

OTTOBRE 2024

L'AI ACT DELL'UNIONE EUROPEA E IL SUO IMPATTO SUI BREVETTI

Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il [Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale](#) (noto anche come **AI Act**). Si tratta del primo regolamento al mondo riguardante la tecnologia dell'**intelligenza artificiale**, che è entrata nella vita di tutti noi promettendo di rivoluzionarla.

L'intelligenza artificiale è prepotentemente emersa come strumento in grado di semplificare la creazione di contenuti – testi, immagini, video, audio, codice software ecc. – in risposta a specifiche richieste da parte degli utenti. Se ciò è già sufficiente per far sorgere il **problema** della paternità dei contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale nonché preoccupazione circa il legittimo utilizzo della enorme mole di dati (spesso soggetti a copyright) utilizzati per istruire tali sistemi, **rischi** ancora maggiori derivano dal potenziale utilizzo di questa tecnologia per diffondere disinformazione, aumentare il controllo pubblico, discriminare, commettere reati e frodi e, in ultimo, mettere addirittura in pericolo la vita stessa dell'uomo.

Alla luce di questo scenario, il Regolamento si pone l'obiettivo di “migliorare il funzionamento del mercato interno” e “promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (AI) antropocentrica e

affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di AI nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione”.

Il Regolamento emanato dall'Unione Europea ha stabilito una serie di **requisiti** che i sistemi AI devono soddisfare in funzione del **livello di rischio** derivante dal loro utilizzo: più risulta alto il rischio di ledere diritti individuali e collettivi, più i requisiti sono stringenti.

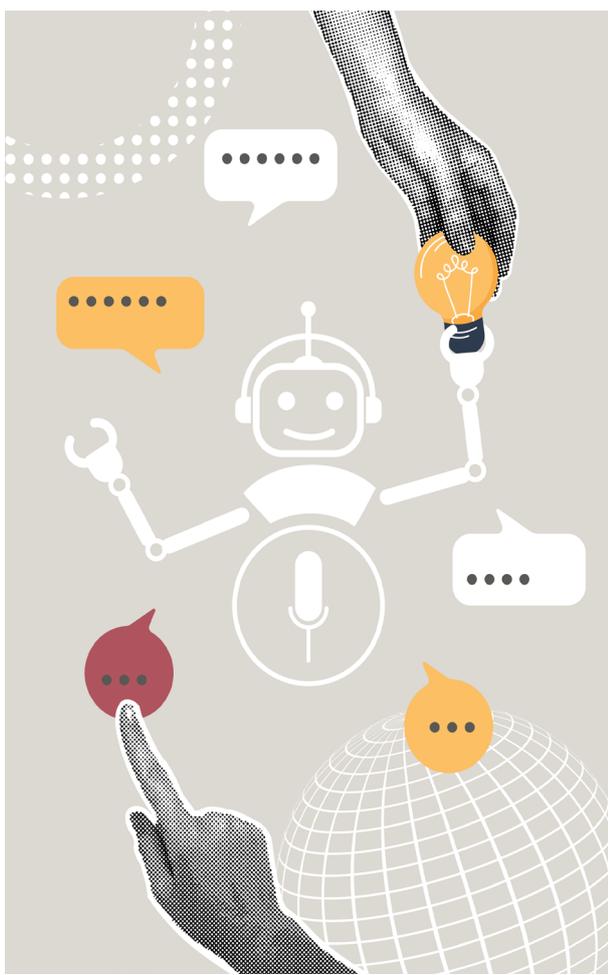
In breve, i livelli di rischio contemplati sono quattro:

- **Rischio inaccettabile:** contraddizione dei valori e dei principi dell'UE, come il rispetto della dignità umana, della democrazia e dello stato di diritto. I sistemi AI che presentano questo tipo di rischio sono vietati a chi non è implicato in interessi nazionali superiori, quali militari e di sicurezza nazionale.
- **Rischio elevato:** impatto significativo sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone. Tra i

sistemi AI che presentano questo livello di rischio rientrano quelli utilizzati per la selezione e il reclutamento del personale, per l'ammissione all'istruzione, per l'erogazione di servizi sociali essenziali.

