



## Marchi storici: il ruolo dello Stato nella salvaguardia dell'identità economica nazionale

Le nuove regole per garantire la permanenza dei marchi storici sul territorio italiano

Negli ultimi anni, l'Italia ha rafforzato la tutela dei cosiddetti marchi storici di interesse nazionale, quei marchi che rappresentano l'identità e il patrimonio industriale del nostro Paese. Dal 2020, infatti, le imprese possono iscrivere nel registro speciale i marchi che utilizzano o hanno registrato da almeno 50 anni sul territorio italiano, ottenendo così la possibilità di fregiarsi del logo ufficiale che certifica il valore storico e culturale del brand.

La vera novità arriva però con l'ultimo intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entrato da poco in vigore. Da quest'anno, se un'impresa titolare di un marchio storico decide di cessare la propria attività produttiva, è tenuta a comunicarlo al Ministero con un preavviso di almeno sei mesi. L'obiettivo è evitare che questi marchi possano essere "trascurati" o rischiare l'estinzione. In casi particolari – quando il marchio ha un forte legame con il tessuto economico e culturale italiano e non viene ceduto a terzi – lo Stato potrà subentrare direttamente nella titolarità del marchio. Un vero e proprio "salvataggio" che punta a garantire la continuità di un patrimonio economico e simbolico importante per il Made in Italy.

Lo Stato potrà anche intervenire sui marchi

## Historic Trademarks: How the State Protects Italy's Economic and Cultural Heritage

New measures to preserve historic trademarks and ensure their continuity within Italy

In recent years, Italy has strengthened the protection of so-called **historic trademarks of national interest**, those trademarks that embody the country's industrial and cultural heritage. Since 2020, companies can register trademarks that have been in use or registered in Italy for at least 50 years in a special register. Once registered, companies can use the official logo certifying the historical and cultural value of the brand.

The most recent development comes from the Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy, with new rules in effect as of July 2024. From now on, if a company holding a historic trademark decides to cease its production activities, it must notify the Ministry at least six months in advance. The goal is to prevent iconic trademarks from being neglected or disappearing.

In certain cases—when the trademark has significant national relevance and is not transferred to third parties—the State may **take over the ownership** of the trademark. This "rescue" system aims to ensure the continuity of trademarks that represent an important economic and symbolic asset for Italy.

Additionally, the State may intervene with

storici non più utilizzati da oltre cinque anni, chiedendone la decadenza e successivamente registrandoli a proprio nome. Questi verranno poi messi a disposizione di nuove imprese interessate a investire e produrre in Italia, attraverso una licenza d'uso gratuita della durata di almeno 10 anni.

Le imprese interessate verranno selezionate sulla base di diversi criteri, come l'impatto occupazionale e gli investimenti previsti sul territorio.

A garanzia della tutela dell'identità italiana del marchio, le imprese assegnatarie non potranno delocalizzare la produzione e dovranno occuparsi direttamente dei costi di gestione e rinnovo della registrazione.

In sostanza, il legislatore ha messo in campo un sistema di salvaguardia che rafforza il legame tra marchi storici e il territorio, puntando a mantenere in Italia un pezzo importante della nostra tradizione industriale e culturale.

historic trademarks that have not been used for more than five years, by requesting their cancellation and subsequently registering them in its own name.

What happens to trademarks acquired by the State? They will be made available to new companies willing to **invest and operate in Italy**, through a **free license lasting at least 10 years**. The Ministry will select companies based on criteria such as economic investment, job creation, and project location.

To further safeguard the identity of the brand, the selected companies will be required to **maintain production in Italy**, without relocating, and to bear the costs related to trademark maintenance and renewal.

In essence, the government has implemented a protection system that reinforces the bond between **historic trademarks** and the territory, aiming to preserve an important part of Italy's industrial and cultural legacy.

