

Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto  
Avv. Claudia Renna  
info@pclex.it

# **DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

11 maggio 2022  
Università di Torino - Dipartimento di Informatica

I diritti di proprietà intellettuale si distinguono nelle due macrocategorie dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore.

Questi diritti hanno in comune l'essere frutto dell'ingegno e l'essere espressione di innovazione.

**Le opere dell'ingegno sono classificabili in tre macro categorie:**

**opere dell'ingegno creativo**, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura;

**segni distintivi**, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine

**innovazioni tecniche e di design**, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

I segni distintivi, le innovazioni tecniche e di design sono diritti di proprietà industriale e si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice di proprietà industriale.

I segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge.

Ulteriore distinzione tra:

- **diritti titolati**, ossia originati dalla brevettazione o registrazione;
- **diritti non titolati**, che sorgono in presenza di determinati presupposti.

## BREVETTO DI INVENZIONE

Art 45 c.p.i. (codice della Proprietà Industriale):

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

**NON sono invenzioni:**

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

NON sono brevettabili:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

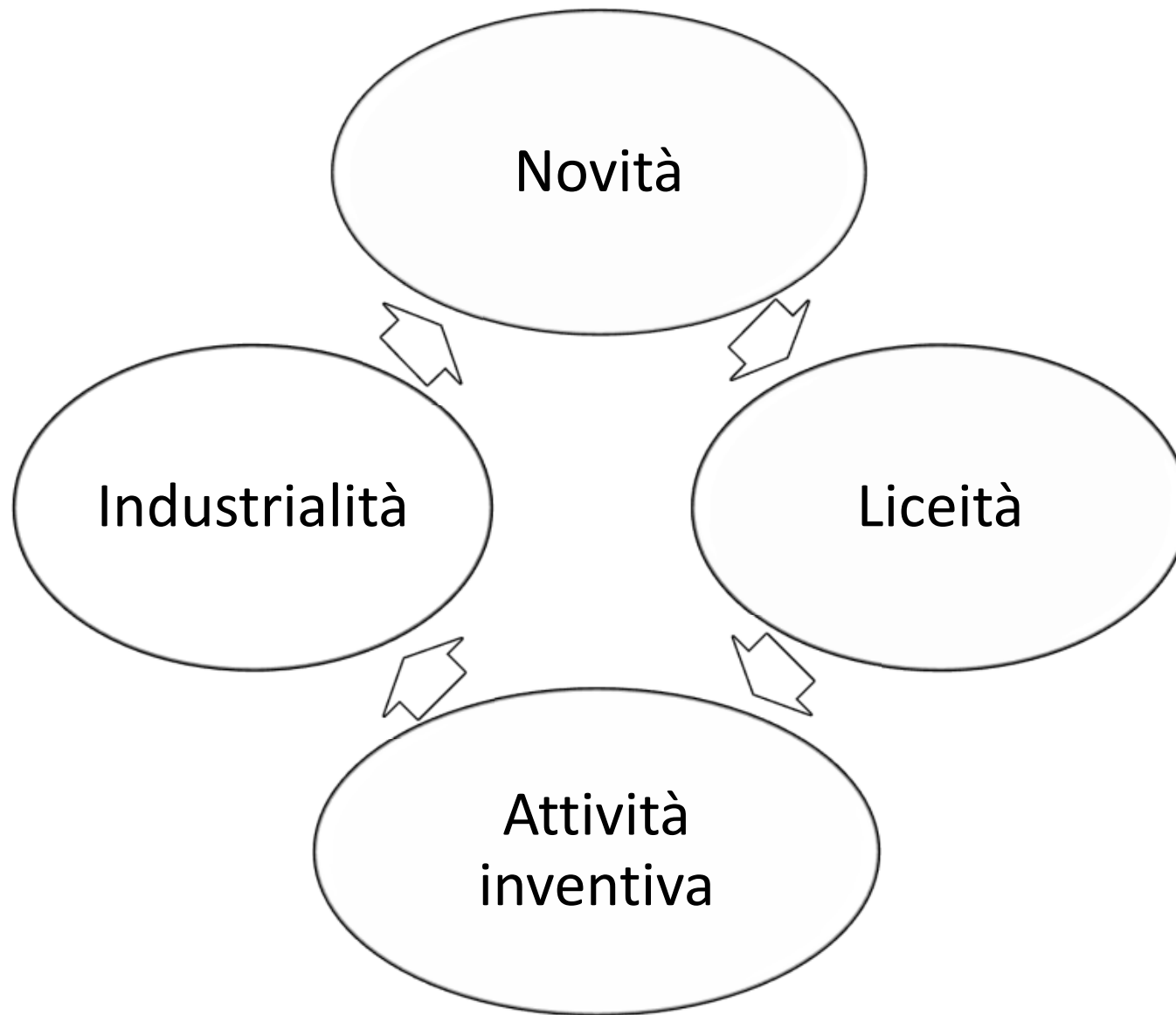


C) le invenzioni biotecnologiche che riguardano il corpo umano;

D) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali

## BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione** o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti



## NOVITÀ

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello **stato della tecnica**.

Lo stato della tecnica è costituito da **tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico** nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. (**NOVITA' ASSOLUTA**)

È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di **domande di brevetto italiano** o di domande di brevetto **europeo designanti l'Italia**, depositate prima del deposito della nuova invenzione, pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

## DIVULGAZIONE

La divulgazione non avviene se essa si è verificata nei **sei mesi** che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un **abuso evidente ai danni** del richiedente o del suo dante causa

## ATTIVITÀ INVENTIVA E PRINCIPIO DELLA NON BANALITÀ

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una **persona esperta del ramo**, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

L'attività inventiva è l'apporto creativo in campo tecnico messo a punto da un inventore.

Allo stato attuale, l'inventore designato è sempre una (o più) persona fisica.

## INDUSTRIALITÀ

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

## **DURATA DELLA TUTELA**

- 20 anni per i brevetti di invenzione;
- 10 anni per i brevetti per modello di utilità



## **RELAZIONE TECNICA**

**I documenti che compongono la relazione di brevetto sono essenzialmente quattro:**

- la descrizione;
- le rivendicazioni;
- i disegni;
- il riassunto.

La relazione è completata dal titolo e della traduzioni richieste dagli Uffici competenti.

## **Il METAVERSO come esempio di sinergia di diritti di proprietà intellettuale ed industriale**

### **Cos'è il metaverso?**

Termine coniato da Neal Stephenson e utilizzato per la prima volta nel suo libro “Snow crash” nel 1992, oggi è utilizzato per individuare un universo parallelo formato da piattaforme online nelle quali l'utente, attraverso un proprio alter-ego virtuale (avatar), può frequentare spazi e fare esperienze più o meno realistiche e personalizzate, grazie anche all'uso di tecnologie di realtà virtuale (realtà completamente digitale) e realtà aumentata (aggiunta di elementi digitali alla percezione del mondo reale).

Il metaverso è spesso descritto come un mondo parallelo virtuale ma **immersivo**, caratterizzato dalla crescente permeabilità dei confini dei diversi ambienti digitali con il mondo fisico.

Il contenuto digitale è combinato con il mondo reale: l'utente potrà muoversi all'interno del metaverso attraverso il suo avatar estremamente realistico e totalmente personalizzabile. Potrà creare la propria abitazione, arredarla, scegliere (ed acquistare) abbigliamento ed accessori virtuali per personalizzare l'avatar, praticare sport e altre attività virtuali, condividendo spazi ed esperienze con altri utenti.

