



### IT - Siamo lieti di annunciare una nuova sede presso "The Hive @ Mind" a Milano!

Situato nel cuore del Milano Innovation District (MIND), questo spazio rappresenta un passo avanti nella nostra visione di innovazione e crescita. Una location strategica e dinamica per collaborazioni e progetti all'avanguardia.

Scopri di più sul nostro impegno nell'innovazione e vieni a trovarci a [The Hive @ Mind!](#)

### EN - We are excited to announce our new location at "The Hive @ Mind" in Milan!

Located in the heart of the Milano Innovation District (MIND), this space marks a significant step forward in our vision of innovation and growth. A strategic and dynamic hub, ideal for collaborations and groundbreaking projects.

Discover more about our commitment to innovation and visit us at [The Hive @ Mind!](#)

### L'Uruguay diviene il 158° membro del PCT!

Il panorama della proprietà intellettuale in Uruguay è destinato a trasformarsi significativamente con l'adesione del paese al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).

Questa tappa rappresenta l'impegno dell'Uruguay a promuovere l'innovazione e allinearsi agli standard globali di protezione della proprietà intellettuale. Il 7 ottobre 2024, l'Uruguay ha infatti depositato lo strumento di adesione presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), e l'accordo entrerà ufficialmente in vigore il 7 gennaio 2025. L'Uruguay è pertanto diventato il 158° membro del PCT, che, come risaputo, è un accordo internazionale fondamentale che mira a semplificare e migliorare il processo di ottenimento dei brevetti a livello globale.

Cos'è il PCT e perché è importante?

Il PCT fornisce un processo semplificato per

### Uruguay becomes the 158th member of the PCT!

The intellectual property landscape in Uruguay is set to undergo a significant transformation with the country's accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT).

This milestone represents Uruguay's commitment to promoting innovation and aligning with global intellectual property protection standards. On October 7, 2024, Uruguay deposited its instrument of accession with the World Intellectual Property Organization (WIPO), and the agreement will officially enter into force on January 7, 2025.

Uruguay has thus become the 158th member of the PCT, a fundamental international agreement that aims to simplify and improve the process of obtaining patents globally.

What is the PCT and why is it important?

The PCT provides a simplified process for filing

presentare domande di brevetto in più paesi. Prima dell'esistenza del PCT, gli inventori che cercavano protezione in diversi paesi dovevano presentare domande separate in ogni giurisdizione, un processo costoso e lungo.

Con l'adesione al PCT, un inventore o un'azienda può presentare un'unica domanda internazionale di brevetto, riconosciuta in tutti gli Stati membri del PCT. Questo sistema armonizzato riduce il carico amministrativo e fornisce più tempo per decidere in quali paesi specifici ottenere la protezione.

Per l'Uruguay, l'adesione al PCT allinea il paese alle norme sui brevetti a livello mondiale e apre nuove opportunità per gli inventori e le aziende locali di internazionalizzare le loro innovazioni. Questo è particolarmente rilevante per settori come la biotecnologia, in cui l'Uruguay ha costruito una reputazione di eccellenza. Ricercatori e imprenditori in questo settore avranno ora a disposizione strumenti per proteggere le loro innovazioni a livello globale con maggiore facilità.

Elementi chiave dell'adesione dell'Uruguay al PCT

L'adesione dell'Uruguay al PCT è regolata dalla Legge 20299, che si concentra specificamente sull'adesione al trattato. È importante sottolineare che questa legge non modifica il quadro più ampio della Legge sui Brevetti (Legge 17164), che rimane in vigore. Piuttosto, il PCT funge da strumento aggiuntivo, offrendo una via internazionale per le domande di brevetto senza alterare il sistema nazionale.

Ecco alcuni punti chiave sull'entrata dell'Uruguay al PCT:

- o **Pagamenti delle Annualità:** Le attuali normative uruguaiane stabiliscono che i pagamenti delle annualità per i brevetti vengono effettuati dopo la concessione del brevetto e all'anniversario della data di domanda. A differenza di altri Stati membri del PCT, non sono richiesti pagamenti mentre la domanda è pendente, fornendo un vantaggio specifico per i richiedenti in Uruguay.