**Andrea Ghezzi**  
Trademark Assistant

**Andrea Ghezzi**  
Trademark Assistant

### La Giurisdizione in Materia di Brevetti Secondo i Principi della CGUE:

#### Il Caso BSH Electrolux

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza che potrebbe riscrivere le regole del contenzioso brevettuale in Europa per come lo conosciamo, ridefinendo i confini della giurisdizioni nazionali in materia di brevetti europei.

### Jurisdiction in Patent Matters According to CJEU Principles:

#### The BSH Electrolux Case

The Court of Justice of the European Union has issued a ruling that could rewrite the rules of patent litigation in Europe as we know it, redefining the boundaries of national jurisdiction over European patents.

La vicenda origina da una controversia tra BSH e Electrolux, due colossi del settore degli elettrodomestici, in merito alla presunta violazione di un brevetto europeo.

BSH citava Electrolux dinanzi al Tribunale di Stoccolma, in Svezia, dove Electrolux ha sede, per far accertare la contraffazione di un proprio brevetto europeo convalidato, oltre che in Svezia, anche in Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.

Electrolux si difendeva, come prevedibile, eccependo l'inammissibilità delle domande di accertamento della contraffazione delle porzioni nazionali del brevetto europeo diverse da quella svedese.

Infatti, la competenza a conoscere di tali domande, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza europea, spetterebbe esclusivamente ai tribunali dei paesi ai quali dette porzioni si riferiscono: i tribunali italiani per la porzione italiana, i tribunali francesi per la porzione francese, e così via per le altre porzioni.

Dopo due gradi di giudizio in linea con tale orientamento, la Corte di legittimità svedese rimette la questione alla interpretazione della Corte di Giustizia.

La decisione della Corte è inaspettata e stabilisce che le norme che attribuiscono ai tribunali nazionali una competenza esclusiva in merito alle porzioni nazionali di brevetti europei (art. 24 del Regolamento Bruxelles I bis) riguardano esclusivamente i profili di validità del brevetto.

Un tribunale nazionale – o meglio: il tribunale del luogo in cui il presunto contraffattore ha il proprio domicilio – può pertanto pronunciarsi nel merito di una domanda di accertamento della contraffazione di un brevetto europeo con riferimento non soltanto alla porzione convalidata nel proprio territorio, ma anche a quelle convalidate in altri Paesi.

The case originates from a dispute between BSH and Electrolux, two giants in the home appliance sector, regarding the alleged infringement of a European patent.

BSH sued Electrolux before the Stockholm District Court in Sweden, where Electrolux is headquartered, seeking to establish the infringement of its European patent, which was validated not only in Sweden but also in Germany, Spain, France, Italy, the Netherlands, and Austria.

Predictably, Electrolux defended itself by arguing that the claims regarding the infringement of the national portions of the European patent other than the Swedish one were inadmissible.

According to the well-established case law of the European courts, jurisdiction over such claims should rest exclusively with the courts of the respective countries to which the patent portions refer: Italian courts for the Italian portion, French courts for the French portion, and so on for the other portions.

After two levels of judgment in line with this precedent, the Swedish Supreme Court referred the matter to the Court of Justice for interpretation.

The CJEU's decision was unexpected: it ruled that the provisions granting exclusive jurisdiction to national courts over national portions of European patents (Article 24 of the Brussels I bis Regulation) apply solely to issues of patent validity.

A national court—or more precisely, the court in the jurisdiction where the alleged infringer is domiciled—may therefore rule on a claim of European patent infringement, not only concerning the portion validated in its own territory but also those validated in other countries.

Con un unico limite: di tali porzioni nazionali lo stesso tribunale non può anche accertare o escludere la validità.

Ma la Corte di Giustizia ha deciso in modo ugualmente inaspettato anche una seconda questione pregiudiziale sollevata dai giudici svedesi.

La questione riguarda la possibilità per un tribunale di un Paese europeo di accertare la validità di un brevetto nazionale concesso in uno Stato terzo all'Unione Europea.

Nella causa svedese, infatti, BSH contestava a Electrolux anche la violazione del proprio brevetto turco.

