



R A P I S A R D I ipnews



No 4 - OCTOBER 2021

IN QUESTO NUMERO

- Recenti sviluppi in tema di brevettabilità dell'Intelligenza artificiale
- Il tribunale unificato dei brevetti. A che punto siamo?
- Servizi online e siti web ingannevoli: come riconoscerli e come proteggere la PI e l'immagine di un'azienda.

IN THIS ISSUE

- Recent trends in the patentability of artificial intelligence
- The Unified Patent Court. What is the latest news on the planned body?
- Scam online services and websites: how to recognise them and protect corporate IP and image

RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI BREVETTABILITÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

È sempre più controversa la questione se sia possibile che un sistema di intelligenza artificiale possa essere designato come inventore e godere quindi della tutela di diritti di proprietà intellettuale (già trattata nella nostra newsletter n. 2/2020), anche alla luce di due recentissimi provvedimenti adottati in materia dall'Ufficio Brevetti del Sud Africa e dalla Corte Federale australiana.

Entrambi tali provvedimenti riguardano il sistema noto come "DABUS" (Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), sistema di IA che si compone di due reti neurali artificiali, delle quali la prima, partendo da una serie di informazioni, elabora dei concetti, mentre la seconda confronta i concetti elaborati dalla prima con le informazioni di partenza, estrapolando solo i concetti reputati innovativi e quindi astrattamente suscettibili di formare oggetto di brevetto.

La storia è nota: l'amministratore della società statunitense Imagination Engines Inc., Steven Thaler, ha proceduto al deposito di due domande di brevetto designanti quale inventore il sistema di IA DABUS presso vari Uffici Brevetti nazionali e sovranazionali, ottenendo, fino ad oggi, decisioni di rigetto, perlopiù fondate sulla motivazione che in base alla normativa vigente l'inventore designato nella domanda stessa deve essere una persona fisica.

RECENT TRENDS IN THE PATENTABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The question of whether an artificial intelligence system (AIS) can be designated as an inventor and afforded protection by intellectual property rights (already dealt with in our Newsletter No 2/2020) is causing heated debate, especially following recent rulings on the matter by the South African Patent Office and the Australian Federal Court.

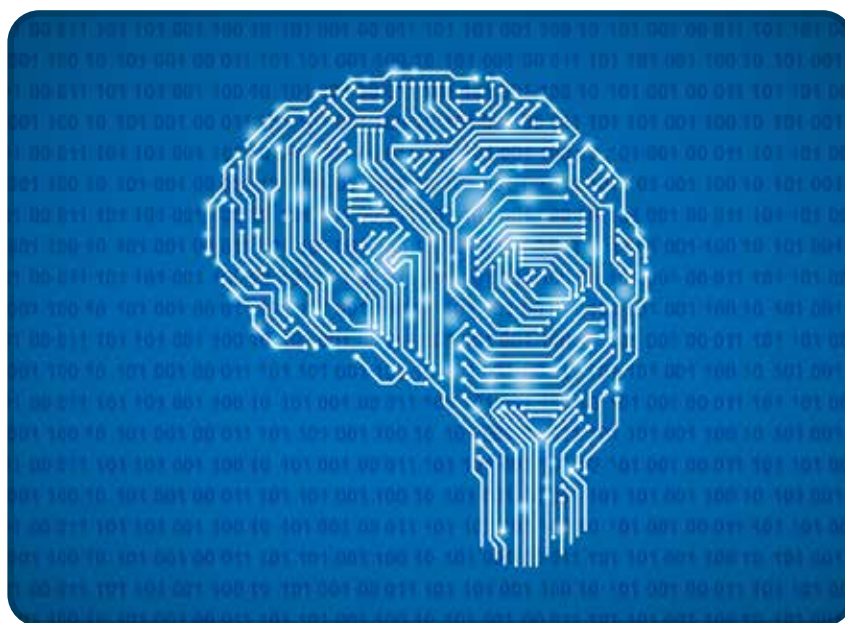
The Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (DABUS), the subject of both rulings, is an AIS that consists of two artificial neural networks. The first of these combines initial information into concepts, while the second compares the concepts created by the first with the initial information, extrapolating only concepts considered to be innovative and therefore in theory patentable.