- o **Data di Domanda Internazionale:** Un dettaglio cruciale da chiarire è come l'Uruguay gestirà la data di presentazione per le domande

patent applications in multiple countries. Before the PCT, inventors seeking protection in different countries had to file separate applications in each jurisdiction, a costly and lengthy process. With PCT membership, an inventor or a company can file a single international patent application, which is recognized in all PCT member states. This harmonized system reduces administrative burdens and provides more time to decide in which specific countries to seek protection.

For Uruguay, joining the PCT aligns the country with global patent norms and opens new opportunities for local inventors and companies to internationalize their innovations. This is particularly relevant for sectors like biotechnology, where Uruguay has built a reputation for excellence. Researchers and entrepreneurs in this field will now have tools to protect their innovations globally with greater ease.

#### Key Elements of Uruguay's PCT Accession

Uruguay's accession to the PCT is governed by Law 20299, which specifically focuses on the country's adherence to the treaty. Importantly, this law does not modify the broader framework of the Patent Law (Law 17164), which remains in place. Instead, the PCT serves as an additional tool, providing an international route for patent applications without altering the national system.

Here are some key points about Uruguay's entry into the PCT:

- o **Annuity Payments:** Uruguay's current regulations specify that annuity payments for patents are made after the patent is granted and on the anniversary of the application date. Unlike other PCT member states, no payments are required while the application is pending, providing a specific advantage for applicants in Uruguay.

- o **International Application Date:** A crucial detail to clarify is how Uruguay will handle the filing date for PCT applications. The PCT generally considers the international filing date

PCT. In generale, il PCT considera la data di presentazione internazionale come riferimento per calcolare il termine di 20 anni di protezione brevettuale. Si prevede che l'Uruguay adotterà questo approccio per mantenere la coerenza con le norme internazionali.

**o Quadro Normativo:** sarà necessario fornire linee guida regolamentari aggiuntive. Questo include la definizione di procedure chiare per la gestione delle domande, delle tariffe e delle scadenze per le domande PCT in Uruguay.

L'ingresso dell'Uruguay nel PCT favorirà la semplificazione del processo di presentazione delle domande di brevetto e questo incoraggerà più aziende a considerare l'Uruguay come un centro di innovazione e favorirà una maggiore collaborazione internazionale anche nella ricerca e sviluppi e promuoverà il trasferimento di tecnologia.

L'adesione dell'Uruguay al PCT rappresenta una tappa significativa nei suoi sforzi per integrarsi nell'ecosistema globale dell'innovazione.

**Chiara Formenton**

Patent Attorney

as the reference for calculating the 20-year patent protection term. It is expected that Uruguay will adopt this approach to maintain consistency with international standards.

**o Regulatory Framework:** Further regulatory guidelines are needed. This includes defining clear procedures for handling applications, fees, and deadlines for PCT applications in Uruguay.

Uruguay's entry into the PCT will facilitate the patent application process, encouraging more businesses to consider Uruguay as an innovation hub.

It will also foster greater international collaboration in research and development and promote the transfer of technology.

Uruguay's accession to the PCT represents a significant milestone in its efforts to integrate into the global innovation ecosystem.

**Chiara Formenton**

Patent Attorney

### **Il lato oscuro del Top Level Domain .AI: risvolti per i titolari di marchi**

Con il rapido progresso della tecnologia e la crescente popolarità dell'intelligenza artificiale (AI), l'adozione del dominio di primo livello (TLD) .AI ha guadagnato un nuovo slancio. Il TLD è stato creato per la piccola isola caraibica di Anguilla, ma ha attratto sia privati che aziende a causa del boom dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, oltre al suo uso legittimo quale indicazione geografica, il TLD .AI è diventato un bersaglio per i criminali informatici e un terreno fertile per attività dannose. Ciò ha comportato un aumento del 350% anno su anno nei casi di controversia sui domini che coinvolgono nomi di dominio .AI.