Per poter accedere al metaverso occorre un dispositivo fisico che possa connettere l'utente al mondo virtuale integrandolo in esso e consentendogli di visualizzare nel mondo reale gli oggetti virtuali (e viceversa)

Un esempio? I Google Glass

Un altro? Gli Oculus di Facebook (o Meta)

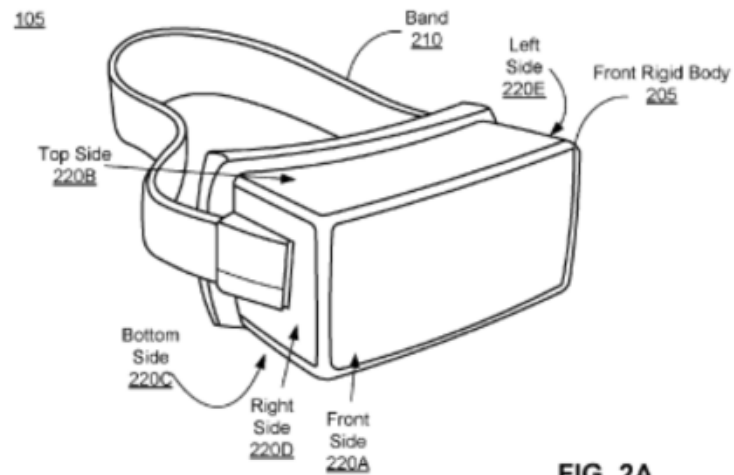


FIG. 2A

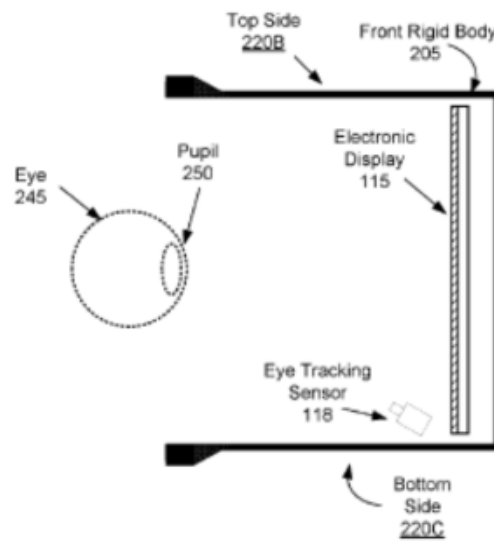


FIG. 2B

**TITOLO:** display device supporting configurable resolution regions  
(dispositivo di visualizzazione supportante regioni di risoluzione configurabili)

## **RIASSUNTO**

Un sistema di realtà virtuale e un dispositivo di visualizzazione che può essere utilizzato, ad esempio, come parte del sistema di realtà virtuale. Il dispositivo di visualizzazione può avere più di un driver di dati, ad esempio un driver di dati di riga pari e un driver di dati di riga dispari. Il dispositivo di visualizzazione può avere una risoluzione configurabile in modo tale che una regione del dispositivo di visualizzazione funzioni alla piena risoluzione mentre un'altra regione del dispositivo di visualizzazione funzioni a una risoluzione ridotta. Il sistema di realtà virtuale può anche tracciare lo sguardo dell'occhio e regolare la regione a piena risoluzione del dispositivo di visualizzazione per tracciare lo sguardo dell'occhio.

## RIVENDICAZIONE 1

Ciò che si rivendica è: 1. Un dispositivo di visualizzazione comprendente: uno schermo di visualizzazione comprendente una pluralità di pixel organizzati in colonne di pixel e righe di pixel; e un circuito di risoluzione per memorizzare dati di configurazione della risoluzione indicativi di una posizione di una prima regione dello schermo di visualizzazione operante a risoluzione ridotta e indicativi di una posizione di una seconda regione dello schermo di visualizzazione operante a piena risoluzione; e circuito di ridimensionamento selettivo per ricevere i dati dell'immagine ed elaborare i dati dell'immagine in base ai dati di configurazione della risoluzione, il circuito di ridimensionamento selettivo esegue l'upscaling di una prima porzione dei dati dell'immagine per la prima regione dello schermo di visualizzazione e non esegue l'upscaling di una seconda porzione dei dati dell'immagine per la seconda regione dello schermo.

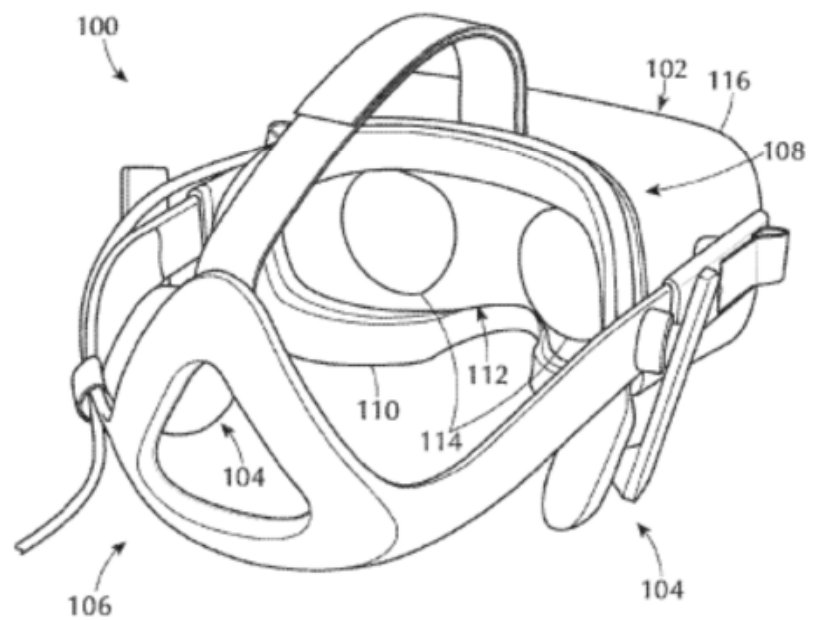


FIG. 1



**TITOLO:** Adjustable facial-interface systems for head-mounted displays  
(sistema di interfaccia facciale per un display montato sulla testa)

## **RIASSUNTO**

Un sistema di interfaccia facciale per un display montato sulla testa può includere un'interfaccia facciale e un apparato di regolazione dell'interlacciamento facciale. L'apparato di regolazione dell'interfaccia facciale può includere (1) un elemento estensibile che include una porzione di montaggio che è accoppiata all'interfaccia facciale e che definisce una scanalatura di regolazione, e (2) una leva di regolazione che include una sporgenza di regolazione che sporge nella regolazione scanalatura. La leva di regolazione può essere ruotabile attorno a un perno per spostare la sporgenza di regolazione lungo la scanalatura di regolazione. L'elemento di estensione può essere mobile tra una posizione di trattenimento contratta e una posizione di trattenimento estesa mediante la sporgenza di regolazione mentre la sporgenza di regolazione si muove lungo la scanalatura di regolazione. Vengono anche descritti vari altri apparati, sistemi e metodi.