The story goes as follows: Steven Thaler, President and CEO of the US company Imagination Engines Inc., filed two patent applications with a number of national and supranational patent offices, naming the DABUS AIS as inventor. These have to date been refused, mainly on the grounds that under current regulations only a natural person can be designated as the inventor in an application.

A number of decisions to refuse have been

In particolare, dopo alcune decisioni di rigetto emesse, tra l'altro, dagli uffici brevettuali degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'EPO, anche il Board of Appeal dell'EPO ha già anticipato che concorda con le decisioni di rigetto emesse da quest'ultimo nel gennaio 2020 in quanto, ai sensi della Convenzione del Brevetto Europeo, un inventore deve avere "capacità legale" ossia "l'abilità, di essere titolare di diritti e doveri". La decisione finale del Board of Appeal verrà emessa a seguito dell'udienza fissata per il 21 dicembre 2021.

issued by various patent offices, including those of the United States and the United Kingdom, as well as the EPO. The EPO's Board of Appeal has already indicated that it upholds the Office's decisions to refuse issued in January 2020 since, under the European Patent Convention, an inventor must have 'legal capacity', in other words, the 'ability to be the subject of rights and duties.' The Board of Appeal will issue its final decision following a hearing set for 21 December 2021.



La situazione ha subito una svolta inaspettata quando in data 24 giugno 2021 l'Ufficio Brevetti del Sud Africa ha concesso il primo brevetto per un'invenzione concepita da un sistema di intelligenza artificiale: il brevetto dal titolo "Food container and devices and methods for attracting enhanced attention" è stato pubblicato sul Patent Journal in data 28 luglio 2021 riportando quale titolare il sig. Thaler e quale inventore DABUS (con la specificazione che "l'invenzione è stata generata autonomamente da un'intelligenza artificiale").

Si tratta certamente di una decisione che farà molto discutere, anche se il suo significato non deve essere sopravvalutato in quanto l'ufficio brevetti sudafricano di prassi non esegue un esame sostanziale del brevetto,

There was an unexpected turn to events when the South African Patent Office granted the first patent for an invention generated by an AIS on 24 June 2021: the patent entitled 'Food container and devices and methods for attracting enhanced attention' was published in the South African Patent Journal on 28 July 2021, naming Thaler as the owner and DABUS as the inventor (explaining that it 'was autonomously generated by an artificial intelligence').

Although the decision will undoubtedly be hotly debated, its importance should not be overestimated since South Africa does not have a substantive patent examination system.

However, the granting of the DABUS patent in South Africa proved not to be an isolated incident.

Ma la concessione del brevetto "DABUS" in Sud Africa non è rimasta un episodio isolato.

Con sentenza del 30 luglio 2021 la Corte Federale Australiana ha infatti accolto il ricorso presentato dal sig. Thaler contro la decisione dell'ufficio brevetti australiano che aveva rigettato la sua domanda di brevetto.

Nella decisione impugnata l'Ufficio Brevetti aveva motivato il rigetto sostenendo che se inventore e titolare del brevetto non coincidono, è necessario che il titolare della domanda di brevetto ottenga il trasferimento della proprietà dell'invenzione dall'inventore: poiché una macchina non può detenere una proprietà, non è in grado di trasferirla. Tra l'altro, l'ufficio aveva evidenziato che la legge brevetti australiana prevede che l'inventore sia necessariamente un essere umano.

Diversamente, la sentenza della Corte Federale Australiana ha invece stabilito che il sig. Thaler è proprietario dell'invenzione poiché possiede e controlla il sistema di IA DABUS, è titolare del copyright sul suo codice sorgente ed ha la proprietà ed il possesso del computer sul quale DABUS risiede. Ne deriva, secondo la Corte, che il sig. Thaler ha acquisito la titolarità dell'invenzione nel momento in cui la stessa è stata creata da DABUS, avendo acquisito potere, custodia e controllo su di essa contestualmente alla sua creazione.

