

Newsalert

Dipartimento di IP, TMT e Data Protection

L'EPO si rifiuta di riconoscere un'Intelligenza Artificiale quale inventore

Il 27 gennaio 2020 l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha reso note le motivazioni per le quali ha rifiutato due domande di brevetto, rispettivamente la n. 18275174 e la n. 18275163, che indicavano quale inventore un sistema di intelligenza artificiale, denominato "DABUS". Secondo l'EPO, l'inventore designato deve essere un essere umano e non una macchina.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 81 e della regola 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) una domanda di brevetto deve contenere la designazione dell'inventore, che deve specificare, *inter alia*, il cognome, i nomi e l'indirizzo completo dell'inventore. Inoltre, se il richiedente non è l'inventore, la domanda di brevetto deve contenere una dichiarazione che indichi l'origine del diritto al brevetto europeo.

Posto che entrambe le tecnologie alla base delle domande di brevetto in questione sono state concepite da un sistema di Intelligenza Artificiale denominato DABUS, il richiedente ha depositato i brevetti indicando DABUS come inventore. Secondo le argomentazioni del richiedente, la normativa brevettuale richiede di indicare l'effettivo ideatore dell'invenzione e accettare un sistema di Intelligenza Artificiale come inventore "sarebbe in linea con la funzione del diritto brevettuale di incentivare l'innovazione e di divulgare le invenzioni al pubblico". Inoltre, il richiedente ha sostenuto di essere il "datore di lavoro" del sistema di Intelligenza Artificiale e, di conseguenza, di aver acquisito il diritto ai brevetti europei dall'inventore, in qualità di avente causa del titolare del diritto (i.e. DABUS).

Tuttavia, l'EPO ha ritenuto che tali designazioni non soddisfino i requisiti previsti dall'EPC per i seguenti motivi:

- In base al contesto giuridico ed alla giurisprudenza dell'EPO, all'inventore vengono concessi vari diritti. In generale, i titolari dei diritti possono essere solo persone aventi capacità giuridica e, ad oggi, la capacità giuridica è riconosciuta unicamente alle persone fisiche e giuridiche. Inoltre, l'inventore di un brevetto deve essere una persona fisica. Ne consegue che, non avendo attualmente i sistemi di Intelligenza Artificiale capacità giuridica paragonabile a quella delle persone fisiche, agli stessi non può essere riconosciuto alcun diritto, compreso il diritto ad essere indicati come inventori.
- Il principio che l'inventore sia una persona fisica sembra essere uno standard applicabile a livello internazionale. I tribunali nazionali di vari Paesi hanno emesso decisioni in tal senso ed altresì gli Uffici Brevetti nazionali di Cina, Giappone, Corea e USA hanno seguito questo approccio. Inoltre, non esiste alcuna legge nazionale che riconosca che un oggetto, in particolare un sistema di Intelligenza artificiale o una macchina, possa essere un inventore.
- Il richiedente non può acquisire il diritto al brevetto da DABUS in quanto, non avendo i sistemi di Intelligenza Artificiale capacità giuridica, non possono rivendicare ed esercitare alcun diritto. I sistemi di Intelligenza

Artificiale non possono quindi figurare come lavoratori subordinati e tanto meno detenere invenzioni e trasferirne i relativi diritti.

Le decisioni di rifiuto emesse dall'EPO sono impugnabili dal richiedente entro due mesi dalla notifica delle decisioni di primo grado dinanzi alla commissione d'appello. Le decisioni qui in esame sono di particolare rilievo, in quanto sono le prime emesse dall'EPO con riferimento alla designazione quale inventore di un sistema di Intelligenza Artificiale e sarà interessante seguire le evoluzioni in materia.

Di seguito, riportiamo i *link* alle decisioni in questione:

- <https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false>
- <https://register.epo.org/application?documentId=E4B63OBI2076498&number=EP18275174&lng=en&npl=false>

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento di IP, TMT e Data Protection
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Gilberto Nava

Partner – Chiomenti
Dipartimento di IP, TMT e Data Protection
T. +39.06.46622.719
gilberto.nava@chiomenti.net