## RIVENDICAZIONE 1

Ciò che si rivendica è: un sistema di interfaccia facciale per un display montato sulla testa comprendente: un'interfaccia facciale; e un apparato di regolazione dell'interfaccia facciale comprendente: un elemento di estensione comprendente una porzione di montaggio che è accoppiata all'interfaccia facciale, l'elemento di estensione definendo una scanalatura di regolazione; e una leva di regolazione che comprende una sporgenza di regolazione che sporge nella scanalatura di regolazione; in cui: la leva di regolazione è girevole attorno ad un perno per spostare la sporgenza di regolazione lungo la scanalatura di regolazione; e l'elemento di estensione è mobile tra una posizione di trattenimento contratta ed una posizione di trattenimento estesa mediante la sporgenza di regolazione mentre la sporgenza di regolazione si muove lungo la scanalatura di regolazione.

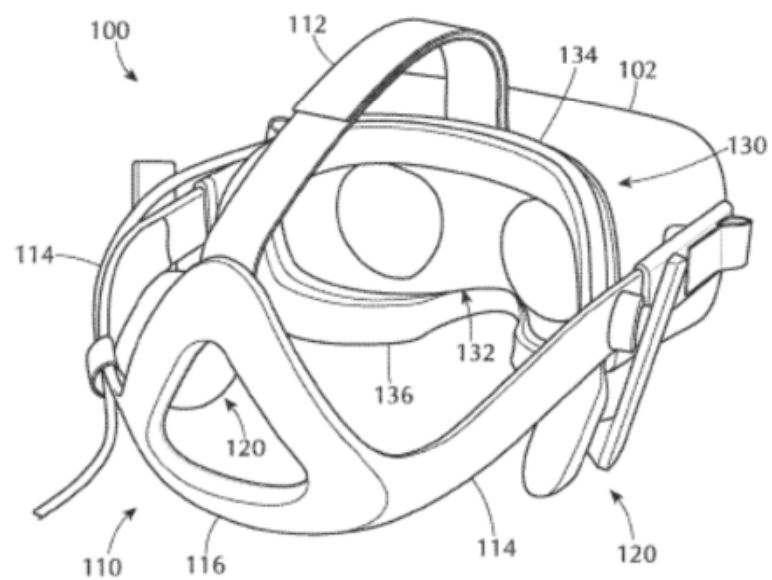


FIG. 1

**TITOLO:** Facial-interface systems for head-mounted displays  
(sistema di interfaccia facciale per un display montato sulla testa)

## **RIASSUNTO**

Un cuscino rimovibile per display montato sulla testa può includere uno strato di cuscino avente una superficie lato utente dimensionata per appoggiare una porzione facciale di un utente e una superficie lato display dimensionata per appoggiare una superficie di montaggio di un sistema di interfaccia facciale per una testa- display montato. Il cuscino rimovibile per display montato sulla testa può anche includere un meccanismo di accoppiamento magnetico configurato per attaccare in modo rimovibile lo strato di cuscino alla superficie di montaggio del sistema di interfaccia facciale. Un corrispondente sistema di display montato sulla testa può includere un display montato sulla testa, un elemento di montaggio dell'interfaccia facciale per il display montato sulla testa, uno strato di cuscino che si appoggia sull'elemento di montaggio dell'interfaccia facciale e un meccanismo di accoppiamento magnetico che fissa il cuscino in modo rimovibile strato all'elemento di montaggio dell'interfaccia facciale. Un metodo può includere il posizionamento di uno strato di cuscino in appoggio su un elemento di montaggio dell'interfaccia facciale per un display montato sulla testa e il fissaggio in modo rimovibile dello strato di cuscino all'elemento di montaggio dell'interfaccia facciale con un meccanismo di accoppiamento magnetico. Vengono anche descritti vari altri cuscini di visualizzazione montati sulla testa, sistemi di visualizzazione montati sulla testa e metodi.

## RIVENDICAZIONE 1

Ciò che si rivendica è: 1. Un cuscino rimovibile per display montato sulla testa comprendente: uno strato di cuscino comprendente:  
una superficie interna che circonda un'apertura di osservazione;  
una superficie lato utente dimensionata per appoggiare una porzione facciale di un utente; e  
una superficie del lato del display dimensionata per appoggiare una superficie di montaggio di un sistema di interfaccia facciale per un display montato sulla testa; e  
un meccanismo di accoppiamento magnetico configurato per attaccare in modo amovibile lo strato di cuscino alla superficie di montaggio dei sistemi di interfaccia facciale;  
in cui:  
lo strato di cuscino definisce una pluralità di recessi lato esposizione che sono separati dall'apertura di osservazione; e  
ciascuna della pluralità di rientranze sul lato del display si estende nello strato di cuscino dalla superficie del lato del display verso la superficie del lato utente ed è dimensionata per ricevere una corrispondente sporgenza di montaggio che sporge dalla superficie di montaggio in una regione esterna del sistema di interfaccia facciale .

# DESIGN

## art. 31 c.p.i.: Definizione

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'**aspetto** dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, **a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.**

Per **prodotto** si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per **prodotto complesso** si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

## Carattere Individuale

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'**utilizzatore informato** differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.



## **UTILIZZATORE INFORMATO: definizione**

L'utilizzatore informato, è un soggetto che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

**Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello**

## Novità

Un disegno o modello è nuovo se **nessun disegno o modello identico è stato divulgato** anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli **irrilevanti**.

NOVITA' ASSOLUTA

## DIVULGAZIONE

Il disegno o modello si considera **divulgato** se:

1) è stato reso **accessibile al pubblico** per effetto di **registrazione** o in altro modo

2) è stato **esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico**, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico:  
quando è stato rivelato ad un terzo sotto **vincolo esplicito o implicito di riservatezza**;

**nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione** ovvero, quando si rivendichi la priorità, **nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima**;

in caso di **abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa**.

## FUNZIONE TECNICA

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla **funzione tecnica** del prodotto stesso.

## **DURATA DELLA TUTELA**

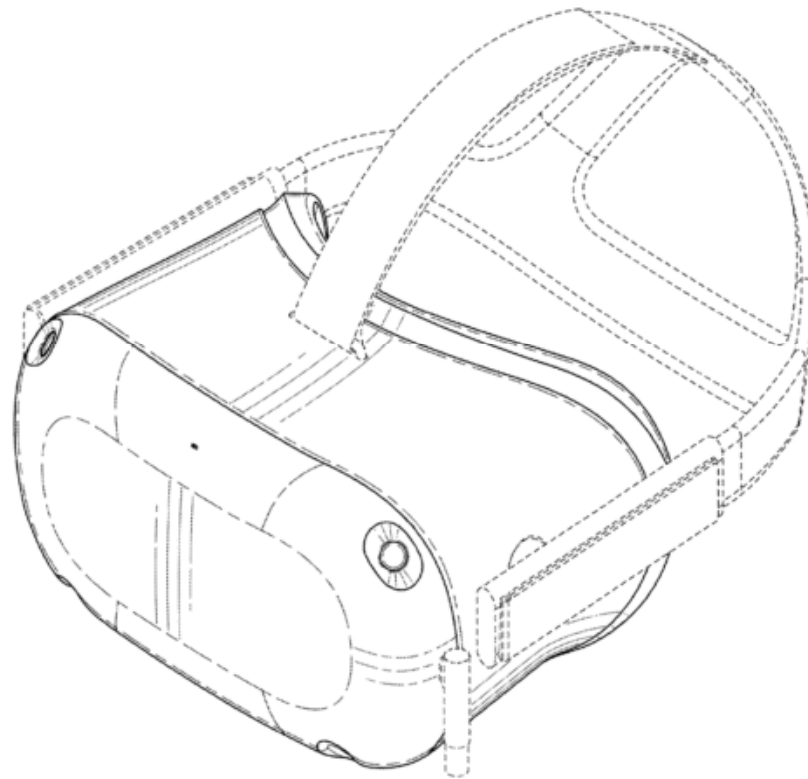
- 25 anni  
(dipende dai Paesi)

## DESIGN NON REGISTRATO

Ai sensi della normativa europea, un design si considera meritevole di tutela, alla pari dei design registrati, per **tre anni**.

