



RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2022

IN QUESTO NUMERO

- Il nuovo procedimento di nullità e decadenza dei marchi d'impresa
- Peppa pig: i diritti (negati) di proprietà intellettuale in Russia
- Un sistema di intelligenza artificiale sarà mai riconosciuto inventore delle sue opere?

IN THIS ISSUE

- New invalidity and revocation proceedings for trade marks
- Peppa pig: (denied) intellectual property rights in Russia
- Will an artificial intelligence system ever be recognised as the inventor of its works?

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI D'IMPRESA

Tra le novità derivanti dal recepimento della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, una delle più significative è sicuramente l'introduzione di procedure amministrative di nullità e decadenza.

La direttiva Marchi ha lasciato agli stati membri un tempo molto ampio per l'adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità.

Le nuove procedure risultano per ora attive in Francia, Olanda, Grecia e Romania e hanno riscosso fin da subito molto successo dimostrandosi efficaci rapide.

In Italia le nuove procedure amministrative di decadenza e nullità sono disciplinate dalla Sezione II bis del CPI e precisamente dagli art. 184 bis e seguenti e dovrebbero entrare in vigore entro gennaio 2023; siamo in attesa invece delle modifiche previste al Regolamento di Attuazione.

In seguito riportiamo le novità procedurali più importanti previste ad oggi per le nuove procedure.

Il nuovo procedimento sarà alternativo a quello giudiziario (c.d. doppio binario) e nelle competenze esclusive dell'autorità giudiziaria ordinaria rimangono le azioni di contraffazione e di risarcimento del danno.

NEW INVALIDITY AND REVOCATION PROCEEDINGS FOR TRADE MARKS

The introduction of invalidity and revocation procedures must certainly be considered one of the most important results of transposition of Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015.

The Trade Marks Directive allowed Member States ample time to put in place the necessary organisational measures to implement the new procedures.

These are already very successfully used in France, Holland, Greece and Romania, proving both fast and effective.

In Italy, the new administrative revocation and invalidity procedures are governed by Articles 184-bis and ff. (Section II) of the Industrial Property Code and are scheduled to come into force in 2023, pending the envisaged amendments to the Implementation Rules.

The most significant procedural changes provided for to date under the new procedures are described in the following.

The new proceedings will offer an alternative to the judicial route (i.e., a twin-track approach), the ordinary courts retaining competence over actions for infringement and damages.

As for the procedure, administrative

In merito alla procedura, i motivi per cui si potrà instaurare un procedimento di **nullità** di tipo amministrativo sono di due tipi:

- Nullità assoluta: nel caso in cui il marchio sia 1) privo di carattere distintivo, 2) illecito, 3) un segno escluso dalla registrazione (SGT, IGP, DOP)
- Nullità relativa: nel caso in cui il marchio sia identico o simile al marchio di terzi.

Diversamente da quanto accade in sede EUIPO, non è possibile procedere all'azione di nullità basata sulla malafede.

I motivi per cui si potrà instaurare un procedimento di **decadenza** di tipo amministrativo sono:

- Volgarizzazione;
- Sopravvenuta ingannevolezza;
- Non uso.

L'istanza può avere ad oggetto un solo marchio deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere, a pena di inammissibilità (non è prevista la riserva di deposito):

- gli estremi dei marchi,
- i motivi su cui si fonda l'azione,
- i documenti a prova dei fatti addotti,
- la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda;
- la lettera di incarico se è stato nominato un mandatario.

L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito, fissato in € 500,00.

Il procedimento consta in 3 fasi della durata prevista di 24 mesi complessivi:

1. Deposito istanza
2. Fase istruttoria
3. Fase decisoria.

L'efficacia della decisione sarà *erga omnes* e la decorrenza è diversa a seconda che si tratti di azione di decadenza (dalla data di deposito della domanda di decadenza) o di azione di nullità (dalla data di registrazione del marchio).

