

Metaverso e NFT

Law issues

Maggio 2022

Avv. Daniele Caneva, Partner EY Law,
Head of IP Italy and Europe West



EY

Building a better
working world

All the activities they can do, everything they can be

“People go to the Metaverse for all the activities they can do
But they stay in the Metaverse for everything they can be.”

M. Zuckerberg cit. Ready Player One

“In the future every human will have 2 homes: A physical one and a digital one.”

Bill Gates

Metaverse market size opportunity

\$350B
today

\$800B
by 2024

Bloomberg

The Metaverse economy skyrocketed over the last year reaching \$350b in 2021 with an exponential growth rate



Persistent ecosystems

- Immersive space in a shared virtual universe
- Users' avatars can interact and construct experiences
- NFTs are objects, lands, etc.
- Fusion of the physical with the digital and virtual layers

119 Bn\$ (\$6b in 2020)
+1'900% in 2021



Collectibles

- Digital collectibles that exist on a cryptocurrency and are sold online with blockchain
- Unique, rare or limited-edition copy of a virtual or physical item with often benefits attached
- Various types: digital art, card, image, music, video, etc.

\$41b (\$1b in 2020)
+3'300% in 2021



Gaming

- Games allowing to use NFTs in their ecosystem (e.g. skins garments, pets, lands, etc.)
- Gamers can win new NFTs or upgrade the ones they own
- Games can be encompassed within the metaverse