I disegni e modelli industriali protetti ai sensi legge sul diritto d'autore durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **sessantesimo anno solare dopo la sua morte** o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.





**FIG. 1**

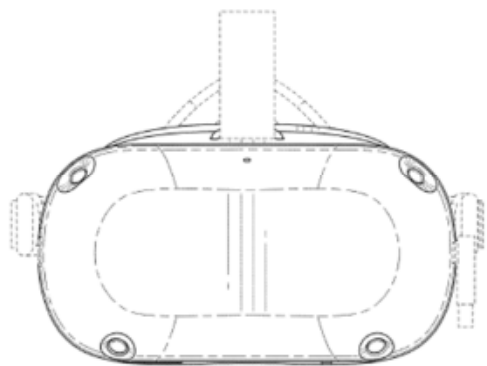


FIG. 2

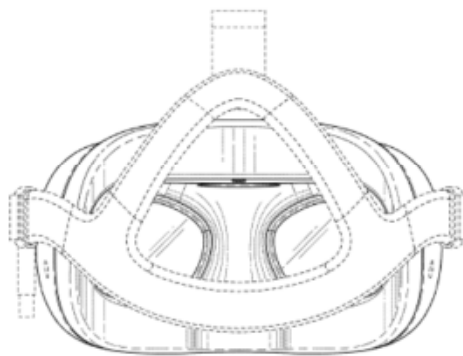


FIG. 3

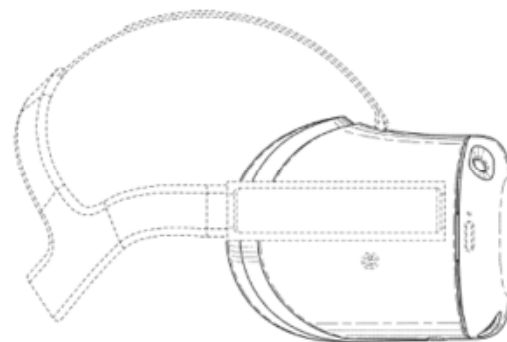


FIG. 4

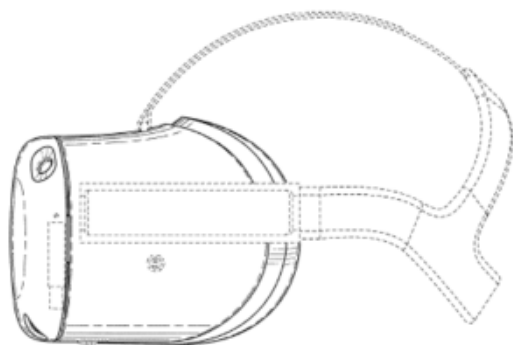


FIG. 5



FIG. 6

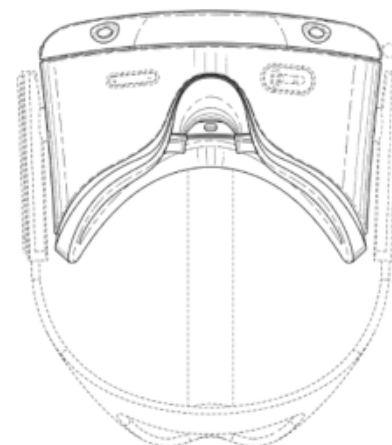
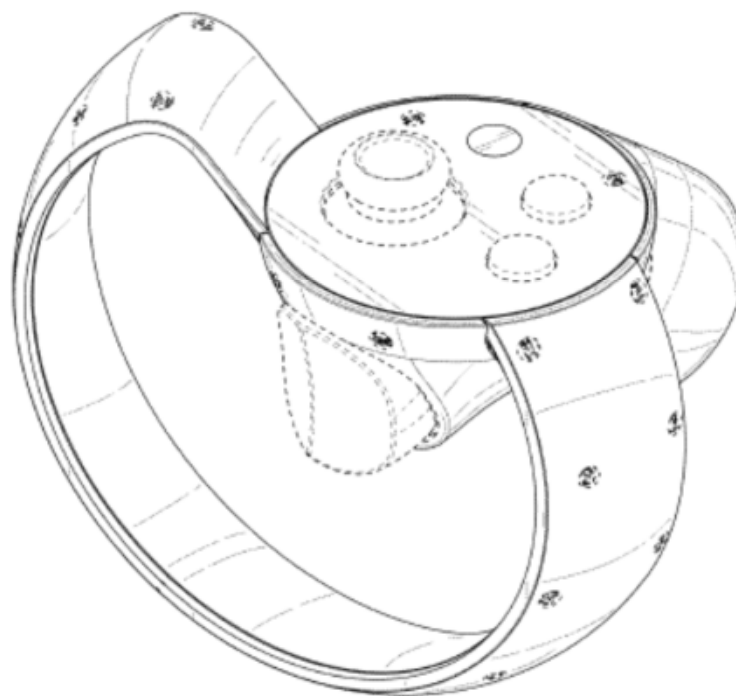