- **Rischio limitato:** possibilità di influenzare i diritti o le volontà degli utenti, ma in misura minore rispetto ai sistemi ad elevato rischio. Tra i sistemi AI che presentano questo livello di rischio ritroviamo quelli utilizzati per generare o manipolare contenuti audiovisivi (come i deepfake), o per fornire suggerimenti personalizzati (come le chatbot).
- **Rischio minimo o nullo:** nessun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone, offerta di ampi margini di scelta e controllo agli utenti. Tra i sistemi AI che presentano questo livello di rischio ritroviamo quelli utilizzati per scopi ludici ed estetici, quali videogiochi o filtri per editare le fotografie.

Tra i requisiti applicabili ai sistemi AI a rischio elevato, vi è l'obbligo di istituire, attuare e documentare un **sistema di gestione dei rischi**, da intendersi come un processo iterativo continuo pianificato ed eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema AI, volto a eliminare o ridurre i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi AI.



Tra gli altri requisiti per i sistemi AI ad alto rischio, segnaliamo inoltre l'obbligo di fornire una descrizione dettagliata degli elementi del sistema AI e del processo relativo al suo sviluppo, ivi compresi i set di dati di addestramento utilizzati (ad esempio, informazioni sulla loro origine e sulle modalità di ottenimento e di selezione). Sempre per i sistemi AI ad alto rischio, viene anche introdotto l'obbligo di registrarli in un'apposita banca dati, redigere una dichiarazione di conformità e ottenere la marcatura CE.

Per i sistemi a rischio limitato o minimo, segnaliamo invece l'obbligo di informare gli utenti che si sta discutendo con una chatbot e non con un umano e l'obbligo per immagini e testi di contenere l'informazione che sono stati generati mediante un sistema AI.

Il Regolamento introduce inoltre **sanzioni** pecuniarie in caso di violazione degli obblighi introdotti. Tali sanzioni vanno da multe di 35 milioni di euro (o 7% del fatturato) per le violazioni più gravi, inerenti i sistemi con rischio inaccettabile, a multe di 15 milioni di euro (o 3% del fatturato) per violazioni inerenti la sicurezza e gestione dei dati, ad esempio la mancata fornitura di documentazione e di informazioni alle autorità, fino a multe di 7,5 milioni di euro (o 1% del fatturato) in caso di fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti.

Alla luce del Regolamento, sarà **importante per i titolari di domande di brevetto inerenti sistemi AI fare opportune valutazioni in merito al livello di rischio dei loro sistemi**, prestando particolare attenzione ai casi in cui siano fornite interfacce utente tramite cui inserire informazioni personali o strumenti (ad es. microfono o telecamera) programmati per acquisire automaticamente informazioni personali in modo continuato nel tempo. In questi casi sarà infatti importante valutare il modo in cui tali informazioni vengono utilizzate dal particolare sistema AI, soprattutto quando il sistema AI prende decisioni o fa previsioni sulla base di tali informazioni, evitando ad esempio potenziali pratiche sleali o discriminatorie nei confronti di particolari categorie di persone o di intere popolazioni. Similmente, andranno anche valutati tutti quei casi in cui i sistemi AI creano profili utente o raccolgono preferenze di questi ultimi, potendo ciò potenzialmente ricadere nell'ambito - critico - dell'utilizzo di tali dati per effettuare valutazioni su vari aspetti della vita delle persone.

Fermi restando gli obblighi, rimane lo **sforzo da parte del legislatore di promuovere lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale e di proteggere i diritti di proprietà intellettuale**, con le autorità deputate ad applicare il Regolamento

chiamate a proteggere i legittimi interessi dei titolari di tali diritti, siano essi brevetti o segreti commerciali.

Ad esempio, il Regolamento prevede per le PMI l'accesso gratuito ai cosiddetti **spazi di sperimentazione normativa** (*sandboxes*), che dovranno essere istituiti dalle autorità degli Stati membri allo scopo di fornire un ambiente per lo sviluppo, la formazione, la sperimentazione e la convalida di sistemi AI sotto la supervisione e il sostegno delle autorità nazionali. Gli spazi di sperimentazione normativa devono anche consentire di testare i sistemi AI in condizioni reali.

