

Roma, 31 maggio 2021

## **CONTRIBUTO DI FABRIZIO DE BENEDETTI (Comitato Scientifico Accademia UIBM)**

Il documento riguardante le *Linee di intervento strategiche sulla PROPRIETA' INDUSTRIALE* predisposto dalla Direzione Generale della Proprietà Industriale – UIBM affronta molte tematiche di grande interesse che richiedono un approfondimento specifico per ciascuna di esse.

Volendo evitare di ripetere i suggerimenti e commenti già predisposti da colleghi di Associazioni attive nel settore, mi propongo di intervenire solo su pochi aspetti che mi paiono meritevoli di attenzione e peraltro scarsamente trattati.

### **Capitolo 1. Migliorare il sistema di protezione della Proprietà Industriale.**

#### *1.2 Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti.*

Si parla molto dei rapporti tra Intelligenza Artificiale (IA) e Proprietà Industriale. Uno dei temi riguarda la possibilità di analizzare ed elaborare tramite la IA i Big Data relativi alle attività e procedure riguardanti la protezione dei diritti di proprietà industriale (DPI) sia per quanto riguarda l'esame formale ovvero l'esame di merito delle domande, sia le decisioni intervenute ai vari stadi delle procedure amministrative e giurisdizionali in casi concreti al fine di determinare ad esempio l'esistenza o meno di prior art o di attività inventiva nel riconoscimento della brevettabilità di invenzioni, ovvero la confondibilità tra marchi richiesti e marchi anteriori o dell'affinità tra i rispettivi prodotti o servizi. Lo scopo sarebbe quello di utilizzare le capacità della IA per sviluppare algoritmi che consentano di determinare, senza un sostanziale intervento umano, un giudizio positivo o negativo dei vari aspetti in cui si concretizza l'esame di domande di brevetto, o di domande di marchio e altri diritti di PI o delle rispettive procedure di opposizione o appello ecc..

Personalmente ritengo che questa strategia - che, secondo i fautori, renderebbe possibile una efficiente, rapida e poco costosa procedura di esame - sia in realtà assai pericolosa perché, come ormai è noto e accertato, la IA risente moltissimo delle involontarie indicazioni (e pregiudizi) che i creatori del software possono aver utilizzato nel loro lavoro nonché della tendenza automatica a rinforzare i risultati nella direzione in cui si sia determinato inizialmente un certo orientamento.

F. de Benedetti  
J. de Benedetti  
M. Mondolfo  
E. Papa

E. Concone  
E. D'Amore  
M. Delluniversità  
C. Germinario  
M. Gori  
F. Moscone  
G. Romano  
D. Rondano  
A. Soldatini  
A. Torrigiani

G. Barbaro  
B. Besati  
C. Bogna  
S. Brazzini  
S. Catalucci  
S. Cignozzi  
D. Dabergami  
M. De Giorgi  
G. Demegni  
P. Di Giovine  
S. Di Marco  
M. Hasiow  
M. Manfrin  
S. Manna  
A. Patrono  
O. Pelo  
G. Perucci  
S. Pietri  
M. Pozzato  
V. Predazzi  
S. Santoro  
P. Veronesi

*of counsel*  
G.A. Grippiotti

Roma  
Piazza di Pietra, 39  
00186 Roma  
T +39 06 695441  
roma@sib.it

Firenze  
Corso dei Tintori, 25  
50122 Firenze  
T +39 055 263221  
firenze@sib.it

Milano  
Via Giosuè Carducci, 8  
20123 Milano  
T +39 02 806331  
milano@sib.it

Verona  
Stradone San Fermo, 21  
37121 Verona  
T +39 045 8014990  
verona@sib.it

www.sib.com

Società Italiana Brevetti S.p.A. – sede legale: Piazza di Pietra, 39 00186 Roma - Reg. Impr. RM / C.F. 00399970581 – IVA/VAT IT00880811005  
Capitale versato Eur 400.400,00 – Pol. Assic. N./Insurance # 109k3121 Zurich Eur 3.500.000,00

Il rischio è che la capacità prettamente umana di cogliere le particolarità e specificità di ciascuna situazione, e tenerne conto nel giudizio finale, andrebbe persa creando un sistema di analisi e di decisioni in molti casi errato e scorretto. Anche l'eventuale possibilità di correzione che possa essere consentita ad un livello di giudizio superiore (es. l'appello) ove a tale livello non si utilizzino gli algoritmi della IA, non eliminerebbe l'iniquità di procedure che puntando sulla riduzione dei costi al primo stadio di esame finiscono poi per scaricare sugli utenti i risparmi dell'amministrazione pubblica costringendoli a ricorrere frequentemente a gradi di giudizio superiori.

Viceversa, sarebbe importante promuovere un'attività di formazione continua non solo tra chi offre assistenza alle imprese in materia come consulenti o avvocati, ma anche tra il personale della PA che opera in settori delicati come per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ciò che potrebbe avvenire anche attraverso corsi e lezioni da svolgersi coinvolgendo insieme sia il personale dell'Uibm sia i consulenti o gli avvocati specializzati.

### *1.1 Aggiornare la legislazione del settore*

Per quanto riguarda i possibili interventi di carattere normativo, toccherò solo alcuni punti che mi paiono poco trattati.

Artt. 75 e 227 CPI.

Necessità di introdurre, come in diverse legislazioni estere, la previsione di un avviso da inviarsi dall'UIBM al titolare o al mandatario di un brevetto, entro 3 o 4 mesi dalla scadenza del termine ordinario per il pagamento dell'annualità quando questa non risulti pagata facilitando così il possibile "ravvedimento" del titolare che non abbia di proposito, ma solo per errore o altra causa, omissso il pagamento. In effetti la decadenza del brevetto per mancato pagamento entro il termine di mora, determina una perdita di valore spropositata rispetto alla mancanza quando questa sia dovuta ad un errore o omissione involontari.

Art. 201 CPI

Ove si ritenesse non opportuna l'abolizione della lettera d'incarico del titolare a favore del mandatario, si dovrebbe tuttavia, in un'ottica di semplificazione, consentire l'autocertificazione dell'incarico e la conservazione del mandato oltre la conclusione dell'attività per cui l'incarico possa risultare inizialmente concesso per le attività ulteriori relative allo stesso diritto di brevetto, marchio, design ecc., come ad es. il ricorso in Commissione dei Ricorsi, il rinnovo del marchio ecc. Ciò



fino al ritiro del mandato da parte del titolare o alla rinuncia da parte dello stesso mandatario.

Artt. 186 – 187 CPI

L'accesso ai documenti dell'Ufficio previsti agli artt. 186 e 196 del CPI dovrebbe essere facilitato il più possibile includendo anche documenti allegati come gli atti oggetto di trascrizione relativi ai diritti di proprietà industriale spesso indispensabili per analizzare situazioni complesse relative ai diritti stessi. A tali atti dovrebbero applicarsi le norme sull'accesso e la trasparenza amministrativa di cui alla L. 241/1990 come interpretate dalla stessa giurisprudenza amministrativa. Normalmente invece l'Ufficio rifiuta l'accesso e l'estrazione di copia argomentando che per accesso e copia sia competente unicamente l'amministrazione dove l'atto è stato originariamente depositato senza che peraltro risulti una norma specifica in tal senso.

Cordiali saluti.

Fabrizio De Benedetti  
Consulente in Proprietà Industriale