

IL CASO SONY MUSIC: CONSIDERAZIONI LEGALI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO PER GLI NFT NEL SETTORE MUSICALE

Il 30 agosto 2022 Sony Music Entertainment ha depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) la domanda di registrazione del marchio "Columbia" per musica e altri contenuti identificati tramite NFT.

Gli NFT sono *token*, ossia una serie di informazioni digitali, relative alla titolarità di uno o più diritti su beni di proprietà di un determinato soggetto, registrate sulla *blockchain*.

Quest'ultima è una tecnologia che permette di gestire un registro pubblico digitale in grado di censire tutte le transazioni relative ai suddetti *token* attraverso un controllo delle informazioni di tipo decentralizzato.

Gli NFT sono *token* "non fungibili" ossia, al contrario di altre tipologie di *token*, sono caratterizzati da unicità ed indivisibilità e permettono, quindi, di applicare le caratteristiche di "scarsità" e "unicità" anche a oggetti digitali che, invece, normalmente non posseggono tali caratteristiche.

Gli NFT possono essere associati, e quindi rappresentare, sia beni digitali, come una registrazione di una canzone, sia beni fisici, come un quadro, e permettono a chi è proprietario del relativo *token* di dimostrare la titolarità di uno o più diritti sul bene rappresentato.

Nel caso in cui si tratti di un bene digitale l'NFT, in realtà, non permette di vantare diritti sull'opera *tout court* e in sé considerata, ma solamente – ancorché in via potenzialmente anche esclusiva e unica – sul *file* che la contiene.

Poiché i *file* digitali sono sempre esattamente replicabili, le caratteristiche di scarsità e unicità create da questa tecnologia sono artificiali.

Tuttavia, la possibilità di ottenere un certificato digitale che dimostri la titolarità di determinati diritti su un bene immateriale ne permette non solo entro certi limiti, e compatibilmente coi diritti spettanti eventualmente a terzi sull'opera, lo sfruttamento economico, ma anche la sua circolazione come bene infungibile, e quindi la relativa attribuzione allo stesso di un valore che trascende quello relativo al puro contenuto del *file*.

Quanto sopra analogamente a quanto accade con i dischi di vinile da collezione: nel momento in cui questi sono immessi per la prima volta sul mercato hanno un valore meramente correlato al fatto che costituiscono i supporti sui quali sono fissate le opere musicali che acquista chi vuole fruirne; col passare del tempo, diventano

scarsi e, talvolta, anche unici, e acquistano pertanto un valore che trascende il mero fatto di essere supporti di un'opera divenendo, appunto, oggetti da collezione.

Gli NFT mirano a conseguire proprio questo risultato con riferimento però ai supporti digitali che, in mancanza di questo espediente, non potrebbero mai per definizione divenire scarsi o unici.

Grazie alle loro possibili applicazioni, gli NFT hanno suscitato particolare interesse in tutta l'industria musicale.

Questa tecnologia, in un periodo storico in cui il consumo di musica è ai massimi livelli ma la remunerazione per gli artisti non è mai stata così bassa, potrebbe segnare una svolta per il settore in quanto capace di incrementare il valore economico dei contenuti musicali.

Gli NFT musicali, infatti, oltre a permettere di rilasciare edizioni limitate di album o di canzoni in formato digitale possono essere codificati in modo da consentire il pagamento delle *royalty* al creatore ogni volta che il *token* viene venduto, o in modo tale da garantire una percentuale di *royalty* al compratore stesso.

Poiché il fenomeno degli NFT ha avuto una forte risonanza in molti settori, dall'inizio di quest'anno, a seguito della pubblicazione della dodicesima edizione della Classificazione di Nizza, i "*file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]*" sono stati inclusi nella classe 9 di tale Classificazione, consentendo quindi la registrazione dei marchi anche espressamente per tali beni.

La scelta di includere gli NFT all'interno della classe 9 della Classificazione di Nizza non era del tutto scontata.

