gli NFT's – basati sulla tecnologia blockchain – possono essere associati ad assets digitali o fisici, inseriti *on-chain* ovvero presenti *off-chain*, a cui è connessa una licenza di utilizzazione dell'asset stesso, per uno scopo specifico. Questi nuovi strumenti digitali sono in grado, tra le altre cose, di costituire la rappresentazione digitale di beni esistenti nel mondo reale ed appartenenti, in quanto opere dell'ingegno, brevetti, o marchi, ad aziende che si occupano della loro commercializzazione.

Pertanto, il presente contributo, richiamando a supporto di tale indagine le opportune considerazioni di diritto comparato, si propone di indagare, attraverso una breve panoramica sullo strumento dell'NFT e della disciplina dettata dall'art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale, sulla possibilità che la commercializzazione di un NFT, che abbia codificato *on-chain* un bene ovvero un'immagine oggetto di diritto di privativa di un altro, possa configurare una lesione dell'altrui diritto e una violazione della concorrenza, allorché ingeneri confusione nella clientela.

The article observes the NFTs phenomenon from the point of view of unfair competition, starting from the recent judicial case, occurred in the United States,

in which the French fashion house Hermès sued the artist Mason Rothschild for having created and sold NFT's representing the iconic Birkin bag under the name of MetaBirkin.

The question is currently difficult to interpret, as NFT's - based on blockchain technology - can be associated with digital or physical assets, inserted on-chain or present off-chain, which are provided with a license to use the asset itself, for a specific purpose. These new digital tools are capable, among other things, of having the digital representation of goods existing in the real world and belonging, as intellectual works, patents, or trademarks, to companies that deal with their marketing.

Therefore, this contribution aims, recalling the appropriate considerations of comparative law, to investigate, through a brief overview of the NFT tool and the discipline dictated by art. 2598 of the Civil Code in the field of unfair competition, on the possibility that the marketing of an NFT, which has encoded on-chain an asset or an image subject to the property right of another, could constitute an infringement of the rights of the latter and an infringement of competition, when creating confusion within consumers.

Sommario: 1. Metaverso e nuove opportunità di marketing - 2. NFT's e concorrenza sleale -3. Aspetti di diritto comparato - 4. Conclusioni.

1. Metaverso e nuove opportunità di marketing

L'avvento del cambiamento tecnologico, in particolare l'introduzione del metaverso, pone notevoli questioni sul tema della responsabilità per gli illeciti che vengono posti in essere in ambienti virtuali. Ormai è d'obbligo interrogarsi se, e in che modo, sia opportuno introdurre una disciplina specifica che vada a regolamentare tale fenomeno e i rapporti che in esso si svilupperanno; ovvero immaginare di estendere la normativa in vigore nel mondo reale a quello virtuale, con le relative problematiche circa l'applicazione territoriale di una specifica legislazione. Infatti, se si riflette sulla normativa che ad oggi viene applicata per le attività che si svolgono su internet, si rinviene che alcune di esse hanno una propria disciplina legislativa, mentre in altri casi si assiste all'applicazione - sebbene in modo non sempre così agevole - del diritto sostanziale dell'ordinamento nazionale o sovranazionale di riferimento, volto a regolare il rapporto che avviene tramite il web.

L'utilizzo dei social ha favorito la diffusione di illeciti connessi alla contraffazione e alla concorrenza sleale¹, talvolta attraverso la mera vendita di beni o servizi contraffatti ovvero attraverso la denigrazione o l'utilizzo sviante del marchio altrui². Connesso al fenomeno del metaverso, quale ambiente nel quale si sviluppano rapporti economici e sociali, occorre rilevare l'uso di strumenti tecnologici quali la *blockchain* e NFT's - non fungible token -, che danno vita ad una realtà parallela fatta di bit, in grado di creare nuovi beni e servizi ovvero di replicare quelli già presenti nel mondo reale, per i quali non è sempre assimilabile *tout court* la disciplina normativa prevista dall'ordinamento nazionale o sovranazionale.

Infatti, come già è accaduto in più occasioni, l'uso di NFT - ossia certificati digitali che identificano in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto sia esso nativo digitale ovvero appartenente al mondo fisico - si è posto in conflitto con il diritto di proprietà dei segni distintivi e con la normativa sulla concorrenza sleale. Uno dei tanti problemi che oggi si affronta, a partire

¹ S. PERON, *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 1, 73.

² E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico domain grabbing all'innovativo key-word marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4/5, 387 ss..

dalla sua applicazione nell'ambito dei videogiochi e, con ulteriori e più estese implicazioni con l'espansione del metaverso, è proprio la possibilità di acquistare e vendere NFT's che non siano rappresentativi di opere originali, ma costituiscano la rappresentazione digitale di beni esistenti nel mondo reale ed appartenenti, in quanto opere dell'ingegno, brevetti, o marchi, ad aziende che si occupano della loro commercializzazione.

Tale problematica è emersa relativamente alla recente questione che, all'inizio del 2022, ha destato non poco clamore in quanto connessa alla vendita della "MetaBirkin", ossia un NFT la cui immagine rappresenta l'iconico modello della borsa Birkin di Hermès, decorata in modo più o meno stravagante da parte dell'artista Mason Rothschild, il quale lo ha presentato e venduto all'Art Basel di Miami, per una somma quasi pari alla borsa reale prodotta dalla Maison francese³.

Orbene, la questione che si pone è certamente degna di nota e costituisce, senz'altro, spunto per tutta una serie di riflessioni che attengono agli NFT's. In particolare, per quel che qui interessa, si pone il tema relativo alla corretta individuazione della tutela da apprestare quando si tratti di NFT's che riproducono beni non originali, e i relativi profili in materia di concorrenza sleale, partendo dal presupposto che tali prodotti sono stringhe di codici rappresentativi di beni e spesso, proprio di "opere digitali".