\$180b
Growing +20% CAGR



Description



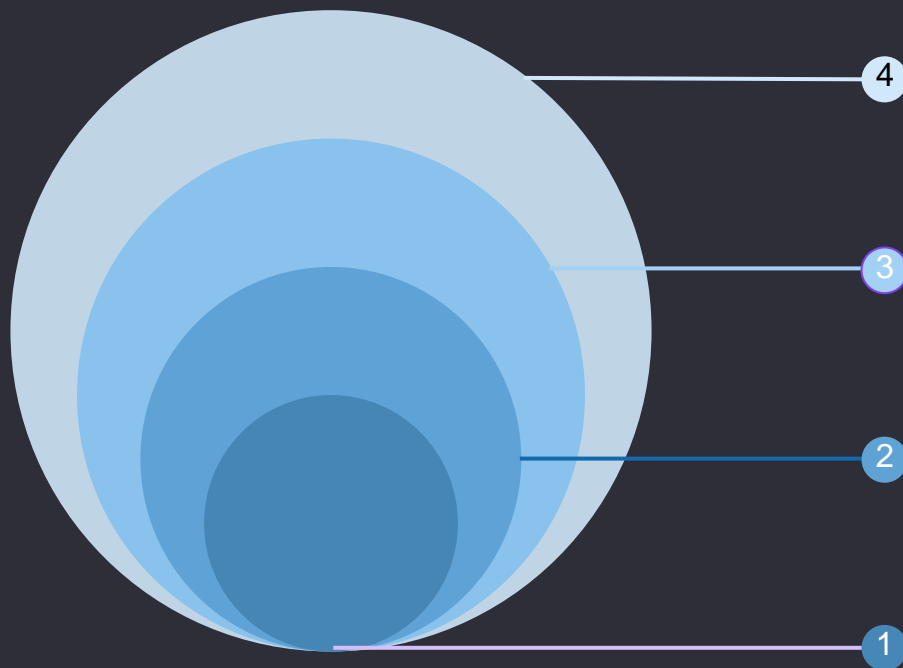
Market size



Major players

Source: EY-Parthenon analysis

The Metaverse active community is already sizeable at global level



Gamers globally

2.7bn

Active metaverse users globally

300m

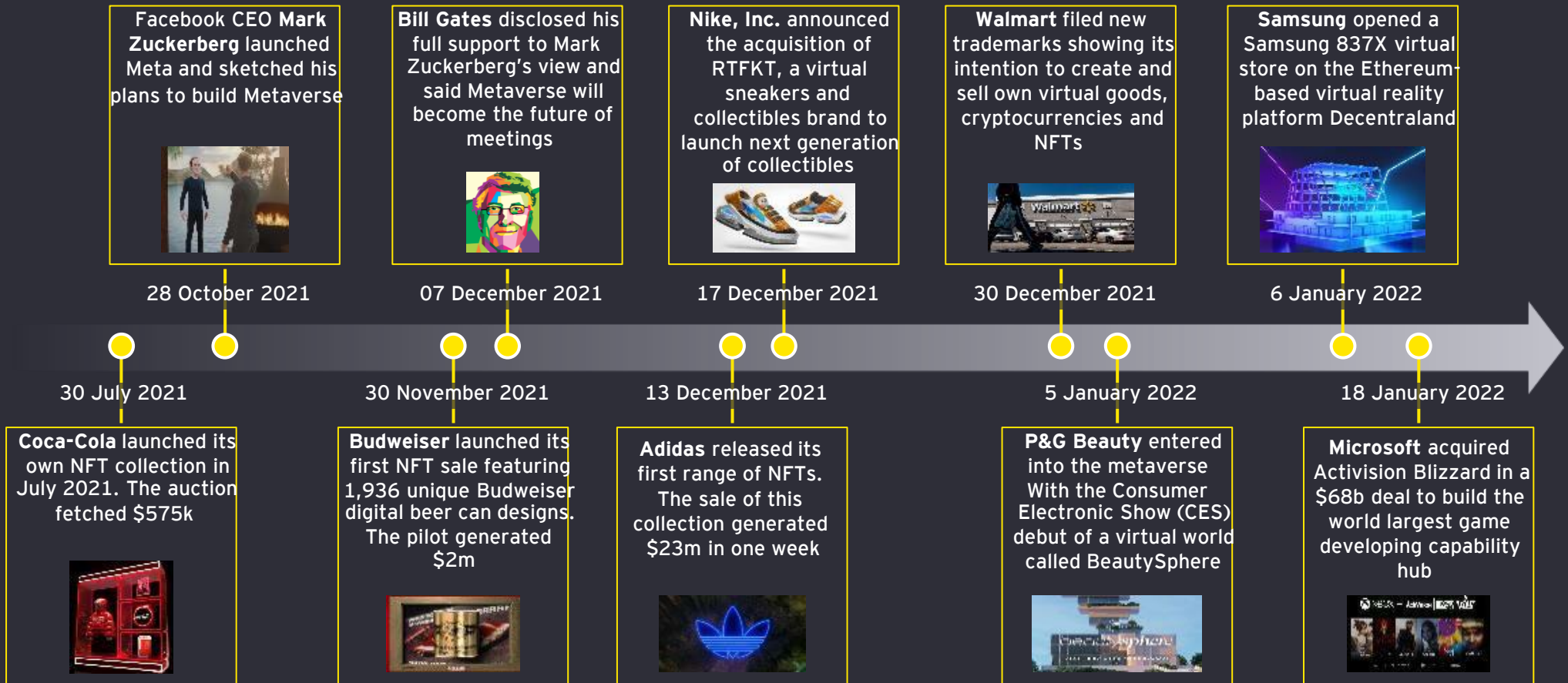
Active crypto wallets globally

3m

HNWI crypto wallets globally (>\$120k average)

300k doubling every quarter!

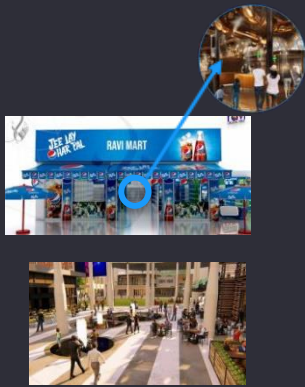
The Metaverse economy is a structural trend and major companies are already leveraging growth opportunities



Source: The Drum; CNN Business; Nike, Blockworks; Guardian; Coca Cola; Adidas

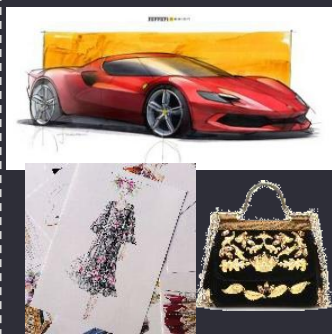
NFT and Metaverse opportunities could offer multiple benefits for Brands

1 Digital extension



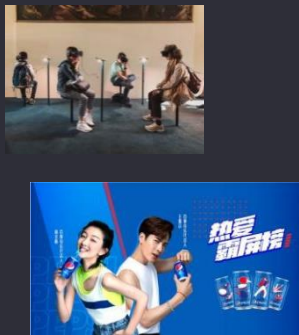
NFT / metaverse is a natural extension of the digital territory where artistic directions can innovate, marketing teams can develop brands image and tell stories

2 Sleeping assets



Brands can leverage existing physical sleeping assets to create NFTs (e.g. iconic creative designs, photos, etc.) and potential applications are endless

3 Young generations



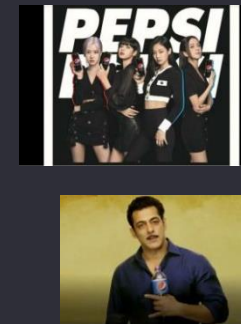
NFT / metaverse allow to increase penetration among younger populations (GenZ and Millennials) in eco-systems where social, play, shopping are overlapping

4 Revenue opportunity



NFT / metaverse is an opportunity to create margin-enhancing revenues (near to zero COGS) and will become the next frontier of e-commerce

5 Brand ambassadors










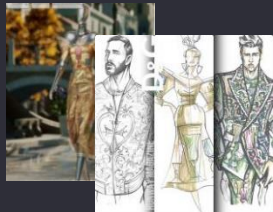




Brand ambassadors – who could be buyers of NFT – can amplify the awareness, credibility and virality of NFT creations

6 CRM enhancer



Use NFTs as a key to a journey of benefits that can be equally physical (i.e. receiving gifts, magic boxes...) and digital (trainings, special contents, cooking lessons, ...)

Many industries have become active in the NFT space in the past 6 months

	 Vault (2022)	 Collezione Genesi (2021)	 Hennessy 8 NFTs collection (2022)	 Chito x Givenchy (2021)	 The friendship box (2021)	 Into the Metaverse (2022)
First NFT launch						
NFT experience	Metaverse concept store to sell NFTs and offer immersive experiences	Metaverse wearables and corresponding physical assets and sketches	Rare digital bottle corresponding a physical limited-edition cognac	Partnership with artists (a-Rewind Collective, b-Chito) to create NFT collections dedicated to charitable purposes	The first-ever Coca-Cola NFT loot box , with each NFT inspired by shared moments of friendship.	Limited collection created in partnership with well-known personalities in NFT world
NFT price per piece	\$975k	\$5.7M	\$226k	a- \$195k b- \$195k	~60k\$	~4k\$
Marketplace	The Sandbox	UNXD	BlockBar	a- VeVe b- OpenSea	OpenSea	OpenSea