FIG. 7

*Fig. 1*

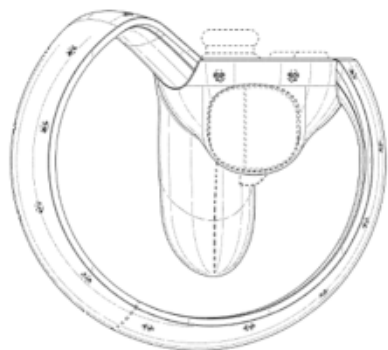


Fig. 2

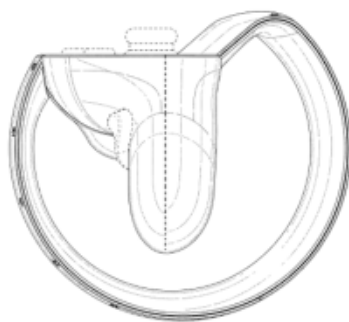


Fig. 3

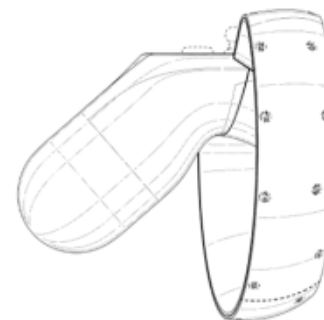


Fig. 4

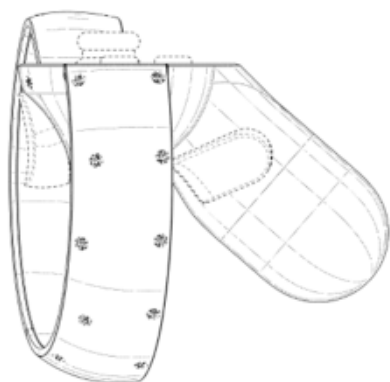


Fig. 5

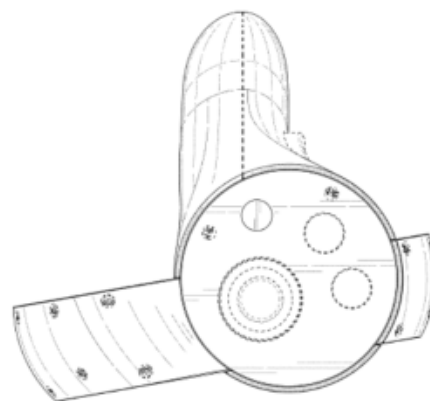


Fig. 6

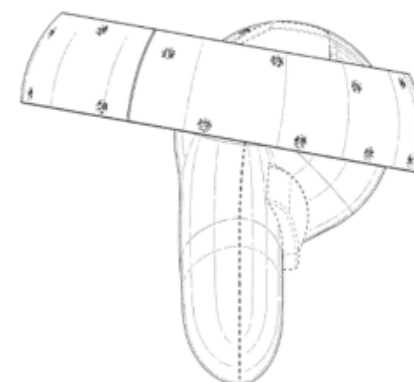
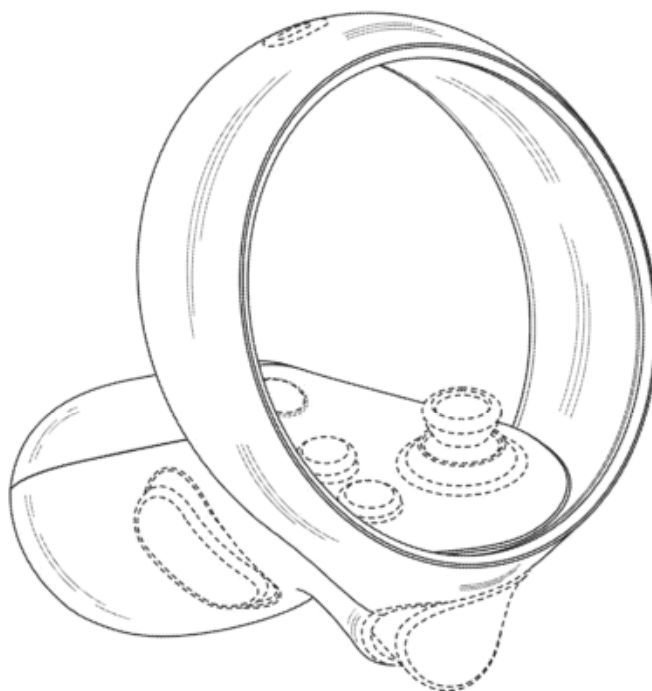


Fig. 7



**FIG. 1**



FIG. 2

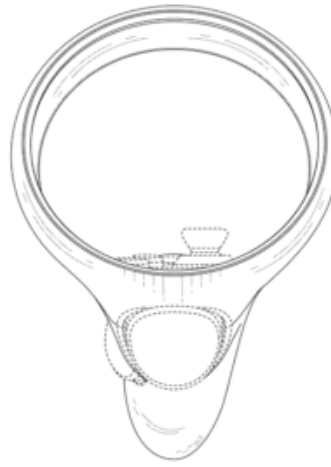


FIG. 3

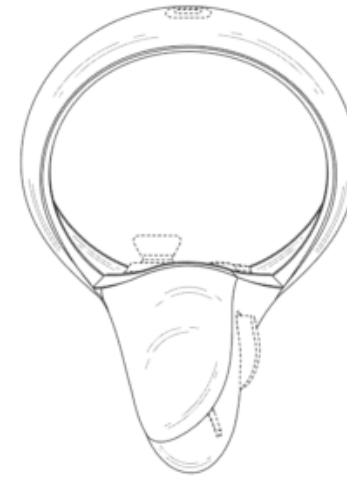


FIG. 4

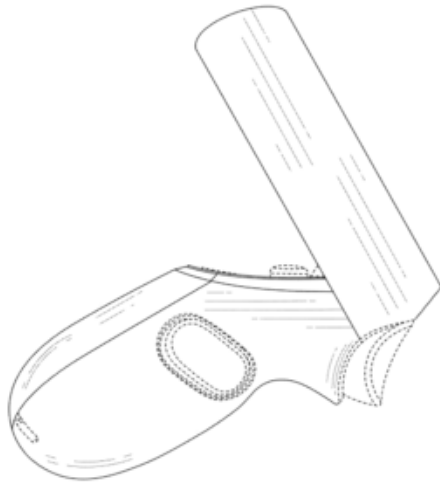


FIG. 5

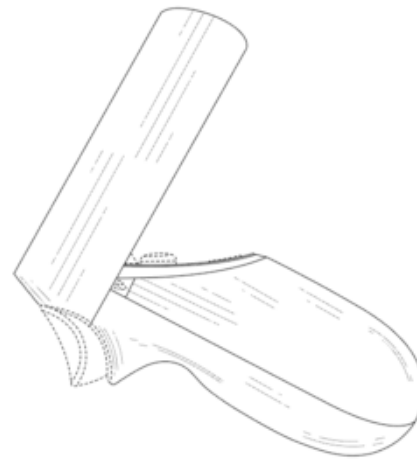


FIG. 6

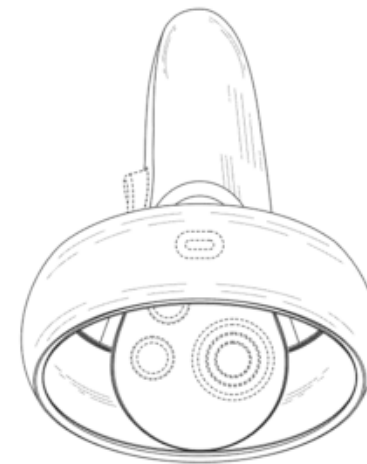


FIG. 7

**I device per la connessione al metaverso sono stati protetti da brevetti di invenzione per la parte tecnica ed innovativa e da modelli o design per la parte estetica.**

**Il metaverso è un ottimo esempio anche di applicazione della disciplina sui marchi.**

# MARCHIO

Il marchio è un **SEGNO DISTINTIVO** che consente di:

- **DISTINGUERE** i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese;
- **RICONOSCERNE** la provenienza;
- **ASSOCIARE** un prodotto e/o un servizio alla storia, al prestigio, alla qualità di un'azienda.



## ART. 7 C.P.I.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni  
in particolare le *parole*, compresi i nomi di persone, i *disegni*, le *lettere*, le *cifre*, i *suoni*, la *forma* del prodotto o della confezione di esso, le *combinazioni* o le *tonalità cromatiche*, **purchè siano atti:**

**a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e**

**b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.**

## **COSA CONTRADDISTINGUE UN MARCHIO?**

Il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

QUINDI è necessario identificare quali prodotti o servizi saranno contraddistinti dal marchio.

## **CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA**

La classificazione di Nizza è un sistema adottato ai fini della classificazione dei prodotti e servizi che il marchio andrà a contraddistinguere.

Consiste di 45 classi: i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34, mentre i servizi rientrano nelle classi da 35 a 45.

Ogni classe è composta da un'intestazione generale e da una serie di termini specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi che contiene.