A tal proposito è opportuno evidenziare che gli NFT's possono essere definiti come un insieme di dati archiviati su un registro digitale, *blockchain* appunto, i quali sono suscettibili di alienazione e negoziazioni⁴. Inoltre, possono essere associati ad assets digitali o fisici, inseriti *on-chain* ovvero presenti *off-chain*, a cui è connessa una licenza di utilizzazione dell'asset stesso, per uno scopo specifico. Tant'è che dalla costruzione di ciascun NFT possono derivare usi differenti, ad esempio, possono essere utilizzati come veicolo per rappresentare digitalmente asset fisici come proprietà immobiliari⁵ e opere d'arte, ovvero beni immateriali come proprietà intellettuale o industriale⁶;

³ Per ulteriori approfondimenti sul caso: <https://www.reuters.com/legal/litigation/hermes-lawsuit-over-metabirkins-nfts-can-move-ahead-judge-rules-2022-05-05/>. All'interno dell'articolo è possibile leggere il ricorso di Hermès, l'istanza di rigetto di Mr. Rothschild e la decisione del Giudice.

⁴ Sull'argomento si rinvia all'articolo di D. MASI, *Non-Fungible Tokens (NFTs): riflessioni sulla natura giuridica e la disciplina applicabile*, in questa Rivista, 2022, 1, 81.

⁵ B. VERHEYE, *Real estate publicity in a blockchain world: a critical assessment*, in *European property law journal*, 2017, 6(3), 441-476.

⁶ Per ulteriori approfondimenti cfr. L. EGITTO, *Blockchain, proprietà intellettuale e indu-*

consentono di rimuovere gli intermediari nelle transazioni⁷ e semplificano le stesse, agevolando così la creazione di nuovi mercati. Gli NFTs, intesi come mera stringa di un codice, non costituiscono una creazione protetta da alcuna legge sul copyright e, allo stesso tempo, non integrano alcun problema di copyright rispetto al lavoro in esso sotteso, ad eccezione dei casi in cui il contenuto dello stesso non rimandi ad un *link* non autorizzato ad una versione digitale dell'opera a cui si riferisce, in quanto non costituiscono una trasformazione, adattamento o trasposizione della stessa opera. Infatti, nei *code-only* NFTs, l'opera originale è utilizzata solo per creare un metadato non fungibile, ossia una stringa di bit (di numeri), per i quali si potrebbe tutt'al più parlare di una forma di pubblicità, ma non di plagio o contraffazione del lavoro originale, in quanto non vi sarebbe rappresentazione di detto lavoro sull'NFT. Tuttavia, la questione è differente quando l'NFT's sia rappresentativo, non di un precedente lavoro *tokenizzato*, bensì di uno interamente caricato sulla *blockchain* sulla quale quell'NFT è costruito. In questi casi se il lavoro è nativo sulla *blockchain*, qualsiasi NFT di questa opera, prodotto senza autorizzazione dal proprietario, avrebbe delle implicazioni rispetto al diritto d'autore, in quanto l'NFT stesso costituirebbe l'opera. Soffermandoci sulle opere native digitali⁸ (ad esempio, CryptoKitties, figurine dei calciatori, tweet particolarmente iconici e anche la "MetaBirkin" di cui sopra), queste hanno avuto una notevole espansione proprio perché vengono vendute come uniche grazie alla rappresentazione sotto forma di token non duplicabili e non sostituibili. Ciò in quanto l'NFT, da un lato, consente agli autori di opere dell'ingegno e ai titolari del diritto d'autore uno sfruttamento economico per effetto della circolazione di tali token; dall'altro, la funzione di *timestamp* è in grado di fornire quanto meno certezza sull'esistenza, ad una precisa data, di una determinata opera, e a certe condizioni anche sull'identificazione del suo autore, così da facilitare anche la risoluzione di possibili controversie derivanti da situazioni di incerta attribuzione⁹.

striale: applicazioni concrete e potenziali applicativi, in R. BATTAGLINI, M.T. GIORDANO (a cura di), *Blockchain e Smart Contract, Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, Milano, 2019, 471.

⁷ R. DE CARIA, *La liberalizzazione dei servizi notarili in prospettiva giuseconomica, tra interesse pubblico, concorrenza e vincoli europei*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2021, 11, 1729.

⁸ L. J. TRAUTMAN, *Virtual Art and Non-fungible Tokens*, in *Hofstra Law Review*, 2022, 50, 361.

⁹ R. DE CARIA, *L'impatto della tokenizzazione sui diritti di proprietà*, in *Medialaws*, 2021, 3, 103.

Se si riflette sulla circostanza per cui il metaverso, soprattutto in ambito pubblicitario, potrà diventare una componente importante della comunicazione d'impresa e della fidelizzazione dei consumatori, riproducendo e integrando le esperienze di shopping del mondo reale e aprendo una nuova frontiera alla concorrenza tra imprese, si può comprendere il fortissimo interesse che spinge le aziende ad investire in questo nuovo settore. In effetti, ad oggi tra le prime imprese a sbarcare nel metaverso, cogliendo le nuove opportunità di marketing sono state proprio quelle appartenenti al settore moda (un esempio in tal senso sono Nike e Gucci, che hanno già inaugurato i propri spazi virtuali sulla piattaforma di videogiochi Roblox). D'altra parte, con l'espansione del metaverso si assisterà senza dubbio all'apertura di nuovi mercati e di nuove interazioni, tanto che le istituzioni sono a lavoro per valutarne e prevederne gli effetti al fine di intervenire opportunamente con l'aggiornamento delle attuali normative antitrust¹⁰. Invero, il rischio principale è senz'altro il monopolio che verrà detenuto dalle società come Meta che aprirà il fianco a potenziali pratiche di collusione, autopreferenza ed esclusione della concorrenza, motivo per il quale la normativa introdotta con il DMA¹¹ risulta un importante passo in avanti rispetto al passato, sebbene si ponga comunque in ritardo rispetto ad una tecnologia che progredisce più velocemente di quanto non riesca a fare il legislatore¹².