Many industries have become active in the NFT space in the past 6 months

One year

Illustrative

Initiative #1

Through the NFT purchase, users can have an experience at the foundation



Initiative #2

NFT purchases are linked to social initiatives and buyers can actively contribute to the cause



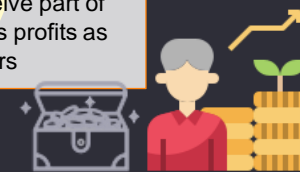
Initiative #3

Users can receive branded gadgets (i.e. Skins) to use during their experience in the Metaverse



Initiative #4

An investment fund will be created and NFT buyers receive part of the project's profits as shareholders



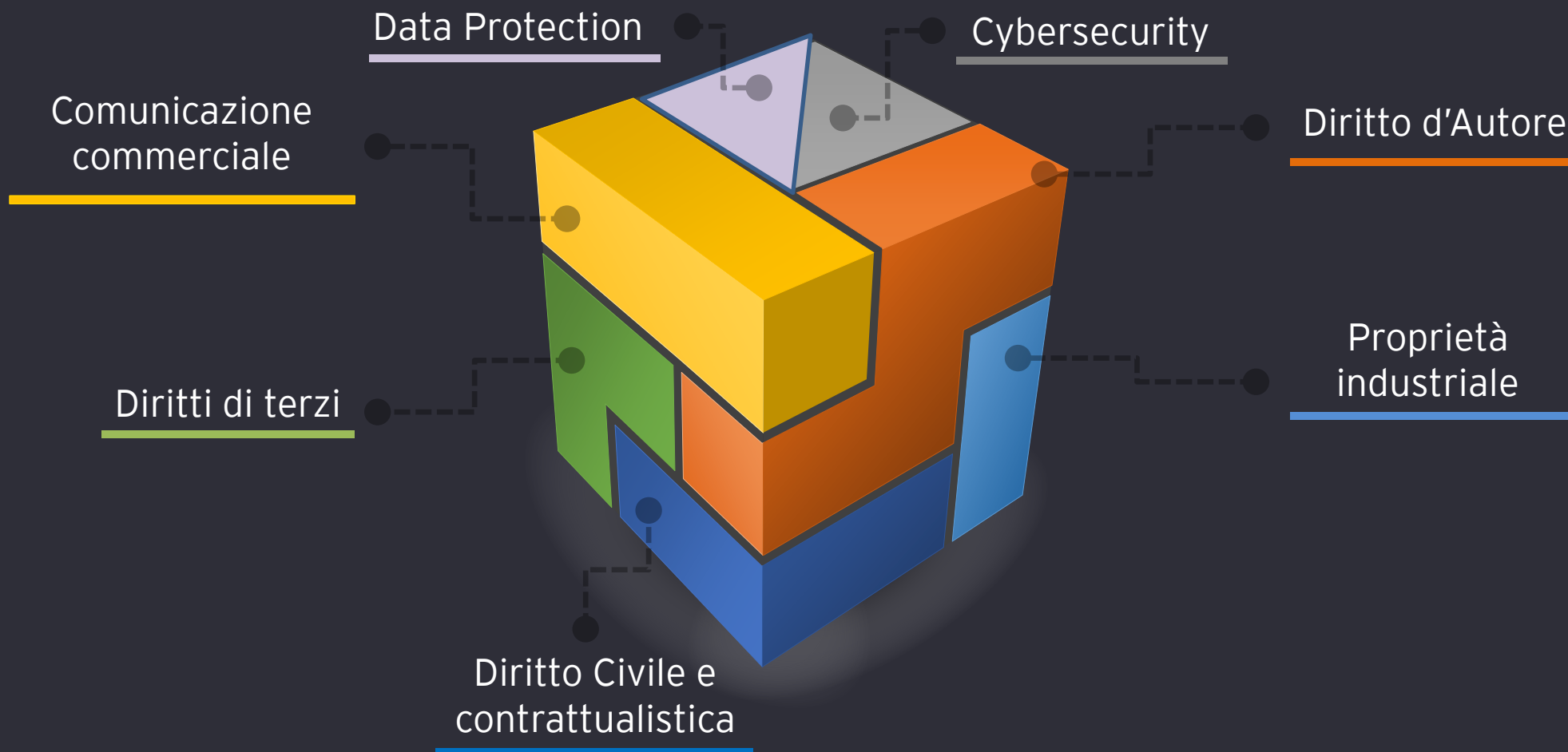
Initiative #5

NFT holders can purchase tickets to experience a branded Metaverse event



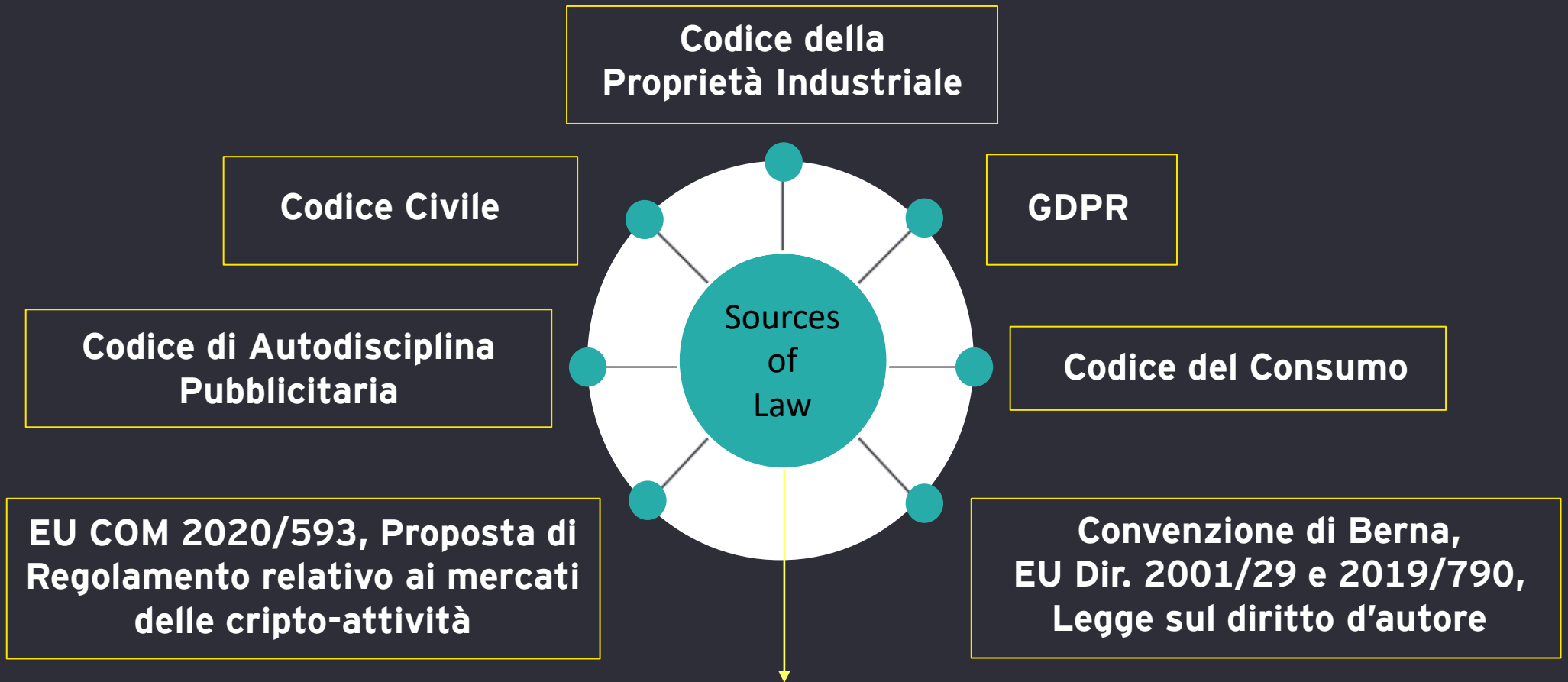
Metaverso - NFT

Aspetti giuridici: IP Rights, Data Protection, diritti di terzi e contratti



Metaverso - NFT

Fonti del diritto



In attesa di una normativa ad hoc...

What is Metaverse?

Il Metaverso è un ambiente digitale tridimensionale accessibile per il tramite di smartphone e PC, ma anche da una serie di dispositivi come visori VR e AR e sensori, che renderanno la barriera tra online ed offline quasi impercettibile.

Si tratta di uno spazio interattivo che consente agli utenti (sotto forma di «avatar») di interagire tra loro e fruire di esperienze virtuali appositamente create.