## QUALI REQUISITI DEVE AVERE UN MARCHIO?

**Capacità distintiva**

**Novità**

**Liceità**

**Rappresentazione**

## CAPACITÀ DISTINTIVA

Un segno è considerato marchio quando assume la funzione di

## STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E DI DIFFERENZIAZIONE

di un prodotto o un servizio, che abbia una specifica origine imprenditoriale. In tal senso, il segno assume un valore distintivo in quanto suscettibile di **identificare una determinata provenienza**.

## ART. 13 C.P.I.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti **esclusivamente** dalle

**A) DENOMINAZIONI GENERICHE** di prodotti o servizi

**B) o da INDICAZIONI DESCRITTIVE** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

## **TIPOLOGIE DI MARCHI: PRIMA DISTIZIONE**

denominativo  
figurativo  
colore  
tridimensionale o di forma  
sonoro (.mp4)  
di posizione  
con motivo ripetuto (pattern)  
di movimento  
multimediale  
ologramma

### **Marchi denominativi**

Un marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione.

### **Marchi figurativi**

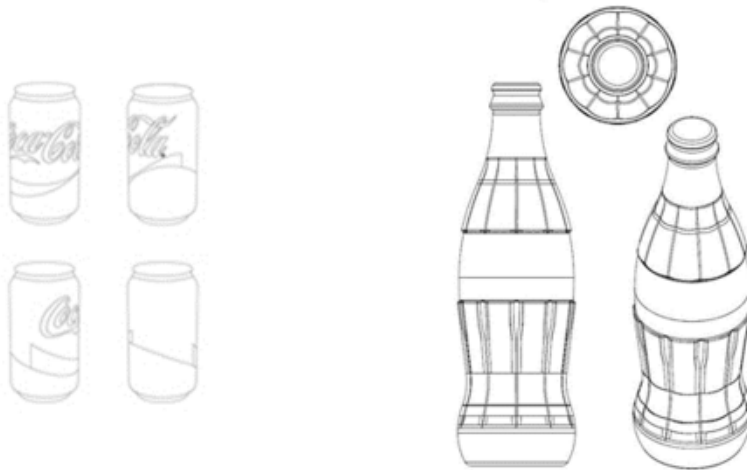
Un marchio figurativo è un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.

### **Marchi figurativi contenenti elementi denominativi**

Un marchio figurativo è costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi

## **Marchi di forma**

Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale. Comprende i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.





**Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:**

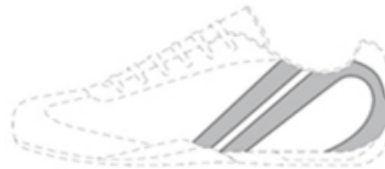
- a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.

### **Marchi a motivi ripetuti**

Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

### **Marchi di posizione**

Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.



### **Marchio di colore**

Un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito esclusivamente da un unico colore (senza contorni).

### **Marchio di colore (combinazione di colori)**

Marchi costituiti esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni).

### **Marchio sonoro**

Un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.

### **Marchi multimediali**

Un marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono.

Ad esempio, è possibile depositare un video in formato .mp4

## TIPOLOGIE DI MARCHI: SECONDA DISTINZIONE

**Marchi individuali:** distinguono i prodotti e i servizi di una particolare azienda da quelli di un'altra.

**Marchi collettivi:** distinguono i prodotti e i servizi di un gruppo di aziende o dei membri di un'associazione da quelli della concorrenza. I marchi collettivi possono essere utilizzati per creare fiducia tra i consumatori nei confronti dei prodotti o servizi offerti con il marchio collettivo. Molto spesso sono utilizzati per identificare prodotti che hanno in comune una determinata caratteristica.

**Marchi di certificazione:** hanno la funzione di indicare che i prodotti e i servizi sono conformi ai requisiti di certificazione di un ente o un'organizzazione di certificazione e costituiscono un segno di qualità approvato

## Art. 12 c.p.i.: NOVITÀ



## **ART. 14 c.p.i.: LICEITÀ**

**Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:**

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
- b) i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti / servizi (c.d. marchi decettivi);

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore o altro diritto esclusivo di terzi.

c-bis) DOP e IGP;

c-ter) menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) specialità tradizionali garantite;

c-quinquies) denominazione di varietà vegetale.

## **Esempio di marchio illecito: domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea «COVID»**

In data 16.04.2020 è stata depositata la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 018226807, «COVID» per contraddistinguere prodotti della classe 13, ossia armi, munizioni, et similia.

Con decisione del 11.11.2020 l'EUIPO ha rifiutato la registrazione della suddetta domanda in quanto ritenuta contraria ai principi del buon costume.



## MOTIVAZIONE:

*«Il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio dell'Unione, che comprenderebbe il segno "COVID" come riferito alla pandemia di coronavirus (COVID-19), sfociata in tragedia mondiale, e che ha gravemente colpito l'UE e il mondo intero.*

*Il segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come contrario al buon costume, in quanto cerca di ottenere guadagni finanziari da quello che è universalmente accettato come un evento tragico.*

*L'attuale pandemia non dovrebbe essere banalizzata mediante l'uso di espressioni quali "covid" in relazione a prodotti non correlati alla lotta contro la malattia COVID-19.*

*Qualsiasi tentativo di ottenere un monopolio e di sfruttare commercialmente il termine "COVID" come distintivo dell'origine commerciale per i prodotti in questione offenderebbe sicuramente in modo grave la sensibilità media del consumatore europeo e sarebbe ritenuto inaccettabile.»*

## MARCHIO NOTORIO

Alcuni marchi, cosiddetti marchi che godono di notorietà o rinomanza, possono ottenere una tutela ultramerceologica.

La giurisprudenza nazionale ha elaborato una serie di parametri il più possibile oggettivi che possono contribuire ad individuare quando si sia in presenza di un marchio che gode di rinomanza e quindi atto a godere di una tutela ultramerceologica.

Tali criteri sono, ad esempio, l'ampiezza della presenza del prodotto sul mercato, la conoscenza effettiva che ne hanno i consumatori, l'entità quantitativa e qualitativa degli investimenti pubblicitari, la presenza sul mercato risalente nel tempo e l'ambito territoriale del preuso.

Non si tratta di un elenco esaustivo, né la presenza di tutti o solo di alcuni degli elementi identificati comporta automaticamente la notorietà del marchio: sarà necessario compiere una valutazione in concreto dell'utilizzo del marchio.

## **DURATA DELLA TUTELA**

Il marchio acquista tutela sin dalla data del deposito.  
La tutela ha durata di 10 anni dal deposito, rinnovabile di decennio in decennio, potenzialmente all'infinito.

## USO DEL MARCHIO

La *ratio* sottostante la normativa marchi è quella di concedere il diritto esclusivo al titolare del marchio, in relazione al segno, ai prodotti e ai servizi, e al Territorio per cui è richiesta la protezione. Tale diritto è però subordinato al dovere del titolare di **USARE** in modo **SERIO E CONTINUATIVO** il marchio.

L'obbligo di utilizzo inizia **dopo 5 anni** dalla data di concessione (**registrazione**).

Se tale onere non viene soddisfatto, il marchio è passibile di **DECADENZA**.