Ovviamente, con riferimento al tema del presente contributo, bisogna sottolineare che il metaverso offre l'opportunità alle imprese di valorizzare le esternalità positive che si costituiscono intorno ai segni distintivi e allo sfruttamento della funzione pubblicitaria, di

¹⁰ Progetto di Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in cui a pag. 501 si legge che «*l'interoperabilità e la compatibilità tecnologica favoriscono la concorrenza in base al merito tra tecnologie di diverse imprese e contribuiscono ad evitare la dipendenza da un fornitore particolare*».

¹¹ Digital Markets Act (DMA), volta a regolamentare i c.d. *gatekeepers*, ossia quelle piattaforme che rivestono all'interno del mercato digitale un ruolo strategico nei rapporti tra consumatori e fornitori di beni e servizi. La normativa è stata resa pubblica nel dicembre 2020 dalla Commissione Europea, è passata al vaglio del Parlamento Europeo nel dicembre 2021, ed è stata, infine, approvata nella sessione plenaria del Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 e in via definitiva dal Consiglio il 18 luglio 2022.

¹² Per un approfondimento sul tema cfr. M. POLO, A. SASSANO, *Dma: Digital Markets Act o Digital Markets Armistice?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, Rivista quadrimestrale, 2021, 3, 501-532.

comunicazione e di investimento che viene riconosciuta ai marchi, consentendo di andare verso i c.d. “marchi personificati”¹³, ossia percepiti dai consumatori come amici, più o meno fidati, che li consigliano e li orientano nelle loro scelte commerciali, culturali e sociali. A fronte di ciò, considerato che il presupposto del metaverso è consentire alle persone di avere un proprio alter-ego nel mondo virtuale, in grado in interfacciarsi con altri soggetti e di agire come un’estensione della propria persona, sussiste un fortissimo interesse per le aziende a prendere parte, con operazioni di marketing e di vendita, a questa esperienza, proprio perché, oltre alla parte dell’eventuale sponsorizzazione del marchio su un’ulteriore “piattaforma”, avranno la possibilità di vendere i propri prodotti agli stessi avatar, appunto tramite NFT’s.

2. NFT’s e concorrenza sleale

A questo proposito la domanda che ci si pone è se un NFT, prodotto da un soggetto terzo, che contenga *on-chain* l’immagine di un bene sul quale esiste un diritto di privativa possa essere considerato quale opera originale, soprattutto allorquando si tratti di un’“opera d’arte digitale”, e quindi degno di tutela; ovvero costituisca un prodotto contraffatto, lesivo del diritto di proprietà intellettuale del titolare della privativa, e possa configurare una ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c..

Come spesso accade in ambito giuridico, la risposta a questa domanda è: dipende.

Infatti, al fine di chiarire meglio i margini entro i quali dovrà muoversi tale indagine, è necessario richiamare i fondamenti della nostra legislazione in materia di concorrenza sleale.

Tradizionalmente la repressione della concorrenza sleale è una funzione che si va ad associare a quella delle privative sui segni distintivi, invenzioni e modelli, tant’è che per alcuni autori¹⁴ la disciplina sulla concorrenza sleale offrirebbe una protezione parificata ad

¹³ S. SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 68 e ss. e spec. a p. 74, ove si legge che il marchio è dal consumatore «percepito non in quanto tale, nella sua funzione primaria legalmente protetta di indicazione di provenienza, ma nella sua colleganza con tutti gli altri segni, indicazioni, messaggi, forme, apparenze che congiurano alla costruzione ed identificazione della personalità dell’oggetto».

¹⁴ P. SPADA, *Diritto Industriale – Parte generale*, P. AUTERI, et al. (a cura di), *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, 10-11.

una privativa diffusa, che consente a ciascun operatore economico “l'impossibilità” nell'appropriazione o nell'uso di mezzi di produzione di altri concorrenti.

Nel nostro ordinamento la disciplina a carattere unitario è contenuta nell'art. 2598 c.c. che, nel distinguere tre fattispecie in cui si può concretizzare un comportamento di concorrenza sleale, indica quale presupposto indefettibile dell'illecito la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Tale situazione si concretizza nel contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale, in cui vengano offerti nello stesso ambito di mercato beni o servizi rivolti alla stessa clientela o a soddisfare lo stesso bisogno, condizione che dovrà essere determinata facendo riferimento ai profili merceologico, territoriale e temporale dell'attività. È quindi necessario che gli imprenditori si rivolgano a quella fascia di mercato i cui prodotti intendono soddisfare nei clienti lo stesso bisogno. Pertanto, la comunanza di clientela non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentendo il medesimo bisogno di mercato, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno¹⁵.