Metaverso - Quale protezione giuridica?

Rappresentazione grafica / layout
→ Diritto d'Autore / Copyright

Hardware per accedere al Metaverso e per viverlo nel modo più realistico possibile (visori AR/VR)
→ brevetto per invenzione industriale

Software che realizza (i) struttura e (ii) specifiche personalizzazioni (distanziamento tra avatar, visibilità in anteprima delle stanze virtuali, oscuramento degli avatar ecc.)
→ Diritto d'Autore / brevetto per invenzione industriale

Metaverso - Quale protezione giuridica?



435 brevetti

**Apple, American Express,
Meta e Disney sono solo
alcune delle imprese che
hanno depositato i brevetti**

Patentscope

Metaverso - Quale protezione giuridica?

“ *Saremo in grado di connettere ancor di più il mondo fisico e quello digitale, consentendoci di narrare storie senza confini nel nostro Metaverso Disney* ”

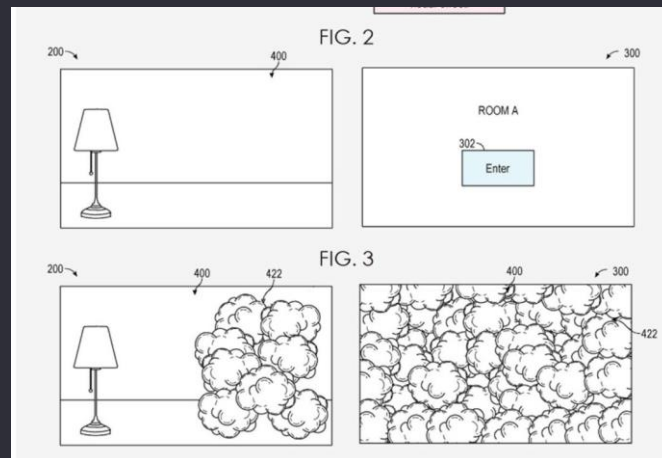
Bob Chapek, CEO di Disney Inc.

Il 28 dicembre 2021 è stato approvato in USA un nuovo brevetto della Disney Inc. incentrato sulla creazione di attrazioni interattive personalizzate in realtà aumentata (AR) per i visitatori dei parchi a tema. La tecnologia prevede il tracking dei visitatori nonché la generazione e proiezione di effetti 3D su spazi fisici, pareti e oggetti nel parco.