La Corte australiana ha peraltro ritenuto che una corretta interpretazione della normativa australiana consenta anche ad un soggetto non umano di rivestire la qualità di inventore, in quanto da nessuna parte della legge si dice che invenzioni brevettabili non debbano esserlo se a inventarle non è un essere umano.

Sulla base di tali premesse, la sentenza ha quindi concluso affermando che un sistema di IA può essere validamente designato come inventore.

Ora si attendono con interesse gli ulteriori sviluppi nei ricorsi riguardanti i brevetti DABUS.

Rossella Solveni
Attorney at law

On 30 July 2021, the Australian Federal Court upheld an appeal by Thaler against the decision of IP Australia to refuse his patent application.

In the decision set aside, IP Australia justified its refusal by arguing that where the inventor and patent owner are not one and the same person, it is necessary for the patent applicant to obtain transfer of ownership of the invention from the inventor, and since a machine cannot own property, it cannot conclude this transfer. IP Australia had pointed out, among other things, that national patent law requires the inventor to be a human being.

However, the Australian Federal Court found that since Thaler owned and controlled the DABUS AI system, owned copyright on its source code, and owned and possessed the computer on which DABUS was installed, he also owned the invention. Hence, according to the court, Thaler became owner of the invention when it was generated by DABUS, by virtue of having power, custody and control over it at the time of its creation.

The Australian court also held that it would follow from a proper interpretation of Australian law that a non-human agent could be an inventor, since the law nowhere precludes the patentability of otherwise patentable inventions merely on the grounds that their inventor is not a human being.

The ruling therefore concluded that an AI system can be validly designated as an inventor.

Further developments in the appeals in the various DABUS patent procedures are eagerly awaited.

Rossella Solveni
Attorney at law

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI. A CHE PUNTO SIAMO?

È finalmente arrivata la tanto attesa decisione della Corte Costituzionale Federale Tedesca che può far ripartire l'iter per l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti.

Infatti, con decisione del 23 giugno scorso, pubblicata il 9 luglio scorso, la Corte Costituzionale Federale Tedesca ha rigettato i ricorsi avverso il provvedimento di legge, approvato il 18 dicembre 2020 dal Bundesrat, per la ratifica dell'Ac-

THE UNIFIED PATENT COURT. WHAT IS THE LATEST NEWS ON THE PLANNED BODY?

The German Federal Constitutional Court has finally handed down its eagerly awaited judgement, allowing the procedure for the entry into force of the Agreement on the Unified Patent Court to resume.

In its ruling of 23 June, published on 9 July, the German Federal Constitutional Court rejected the applications for injunctions against German ratification of the Agreement on the Unified Patent Court of 19 February 2013, as approved



cordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti del 19 febbraio 2013.

La sentenza della Corte Costituzionale tedesca, respingendo le opposizioni all'approvazione della ratifica dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, ha di fatto riaperto la corsa al Tribunale Unificato dei Brevetti.

In particolare la Corte costituzionale tedesca ha respinto le due domande di ingiunzione preliminare sollevate contro il secondo atto di approvazione della ratifica dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Nella motivazione il Secondo Senato ha affermato che i reclami costituzionali presentati

by the Bundesrat on 18 December 2020. This judgement has side-lined challenges to ratification of the agreement effectively cleared the way for the Unified Patent Court.

Specifically, the German Constitutional Court rejected the two applications for a preliminary injunction raised against the second act of approval of the ratification of the Agreement on the Unified Patent Court. In the grounds for its ruling, the Constitutional Court's Second Senate explained that the main constitutional complaints were inadmissible, as the complainants had failed to sufficiently assert and substantiate that their fundamental rights had been violated.

erano in principio inammissibili, non essendo stati i ricorrenti capaci di dimostrare sufficientemente l'esistenza di una effettiva possibilità di una violazione dei loro diritti fondamentali.