Esploriamo quindi la preoccupante tendenza all'adozione di domini .AI per scopi criminosi e

### **The Dark Side of the .AI TLD: Implications for Trademark Owners**

With the rapid advancement of technology and the growing popularity of artificial intelligence (AI), the adoption of the .AI top-level domain (TLD) has gained new momentum. Originally designated for the small Caribbean island of Anguilla, the .AI TLD has attracted both individuals and companies due to the AI boom. However, beyond its legitimate use as a geographic indicator, the .AI TLD has become a target for cybercriminals and a breeding ground for malicious activities. This has led to a 350% year-over-year increase in domain disputes involving .AI domain names.

Let's explore the concerning trend of adopting .AI domains for criminal purposes and how this affects trademark owners' rights.

come ciò influisca sui diritti dei titolari di marchi.

A gennaio 2024, il TLD .AI aveva circa 335.000 registrazioni di dominio, il che equivale a un tasso di crescita del 146% in un periodo di 18 mesi (da luglio 2022 a dicembre 2023).

Questo numero in ascesa iperbolica include le registrazioni da parte di malintenzionati che utilizzano i nomi di dominio per condurre attività dannose che possono mettere a repentaglio la titolarità di marchi. Tali attività criminose includono, ma non sono limitate, a:

#### **Attacchi di phishing:**

I criminali informatici inviano e-mail truffaldine che contengono collegamenti a siti Web dannosi che sembrano legittimi, mascherati da marchi affidabili, e quindi attirano vittime ignare a fornire informazioni sensibili come nomi utente, password o dettagli della carta di credito.

#### **Distribuzione di malware:**

Grazie alla sua popolarità, .AI fornisce una piattaforma convincente per i criminali informatici per ospitare software dannosi. Sfruttando la reputazione associata ai domini .AI, vengono utilizzati per distribuire malware tramite download drive-by o allegati e-mail.

#### **Contraffazione del marchio:**

Gli aggressori sfruttano l'ampia adozione e promozione di .AI per creare domini che assomigliano molto a marchi noti. Imitando l'aspetto e la fonetica del marchio attraverso errori di ortografia difficili da notare e mescolando un marchio con una parola chiave correlata, inducono gli utenti a credere di interagire con un sito Web legittimo, con conseguenti danni alla reputazione e perdite finanziarie.

Questi usi dannosi pongono sfide significative per i titolari di marchi, tra cui la reputazione del marchio rovinata, cospicue perdite finanziarie e confusione e/o perdita dei clienti. Fortunatamente, esistono svariate tipologie di azioni che i titolari di marchi possono intraprendere per limitare l'impatto dell'uso improprio del dominio .AI. I titolari di marchi possono adottare varie misure proattive per

As of January 2024, the .AI TLD had approximately 335,000 domain registrations, representing a 146% growth rate over an 18-month period (from July 2022 to December 2023).

This exponential increase includes registrations by malicious actors who use domain names to carry out harmful activities, endangering trademark ownership. These criminal activities include, but are not limited to:

#### **Phishing Attacks:**

Cybercriminals send fraudulent emails containing links to malicious websites that appear legitimate, often disguised as trusted brands. This tricks unsuspecting victims into providing sensitive information, such as usernames, passwords, or credit card details.

#### **Malware Distribution:**

Thanks to its popularity, .AI provides a compelling platform for cybercriminals to host malicious software. Leveraging the reputation associated with .AI domains, they distribute malware through drive-by downloads or email attachments.

#### **Trademark Counterfeiting:**

Attackers exploit the widespread adoption and promotion of .AI to create domains that closely resemble well-known trademarks. By mimicking the appearance and phonetics of a brand through subtle misspellings or combining a brand name with a related keyword, they deceive users into believing they are interacting with a legitimate website, leading to reputational damage and financial losses.

These malicious uses pose significant challenges for trademark owners, including brand reputation damage, substantial financial losses, and customer confusion or loss.

Fortunately, various actions can be taken by trademark owners to limit the impact of .AI domain misuse.

proteggere i propri marchi e i propri clienti.

### **Marchi protetti:**

registrare nomi di dominio con .AI che corrispondano ai propri marchi per mostrare la proprietà e proteggere il marchio da un uso dannoso. Ciò può scoraggiare gli aggressori dallo sfruttare .AI per la contraffazione.