## DOVE TUTELARE UN MARCHIO?

- **Deposito italiano (UIBM):** protezione valida sull'intero territorio italiano
- **Deposito comunitario (EUIPO):** protezione valida in tutti i Paesi dell'UE
- **Deposito internazionale (WIPO):**  
protezione nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale designati al momento del deposito
- **Deposito estero:**  
protezione nei Paesi non aderenti alla Convenzione internazionale

## **Marchi nel metaverso**

Gli utenti potranno acquistare abbigliamento ed accessori per personalizzare gli avatar, ma anche oggetti di arredo per la propria abitazione virtuale.

Le prime imprese ad aprire punti vendita nel metaverso sono state, ad esempio, Nike e Gucci, che hanno già inaugurato i propri spazi virtuali sulla piattaforma di videogiochi Roblox (Nikeland, Gucci Garden). Benetton ha annunciato l'imminente inaugurazione di un negozio virtuale.

## **Marchi nel metaverso**

A garanzia dell'autenticità del prodotto acquistato operano gli NFT ( Non Fungible Token).

Un NFT è un contenuto digitale che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità garantita mediante blockchain della versione digitale di oggetti del mondo reale come opere d'arte, musica, giochi e collezioni di qualsiasi tipo, anche di abbigliamento.



## Marchi nel metaverso

Sono già nati dei contenziosi legati a casi di contraffazione di marchi sul metaverso, ad esempio:

- contenzioso fra **Hermes e l'artista Mason Rothschild** riguardante gli NFT delle «Metabirkin» ispirate al famoso modello di borsa Jane Birkin di Hermes;
- contenzioso fra **Nike e la piattaforma di reselling StockX** riguardante la vendita di NFT di scarpe Nike non autorizzate dalla titolare del marchio.

## **Marchi nel metaverso**

Come tutelare un marchio nel metaverso?

Alcuni spunti di riflessione su:

- territorio
- classificazione merceologica
- contratti di licenza

**Legge n. 633 del 22.04.1941**

## **LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**

Sono protette ai sensi di questa legge le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ed artistiche nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

## OPERE NON PROTETTE

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge **le idee e i principi** che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il **materiale preparatorio** per la progettazione del programma stesso.

La tutela delle banche di dati **non si estende al loro contenuto** e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

## CARATTERE CREATIVO

**Il carattere creativo di un'opera**, unico requisito richiesto per la tutela autorale, **non per forza implica la novità assoluta della stessa**, corrispondendo, infatti, alla manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà.

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, difatti, alla **personale e individuale espressione di un'oggettività** manifestata mediante una delle categorie elencate all'art. 1 legge sul diritto d'autore, di modo che un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione **a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.**

(sentenza n. 10780/2017 del Tribunale di Milano)

## Il punto è capire quando vi sia “carattere creativo”

Soccorrono alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui sono opere dell'ingegno quelle dotate di un **livello minimo di creatività**, presente tutte le volte in cui l'autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando scelte libere e creative.

Il giudizio è piuttosto **discrezionale**, in quanto sta alla sensibilità del Giudice valutare se il requisito del «carattere creativo» sussista o meno.

## ACQUISTO DEL DIRITTO D'AUTORE

*Art. 6: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell’opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”.*



## **DIRITTI MORALI (art. 20- 24 lda)**

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera;
- diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione;
- diritto al ripensamento.

sono inalienabili;

gli eredi possono far valere tali diritti senza limiti di tempo;

non hanno una “scadenza”

## DIRITTI PATRIMONIALI (art. 12 – 19 l.d.a.)

L'autore ha il diritto esclusivo di:

- pubblicare l'opera;
- utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo;
- riprodurre l'opera;
- trascrivere l'opera;
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera;
- ottenere il compenso;
- comunicare al pubblico l'opera;**
- distribuzione l'opera;
- tradurre l'opera;
- noleggiare l'opera

sono alienabili, cedibili a terzi;

durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (salvo eccezioni disciplinate dalla stessa l.a.);

sono trasmissibili per eredità

## **Art. 16: diritto esclusivo di comunicazione al pubblico**

*Il diritto esclusivo di comunicare al pubblico su filo o senza filo l'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.*

Questo diritto non si esaurisce dopo aver comunicato l'opera, ma permane per il limite di tempo indicato per lo sfruttamento dei diritti patrimoniali.

## KNOW-HOW

Il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63, in vigore dal 22 giugno 2018, ha innovato il **codice della proprietà industriale**, incidendo in modo significativo sulla tutela del segreto commerciale.

Le modifiche si adeguano alla recente **direttiva comunitaria n. 2016/943**, disciplinante la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

La normativa comunitaria ha sostituito nel Codice della Proprietà Industriale la definizione di "informazioni aziendali riservate" con "**segreti commerciali**".

Ulteriori interventi riguardano:

- a) la definizione di violazione dei segreti commerciali;
- b) la tutela dei segreti commerciali dal punto di vista civilistico e penalistico
- c) la tutela nel procedimento cautelare civile.

## DEFINIZIONE

Il Know-how è il patrimonio di conoscenze pratiche **non brevettate o brevettabili**, derivanti da esperienze e da prove, che sia

- (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;
- (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali;
- (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente da consentirne la verifica.



## Art. 98 c.p.i. Tutela dei segreti commerciali

Per **segreti commerciali** si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano **segrete** (non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore);
- b) abbiano **valore economico** in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure** da ritenersi ragionevolmente **adeguate a mantenerle segrete.**

## SOFTWARE – DEFINIZIONE

Un programma per elaboratore è definito come una **sequenza d'istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione, per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico;**

tali istruzioni formano il **codice sorgente**, trasformato mediante un compilatore in codice oggetto, che la CPU (Unità Centrale di Elaborazione o microprocessore) può interpretare ed eseguire.

## STRUMENTI DI TUTELA

Legge n.  
633/1941

Tutela  
Brevettuale  
(quando  
applicabile)

Informazioni  
segrete (artt.  
98 e 99 c.p.i.)

Art. 2598 c.c.

## Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore)

I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore”.

L'oggetto della tutela è il programma sia in forma sorgente, sia in forma oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso” (art. 2, n. 8, l.d.a.).

Restano **esclusi** dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

## **Art. 2598 c.c. concorrenza sleale**

In caso di plagio di software, è possibile invocare anche la tutela prevista dall'art. 2598 c.c., sussistendone i presupposti richiesti dalla normativa (qualità di imprenditore e rapporto di concorrenza).

Infatti, sono astrattamente applicabili le norme sull'imitazione servile, anche se limitatamente alle ipotesi in cui la riproduzione abusiva sia tale da ingenerare confusione.

La contraffazione di software (non accompagnata da effetti di confusione) costituirebbe già di per sé atto di concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente i prodotti di un concorrente**, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai **principi della correttezza professionale** e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

## TUTELA BREVETTUALE

L'art. 45 CPI stabilisce che *“non sono considerate invenzioni...i programmi per elaboratore”*, precisando poi che tale limite alla brevettabilità è circoscritto *“nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne...programmi...considerati in quanto tali”*.