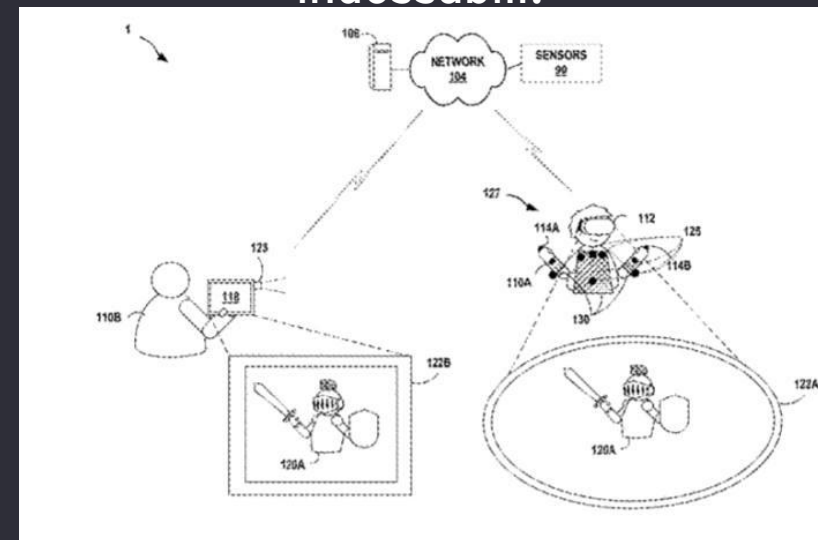


Metaverso - Quale protezione giuridica?

Apple ha previsto un sistema che consente di mostrare un'anteprima dell'ambiente prima di entrare effettivamente nel Metaverso, personalizzando effetti che hanno luogo quando l'utente stesso o altri utenti entrano o escono da questi ambienti.



Meta ha depositato diversi brevetti, tra cui un brevetto per il tracciamento degli occhi e del volto, il quale avviene con l'aiuto di telecamere e di un sistema di sensori magnetici indossabili.



Metaverso

Assessment: comunicazione commerciale

**Il Metaverso come
comunicazione commerciale**

**Comunicazioni commerciali
nel Metaverso**

- ▶ Compliance con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria
- ▶ Compliance con le normative speciali statuali
- ▶ Compliance con il Codice del Consumo

Metaverso

Assessment: comunicazione commerciale

Principi generali:

- No immagini violente/aggressive
- No immagini contro la dignità della persona
- No immagini non veritiere sulle caratteristiche/prestazioni del prodotto
- No comparazioni denigratorie

Casi particolari con rilevanti limiti alla rappresentazione:

- ▶ Bevande alcoliche
- ▶ Farmaci (esclusione prodotti non OTC)
- ▶ Giochi o scommesse
- ▶ Cosmetici e integratori
- ▶ Viaggi

Metaverso

Assessment: diritti di terzi

Diritto di proprietà

Diritto all'immagine

**Diritti di Proprietà
Industriale e
Intellettuale (marchi,
modelli, musiche ecc.)**

**Diritti su beni
culturali e
architettonici**

NFT - Natura giuridica

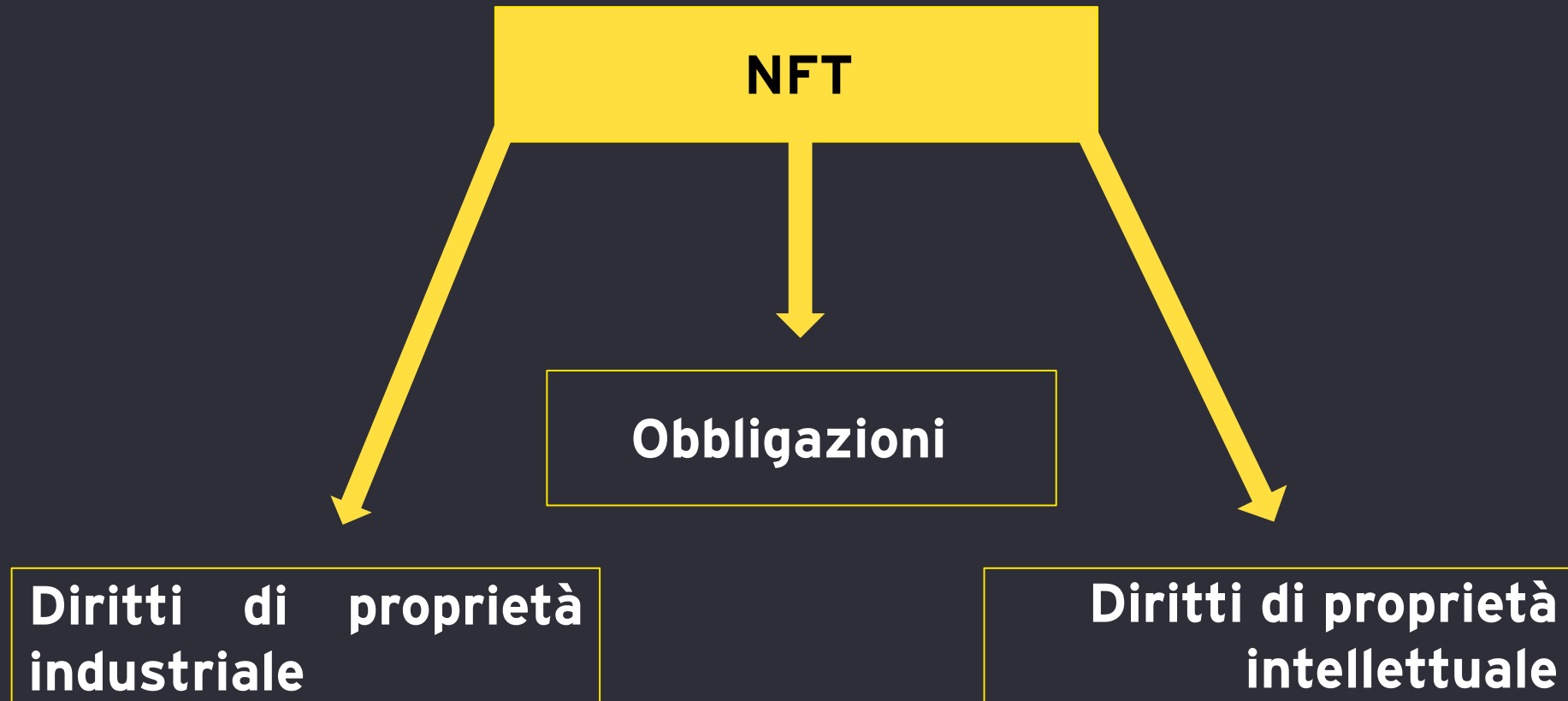
NFT è un prodotto digitale (asset) unico che contiene delle informazioni, non necessariamente collegato ad un asset preesistente, che si appoggia su una blockchain.