La Corte ha stabilito che ai tribunali degli Stati membri è effettivamente concesso di **valutare “*incidenter tantum*” la validità** di un brevetto extra-UE quando l'invalidità viene eccepita dal convenuto.

L'efficacia *incidenter tantum* limita gli effetti della decisione alle sole parti in causa; pertanto l'invalidità del brevetto extra-UE continuerà a poter essere pronunciata con efficacia *erga omnes* solamente dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente nel territorio di appartenenza del brevetto.

Ciò non toglie però che, per quanto attiene ai rapporti tra il titolare del brevetto e il suo presunto contraffattore, l'insussistenza della contraffazione sulla base della invalidità della privativa potrà ora essere dichiarata anche dal giudice di un Paese che nulla ha a che vedere con quello nel quale il brevetto stesso è registrato.

I verdetti della CGUE nel caso BSH Electrolux rappresentano tasselli fondamentali nel mosaico della giurisdizione brevettuale europea.

I tribunali nazionali disporranno di maggiore flessibilità nell'esaminare le violazioni di brevetti europei convalidati in altri Stati membri e addirittura di brevetti nazionali registrati in Paesi

The only limitation: the same court cannot assess or rule on the validity of those national portions.

However, the Court of Justice also made another unexpected decision regarding a second preliminary question raised by the Swedish judges.

The issue concerned whether a court in an EU country could assess the validity of a national patent granted in a non-EU state. In the Swedish case, BSH also alleged that Electrolux had infringed its Turkish patent.

The Court ruled that EU Member State courts are indeed allowed to assess the validity of a non-EU patent *incidenter tantum* (as an incidental matter) when the defendant raises invalidity as a defense.

The *incidenter tantum* effect limits the decision's impact to the parties involved; thus, the invalidity of the non-EU patent will still be subject to a binding ruling only from the administrative or judicial authority in the country where the patent is registered.

Nonetheless, in the relationship between the patent holder and the alleged infringer, a court in a country with no direct connection to the patent's registration may now declare the absence of infringement based on the patent's invalidity.

The CJEU's rulings in the BSH Electrolux case represent crucial pieces in the evolving landscape of European patent jurisdiction. National courts will now have greater flexibility in assessing infringements of European patents validated in other Member States and even of national patents registered in non-EU countries. However, the competence of the courts in the

terzi all’Unione Europea, pur restando intatta la competenza dei tribunali del Paese di registrazione in punto di validità.

Una svolta senz’altro inattesa e potenzialmente dirompente che, senza dubbio, renderà ancora più intricato e complesso il rapporto tra giurisdizioni nazionali e il neonato Tribunale Unificato dei Brevetti.

**Pierfrancesco Gallo**  
Attorney at Law

country of registration remains unchanged regarding validity issues.

This is undoubtedly an unexpected and potentially disruptive shift, which will undoubtedly make the relationship between national jurisdictions and the newly established Unified Patent Court even more intricate and complex.

**Pierfrancesco Gallo**  
Attorney at Law

## I brevetti per invenzioni impieganti l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale come noto è la capacità di un sistema informatico di simulare una forma di intelligenza umana per eseguire attività specifiche.

I sistemi di intelligenza artificiale possono apprendere e migliorarsi attraverso l’esposizione a una notevole mole di dati e informazioni che non è sostenibile da una mente umana.

Grazie a ciò l’uso dell’intelligenza artificiale si è diffuso in molti processi tecnologici ed industriali innovativi assistiti da computer.

Lo strumento privilegiato per la tutela delle invenzioni implementate dall’intelligenza artificiale è senza dubbio il brevetto.

Per ottenere la protezione brevettuale la prima questione da valutare è se una invenzione implementata tramite intelligenza artificiale sia eleggibile per la brevettazione.