Contro i provvedimenti emessi dall'UIBM è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi e la decisione di quest'ultima avendo natura giurisdizionale è ricorribile per Cassazione.

Data l'esistenza del c.d. doppio binario, il CPI ha espressamente

invalidity proceedings can be launched on two grounds:

- Absolute invalidity: where the trade mark is 1) devoid of any distinctive character, 2) unlawful, 3) a sign that cannot be registered (TSG, PGI, PDO).
- Relative invalidity: where the trade mark is identical or similar to third-party trademarks.

Unlike the case in EUIPO proceedings, invalidity actions cannot be launched on grounds of bad faith.

Administrative **revocation** proceedings can be launched on the following grounds:

- due to vulgarization;
- due to a trade mark becoming misleading;
- due to non-use of a trade mark.

Applications can be made for a single trade mark only, must be drawn up in Italian and must contain, to be admissible (all documents must be filed immediately):

- details of the trade marks;
- grounds for the action;
- documents demonstrating the alleged facts;
- documents showing standing to bring proceedings;
- the power of attorney where an attorney is appointed.

Applications for revocation or invalidity will be deemed withdrawn unless a receipt is presented for filing fees of € 500.00.

Proceedings will be divided into three stages and run over a total of 24 months:

1. filing of the application,
2. preliminary phase,
3. decision phase.

Decisions will be effective *erga omnes* from the date of filing of the application for revocation in the case of revocation actions and from the date of registration of the trade mark in the case of invalidity actions.

Italian Patent and Trademark Office (UIBM) measures can be appealed before the appeals board. The latter's decision will be regarded as a judicial ruling and can be appealed at cassation.

Given the existence of the twin-track approach, the Industrial Property Code expressly allows for the possibility that proceedings may be deemed inadmissible. Specifically, a revocation

previsto delle ipotesi di improcedibilità. In particolare, l'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria.

L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria.

Il Regolamento di Attuazione fornirà delucidazioni in merito alla procedura e ci auguriamo che le novità potenzi la tutela dei diritti di proprietà industriale, in un'ottica di deflazione del procedimento giudiziario, con tempi più brevi e costi più contenuti.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

PEPPA PIG: I DIRITTI (NEGATI) DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RUSSIA

La risposta alle sanzioni imposte dai "Paesi Ostili" da parte di Mosca vede coinvolta anche Peppa Pig: sì avete capito correttamente, e benchè si tratti di un cartone animato, la questione è più che seria.

Vediamo gli antecedenti: il governo russo in data 6 marzo 2022 ha emanato il decreto n. 299/2022 che consente l'utilizzo a individui e aziende russe di brevetti, modelli di utilità e modelli ornamentali senza l'autorizzazione del proprietario occidentale. Il nuovo decreto sospende le consuete regole di licenza dove l'uso di un citato titolo di proprietà intellettuale senza l'esplicito consenso del titolare può costituire contraffazione ed è stato introdotto appositamente quale reazione alle sanzioni economiche imposte alla Russia da vari paesi occidentali.

Il fondamento giuridico del decreto è l'articolo 1360 del codice civile russo, che consente al governo russo di utilizzare brevetti senza autorizzazione o obbligo di pagare integralmente le royalties in particolari casi di estrema importanza e urgenza, come lo stato di guerra, essendo necessari per

or invalidity application will be deemed inadmissible where a decision has been given by, or proceedings are pending before, the UIBM or the courts on an application with the same subject matter, regarding the same facts and involving the same parties.

A revocation or invalidity application will likewise be deemed inadmissible where simultaneous court proceedings have been brought with the same subject matter, regarding the same facts and involving the same parties.

The Implementation Rules will provide procedural clarifications. In the meantime, it can only be hoped that the new framework will offer additional protection of industrial property rights and reduce the number of actions brought before the court, while also speeding up proceedings and making them more affordable.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

PEPPA PIG: (DENIED) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN RUSSIA

Moscow's response to the sanctions imposed by 'hostile countries' extends to the cartoon character Peppa Pig, although the underlying question is anything but amusing.