NFT non pone *in sé* questioni giuridiche specifiche ma l'attenzione si sposta sul bene/servizio che rappresenta.

NFT viene creato ed opera in un ambiente totalmente digitale formato da:

Smart contract/protocolli informatici/blockchain/cripto wallet

NFT - Law issues



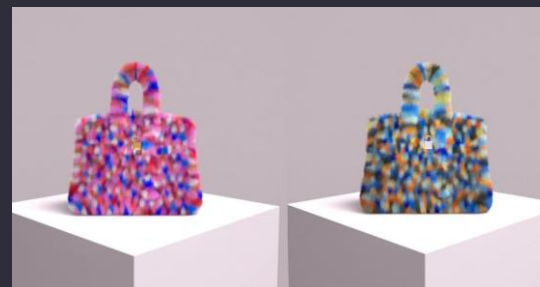
NFT - Diritti di proprietà industriale



Il caso: Nike ha citato in giudizio il rivenditore online StockX per aver venduto, senza la sua autorizzazione, scarpe Nike sotto forma di NFT. Secondo Nike, infatti, ciò costituirebbe violazione dei suoi diritti sul marchio.

NFT - Diritti di proprietà industriale

Hermés ha citato in giudizio Mason Rothschild, artista digitale specializzato nella creazione di opere certificate tramite NFT, per aver messo in vendita le "MetaBirkin", ossia opere virtuali che nel design ricordano la celebre borsa Birkin di Hermés.



“ *Uno speculatore digitale che sta cercando di arricchirsi velocemente* ”

Dall'atto di citazione per Hermés

Attenzione al confine tra libertà creativa e violazione delle privative di diritto industriale di terzi

NFT - Diritti di proprietà intellettuale



NFT - Diritti di proprietà intellettuale

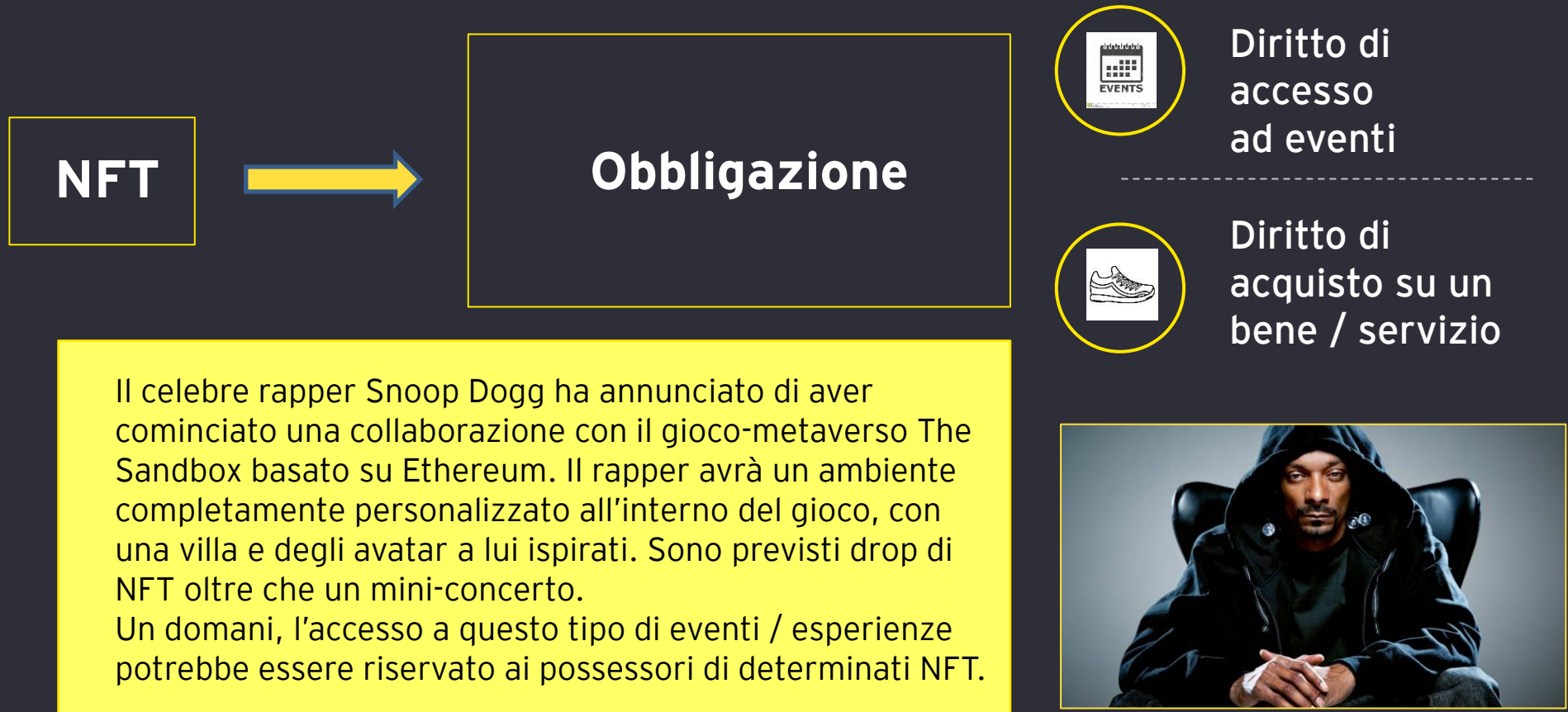
L'ologramma NFT dell'opera di Leonardo Da Vinci «La Bella Principessa», messo all'asta a partire dal 21 Aprile su MakersPlace, a San Francisco, con una base minima di partenza di 100 mila dollari.