La sussistenza del requisito della situazione di concorrenza, inoltre, deve essere verificata anche in una prospettiva potenziale, infatti, è necessario esaminare se l'attività posta in essere, considerata anche nel suo naturale sviluppo, consenta di configurare, quale mercato di riferimento, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti ovvero di prodotti affini e succedanei, rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Relativamente alle fattispecie individuate nella norma in parola, occorre brevemente ricordare che quelle di cui ai numeri 1) e 2), fanno riferimento rispettivamente ad una leale differenziazione sul mercato, volta ad evitare la confusione tra i prodotti e i servizi dell'autore dell'illecito con quelli del legittimo titolare dei diritti di privativa, e alla comunicazione aziendale, con riferimento alle ipotesi di appropriazione dei pregi altrui ovvero della denigrazione; mentre, la fattispecie di cui al numero 3) include tutti gli altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. All'epoca dell'introduzione del Codice Civile, la norma faceva riferimento ai principi

¹⁵ M.P. GRAUSO, *La concorrenza sleale: profili di tutela giurisdizionale e presso le Autorità*, Milano, 2007, 22.

legati all'ordinamento corporativo, tuttavia, una volta venuto meno quest'ultimo, si è imposta la necessità di una nuova specificazione dei parametri a cui fare riferimento nell'individuazione dei comportamenti in violazione della correttezza professionale, sicché taluni autori sono giunti a ritenere che « [la correttezza professionale] *costituisce un criterio "auto integrativo" dell'ordinamento, e cioè un criterio in forza del quale i giudici sono tenuti non già a recepire valutazioni corporative e sociali in ordine alla liceità di determinati comportamenti concorrenziali, bensì a ricavare la qualificazione della liceità/ illiceità del comportamento in questione dalla considerazione dei valori-guida posti nella Costituzione repubblicana, e non certamente agli interessi di categoria*»¹⁶. Da ciò è quindi conseguito, nel tempo, che la giurisprudenza abbia elaborato una casistica di comportamenti che rientrano nel divieto del numero 3), tra i quali, a titolo esemplificativo, vi sono: l'interferenza con gli altrui sistemi di distribuzione; le vendite sottocosto; lo storno dei dipendenti; lo sviamento della clientela; la sottrazione e violazione di segreti aziendali; il boicottaggio o rifiuto di contrarre.

Riportando l'attenzione sulla questione che qui interessa, occorre verificare se la vendita di un NFT - che nella nostra indagine si suppone rappresentativo di un bene sul quale altri vantino legittimamente dei diritti di privativa - possa concretizzare una condotta lesiva della concorrenza, oltre che delle norme a tutela delle opere intellettuali o industriali.

Per quanto concerne l'ambito della concorrenza sleale, i piani sui quali ci si dovrà muovere sono due: in primo luogo, secondo quanto previsto dalla norma, occorre che sussista una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale; in secondo luogo, che si tratti di un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune.

Orbene, parlando di NFT il primo problema che si pone è se un soggetto che crea e commercializza dei token, possa essere definito quale imprenditore ai fini dell'applicazione della norma *de qua*.

La risposta al quesito dovrà essere senz'altro sì, allorché il soggetto che crea e commercializza gli NFT's abbia quei requisiti di cui all'art. 2082 c.c., ossia eserciti professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Come noto, la connotazione "professionale" è stata

¹⁶ S. GRISANTI, *Concorrenza parassitaria: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, nota a sentenza, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 4, 325.

oggetto di diverse interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, che non si esaurisce nel porre in essere un'attività economica continua e non occasionale. A tal proposito, occorre ricordare che il termine stesso, per una parte della dottrina, deve essere associato ad una ulteriore connotazione ricavabile dalla teoria economica, secondo la quale la nozione di imprenditore è collegata al concetto di profitto in senso economico¹⁷; mentre, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza e altra parte della dottrina¹⁸, partendo dal presupposto che il concetto di lucro non deve mancare nella nozione di imprenditore, sostiene che lo stesso deve essere valutato in senso oggettivo e non soggettivo. Secondo questo orientamento, infatti, l'attività è oggettivamente lucrativa, tenuto conto delle modalità stesse dell'azione imprenditoriale, e a prescindere dallo scopo effettivo perseguito da chi la esercita, quando si caratterizza per l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, «rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività»¹⁹.

Inoltre, ai fini della corretta qualificazione, si deve considerare, altresì, che la nozione di impresa si è allargata sotto la spinta del diritto antitrust europeo che definisce l'impresa in un significato più ampio, non coincidente con la nozione tratteggiata dall'art. 2082 c.c., ma la estende, ponendola in contatto diretto con quella di mercato, intendendo quest'ultimo non solo nel senso di luogo in cui avvengono gli scambi di merci e servizi di tipo industriale e commerciale, ma in senso più ampio, ossia quello in cui si scambiano beni e servizi professionali, artistici e di altro genere²⁰.

A fronte di tali considerazioni, qualora ci si trovi nell'ipotesi in cui due soggetti possano essere inquadrati come imprenditori digitali - perché svolgono attività di produzione e commercializzazione di NFT's integrando i requisiti previsti dall'art. 2082 c.c. - e siano stati verificati gli ulteriori presupposti relativi all'esistenza di una situazione di concorrenza tra gli stessi, potrà farsi applicazione dell'art. 2598 c.c. e, conseguentemente, ricorrere ai rimedi dell'inibitoria e della rimozione degli effetti (art. 2599 c.c.) ovvero della pubblicazione della sentenza (art. 2600 c.c.), nonché del più agevole regime

¹⁷ F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Torino, 2009, 35-38.

¹⁸ V. BUONOCORE, (ed.) *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2016, 14-16.

¹⁹ Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n.16612, in *Giust. civ. Mass.* 2008, 6, 977.

²⁰ M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 1, 5.

probatorio, con l'inversione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo ai fini della tutela risarcitoria (ancora art. 2600 c.c.).

Tuttavia, cosa accadrebbe se l'autore dell'NFT fosse, come nel caso della MetaBirkin, un'artista e che avesse costruito l'NFT con lo scopo di creare un'opera d'arte digitale? Potrà essere considerato un concorrente ai sensi dell'art. 2598 c.c.?