First some background: on 6 March the Russian government issued Decree No 299/2022, allowing Russian companies and natural persons to use patents, utility models or designs without the authorisation of their Western proprietors. The new decree suspends the usual licensing rules, under which the use of intellectual property without the express consent of the right holder would amount to infringement, a move intended as a reaction against the economic sanctions imposed on Russia by a number of Western countries.

The legal basis for the decree is Article 1360 of the Russian Civil Code, which allows the government to use patents without authorisation or the obligation to pay full royalties in certain cases of extreme importance or urgency, such as a state of war, where this is deemed necessary to safeguard national security and the lives of Russian citizens.

garantire la sicurezza nazionale e per proteggere la vita e la salute dei cittadini russi.

In base alle nuove disposizioni, il governo russo può consentire alle imprese e ai privati di utilizzare e vendere tecnologia e prodotti brevettati senza il consenso del proprietario; tale uso deve essere comunque remunerato con un compenso economico "proporzionale" da corrispondere al titolare; tale titolare deve necessariamente provenire da un paese non ritenuto "ostile" dal governo russo.

Il governo russo ha pubblicato l'elenco di tali paesi ritenuti ostili, tra i quali figurano tutti gli Stati membri dell'UE (quindi Italia compresa), UK, USA, Canada, Australia, Giappone; tale lista ovviamente potrebbe essere rivista e accresciuta in base a ulteriori sanzioni contro la Russia che potrebbero essere introdotte da altri paesi.

Nel caso in cui il titolare appartenga ad uno Stato ostile, la legislazione ha stabilito che la quota di risarcimento ammonti a un importo forfettario pari allo 0%: cioè, in altre parole, la legislazione russa legittima e permette la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

La nuova legislazione non menziona esplicitamente i marchi, eppure anche essi ne sono pienamente coinvolti. Una recente e scioccante decisione del tribunale russo in merito all'uso da parte di un cittadino russo di due marchi "Peppa Pig" fornisce un'indicazione dell'atteggiamento dei tribunali russi nei confronti dei diritti sui marchi di titolari di "paesi ostili".

I fatti: l'imprenditore russo Kozhevnikov ha copiato pedestremente la parola "PEPPA PIG" e il disegno di "Daddy Pig" violando due marchi internazionali validi in Russia di titolarità della Entertainment One UK Limited. Di contro la Entertainment One UK Ltd ha citato in giudizio il Kozhevnikov per violazione di marchi chiedendo un risarcimento simbolico di circa £ 400.

Nel marzo 2022, il tribunale russo ha respinto la richiesta sulla base del fatto che una società britannica che chiede un risarcimento per violazione di marchio costituisce "abuso di diritti" ai sensi dell'articolo 10 del codice civile russo alla luce del regime sanzionatorio del Regno Unito contro la Russia. Il Giudice Andrei Slavinsky ha affermato esplicitamente che la sua decisione è stata influenzata dalle "azioni ostili degli Stati Uniti d'America e dei paesi stranieri affiliati". Alla Entertainment One UK Ltd è stato negato qualsiasi risarcimento, anche se potrà impugnare la decisione, non è ben chiaro a quale scopo.

Under the new provisions, the Russian government can allow companies and natural persons to use and sell patented technology and products without the proprietor's consent. 'Proportional' compensation must in any case be paid to the right holder for such use, provided that the latter is not from a country considered 'hostile' by the Russian government.

The government has published a list of the countries it deems hostile, including all EU Member States (Italy among them), the UK, US, Canada, Australia and Japan. The list can obviously be updated and extended if other countries impose further sanctions on Russia.

Where the right holder is from a hostile state, the new legislation requires payment of a flat rate of 0% compensation: in other words, Russian law now justifies and authorises infringement of intellectual property rights.