Il Regolamento si applica a tutti quei soggetti che offrono prodotti che utilizzano l'intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo. Sono compresi

anche i soggetti non europei, garantendo in tale modo condizioni di parità (cosiddetto *level playing field*) che impediscano ad aziende extra-UE di ottenere un vantaggio competitivo per via di standard meno stringenti applicati fuori dalla stessa UE.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che gli aspetti del Regolamento sull'AI e i problemi da esso posti sono numerosi e molteplici.

I fornitori/creatori di sistemi AI dovrebbero quindi essere sensibilizzati all'importanza di richiedere la consulenza di un esperto in relazione ai loro brevetti, software o segreti commerciali e il nostro team di Interpatent sarà lieto di assisterli a questo proposito.

SEMPLIFICARE LA GESTIONE DEL PROPRIO PORTAFOGLIO MARCHI: I PRO E I CONTRO DELLO STRUMENTO DELLA PREESISTENZA

La preesistenza (o "seniority") è un istituto proprio dell'Unione Europea che consente una gestione più efficace e semplificata del portafoglio marchi, consolidando le registrazioni nazionali in capo al titolare di un marchio dell'Unione Europea.

Quest'ultimo potrà, infatti, rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale od internazionale aventi efficacia in uno o più Stati membri dell'UE, permettendo così allo stesso di rinunciare o non rinnovare il marchio nazionale. Tuttavia, in ragione della rivendicazione, **il titolare continuerà a beneficiare degli stessi diritti di cui avrebbe goduto - limitatamente a quel territorio - se avesse mantenuto in vita il marchio nazionale.**

Semplifichiamo il concetto con un esempio pratico.

Tizio è titolare di un marchio italiano depositato il 1° gennaio 2009 e decide di depositare anche un marchio dell'Unione Europea in data 1° gennaio 2014. In sede di deposito del marchio dell'UE rivendica la preesistenza del marchio italiano che potrà così andare ad abbandonare nel 2019, anno in cui il marchio andrebbe rinnovato.

Il marchio dell'UE garantirà a Tizio protezione in tutti gli stati membri a partire dal 1° gennaio 2014 ma in Italia - paese della seniority - i diritti decorreranno dalla data di deposito nazionale, ovvero il 1° gennaio 2009.

Ipotizziamo che Tizio, tramite un servizio di sorveglianza, rintracci un marchio italiano identico depositato il 1° gennaio 2020. Ricordiamo che Tizio, nel frattempo, non ha rinnovato il marchio italiano nel 2019, ma ha rivendicato la sua preesistenza nel marchio dell'UE del 2014.

Nonostante il mancato rinnovo e grazie alla preesistenza rivendicata, Tizio potrà contestare il deposito del marchio identico italiano del 2020, sulla base dei diritti che vanta in tale territorio grazie alla seniority.



Pertanto, se la richiesta di preesistenza viene accolta, la protezione del marchio dell'UE viene estesa retroattivamente in quei paesi alla data delle registrazioni nazionali precedenti, che pertanto non necessariamente dovranno essere mantenute in vita. Il sistema di preesistenza promuove, quindi, un portafoglio marchi più snello, garantendo al contempo che i titolari non perdano i loro diritti anteriori.

Alcune informazioni di carattere tecnico

Una rivendicazione di preesistenza può essere presentata al momento del deposito della domanda di marchio dell'UE o entro due mesi dal deposito stesso. In alternativa, potrà essere presentata in qualsiasi momento dopo la registrazione. Occorre ricordare che può essere rivendicata la preesistenza **solo di un marchio già registrato**.

Al momento della presentazione della richiesta, è necessario fornire all'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) i dettagli della registrazione nazionale e talvolta sono richiesti ulteriori documenti giustificativi.

Per rivendicare con successo la preesistenza occorre la c.d. **triplice identità**: marchio, titolare e prodotti e servizi dei due marchi devono essere uguali.

In alternativa, il marchio dell'UE deve comprendere tutti i prodotti e servizi coperti dalla/e registrazione/i nazionale/i precedente/i. Se il marchio dell'UE copre più prodotti rispetto alla registrazione nazionale, la rivendicazione di preesistenza si applicherà solo a quei prodotti originariamente coperti dal marchio nazionale.