Infatti per le invenzioni software vige lo sbarramento alla brevettazione sancito dal codice della proprietà industriale italiano Art. 45 che prevede l’esplicita esclusione dei

## Patents for inventions employing artificial intelligence

Artificial intelligence (AI) is widely recognized as the capability of a computer system to simulate human intelligence in order to perform specific tasks.

AI systems can learn and improve themselves through exposure to a significant volume of data and information, which would not be sustainable for a human mind.

Consequently, AI usage has spread across numerous innovative computer-assisted technological and industrial processes.

Undoubtedly, the preferred tool for protecting inventions implemented through artificial intelligence is the patent.

To obtain patent protection, the first issue to evaluate is whether an invention implemented through artificial intelligence is eligible for patentability.

Indeed, for software inventions, there is a barrier to patentability established by Article 45 of the Italian Industrial Property Code, which explicitly excludes computer programs from patentable

programmi per elaboratore dal novero delle invenzioni brevettabili, quando tali programmi per elaboratore siano rivendicati “in quanto tali”.

Questa questione è superabile se l’intelligenza artificiale opera nel contesto di un computer, in quanto le invenzioni implementate tramite computer sono pacificamente riconosciute come invenzioni candidabili alla brevettazione.

Una volta appurato che l’invenzione sia eleggibile per la brevettazione, per la valutazione dei requisiti di validità del brevetto, ed in particolare per la valutazione dell’attività inventiva, occorre un’ulteriore indagine.

Per l’apprezzamento dell’altezza inventiva occorre valutare se dall’applicazione dell’intelligenza artificiale derivi un effetto tecnico che vada al di là della normale interazione fisica ( i.e. i segnali elettrici) tra il software e l’hardware su cui è eseguito.

Nel fare questa valutazione possono essere prese in considerazione solo le caratteristiche distintive che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione, ossia che producono un contributo in un campo tecnico e risolvono un problema tecnico.

Nell’apprezzamento del requisito dell’attività inventiva in ambito di invenzioni implementate dall’intelligenza artificiale sorge però un altro problema legato alla definizione della figura dell’esperto del settore che deve fare la valutazione. Come noto il requisito dell’altezza inventiva è riconosciuto se all’esperto del settore l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Ma chi è e che competenza ha l’esperto del settore nel ramo delle invenzioni implementate dall’intelligenza artificiale? Il tecnico del settore per una invenzione fatta tramite l’intelligenza artificiale ha capacità giudicanti uguali o diverse dall’esperto del settore per una invenzione interamente fatta dall’uomo? Se così fosse, una soluzione tecnica che per uno parrebbe banale

inventions when such computer programs are claimed "as such."

This issue can be overcome if artificial intelligence operates in the context of a computer, as computer-implemented inventions are commonly recognized as patentable.

Once established that the invention is patentable, further analysis is required to evaluate the validity requirements of the patent, particularly inventive step.

To assess inventive step, it must be determined whether applying artificial intelligence results in a technical effect beyond the normal physical interaction (i.e., electrical signals) between software and the hardware on which it runs.

In this evaluation, only distinctive features contributing to the technical character of the invention, i.e., producing a contribution in a technical field and solving a technical problem, can be taken into account.

In assessing inventive step in the context of inventions implemented by artificial intelligence, another problem arises related to defining the figure of the person skilled in the art who performs this evaluation. As known, inventive step is recognized if the invention is not obvious to a person skilled in the art from the prior art. But who is this skilled person, and what competence does he have in the field of AI-implemented inventions? Does the skilled person evaluating an AI-based invention have the same or different judging capabilities as the expert evaluating a fully human-made invention? If this is the case, a technical solution that seems obvious to one might not be obvious to the other one. Thus, it will be interesting to

potrebbe non esserlo per l'altro. Sarà quindi interessante vedere come si evolverà la giurisprudenza in questa specifica materia.

La candidatura ad invenzione brevettabile e la valutazione dell'altezza inventiva non sono le uniche questioni che sorgono quando si tratta di brevettazione di tecnologia che fa ricorso all'intelligenza artificiale.