The new legislation does not expressly mention trade marks, although these are also equally affected. A Russian court's recent and shocking ruling on the use by a Russian citizen of two 'Peppa Pig' trade marks gives some idea of the approach taken by the national judiciary to rights over trade marks of foreign holders from 'hostile countries'.

In this specific case, Russian businessman Ivan Kozhevnikov blatantly copied the word mark 'PEPPA PIG' and the drawing of 'Daddy Pig', infringing two international trade marks valid in Russia and held by Entertainment One UK Ltd. Entertainment One UK Ltd then sued Kozhevnikov for trade mark infringement, claiming symbolic damages of around £400.

In March 2022, the Russian court dismissed the request on the grounds that a UK company suing for trade mark infringement amounted to 'abuse of a right' under Article 10 of the Russian Civil Code, in the light of the sanctions imposed by the UK on Russia. Judge Andrei Slavinsky expressly stated that his ruling was influenced by the 'hostile actions of the United States and allied foreign countries.' Entertainment One UK Ltd was denied any compensation, and although the ruling was open to appeal, there seemed little point in lodging one.

Unexpectedly, Entertainment One won its appeal against dismissal by a Russian arbitration court: the appeal court overturned the lower court's decision, recognising the UK company's right to compensation.

Inaspettatamente la Entertainment One ha vinto il ricorso contro il rigetto da parte di un tribunale arbitrale russo: la corte d'appello ha ribaltato la precedente sentenza riconoscendo alla società il risarcimento.

Fondamentalmente, la decisione afferma: "sul territorio della Federazione Russa è garantita un'eguale protezione della proprietà intellettuale delle organizzazioni straniere, comprese quelle registrate nel Regno Unito. Di conseguenza, la presentazione di un'azione non può essere riconosciuta come un atto di malafede o abuso di diritto in relazione all'articolo 10 del codice civile della Federazione Russa. I motivi addotti nella decisione del giudice di primo grado, su cui il giudice ha rifiutato di accogliere la domanda, non si basano sulla corretta applicazione del diritto sostanziale".

La decisione può essere a sua volta impugnata. Ma la recente vittoria di Peppa Pig dovrebbe assicurare i titolari di diritti di IP in Russia.

L'epilogo: la guerra con l'Ucraina è stata apertamente condannata dall'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'UE (EUIPO), dall'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO), e dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) i quali enti hanno dichiaratamente sostenuto la pace.

Appena prima dell'introduzione della legislazione russa, l'UKIPO aveva rilasciato una dichiarazione in cui ribadiva che le sanzioni economiche del UK contro la Russia includevano anche la proprietà intellettuale; al contempo l'UKIPO ha offerto ai cittadini e alle aziende ucraini maggiore flessibilità rispetto alle proroghe e reintegrazioni.

Dopo l'approvazione del decreto, l'EUIPO ha dichiarato l'interruzione di ogni cooperazione con il Servizio federale russo per la proprietà intellettuale (Rospatent) e con l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti (EAPO).

Claudia Strola
Patent Research Manager

The judgment stated that: 'protection of the intellectual property of foreign organisations, including those registered in the UK, is guaranteed within the territory of the Russian Federation. Consequently, filing of a claim cannot in itself be recognised as an act of bad faith or abuse under Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation. The grounds given for the lower court's ruling are not based on the correct application of substantive law.'

This decision can in turn be challenged. But Peppa Pig's recent victory should come as a reassurance to IP right holders in Russia.

In closing: the war with Ukraine was openly condemned by the EU Intellectual Property Office (EUIPO), the UK Intellectual Property Office (UKIPO) and the World Intellectual Property Organisation (WIPO), who have expressly called for peace.

Immediately prior to the introduction of the new Russian legislation, the UKIPO issued a statement underlining that the UK's economic sanctions against Russia extended to intellectual property, while also offering greater flexibility to Ukrainian companies and citizens seeking extensions and renewals.