### **Monitorare le registrazioni di dominio:**

monitorare regolarmente le nuove registrazioni di dominio con .AI che assomiglino al marchio per identificare le minacce.

### **Istruire i clienti:**

sensibilizzare i clienti sui potenziali rischi di phishing e di contraffazione del marchio con domini confusamente simili, incoraggiando la vigilanza quando si interagisce con le piattaforme online.

### **Collaborazione con le autorità:**

collaborare con le autorità competenti, i registrar di domini e le aziende di sicurezza informatica per segnalare domini .AI dannosi.

E quando giustificato, presentare controversie sui domini ed eliminarli dalla rete. Pertanto, sebbene il TLD .AI offra opportunità uniche di branding, la sua adozione per scopi dannosi non può essere ignorata. I titolari di marchi devono rimanere vigili, proteggere la loro proprietà intellettuale e istruire i propri clienti sui potenziali rischi associati ai domini .AI.

In questo modo, i titolari di marchi possono attenuare l'impatto negativo che i criminali informatici possono ottenere dallo sfruttamento del TLD .AI per attività illecite e mantenere la fiducia dei propri clienti.

**Claudia Strola**

*Patent Research Manager*

Proactive Measures for Trademark Protection

### **Secure Trademarks:**

Register .AI domain names that correspond to their trademarks to establish ownership and prevent malicious use. This can deter attackers from exploiting .AI for counterfeiting purposes.

### **Monitor Domain Registrations:**

Regularly monitor new .AI domain registrations resembling their trademarks to identify threats.

### **Educate Customers:**

Raise awareness among customers about potential phishing and trademark counterfeiting risks from deceptively similar domains, encouraging vigilance when interacting with online platforms.

### **Collaborate with Authorities:**

Work with relevant authorities, domain registrars, and cybersecurity firms to report malicious .AI domains.

When justified, pursue domain disputes and have them removed from the network. Therefore, while the .AI TLD offers unique branding opportunities, its use for malicious purposes cannot be overlooked. Trademark owners must remain vigilant, protect their intellectual property, and educate their customers about the potential risks associated with .AI domains.

By doing so, they can mitigate the negative impact that cybercriminals may achieve through the exploitation of the .AI TLD for illicit activities and maintain their customers' trust.

**Claudia Strola**

*Patent Research Manager*

## **Riforma dei Disegni e Modelli UE**

Il 18 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un pacchetto di riforma del Regolamento 6/2002 sui disegni e

## **Reform of EU Designs and Models**

On November 18, a reform package for Regulation 6/2002 on EU designs and models was published in the Official Journal of the

modelli dell'UE.

L'entrata in vigore sarà a scaglioni: alcune modifiche si applicheranno dal **1° maggio 2025**, altre dal **1° luglio 2026**. Inoltre, alcune modifiche sono introdotte tramite direttiva, quindi i vari Paesi avranno un termine più lungo per recepire le modifiche nella normativa nazionale.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- a) La prima è terminologica: tutti i riferimenti a "comunitario" sono sostituiti da "dell'Unione Europea". **Non esisteranno più design comunitari**, ma si chiameranno **design dell'Unione Europea**. In generale, "comunitario" o "Comunità Europea" non si usano più da quasi vent'anni, ma nell'ambito del design si continuava a utilizzarli perché il regolamento del 2002 è antecedente al cambio di terminologia.
- b) È stata introdotta la possibilità di utilizzare un simbolo (la D cerchiata) per indicare il design registrato, simile al simbolo utilizzato per i marchi (la R cerchiata, ®).
- c) È stata espressamente ammessa la possibilità di registrare come design **"il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione"**.
- d) È stato abolito **il limite delle 7 prospettive** in fase di deposito.
- e) È stata ampliata la definizione di **"prodotto"** a cui il design si riferisce, includendo anche gli oggetti resi **"in forma non fisica"**, come la **"disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno od esterno"**.
- f) Requisito della "visibilità" delle caratteristiche: **sono protette tutte le caratteristiche visibili nella domanda di registrazione, indipendentemente dal fatto che rimangano visibili durante l'uso** (con l'eccezione dei componenti del prodotto complesso, che devono essere sempre visibili). Ciò che conta è che il design sia visibile al momento del deposito. Se durante l'uso del prodotto la visibilità viene meno, non ha importanza (tranne nel caso di componenti di prodotti complessi).
- g) È stato abolito il requisito **dell'unicità di classe di Locarno**.
- h) È stato introdotto un numero **massimo di 50**

European Union.