In tal caso, i profili sono più complessi in quanto l'estensione analogica della norma *de qua* è stata, ed è tutt'ora, questione ancora controversa, che si è posta nello specifico per l'applicazione analogica della norma ai liberi professionisti. Tuttavia, se si parte dal presupposto per cui, allorquando si parli di mercato, debba intendersi genericamente un mercato in cui si svolgono diverse attività, allora, nell'ambito della disciplina dell'art. 2598 c.c. rientrerebbe, come notato da alcuni autori²¹, non solo la concorrenza sleale tra imprenditori, ma anche quella tra liberi professionisti o artisti, e tra gli uni e gli altri, essendo sufficiente che si tratti di attività dirette a competere su un mercato.

Invero, occorre precisare che l'art. 2598 c.c. fa uso del pronome "chiunque", sicché una parte della dottrina²² ha inteso che responsabile dell'illecito possa essere anche chi esercita un'attività economica meritevole di essere considerata e regolata sotto il profilo della correttezza professionale. Tant'è che, per le professioni non protette e le attività artistiche potrebbero essere minori gli ostacoli a un'applicazione analogica delle norme sulla concorrenza sleale rispetto a quelli che devono essere presi in considerazione per le professioni protette, in quanto, *«nell'applicazione della norma la sussistenza del rapporto di concorrenza non deve essere stabilita a priori, cioè ancor prima di considerare il comportamento di cui si deve valutare la conformità o difformità rispetto alla correttezza professionale o agli usi onesti del commercio, ma deve essere verificata ex post factum per stabilire se gli effetti del comportamento siano idonei a influire sulla posizione, su un particolare mercato, dei contendenti»*²³. Tuttavia, dottrina maggioritaria e giurisprudenza prevalente, sostengono tutt'ora che entrambi i soggetti devono sempre essere sia imprenditori che concorrenti.

²¹ M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale fra liberi professionisti*, in *Il Corriere Giuridico*, 2018, 2, 145.

²² Per un approfondimento in merito si veda: F. CARNELUTTI, *Concorrenza illecita professionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1916, I, 166-169.

²³ M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, *op. cit.*, 16.

Il secondo profilo oggetto di valutazione nel caso che si è prospettato è quello della concorrenza territoriale. A questo proposito occorre ovviamente tenere presente che gli NFT's, muovendosi in uno spazio digitale, sono per propria natura connotati da "aterritorialità". Per tale ragione, ai fini della verifica dell'esistenza del presupposto della concorrenza sotto questo profilo è opportuno chiarire se internet costituisce un "unico territorio" ai fini dell'applicazione della norma ovvero debba essere inteso quale luogo al cui interno sussistono singoli "territori", costituiti dalle piattaforme social o di metaverso, dai gruppi chiusi e dai singoli videogame.

Conseguentemente, bisognerebbe domandarsi se nell'ipotesi in cui un NFT (che rappresenti graficamente una immagine i cui legittimi titolari sono soggetti diversi dal produttore del token) venga commercializzato in uno di questi "territori separati", possa determinare una situazione di concorrenza su base territoriale tra colui che lo commercializza e il legittimo titolare che, in considerazione dell'attività svolta, non è ancora presente in detti luoghi con i propri prodotti.

A tal proposito, la risposta a questa domanda dovrebbe essere ricercata, piuttosto che nella natura territoriale o meno di internet, con riferimento alla concorrenza potenziale. Infatti, occorre ribadire che l'ipotesi di concorrenza potenziale a cui la norma fa riferimento, da verificare sotto il profilo territoriale, temporale e merceologico, deve essere intesa quale possibilità - concreta - per l'impresa di rivolgersi e raggiungere una nuova clientela. In particolare, sotto il profilo territoriale, per verificare l'esistenza di una potenziale concorrenza, dovrà aversi riguardo al "mercato di sbocco", vale a dire le aree in cui l'impresa ha un'effettiva possibilità di espandersi²⁴. Mentre, per quanto riguarda il profilo merceologico, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che si debba guardare alla "potenzialità merceologica" sotto il profilo della continuità, intendo che l'oggetto dell'impresa di una delle parti rappresenti una possibile futura evoluzione dell'attività dell'altra²⁵. Alcuni autori²⁶ sostengono che, considerato il carattere immateriale e transfrontaliero di internet, potendo considerare

²⁴ G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale – artt. 2598-2601*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Milano, 1991, 62

²⁵ M.P. GRAUSO, *op.cit.*, 2007, 27, su Cass., 14 febbraio 2000, n.1617, *Foro padano*, 2002, I, 32.

²⁶ G.M. RICCIO, *Concorrenza sleale e tutela dei consumatori nelle reti telematiche*, in *Dir. informatica*, 2006, 3, 307.

come potenziali consumatori tutti i soggetti che si collegano alla rete, non sussistono limiti territoriali dal momento che i soggetti che offrono beni e servizi in internet lo fanno a livello planetario, anche tra imprese che operano in settori merceologicamente differenti.

Sulla base di tali considerazioni si potrebbe immaginare che, in una prospettiva di concorrenza potenziale, sebbene il soggetto che lamenta la lesione non sia ancora presente nel mercato virtuale in cui, invece, è presente il produttore dell'NFT in questione, abbia un concreto interesse ad entrarvi con i propri prodotti. Sicché, nell'eventualità di commercializzazione di un NFT che abbia codificato *on-chain* un bene ovvero un'immagine oggetto di diritto di privativa di un altro, possa configurare una lesione dell'altrui diritto e una violazione della concorrenza, allorquando ingeneri confusione nella clientela.