Following adoption of the decree, the EUIPO broke off all cooperation with Rospatent, the Russian Federal Service for Intellectual Property, and with the Eurasian Patent Organisation (EAPO).

Claudia Strola
Patent Research Manager

UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SARÀ MAI RICONOSCIUTO INVENTORE DELLE SUE OPERE?

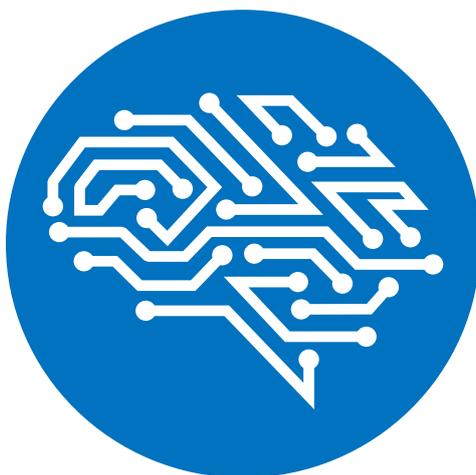
Tutti ormai conoscono bene il caso DABUS che ha sollevato e aperto un dibattito a livello internazionale di questioni giuridiche ed etiche sulla possibile paternità delle opere di intelletto realizzate da sistemi di intelligenza artificiale (AI).

Il Sig. Stephen Thaler, titolare del sistema di AI DABUS ha cercato infatti di fare riconoscere tale sistema come "inventore" depositando alcune domande di brevetto in vari paesi.

WILL AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM EVER BE RECOGNISED AS THE INVENTOR OF ITS WORKS?

The famous DABUS case launched an international debate on the legal and ethical issues surrounding paternity of inventions made by artificial intelligence (AI) systems.

Stephen Thaler, proprietor of the DABUS AI system, has filed a number of patent applications in different countries in an effort to have his system recognised as an 'inventor'.



Tale richiesta, a dir poco provocatoria, fu però respinta praticamente in tutto il mondo, ad eccezione del Sud Africa che ha riconosciuto DABUS come inventore.

In particolare, a livello Europeo, il Sig. Thaler depositò all'Ufficio Brevetti Europeo 2 domande di brevetto rispettivamente in data 17 ottobre 2018 (**EP 18 275 163 - FOOD CONTAINER**) e 7 novembre 2018 (**EP 18 275 174 - DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION**) nelle quali non aveva appositamente designato alcun inventore in modo tale da provocare una reazione e una presa di posizione da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo.

L'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), come da prassi, inviò al Sig. Thaler una generica comunicazione invitandolo a presentare la designazione dell'inventore.

These applications – provocative to say the least – have been turned down almost everywhere in the world except for South Africa, where DABUS was indeed recognised as an inventor.

In Europe, Thaler filed two patent applications with the European Patent Office (EPO) on 17 October 2018 (**EP 18 275 163 - FOOD CONTAINER**) and 7 November 2018 (**EP 18 275 174 - DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION**), designating no inventor with the aim of prompting the EPO to react and take a stand on the question.

The EPO sent Thaler the usual routine communication asking him to designate an inventor.

Thaler responded by simply filing a statement naming DABUS as the inventor in both patent applications, explaining that

Di tutta risposta il Sig. Thaler depositò la dichiarazione di inventore per entrambe le domande di brevetto nella quale indicava appunto DABUS come inventore specificando che il sistema di intelligenza artificiale aveva generato autonomamente l'invenzione.

L'Ufficio Brevetti Europeo a seguito di discussioni, anche orali, con il Sig. Thaler rifiutò le domande di brevetto asserendo che una designazione indicante una macchina come inventrice non era in linea con quanto previsto dalla Convenzione sul brevetto europeo (EPC).

the invention was the autonomous output of an AI device.