«Morons», l'opera di Banksy acquistata, digitalizzata e poi bruciata. La copia digitale dell'opera è stata venduta, sotto forma di NFT, per un totale di quasi 400.000 dollari.



NFT - Obbligazioni diverse



Metaverso e NFT - Contratti

Contratto per la realizzazione di un Metaverso / NFT



- **Realizzazione di contenuti**
- **Fornitura di piattaforma di interfaccia con la blockchain**
- **Fornitura della piattaforma di marketplace**

IP issues

- Proprietà dell'opera da realizzare e diritti esclusivi connessi
- Manleva a favore del committente per il consenso dei diritti dei terzi
- Manleva a favore del committente sulla non interferenza dell'opera realizzata con diritti di terzi

Privacy issues

- Verifica del processo di creazione al fine di garantirne la compliance al GDPR, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche alla tecnologia blockchain (i.e. conservazione del dato)

Civil Law issues

- Redazione del contratto tenendo conto delle caratteristiche dello specifico NFT e/o Metaverso che il fornitore contribuirà a creare
- Redazione di clausole specifiche rilevanti in ambito NFT/Metaverso (i.e. effetti sull'NFT nel caso di cessazione del contratto)

IT issues

- Gestione delle responsabilità afferenti alle caratteristiche tecnico-informatiche degli NFT e delle piattaforme realizzate/utilizzate in fase di creazione ed esercizio

Cybersecurity issues

- Garanzie a favore del committente sulla protezione dei dati provenienti dall'impresa committente e dai terzi fruitori
- Requisiti minimi di sicurezza informatica

Metaverso e NFT - Contratti

Contratti verso l'utente



- **Contratto di adesione alla piattaforma/marketplace**
- **Contratto per il trasferimento dello specifico NFT**

Privacy issues

- Verifica del progetto al fine di garantirne la compliance al GDPR, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche alla tecnologia blockchain (i.e. conservazione del dato)