Il divieto di brevettazione per i programmi *software* non è assoluto, **potendosi infatti invocare la tutela brevettuale anche con riferimento ad invenzioni di *software*, ove il brevetto non rivendichi il *software* in sé considerato** (ossia le singole stringhe di codice...), **quanto piuttosto l'effetto tecnico e il contributo alla soluzione del problema tecnico ottenuta (anche) grazie all'esecuzione del *software*.**

## computer implemented inventions

È brevettabile *«un insieme di circuiti elettronici (non un semplice algoritmo o elenco di istruzioni), privi di una forma definita, che operano secondo insegnamenti metodologici implementabili totalmente in hardware oppure in parte in hardware ed in parte in software, e mai completamente in software»* specie ove i relativi circuiti hardware siano irrinunciabili, in quanto *«necessariamente presenti nell'apparecchio»* e **realizzando quindi «un insegnamento metodologico innovativo ... ed originale** (perché non ragionevolmente eseguibile da parte di un tecnico medio nel settore ... mediante la semplice combinazione delle anteriorità conosciute), **che prescinde dal fatto** (indifferente ai fini del risultato tecnico ed apprezzabile in termini di pura convenienza economica) **che il circuito sia realizzato con il sistema della logica cablata (solo hardware) o della logica programmata (microprocessore cioè hardware, operante secondo le istruzioni software)»**. (Trib. Torino, 13 agosto 2008)



In conclusione, per essere brevettabili, le invenzioni relative ai programmi per elaboratore devono:

1) non rivendicare solamente un software in sé considerato (ossia le singole stringhe di codice...), MA devono rivendicare l'effetto tecnico e il contributo alla soluzione del problema tecnico ottenuta (**anche**) grazie all'esecuzione del software.

2) essere sufficientemente descritte;

3) fornire un “contributo tecnico”, come “contributo allo stato dell'arte, in un settore tecnico, giudicato **non ovvio** da una persona competente nella materia”.

# IP & AI

Nessun dubbio sull'attribuzione dei diritti in capo all'inventore/autore quando questi è un essere umano.

**Ma se l'opera è creata da una  
intelligenza artificiale e se l'inventore è una  
intelligenza artificiale??**

## **Cos'è l'intelligenza artificiale?**

L'intelligenza Artificiale è la capacità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umane.

Ad oggi l'IA è in grado di fare analisi, implicazioni, ragionamenti che però devono sempre originarsi da un input e dalle informazioni che riceve dall'operatore umano.

La macchina è in grado di svolgere delle attività anche autonome, grazie al processo di apprendimento o di autoapprendimento, cercando di emulare il più possibile il cervello umano .

## CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale

Il caso origina dal deposito di alcune domande di brevetto in USA, UK e UE (EP3564144 ed EP3563896), depositate a nome del Dott. Thaler, Stephen L., aventi ad oggetto invenzioni elaborate non da una persona fisica, ma da un *machine learning algorithm*, denominato «DABUS» (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)

<https://imagination-engines.com/dabus.html>

- <https://register.epo.org/application?number=EP18275163>
- <https://register.epo.org/application?number=EP18275174>

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

Il sistema DABUS, secondo quanto è stato reso noto, sarebbe composto da due distinte reti neurali artificiali in grado di cooperare fra di loro per elaborare concetti originali e valutarne la portata inventiva, selezionando quelli ritenuti più promettenti e meritevoli di ulteriore attività ed infine giungere alla definizione di soluzioni innovative.

Le domande di brevetto aventi ad oggetto le soluzioni sviluppate da DABUS sono state redatte e depositate da consulenti in materia di proprietà intellettuale, ma queste soluzioni innovative sarebbero state sviluppate autonomamente, senza alcun intervento umano, da DABUS.

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

L'EPO (European patent Office) ha però già respinto due domande di brevetto che designano DABUS come inventore in quanto non soddisfano i requisiti previsti della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) secondo cui un inventore designato nella domanda di brevetto deve essere un essere umano e non una macchina.

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

La designazione di un inventore è obbligatoria in quanto comporta una serie di conseguenze legali, in particolare per garantire che l'inventore designato sia legittimo e che possa beneficiare dei diritti legati a questo status.

Per esercitare questi diritti, l'inventore deve avere una personalità giuridica di cui i sistemi o le macchine AI non godono.



## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

In entrambe le domande il richiedente ha dichiarato di aver acquisito il diritto al brevetto europeo dall'inventore, essendo il suo successore nel titolo, sostenendo che come proprietario della macchina, gli erano stati assegnati tutti i diritti di proprietà intellettuale creati da tale macchina.

Quindi, da un lato, un'intelligenza artificiale dovrebbe poter essere riconosciuta come autrice delle soluzioni inventive che abbia autonomamente sviluppato, mentre la titolarità dei diritti di esclusiva sulle suddette soluzioni – tra cui lo sfruttamento economico – dovrebbe essere riservata al proprietario dell'algoritmo di intelligenza artificiale.

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

**L'EPO ha però ritenuto che l'interpretazione del quadro giuridico del sistema europeo dei brevetti porta alla conclusione che l'inventore designato in un brevetto europeo deve essere una persona fisica.**

**L'Ufficio ha inoltre osservato che la comprensione del termine inventore come riferimento ad una persona fisica sembra essere uno standard applicabile a livello internazionale e che vari tribunali nazionali hanno emesso decisioni in tal senso.**

Inoltre, dare un nome ad una macchina non è sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla Convenzione sul brevetto europeo.

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

La Commissione di ricorso EPO ha respinto il ricorso contro il rifiuto di concessione delle due domande di brevetto europeo in cui DABUS era stato designato come inventore.

La decisione della commissione conferma che ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo l'inventore designato deve essere umano.

Ricorso nei procedimenti J 8/20 e J 9/20

Comunicato del 21 dicembre 2021

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html>

## **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

La Commissione Legale di Appello ha altresì respinto la richiesta ausiliaria secondo la quale nessun soggetto sarebbe stato identificato come inventore ma una mera persona fisica sarebbe stata indicata come titolare del "diritto al Brevetto Europeo in quanto titolare e ideatore" del sistema di intelligenza artificiale DABUS.

# **CASO DABUS: Quando l'inventore è un'intelligenza artificiale**

Nel frattempo in Australia....

Un Giudice della Corte federale australiana (Giudice Jonathan BEACH) ha ritenuto che l'intelligenza artificiale (AI) è in grado di essere un "inventore" ai fini del regime dei brevetti australiano.

Il Giudice Beach ha rilevato che non esiste alcuna disposizione specifica [nel Patents Act Australiano] che impedisce espressamente ad un sistema di intelligenza artificiale di essere designato come un inventore.

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2021/03/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/03/article_0006.html)

Tuttavia, il 13 aprile 2022, la Full Federal Court Australiana ha ribaltato all'unanimità tale decisione, ritenendo che solo una persona fisica possa essere un inventore ai sensi della legge australiana.

## CASO Creativity Machine

In data 14 gennaio 2022 il Copyright Office di Washington DC ha respinto, per la seconda volta, la domanda di registrazione del copyright su un prodotto artistico bidimensionale dal titolo “A Recent Entrance to Paradise”, realizzato con l’impiego di un apparato (la “Creativity Machine”) appartenente al signor Steven Thaler.



## CASO Creativity Machine

Secondo le dichiarazioni di Mr. Thaler, l'opera è stata prodotta dalla Creativity Machine “autonomamente”. Ciò è avvenuto attraverso l'implementazione di un algoritmo caricato sulla Creativity Machine la quale ha generato il prodotto finale con l'impiego dell'intelligenza artificiale.

Mr. Thaler ha rivendicato la propria qualità di proprietario dell'opera realizzata dalla IA di sua proprietà.

Il Copyright Office di Washington DC ha negato la tutela alle opere prodotte da esseri non appartenenti al genere umano, che non possono essere definiti «autori».