3. Aspetti di diritto comparato

È, altresì, doveroso completare il discorso attraverso delle considerazioni sul diritto comparato, poiché il presente contributo prende le mosse proprio da un caso sorto negli Stati Uniti. Opportunamente si farà un breve accenno sulla disciplina della concorrenza sleale in Francia, in cui per alcuni aspetti si potrebbe dire più simile alla nostra, per poi passare al confronto a quanto accade nel *common law*. In territorio francese, il concetto di concorrenza sleale è da tempo riconosciuto, sebbene non esista una specifica legge sulla concorrenza sleale. L'attuale base giuridica contro la concorrenza sleale in Francia è connessa alla più generale disciplina dell'illecito extracontrattuale, con riferimento all'articolo 1382 (oggi artt. 1240 e 1241) del codice civile francese, secondo cui «*qualsiasi atto dell'uomo, che cagiona un danno ad un altro, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo*». Come rilevato dalla Cour de Cassation «*l'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ou illicite ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent notamment l'existence d'une faute commise par le défendeur et d'un préjudice souffert par le demandeurs*»²⁷. Le azioni per concorrenza sleale si basano principalmente sul diritto civile generale, tant'è che la fattispecie è sviluppata dalla giurisprudenza sulla base del diritto comune della responsabilità civile poiché volto a reprimere l'abuso nella libertà di impresa.

²⁷ Cour de Cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1965, Bull. civ. III, n. 228.

In effetti, come spiegato da autorevoli autori²⁸, sebbene la Corte di Cassazione parli di concorrenza sleale e illecita, l'espressione "concorrenza sleale" gode di più favori, in quanto designa, *brevitatis causa*, talvolta gli atti compiuti in cattiva fede, tal'altra, altri atti colpevoli.

La concorrenza sleale si applica tra operatori economici a differenza delle pratiche commerciali sleali contemplate dal diritto dei consumatori che proteggono il pubblico in generale, i concorrenti e gli altri partecipanti al mercato da pratiche commerciali ingannevoli (ad esempio pubblicità ingannevole, pubblicità comparativa, ecc.).

Come nella responsabilità aquiliana di nostra competenza, perché si possa agire contro l'illecito di concorrenza sleale in territorio francese dovranno essere soddisfatte tre condizioni: la colpa, che copre qualsiasi atto contrario agli usi commerciali e all'onestà professionale, indipendentemente dall'intenzione di nuocere; il danno, che riguarda qualsiasi danno subito, generando un problema commerciale; il nesso di causalità tra la colpa e il danno. A tal proposito occorre sottolineare che la fattispecie di concorrenza sleale, essendo punibile attraverso l'applicazione della norma che regola la responsabilità extracontrattuale, legittima ad agire chiunque quando sia stato leso da un comportamento colposo volto ad ottenere un vantaggio economico, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento.

Anche in Francia, come nel nostro ordinamento, è altresì presente una legislazione sulla proprietà intellettuale, che si muove, rispetto all'articolo 1382 del Code Civil, su un piano diverso, quello della concessione e della tutela dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale. Tuttavia, esistono sovrapposizioni tra i due ordinamenti giuridici, in particolare relativamente all'imitazione di prodotti, pubblicità, nomi commerciali, tant'è che la giurisprudenza ha elaborato alcune condotte tipiche, che si collegano a tali situazioni, in cui si può concretizzare un illecito di concorrenza sleale, tra le quali vi sono la denigrazione, parassitismo, disorganizzazione, imitazione o confusione.

Emerge da questa indagine che nell'ordinamento francese, quale esempio di ordinamento più prossimo al nostro, la disciplina della concorrenza sleale si applica in modo non troppo difforme da quanto avviene in Italia, per quel che concerne gli aspetti relativi alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale. Invero, la particolarità della disciplina in ambito francese deve rinvenirsi proprio nel

²⁸ A. PIROVANO, *La concurrence déloyale en droit français*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1974, 26.3, 467-504.

fatto che, fondandosi sull'universalità e flessibilità della responsabilità civile²⁹, attraverso l'intervento della giurisprudenza e della dottrina, consente un agevole adattamento della responsabilità anche a nuove manifestazioni di comportamenti concorrenziali potenzialmente illeciti, tant'è che per alcuni autori tali caratteristiche consentono alla teoria della concorrenza sleale «*de s'adapter aux évolutions des données et d'intervenir dans tous les domaines de l'activité sociale, en complément ou en suppléance de la loi*³⁰».

Sebbene, anche nel nostro ordinamento si è assistito all'applicazione dell'illecito di concorrenza sleale attraverso l'intervento giurisprudenziale, soprattutto relativamente alle fattispecie di cui al numero 3) dell'art. 2598 c.c.; tuttavia, tali somiglianze si interrompono laddove l'evoluzione giurisprudenziale in territorio francese ha consentito, a differenza di quanto accaduto nel nostro Paese, di aprire l'applicazione dell'illecito di concorrenza sleale anche ad altre categorie di soggetti tra cui associazioni di commercio, organizzazioni professionali, gruppi di interesse economico responsabili della promozione commerciale dei loro membri, associazioni disciplinate dalla Legge del 1901.

Passando, ora ad una breve analisi in ambito di *common law*, deve rilevarsi che in assenza di un'azione generale contro la concorrenza sleale, si sono comunque individuate delle specifiche figure di illecito (*tort*) aventi a oggetto determinate fattispecie, come l'imitazione servile confusoria (c.d. *passing-off*).

In particolare, nell'ambito della legislazione degli Stati Uniti, deve tenersi presente che ci si muove sul piano federale³¹ e su quello statale. A tal proposito, «*in the United States is a patchwork of laws that are enforced through a variety of administrative and judicial actions*»³², in quanto quasi tutti, se non tutti, i singoli Stati hanno statuti per la tutela della concorrenza sleale. Il diritto della concorrenza sleale è disciplinato principalmente dal diritto comune statale, mentre la legge federale può essere applicata nei settori dei marchi, dei diritti d'autore e della

²⁹ Per un ulteriore approfondimento cfr. Y. PICOD, *Concurrence déloyale et responsabilité civile*, in *AJ Contrats d'affaires: concurrence, distribution*, 2014, 4, 152.