IT issues

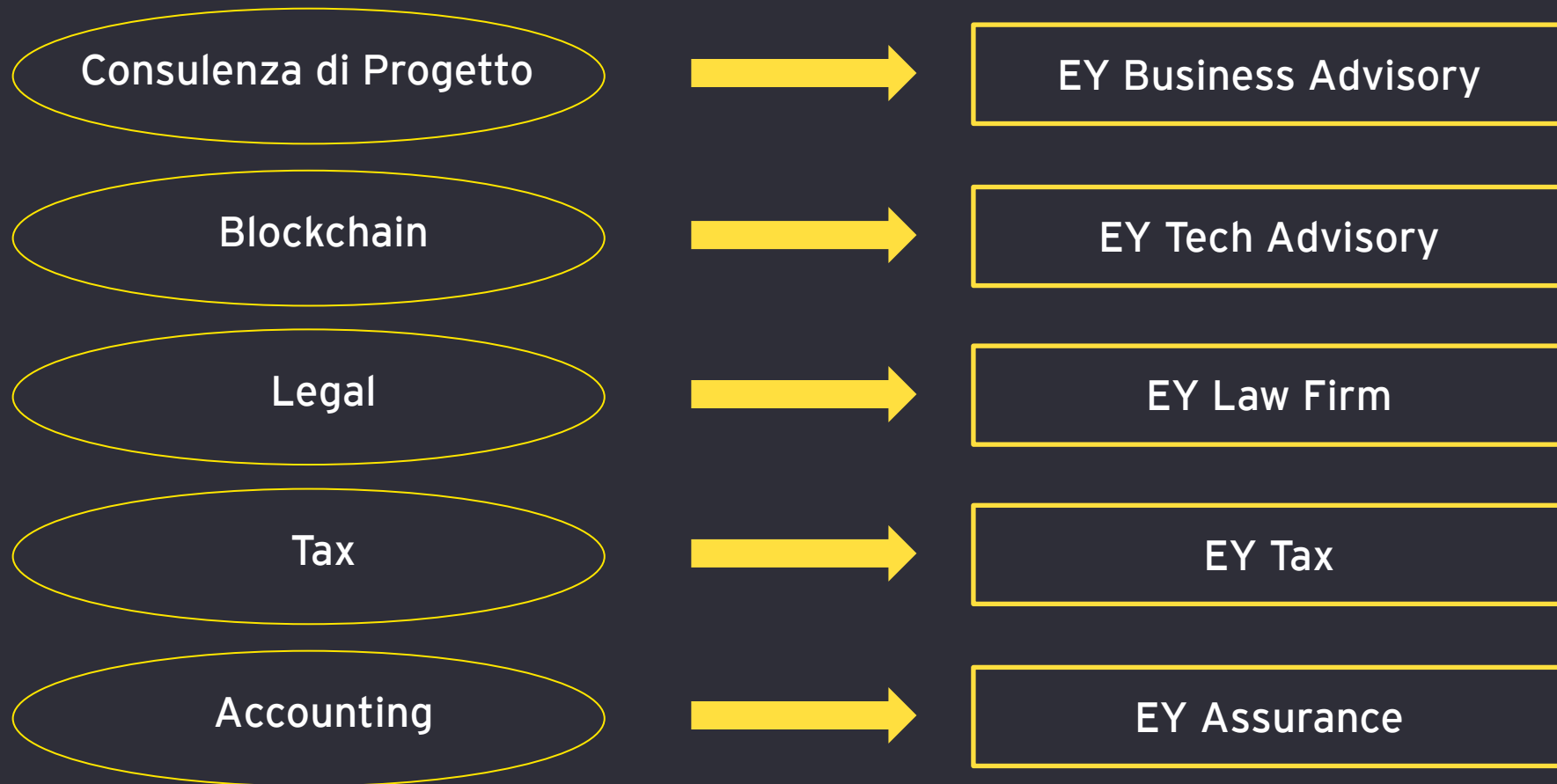
- Manleve in relazione ad eventi IT che possano compromettere l'esperienza/l'utilizzo del Metaverso/NFTs

Civil Law issues

- Redazione del contratto consumer tenendo conto delle caratteristiche dello specifico NFT e/o Metaverso e dei diritti che si intendono trasferire
- Redazione di clausole specifiche rilevanti in ambito NFT/Metaverse (i.e. possibilità di utilizzo ulteriore sul secondary market)
- Verifica della compliance rilevante in base al cliente finale (es. Codice del Consumo)
- Individuazione e gestione di potenziali cd. clausole vessatorie

Metaverso/NFT: Quale consulenza?

EY Approach





Avv. Daniele Caneva

Partner - Head of Europe-West IP Law Department

Mobile: +39 3397979744

Email: Daniele.Caneva@it.ey.com

Background

- Daniele Caneva è Partner dello Studio Legale Tributario di EY, è responsabile dal 2019 del Dipartimento di Proprietà Industriale EY in Italia e opera nella sede di Milano
- È stato nominato Avvocato dell'anno in materia di Design ai Legalcommunity Awards del 2019
- È stato Managing Partner dello studio CREA Avvocati Associati dal 2014 al 2018
- È avvocato iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1994
- Si è laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano
- Scrive sulle principali riviste di settore, tiene seminari e lezioni in Proprietà Industriale e partecipa come relatore a diversi convegni
- È membro delle principali associazioni internazionali in materia di Proprietà Industriale (INTA, AIPPI, UAE, INDICAM LES)
- Lingue parlate: italiano (madrelingua) e inglese (fluente)

Skills

- Ha una consolidata esperienza in materia di proprietà industriale e intellettuale con particolare riferimento a marchi, brevetti, know how, concorrenza sleale, design e diritto d'autore
- Ha maturato esperienza nell'analisi dei portafogli IP e nella valutazione degli asset intangibili
- Si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale di aziende italiane e estere di rilevante importanza
- Esperto conoscitore delle diverse procedure giurisdizionali e amministrative relative alla proprietà industriale, Daniele vanta esperienza oltre che nei processi nazionali avanti le Corti specializzate e la Corte di Cassazione, anche avanti le autorità comunitarie

Professional experience (selection)

- Fornisce assistenza nell'individuazione, valorizzazione e tutela del know how di numerose aziende
- Ha assistito e assiste primarie società (multinazionali nel settore energy, automotive, ingegneristico, etc) in materia di Patent Box
- Assiste regolarmente società attive nella ricerca e nello sviluppo tecnologico con riferimento alla Proprietà Industriale e Intellettuale
- Ha maturato approfondita esperienza nella contrattualistica in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale ivi inclusa la negoziazione di complessi accordi di sfruttamento di brevetti e know how aventi rilevanza internazionale
- Negozia regolarmente contratti di trasferimento di tecnologie con società internazionali
- Fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale a una multinazionale leader mondiale nella settore della cosmesi in materia di marchi, brevetti, concorrenza sleale e distribuzione selettiva
- Ha assistito e assiste primarie società leader nel settore fashion
- Assiste in ambito giudiziale e stragiudiziale importanti studi di design
- Assiste una multinazionale leader nel settore Food
- Ha maturato una specifica competenza in materia di Diritto della Pubblicità e delle pratiche commerciali scorrette, occupandosi di consulenza preventiva e del contenzioso avanti al Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e avanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)