After hearing Thaler's arguments, including in oral proceedings, the EPO refused the applications, arguing that designating a machine as inventor was not allowed under the provisions of the European Patent Convention (EPC).

The EPC requires that the inventor has to be a natural person with legal capacity so as to ensure, first and foremost, protection of the inventor's rights, as well as application of national rules on economic exploitation of the invention.

“ Nonostante il dibattito che si è creato proprio grazie al caso DABUS, al momento riconoscere un sistema di AI come inventore non sembra essere una questione prioritaria.

Despite the debate stirred up by the DABUS case, attribution of inventorship to an AI system does not currently seem to be an urgent priority.

L'EPC, infatti, prevede che un inventore debba essere una persona fisica dotata di capacità giuridica per garantire in primis la protezione dei diritti dell'inventore e, inoltre, per garantire l'applicazione delle norme nazionali in relazione allo sfruttamento economico dell'invenzione.

Il Sig. Thaler impugnò tale decisione e decise di fare ricorso. In data 21/12/2021 la commissione dei ricorsi dell'EPO ha comunque ritenuto che la designazione dell'inventore nelle domande non fosse conforme alle leggi della CBE e pertanto ha respinto le due domande di brevetto.

Ma perché una macchina che crea un oggetto risolvendo un problema tecnico non dovrebbe vedersi riconosciuta la paternità della sua invenzione, soprattutto se la creazione dell'oggetto è avvenuta autonomamente?

Thaler challenged the decision, lodging an appeal.

On 21 December 2021, the EPO's Board of Appeal however considered that the designation of the inventor in the applications did not comply with EPC provisions and therefore refused both patent applications.

But why can a machine that creates an object to solve a technical problem not have its paternity over the invention recognised, especially where the invention is generated autonomously?

The DABUS case highlights that under the current regulatory framework the contribution of a machine must always be considered as assisting the inventive step.

Il caso Dabus mette in luce come nel quadro normativo vigente il contributo della macchina dovrebbe essere sempre considerato come ausilio all'attività inventiva.

Ma è sempre così?

I sistemi di intelligenza artificiale non sono tutti uguali e uniformi. Esistono infatti sistemi di AI, cosiddetti "deboli" che hanno bisogno del costante intervento umano per effettuare le loro operazioni e sistemi di AI, cosiddetti "machine learning", che sono in grado di autoprogrammarsi e quindi difficilmente definibili come dipendenti dall'intervento umano.

Nel settore del design, ad esempio, è evidente il trend in salita a delegare all'intelligenza artificiale della macchina il processo creativo della macchina.

Il *Copyright, design and patent act* inglese del 1988 stabilisce che la titolarità di un'opera realizzata da una macchina è di chi organizza le funzioni della macchina e non quindi della macchina stessa. Questo è il pensiero antropocentrico maggiormente condiviso dagli esperti nel settore.

Nonostante il dibattito che si è creato proprio grazie al caso DABUS, al momento riconoscere un sistema di AI come inventore non sembra essere una questione prioritaria.

È vero anche che il progresso della tecnologia non si ferma, e forse, in futuro, potremo vedere macchine inventrici riconosciute a tutti gli effetti.

Chiara Formenton
 European Patent Attorney

But is this always the case?

AI systems are not all uniform and identical. There are 'weak' AI systems that require constant human input to operate and 'machine learning' AI systems that can self-programme and are thus more difficult to define as dependent on human input.

In the design sector, for example, there is an increasing tendency to delegate the creative process of the machine to its artificial intelligence.

The UK *Copyright, Designs and Patents Act 1988* provides that the author of a work created by a machine is the person organising the machine's functions and not the machine itself. This anthropocentric approach is shared by most experts in the sector

Despite the debate stirred up by the DABUS case, attribution of inventorship to an AI system does not currently seem to be an urgent priority.

On the other hand, technology is constantly evolving and it may well be that in the future we will see machines fully acknowledged as inventors

Chiara Formenton
 European Patent Attorney