³⁰ PH. LE TOURNEAU, *Droit de la responsabilité et des contrats. Régime d'indemnisation*, in *Daloz action* 2014-2015, n. 7012.

³¹ G.B. DINWOODIE; M.D. JANIS, *Trademarks and unfair competition: Law and policy*, New York, 2018.

³² D.S. CORGILL, § 26 *United States of America (Unfair Competition Survey)*, in F. HENNING-BODEWIG (a cura di), *International Handbook on Unfair Competition*, London, 2013, 631.

pubblicità ingannevole.

Nel sistema federale, le maggiori tutele contro la concorrenza sleale sono offerte dal Lanham Trademark Act del 1946, riprodotta nel titolo 15 del U.S. Code agli artt. 1051 e ss, che è il principale schema legale federale per quanto riguarda la protezione e l'applicazione dei marchi negli Stati Uniti. Siccome i reclami per violazione del marchio e furto di segreti commerciali o diritto di pubblicità fanno parte della legge sulla concorrenza sleale, in virtù della prelazione federale e delle politiche alla base della legge sui brevetti e sul copyright, le rivendicazioni generali di concorrenza sleale all'interno di tali aree tematiche non sono generalmente riconoscibili. Infatti, nell'interpretare il Lanham Act, la Corte Suprema è stata esplicitamente «attenta a mettere in guardia contro l'uso improprio o l'eccessiva estensione del marchio e delle relative protezioni in aree tradizionalmente occupate da brevetti o diritti d'autore»³³.

Il diritto statale sulla concorrenza sleale è in genere una combinazione di statuti e *common law*, come sviluppato dai tribunali statali attraverso la giurisprudenza. Tutti gli stati hanno leggi che vietano l'abuso dei diritti sui marchi altrui e statuti statali sulla concorrenza sleale che contengono un divieto di *passing-off* per i beni o i servizi di un altro o di causare rischio di confusione o di malinteso sulla fonte, nonché altri divieti simili, che possono essere utilizzati per far valere i diritti sui marchi; sebbene, i brevetti e i diritti d'autore rimangono di competenza esclusiva della legge federale. Ogni stato degli Stati Uniti ha una legge sulla protezione dei consumatori che proibisce atti e pratiche ingannevoli e la maggior parte degli stati ha leggi che proibiscono pratiche commerciali sleali o irragionevoli. Genericamente, queste leggi sono note come statuti "Atti e pratiche sleali e ingannevoli" che, tuttavia, non sono affatto coerenti tra loro, sebbene presentino aspetti simili, sicché alcuni stati offrono una protezione della concorrenza più forte rispetto ad altri³⁴.

Dato questo panorama, appare piuttosto complesso individuare delle basi condivise che consentano di delineare una disciplina comune per la regolamentazione dell'*unfair competition*, soprattutto alla

³³ Liberamente tradotto dalla sentenza *Dastar Corp. contro Twentieth Century Fox Film Corp.*, 123 S.Ct. 2041, 2045 (2003).

³⁴ Ad esempio, il Michigan e il Rhode Island hanno sviluppato una giurisprudenza che esclude dall'applicazione degli *statutes* alle transazioni effettuate in settori soggetti a regolamentazione o concessione di licenze di fatto, rendendo così estremamente difficile per le parti private presentare un reclamo per concorrenza sleale.

luce della prevalenza delle regole di *common law* per la determinazione dell'illiceità delle condotte, pertanto, per ovvie ragioni di tempo, in questa sede ci si soffermerà su quanto emerso nel caso di specie legato all'NFT "MetaBirkin".

In particolare, la società Hermès ha citato davanti al tribunale del distretto di New York il sig. Rothschild, in quanto la propria attività commerciale, in qualità di titolare del marchio Birkin e di distributore autorizzato negli Stati Uniti, avviene attraverso la propria controllata con sede a New York. Oggetto del ricorso è la violazione del Trademark Act del 1946, ossia degli artt. 1051 e ss del U.S. Code, nonché del common law dello Stato di New York. In particolare, la parte ricorrente ha sostenuto:

- la violazione degli articoli che si riferiscono all'uso illegittimo del marchio al fine di sfruttare la rinomanza e la buona fede dello stesso (trademark infringement 15 u.s.c. §1114);
- la falsa denominazione dell'origine del prodotto, falsa descrizione e rappresentazione;
- indebolimento (diluizione) del marchio sotto la legge federale (art. 15 u.s.c. § 1125(c));
- attività di cybersquatting;
- lesione e indebolimento (diluizione) della reputazione dell'impresa sotto la legge statale di New York (general business law § 360-1);
- indebita appropriazione dei diritti di proprietà e concorrenza sleale.

Controparte, appellandosi al primo emendamento, ha presentato una mozione di archiviazione sostenendo che gli NFT MetaBirkins rientrano nella tutela della libertà di espressione garantita dal primo emendamento e che sono protetti dal precedente caso "Rogers v. Grimaldi" del 1989 che ha stabilito il principio della "liceità dell'esercizio dell'espressione artistica", secondo cui gli utilizzatori di un marchio sono protetti dalle denunce di contraffazione se il loro uso è: a) un'espressione artistica; b) non trae esplicitamente in inganno i consumatori. Pertanto, la difesa sig. Rothschild ha precisato che ciò che l'artista ha fatto con gli NFT MetaBirkins differisce dalla realizzazione di normali prodotti di consumo, in quanto gli NFT devono essere considerati come "opera espressiva". Hermès, d'altra parte, nella discussione orale sull'archiviazione, ha precisato che il sig. Rothschild, utilizzando il nome MetaBirkins, ha posto in essere

un rischio di confusione per i consumatori tra gli NFT MetaBirkins e il marchio Hermès.