Ad esempio, se un marchio italiano include "scarpe" e il marchio dell'Unione europea include "scarpe e cinture", dopo aver rivendicato la preesistenza, il marchio dell'Unione europea concederebbe diritti in Italia per "scarpe" dal 1° gennaio 2009 e per "cinture" dal 1° gennaio 2014.

PRO: PERCHÉ È CONSIGLIABILE RIVENDICARE LA PREESISTENZA?

Rivendicare la preesistenza può ridurre i costi correlati al mantenimento di un portafoglio marchi. Con una rivendicazione di preesistenza, la registrazione nazionale può essere lasciata scadere, risparmiando sui costi di rinnovo.

CONTRO: I VANTAGGI DEL MANTENIMENTO IN VITA DEI DIRITTI NAZIONALI

Nonostante i vantaggi del sistema di preesistenza, esso è oggetto di alcune criticità e, prima di lasciar decadere i diritti nazionali, è opportuno tenere

presenti alcune considerazioni:

- **Copertura geografica:** le registrazioni nazionali spesso estendono la protezione oltre l'UE a territori collegati alla nazione. Ad esempio, i marchi danesi coprono la Groenlandia e le Isole Faroe, mentre i marchi francesi forniscono protezione in Corsica e in vari territori d'oltremare.

Una situazione analoga si verifica anche per i marchi nazionali italiani, validi anche nella Repubblica di San Marino grazie ad accordi bilaterali tra i due Stati confinanti. Tuttavia, ciò riguarda solo le domande nazionali e non i marchi designati tramite il WIPO o depositati presso l'EUIPO, che pertanto non sarebbero validi a San Marino.

- **Contestazione delle rivendicazioni di preesistenza:** la validità di una rivendicazione di preesistenza accettata può essere contestata. Infatti, la preesistenza rivendicata per il marchio dell'UE decadrà se il marchio anteriore per il quale si rivendica la preesistenza viene dichiarato non valido o viene revocato. Se tale contestazione ha successo e i diritti nazionali decadono, i diritti in quel paese si applicheranno solo a partire dalla data di deposito del marchio dell'UE, negando di fatto la rivendicazione di preesistenza.

Riprendendo l'esempio di Tizio, se il marchio italiano fosse soggetto ad azione di decadenza per non uso, in cui Tizio risulta soccombente, la preesistenza rivendicata del marchio dell'UE verrebbe meno e Tizio potrà vantare diritti in Italia solo a partire dal 2014 (e non più dal 2009).

- **Implicazioni contrattuali:** tutti i contratti che dipendono dall'esistenza di registrazioni nazionali saranno interessati dalla scadenza di tali diritti. Potrebbero, quindi, essere necessarie modifiche alle licenze o agli accordi per riflettere il fatto che i diritti sono ora protetti dal marchio dell'UE.
- **Valore storico:** le registrazioni nazionali di lunga data hanno certamente un valore significativo e fanno parte del bagaglio storico nonché dell'eredità di un'azienda. Pensiamo, ad esempio, all'introduzione in Italia dei cosiddetti "marchi storici di interesse nazionale" (**Marchio Storico**), specificamente intesi per riconoscere i marchi - usati o registrati da almeno 50 anni - che hanno un'importanza storica e culturale per il Paese e che sono storicamente legati al nostro territorio.

- **Problemi di validità:** i marchi dell'UE possono

essere dichiarati nulli sulla base dell'esistenza di marchi anteriori di qualsiasi stato membro dell'UE. Se un marchio dell'UE viene dichiarato nullo dopo che il suo titolare ha abbandonato / non rinnovato i marchi nazionali, i diritti su tali marchi andrebbero persi a meno che il marchio dell'UE non venga convertito, il che può essere costoso e complesso.

Il concetto di preesistenza offre un mezzo per semplificare il portafoglio di marchi europei, mantenendo al contempo determinati diritti e consentendo la decadenza delle registrazioni nazionali.

Prima di prendere qualsiasi decisione, tuttavia, è essenziale valutare le potenziali conseguenze, come la ridotta copertura geografica dei propri

diritti e altri aspetti di cui abbiamo fatto menzione.