Dopo questa pronuncia della Corte costituzionale tedesca il Governo tedesco sono continuate le procedure per la realizzazione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il 7 agosto scorso la Germania ha formalmente ratificato l'Accordo del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti e a breve è attesa la ratifica del Protocollo di Applicazione Provvisoria.

L'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti è già stato ratificato da 16 stati membri dell'UE partecipanti, inclusi i tre paesi la cui ratifica è obbligatoria, vale a dire Germania, Francia e Italia che sostituisce il Regno Unito dopo l'uscita dello stesso dall'UE.

Manca tuttavia ancora la ratifica da parte di ulteriori due Stati membri UE affinché il Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti possa entrare in vigore.

Secondo le previsioni più ottimistiche, il Tribunale Unificato dei Brevetti potrebbe essere già attivo entro la fine del 2022.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva, nei confronti degli Stati Membri contraenti, per quanto riguarda i brevetti europei e i brevetti europei con effetto unitario. La giurisdizione esclusiva sarà tuttavia soggetta ad eccezioni durante un iniziale periodo transitorio.

Nel nuovo sistema rientreranno anche i Brevetti Unitari che costituiscono una nuova possibilità di tutela estesa a livello dell'Unione Europea.

I Brevetti Unitari saranno concessi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) a seguito della procedura di esame attualmente già in essere.

In estrema sintesi, dopo che una domanda di brevetto verrà accolta dall'EPO, il titolare del brevetto potrà includere tutti gli stati non coperti dal Brevetto Unitario, come Spagna, Regno Unito, Polonia e Svizzera, mediante convalida nazionale convenzionale.

A questo punto non ci resta che attendere con giustificato ottimismo.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

After the ruling of the German Constitutional Court procedures for setting up the new Unified Patent Court were resumed.

On 7 August, Germany formally ratified the Agreement on the new Unified Patent Court and should ratify the Protocol on Provisional Application (PPA) shortly.

The Agreement on the Unified Patent Court has already been ratified by 16 participating EU Member States, including the three countries whose ratification is a prerequisite: Germany, France and Italy (replacing the United Kingdom after it left the EU).

However, two further EU Member States must still ratify the PPA before it can enter into force.

It is now anticipated that the Unified Patent Court will be open for business by the end of 2022 at the earliest.

The Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction with respect to the Contracting Member States in matters relating to European patents and European patents with unitary effect. This exclusive jurisdiction will however be subject to some exceptions during an initial transition phase.

The new system will also include Unitary Patents, which offer a new form of extended protection at EU level.

Unitary Patents will be granted by the European Patent Office (EPO), using the existing examination procedure.

Essentially, once such a patent application is accepted by the EPO, the patent holder will be able to use standard national validation to extend protection to all states not covered by the Unitary Patent, such as Spain, the United Kingdom, Poland and Switzerland.

We can now fully expect a happy outcome to the procedure.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

SERVIZI ONLINE E SITI WEB INGANNEVOLI: COME RICONOSCERLI E COME PROTEGGERE LA PI E L'IMMAGINE DI UN'AZIENDA.

Negli ultimi anni, ed in particolare dall'inizio della pandemia, il numero di persone che usufruisce dei servizi online (sia pubblici che privati) e che effettua acquisti on-line è in netta crescita, si stima addirittura più del 25% solo nel

SCAM ONLINE SERVICES AND WEBSITES: HOW TO RECOGNISE THEM AND PROTECT CORPORATE IP AND IMAGE

The number of people using online services (public and private) and making online purchases has soared in recent years, even more so since the start of the pandemic, with an estimated 25% year-on-year rise in 2020 alone.



2020 rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, con l'aumento della richiesta, aumenta anche il rischio di incorrere in siti web ingannevoli (i cosiddetti "Scam website") simili - se non addirittura identici - ai siti originali ma che in realtà hanno spesso il solo scopo di rubare i dati personali e/o i conti bancari dell'utente (convinto di acquistare un prodotto o un servizio che in realtà non riceverà mai).