Infatti, in mancanza di una regola chiara ed esplicita, prima della pubblicazione dell'ultima edizione della Classificazione di Nizza molti soggetti avevano registrato i propri marchi in altre classi come, per esempio, nella classe 36 relativa ai servizi finanziari, monetari, bancari o nelle classi relative ai servizi come la 41 concernente i servizi di intrattenimento.

Tuttavia, pare che la collocazione degli NFT all'interno della classe 9 sia quella più corretta giacché, a rigore, essi altro non sono che un tipo di *software* che consente a un altro *software* (i.e., musica digitale, pure contemplata dalla classe 9) di avere caratteristiche specifiche e peculiari.

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha ad ogni modo sottolineato che la registrazione del marchio per i NFT non può prescindere dall'indicazione del tipo di oggetto digitale autenticato, mancando, altrimenti, di precisione e chiarezza.

Siccome per la registrazione dei marchi vige il principio di specialità, principio per il quale la registrazione del marchio si estende solo ai beni e servizi per i quali è registrato e per i beni e servizi affini a questi ultimi, ci si può domandare se la protezione di un marchio registrato per un determinato bene digitale all'interno della classe 9 possa estendersi anche a quello stesso bene autenticato tramite NFT.

La precisazione dell'EUIPO, ossia il fatto che il marchio debba essere registrato indicando il bene digitale autenticato e non genericamente per gli "NFT", fornisce già un indizio in questo senso: gli NFT sarebbero registrabili solo in relazione al bene a cui sono collegati in quanto in grado di attribuirgli delle caratteristiche.

Ne deriva che il bene digitale autenticato tramite NFT non sarebbe, quindi, un bene diverso da quello non autenticato ma, al contrario, sarebbe lo stesso bene provvisto di una determinata caratteristica.

Di conseguenza, l'autenticazione tramite NFT non sarebbe in grado di perturbare l'ambito di protezione di un marchio già registrato con riferimento ad un determinato bene digitale.

In ultima analisi, il rapporto fra un bene digitale e un bene digitale autenticato tramite NFT sarebbe da intendersi come di genere a specie.

Seguendo questo ragionamento, con riferimento al caso di Sony, l'ambito di protezione del marchio "Columbia", già registrato in relazione alle registrazioni musicali all'interno della classe 9, avrebbe già ricompreso la musica scaricabile identificata tramite NFT in quanto specificazione della più ampia categoria dei *musical sounds recordings*.

Ad ogni modo, la registrazione in questione di Sony costituisce a nostro avviso un'ulteriore conferma del grande interesse che l'industria discografica nutre per questa tecnologia.

Sony, infatti, non è stata l'unica *major* che ha attuato strategie legate a *blockchain* e NFT; per esempio, Universal e Warner, come del resto anche Sony, hanno recentemente concluso accordi riguardanti l'utilizzo di *marketplace* per lo scambio di NFT musicali.

Anche altri operatori del settore musicale hanno colto l'occasione per utilizzare questa tecnologia. Ad esempio, la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha rilasciato una versione *tokenizzata* delle proprie certificazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sta sviluppando già da qualche anno una piattaforma basata su NFT e *blockchain* per la gestione decentralizzata e trasparente dei diritti degli autori.

Gli NFT musicali hanno già iniziato a rivoluzionare il mercato musicale e in futuro, considerando possibili nuove applicazioni non ancora esplorate nonché lo sviluppo del Web3, potrebbero diventare un sistema imprescindibile per la valorizzazione e lo sfruttamento delle opere, non solo musicali.

Poiché la registrazione permette una tutela puntuale dei diritti, l'estensione della protezione del marchio anche agli NFT musicali potrebbe offrire un vantaggio competitivo soprattutto a quegli operatori il cui marchio non gode ancora di notorietà, come per esempio le etichette discografiche indipendenti.

DISCLAIMER

Il presente *newsletter* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Marco Blei, Counsel
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: marco.blei@grplex.com

Elisa Maria Babbini, Junior Associate
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: elisa.babbini@grplex.com