Sebbene la preesistenza possa essere uno strumento utile per rafforzare e consolidare i diritti sui marchi europei, **raccomandiamo di mantenere in vigore le registrazioni nazionali almeno nei territori più importanti e/o in relazione ai marchi "fondamentali" per l'azienda.**

Risparmiare, quindi, non è sempre la scelta giusta, soprattutto in quei Paesi come l'Italia in cui i costi di rinnovo sono molto contenuti.

Per strategie di protezione del marchio personalizzate in Europa o ogni informazione aggiuntiva in merito alla preesistenza, non esitate a contattare il nostro Team.

NOTIZIE DAL MONDO

UNIONE EUROPEA - A causa del numero elevato delle domande, **i fondi previsti dallo SME FUND sono, purtroppo, esauriti.** Non sarà, quindi, più possibile beneficiare di tale strumento per il deposito di marchi, disegni e brevetti nel corso del 2024. Il Voucher relativo alle Varietà Vegetali, tuttavia, è ancora disponibile.

Ma non temete, il Fondo è solito rinnovarsi di anno in anno e a disposizione dei titolari di diritti di IP vi sono ancora il Bando Marchi, Disegni e Brevetti + (per marchi UE e Internazionali già depositati) ed il Voucher 3i a sostegno dell'innovazione.

RUSSIA - A partire dal 5 ottobre in Russia sono entrate in vigore nuove disposizioni in tema di mantenimento in vita di brevetti, modelli di utilità e design. Anzitutto, le **tasse ufficiali subiranno un incremento** ed - al contempo - **le annualità saranno da corrispondersi ogni quinquennio** (e non annualmente).

La modifica riguarda tutti i brevetti per invenzione e modello di utilità, indipendentemente dalla data di deposito della domanda, ed i design basati su domande depositate prima del 1° gennaio 2015. Per i design basati su domande depositate dopo il 1° gennaio 2015, il pagamento quinquennale delle annualità era già in vigore.

YEMEN - Ad oggi lo Yemen ha due presidenti e due governi separati, nonché due Uffici marchi differenti, l'uno ad Aden e l'uno a Sana'a. Infatti, a febbraio 2018 il Ministero dell'Industria e del Commercio di Aden ha annunciato la formazione di

un Ufficio IP indipendente e ha dichiarato che tutte le registrazioni a Sana'a sono illegittime. A ciò è conseguito che l'Ufficio marchi di Aden considera illegittimi tutti i marchi registrati a Sana'a dopo il febbraio 2018 e l'Ufficio marchi di Sana'a considera illegittime tutte le registrazioni effettuate ad Aden. **Pertanto, i marchi registrati a Sana'a dovrebbero ora essere registrati ad Aden ai fini di poterli considerare validi e le registrazioni di marchi in scadenza devono essere rinnovate separatamente sia a Sana'a che ad Aden.**



LO SAPEVATE CHE...



In Italia è prevista la possibilità di una cosiddetta **Licenza di diritto** per le domande di brevetto o i brevetti concessi.

Se per un'invenzione non è stata registrata una licenza esclusiva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è possibile **offrire al pubblico una licenza per l'uso non esclusivo di tale invenzione**.

La dichiarazione di offerta viene depositata una volta sola – cioè, non deve essere rinnovata

periodicamente – ed è valida fino alla sua revoca. Essa viene annotata nel Registro Italiano Brevetti e pubblicata in un apposito Bollettino. Successivamente, ogni persona interessata può ottenere una licenza sul brevetto. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al richiedente/titolare dell'accettazione dell'offerta. Se il licenziante e il licenziatario non si accordano sul compenso, un Collegio arbitrale ne stabilisce l'ammontare e le relative modalità di pagamento. Se emergono o vengono rivelate nuove circostanze che rendono il compenso determinato chiaramente inadeguato, il compenso può essere modificato.

Una volta che l'offerta di licenza al pubblico viene annotata, il richiedente o titolare beneficia di una **riduzione del 50% delle tasse annuali di mantenimento per il titolo offerto in licenza**.

Vi è quindi il duplice vantaggio di poter ampliare la cerchia di licenziatari, ottenendo i relativi compensi, e di ridurre l'esborso per il mantenimento in vita del brevetto.

Segnaliamo inoltre che strumenti analoghi sono presenti anche in altri Paesi.

Per ulteriori informazioni sulla licenza di diritto, non esitate a contattare i nostri consulenti in brevetti.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com