Per ingannare l'utente, la maggior parte di questi siti propone in vendita prodotti e/o servizi contraffatti, utilizzando illegittimamente marchi di terzi o addirittura alterandoli, in modo da creare intenzionalmente confusione nel consumatore che

However, rising demand goes hand-in-hand with the growing risk of stumbling onto 'scam' websites, similar - and sometimes even identical - to original sites, but created for the sole purpose of misappropriating the personal data and/or bank details of users convinced that they are buying products or services they will of course never receive.

To this end, most of these sites offer counterfeit products and/or services for sale, unlawfully using or altering third-party trademarks in such a way as to intentionally confuse consumers, who may feel disoriented when making their choice, but who often unwittingly go ahead with the purchase anyway.

si trova disorientato al momento della scelta ma che spesso, ignaro di tutto, conclude comunque l'acquisto.

Vi sono alcuni elementi che potrebbero permettere all'utente di riconoscere o dubitare dell'autenticità del sito su cui vorrebbe acquistare.

In particolare, è consigliabile prestare la massima atten-

There are methods allowing users to tell whether sites are authentic before they proceed with their purchases.

Special attention should be paid to pricing: if the price of what is for sale is far below the average, the product or service in question is probably counterfeit.

The language used to describe and present items is an-

“ Per ingannare l'utente, la maggior parte di questi siti propone in vendita prodotti e/o servizi contraffatti.

To this end, most of these sites offer counterfeit products and/or services for sale.

zione al prezzo di ciò che viene offerto: se troppo basso rispetto agli standard, molto probabilmente si tratta di un prodotto o servizio contraffatto.

Anche la descrizione e il linguaggio di presentazione devono far scattare un campanello d'allarme: spesso, infatti, gli "scam websites" riportano un gran numero di errori grammaticali, a causa di traduzioni "automatiche" o effettuate in modo del tutto approssimativo.

È inoltre altamente consigliabile controllare la veridicità dei dati della presunta società proprietaria del sito web (la cosiddetta sezione "Contatti"), quali denominazione, sede legale, modalità di contatto, ecc., nonché delle condizioni e modalità di pagamento accettate. In caso di assenza di una o più informazioni, è probabile che non si tratti di un canale di vendita autorizzato.

other giveaway: on scam websites it can often be ungrammatical where it is the result of machine or defective translation.

It is also important to check the details of the company purporting to own the website (in the 'Contact' section), including company name, registered office, contact details and so on, as well as the payment conditions and methods accepted. Where one or more information items are missing, the site is almost certainly not an authorised sales channel.

For their part, companies should take pre-emptive measures against this kind of threat, using professionals to launch targeted surveillance services to monitor the web for any unauthorised use of trademarks, in original or altered form, as well as for counterfeit products.

Dall'altro lato, le aziende, dovrebbero attivarsi proattivamente per evitare che ciò accada, affidandosi ai professionisti del settore per attivare specifici servizi di sorveglianza che permettono di monitorare il web per rilevare eventuali utilizzi non autorizzati dei marchi, loro alterazioni e contraffazioni sui prodotti.

Un intervento tempestivo permetterebbe alle aziende di tutelare, oltre che la loro proprietà intellettuale, anche la loro immagine: subire passivamente o ignorare questo problema, in anni in cui i canali di comunicazione sono divenuti fondamentali, non è per niente consigliabile. Al contrario, un monitoraggio a 360° consentirebbe alle imprese un aumento della protezione della loro PI e della loro immagine, aumentando notevolmente anche il loro valore.

Andrea Ghezzi
Domain Consultant

Timely action can help companies to protect their intellectual property but also their image: given the essential importance of such communication channels in recent years, this is hardly a problem that should be suffered in silence or left to chance. Quite the opposite, 360-degree monitoring allows companies to enhance IP and image protection, while also significantly boosting their value.

Andrea Ghezzi
Domain Consultant