Altra questione riguarda infatti la sufficienza di descrizione dell'invenzione, requisito che deve essere soddisfatto per una valida brevettazione. La descrizione dell'invenzione è sufficiente se l'invenzione, alla luce della descrizione, è replicabile. Nel caso di una invenzione implementata tramite l'intelligenza artificiale di prassi non è descritto come ragiona il sistema di intelligenza artificiale. Tuttavia, è parere dello scrivente che ciò che conta è che il risultato sia riproducibile, anche in assenza di una spiegazione su come si sia pervenuti ad una certa soluzione tecnica. Infine, un'ultima questione legata alla brevettazione di tecnologia implementata dall'intelligenza artificiale, ma non per questo meno interessante, riguarda chi possa qualificarsi come inventore, se una persona fisica oppure una macchina di intelligenza artificiale che possa eseguire il processo.

In questo caso la giurisprudenza sembra al momento unanime nel sostenere che solo ad una persona fisica possa essere validamente attribuito il diritto morale di essere indicata quale inventore.

A tale proposito nel famoso caso DABUS, un richiedente (un tal Dott. Thaler) ha provato a indicare come autore delle sue invenzioni un sistema di intelligenza artificiale, denominato appunto DABUS, ma il suo tentativo è risultato infruttuoso in quanto gli uffici territoriali preposti al rilascio dei brevetti si sono fermamente opposti al rilascio di un brevetto che prevede la designazione di un sistema di intelligenza

observe how jurisprudence evolves on this specific matter.

Patent eligibility and inventive step evaluation are not the only issues that arise when patenting technology utilizing artificial intelligence.

Another issue concerns the sufficiency of the invention's description, a requirement that must be met for valid patenting. An invention's description is sufficient if the invention, in light of the description, is reproducible. In the case of an AI-implemented invention, it is usually not described how the artificial intelligence system reasons. However, in the author's opinion, what matters is that the result is reproducible, even in the absence of an explanation of how a particular technical solution was reached.

Finally, a last issue related to patenting AI-implemented technology—though no less interesting—is who may qualify as the inventor: whether a natural person or an AI machine capable of performing the process.

Currently, jurisprudence seems unanimous in asserting that only a natural person can validly be attributed the moral right of being named as the inventor.

In this regard, in the famous DABUS case, an applicant (a certain Dr. Thaler) tried to designate an AI system named DABUS as the inventor of his inventions. However, his attempt was unsuccessful, as the various patent offices responsible for granting patents firmly opposed granting a patent naming an AI system as the

artificiale quale inventore.

In sintesi lo strumento del brevetto per la tutela delle invenzioni implementate con l'intelligenza artificiale è certamente utile ed opportuno ancorché debbano essere presi in considerazione con attenzione i limiti imposti dalle peculiarità della materia trattata.

**Giuseppe Mercurio**  
European Patent Attorney

inventor.

In summary, using patents to protect AI-implemented inventions is undoubtedly useful and appropriate, although the limitations imposed by the peculiarities of this subject matter must be carefully considered.

**Giuseppe Mercurio**  
European Patent Attorney

**Italy**

HQ - Via Serbelloni, 12 - 20122 Milano

Tel. +39 02 763011 - Fax +39 02 76301300

**New** – The Hive @ Mind Milano Innovation district

Via Cristina Belgioioso, 171, 20157 Milano MI

**Switzerland**

Via Ariosto 6 – 6901 Lugano

Tel. +41 (0)91 9220585 - Fax +41 (0)91 9220558

**United Kingdom**

1 Montpelier Street - SW7 1EX London – United Kingdom –

Tel. +44 (0)20 45252984 - F +44 (0)20 45252983

**San Marino**

Strada Caiese 30 - 47891 Dogana

T +39 0549 942740 - F +39 0549 942740

[rapisardi@rapisardi.com](mailto:rapisardi@rapisardi.com)

[www.rapisardi.com](http://www.rapisardi.com)