The implementation will be staggered: some changes will take effect on **May 1, 2025**, while others will take effect on **July 1, 2026**. Additionally, some changes have been introduced via directive, meaning individual countries will have more time to incorporate the changes into their national legislation.

The main changes are as follows:

- a) The first is terminological: all references to "community" are replaced by "of the European Union." **Community designs will no longer exist**; instead, they will be called **EU designs**. Generally, "community" or "European Community" has not been used for nearly twenty years, but it was still retained in the design field because the 2002 regulation predates the terminological change.
- b) A new symbol (a circled D) has been introduced to indicate registered designs, similar to the symbol used for trademarks (a circled R, ®).
- c) The possibility of registering **"movement, transitions, or any other type of animation"** as a design has been explicitly allowed.
- d) **The limit of seven perspectives** for design filing has been abolished.
- e) The definition of **"product"** to which a design applies has been expanded to include items rendered **"in a non-physical form,"** such as **"arrangements of objects in space intended to create an internal or external environment."**
- f) Requirement for the "visibility" of features: **all features visible in the registration application are protected, regardless of whether they remain visible during use** (with the exception of components of complex products, which must always remain visible). What matters is that the design is visible at the time of filing. If the product's visibility is lost during use, it does not matter (except in the case of complex product components).
- g) The requirement for **Locarno class uniqueness** has been abolished.
- h) A **maximum of 50 designs** per multiple

**disegni** per ciascuna domanda multipla (prima non esisteva un limite).

i) Nuovi usi illeciti (pensati in relazione all'uso delle stampanti 3D): sono vietati la "**creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello, al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto**".

j) **Esaurimento dei diritti**: è stato equiparato alla disciplina in materia di marchi.

k) **Clausola di riparazione**: è stata armonizzata la disciplina in materia di protezione dei pezzi di ricambio (non del tutto allineata a livello di ordinamenti nazionali). **Le componenti di prodotti complessi non godranno della protezione** come design se utilizzate esclusivamente per finalità di riparazione volte a ripristinare l'aspetto originario del prodotto.

Chi vende i pezzi di ricambio per invocare l'esimente dovrà però **informare opportunamente il consumatore**.

È previsto un periodo transitorio di 8 anni per i Paesi che, prima della riforma, riconoscevano protezione autonoma ai componenti di prodotti complessi. In questi Stati sarà possibile proteggere i componenti fino al 2032.

l) **Tasse**: rimangono invariate per il primo disegno o modello, mentre sono state leggermente modificate per i successivi. Per quanto riguarda i **rinnovi**, il primo costerà 150 euro, poi il costo aumenterà gradualmente fino a 700 euro per il quarto rinnovo.

application has been introduced (previously, there was no limit).

i) New illicit uses (specifically related to the use of 3D printers): the "**creation, downloading, copying, sharing, or distribution to others of any medium or software in which the design or model is recorded, intended to enable the manufacture of a product,**" is prohibited.

j) **Exhaustion of rights**: aligned with the trademark rules.

k) **Repair clause**: the rules on the protection of spare parts have been harmonized (though not entirely aligned at the national level). **Components of complex products will not be protected** as designs if they are used exclusively for repair purposes to restore the original appearance of the product. Those selling spare parts, to invoke this exemption, must appropriately **inform the consumer**.

A transitional period of 8 years is provided for countries that, before the reform, recognized autonomous protection for components of complex products. In these states, it will still be possible to protect components until 2032.

l) **Fees**: unchanged for the first design or model, slightly modified for subsequent ones. As for **renewals**, the first will cost €150, and the cost will gradually increase to €700 for the fourth renewal.

**Andrea Ruspini**  
Patent Trainee

**Andrea Ruspini**  
Patent Trainee

**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)