Sulla mozione di archiviazione si è, infine, pronunciato il giudice Rakoff cristallizzando alcuni punti. In primo luogo, il tribunale ha stabilito, da un lato, che le MetaBirkin sono opere d'arte digitale dotate di carattere espressivo, alle quali sono applicabili sia la tutela del primo emendamento, che la giurisprudenza invocata dall'artista; tuttavia, ha anche respinto la richiesta di Rothschild di dichiarare inammissibile il ricorso della Hermès, in quanto quest'ultima aveva presentato prove sufficienti a dimostrare che l'uso del nome Meta-Birkin non ha alcuna rilevanza artistica e che, anche se ne avesse, è comunque ingannevole rispetto all'origine o al contenuto delle opere. Infatti, nel ricorso presentato da Hermès vengono riportate alcune dichiarazioni provenienti dalla controparte che esplicitano l'obiettivo di richiamare maggior attenzione sui propri prodotti proprio associandoli al marchio noto della famosa borsa, tra l'altro, senza mai chiarire che nessun tipo di rapporto esisteva tra suddetto marchio e gli NFT, inducendo dunque la clientela a credere che questi ultimi potessero provenire direttamente dalla Maison francese. La decisione sull'archiviazione non ha posto fine al contenzioso legale, il quale procederà per esprimersi in merito alle violazioni rilevate dalla ricorrente.

4. Conclusioni

Dalle riflessioni sopra esposte, appare chiaro che gli NFT stanno creando situazioni del tutto nuove in cui le norme sulla proprietà intellettuale potrebbero trovare difficoltà di applicazione, in special modo laddove registrazioni, tutele, accordi e contratti sono stati predisposti prima che emergessero le potenzialità di mercato degli NFT.

Si rende, pertanto, necessario un cambio di paradigma nell'ambito del diritto di internet, o meglio, del diritto virtuale. A tal proposito è utile ricordare che, secondo la visione di Kuhn³⁵, il termine "paradigma" si riferisce a una struttura composita, un insieme universalmente riconosciuto di principi, concezioni culturali e scientifiche, procedure metodologiche e modi di comunicare le teorie, che ispirano il lavoro della comunità scientifica in un determinato momento. Secondo la visione di Kuhn, un cambio di paradigma avviene quando si verificano anomalie che le teorie esistenti non sono in grado

³⁵ T. S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, 1962.

di spiegare. Le anomalie rappresentano fenomeni non ordinari, che spingono i ricercatori ad abbandonare il sistema di credenze delle teorie tradizionali a favore di nuove teorie³⁶.

Appare sempre più evidente che i numerosi interventi legislativi di volta in volta predisposti e quelli normativi attualmente in vigore, volti a regolamentare specifici diritti coinvolti dal mutamento tecnologico³⁷, si sono dimostrati, purtroppo, meno efficienti di quanto avrebbero potuto essere. La mancanza di efficienza del sistema normativo, da una parte, è senz'altro dovuta ad un cambiamento tecnologico troppo veloce rispetto a quanto non riesca ad essere l'intervento del legislatore; dall'altra, alla propensione a scegliere una normativa spesso troppo restrittiva e rigida, il cui obiettivo principale resta la limitazione dei danni derivanti dalle esperienze attuali, senza riuscire a cogliere le prospettive delle applicazioni future della tecnologia.

A questo proposito occorre, a modesto parere di chi scrive, forse rivedere il paradigma attuale e immaginare un cambiamento. Infatti, non apparendo più praticabile l'applicazione *tout court* delle normative esistenti, potrebbe essere opportuno lasciare alla giurisprudenza il compito di tracciare una nuova strada nella configurazione dei nuovi, o per meglio dire, trasformati diritti legati all'evoluzione tecnologica, e nella tutela di questi ultimi, che con l'aiuto della dottrina, possa condurre verso l'adattamento della norma conosciuta alle evolute esigenze sociali³⁸. Ovviamente tale cambiamento di paradigma dovrà essere legittimato dall'intervento legislativo, che opportunamente dovrà (*rectius*: dovrebbe) anche elaborare una struttura normativa in grado di regolamentare, nella sua totalità e *super partes*, il mondo virtuale.

³⁶ E. G. GUBA; Y. S. LINCOLN, *Competing paradigms in qualitative research*, in N. K. DENZIN & Y. S. LINCOLN (Eds.), *Handbook of qualitative research*, in Sage Publications, 1994, 105-117.

³⁷ Si veda in proposito la già accennata direttiva sui *gatekeepers*, ovvero le considerazioni critiche sul GDPR di T.E. FROSINI, *La privacy nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *DPCE Online*, [S.l.], v. 51, n. 1, apr. 2022. ISSN 2037-6677. Available at: <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1572>, consultato il 22 nov. 2022.

³⁸ A tale proposito si segnala la prima sentenza italiana in merito alla questione NFT e concorrenza sleale, Tribunale Roma, Sez. XVII, 20 luglio 2022, , resa a firma del Giudice Alfredo Landi con cui è stato accolto il ricorso, avanzato dalla Soc. Juventus Football Club s.p.a., per l'inibitoria della produzione e commercializzazione di NFT's rappresentativi dell'immagine di un ex calciatore con la divisa della suddetta squadra, da parte di una diversa società senza la necessaria autorizzazione all'uso dei marchi denominativi e figurativi di proprietà della società Juventus.

