

# Titolarità di invenzioni e contenuti generati dall'IA

Lorenzo Gyulai, Jacobacci Avvocati

## *Il caso DABUS*

### **Presupposti fattuali:**

- DABUS: sistema di intelligenza artificiale creato da Stephen Thaler.
- Progettato per generare autonomamente *output* creativi, senza l'intervento umano diretto, se non limitatamente alla somministrazione di dati di addestramento.
- Depositare domande di brevetto per due invenzioni ideate da DABUS.
- Indicato DABUS quale «inventore».
- Indicato Stephen Thaler quale «titolare della domanda di brevetto» in qualità di proprietario del sistema DABUS (avente causa o successore nel diritto).
- Può un sistema di IA essere considerato "inventore" ai fini del rilascio del brevetto?

# Convenzione sul brevetto europeo

## Art. 81 (Designazione dell'inventore):

- La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una **dichiarazione indicante in quale modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.**

## Regola 19 disposizioni di attuazione CBE:

- La domanda di concessione di un brevetto europeo deve contenere la designazione dell'inventore. [...] La designazione deve indicare **il cognome, il nome**, il paese e il luogo di residenza dell'inventore.

## Art. 60 (Diritto al brevetto europeo):

- Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore **o al suo avente causa.**

## ***Decisioni della Commissione dei Ricorsi dell'EPO***

### **Decisioni del 21 dicembre 2021 nei casi J0008/20 e J0009/20:**

- La CBE si riferisce alla qualifica di «inventore» in un modo che implica il fatto che sia una persona fisica (ad esempio, riferimento al nome e cognome della regola 19)
- I sistemi di IA difettano di personalità giuridica. Ciò significa che non possono detenere diritti, trasferire diritti o soddisfare i requisiti legali associati all'essere un inventore (ad esempio, cedere i diritti al richiedente: cfr. Artt. 81 e 60 CBE).
- È necessario che ci sia un contributo umano significativo al processo inventivo (IA può essere solo uno strumento al servizio dell'inventore).

## ***Le linee guida dell'USPTO***

### **Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions del 13 febbraio 2024:**

- Necessità di un significativo contributo umano al processo inventivo.
- Identificare un problema non costituisce attività inventiva; è necessario creare prompt adeguati che guidino l'AI nell'individuazione dell'invenzione.
- Sviluppare e migliorare gli output dell'AI.
- Una persona che sviluppa un elemento cruciale su cui si basa l'invenzione può essere considerata un inventore, anche se non ha partecipato a tutte le fasi del processo inventivo.
- Il solo possesso o controllo di un sistema di AI non è sufficiente per essere qualificato come «inventore».

# AI Act e DDL Intelligenza artificiale

## AI Act (Reg. UE n. 2024/1689):

- Non affronta il tema della titolarità di invenzioni/opere generate dall'AI.
- Si concentra sui limiti dell'uso dell'IA e sugli obblighi di trasparenza al fine di evitare danni ai cittadini (anche con riferimento all'uso di materiali protetti da *copyright*).

## DDL Intelligenza artificiale (DDL n. 1146 approvato dal Senato il 20/3/2025)

- Art. 24 DDL introduce una modifica alla Legge d'Autore per le opere create con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.
- Specificato che sono soggette a tutela solo le «opere dell'ingegno **umano** di carattere creativo».
- Riconosciuta la possibilità di tutelare opere «create **con l'ausilio** di strumenti di intelligenza artificiale, **purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore**».

# Brevi cenni sulla tutela del software

Lorenzo Gyulai, Jacobacci Avvocati

## *Tutela ai sensi del diritto d'autore*

- Tutela l'**espressione creativa** del software, ovvero la forma espressiva in cui è scritto il software. Tutela, quindi, la forma espressiva del codice sorgente e del codice oggetto, ma non le idee ed i concetti sottostanti (non sono tutelati gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere né i diagrammi di flusso che descrivono in dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro).
- Nasce automaticamente con la creazione dell'opera, **senza necessità di registrazione**.
- È possibile depositare il software presso la SIAE al solo fine di attribuire **data certa** alla creazione dell'opera.
- La durata della protezione è di **70 anni dopo la morte dell'autore**.

## ***Tutela quale brevetto***

- Tutela l'invenzione sottostante al software, ovvero la sua **funzionalità innovativa**.
- È necessario che il software posseda un «**carattere tecnico**», cioè consenta di risolvere un particolare problema tecnico (esclusione dalla tutela brevettuale dei programmi per elaboratori in quanto tali, ad esempio, programmi gestionali).
- Difficoltà relative alla descrizione e comprensione dei processi di funzionamento delle **reti neurali** (sufficienza di descrizione e confronto tra le rivendicazioni brevettuali ed il software in contraffazione).
- Richiede un **processo di registrazione** e concessione da parte dell'ufficio brevetti.
- La durata della protezione è limitata a **20 anni** dalla data di deposito della domanda.

## *Tutela quale segreto commerciale*

- Protegge **informazioni aziendali riservate**, come algoritmi o tecniche di programmazione, che conferiscono un vantaggio competitivo.
- Non richiede registrazione, ma occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: **segretezza, valore economico in quanto segreto, adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.**
- La durata della protezione è **potenzialmente illimitata**, finché il segreto viene mantenuto.
- Offre una protezione per la logica di funzionamento del software che non raggiunge gli standard richiesti per la brevettazione.

## *Particolarità legate ai processi di funzionamento delle reti neurali*

- Problematiche legate alla complessità ed opacità delle **reti neurali** (problema delle «black box» e della molteplicità di dati trattati).
- Difficoltà relative al confronto tra **la soluzione tutelata ed il software in contraffazione**.
- **Brevetti di procedimento** (presunzione prevista dall'art. 67 c.p.i. ed inversione dell'onere della prova).
- Maggior parte dei brevetti sui software di IA riguardano la **struttura** delle reti neurali e non la specifica dei pesi delle loro connessioni (maggiore facilità di accertamento della contraffazione).
- **Algoritmi di distillazione**: utili per esaminare le classi di dati e le loro relazioni e, quindi, per comprendere almeno parzialmente la **logica di ragionamento** di un software.



**Avv. Lorenzo Gyulai** si occupa prevalentemente di contrattualistica e gestione del contenzioso con riferimento a titoli di proprietà industriale e diritti d'autore, prestando assistenza a favore di clienti italiani e stranieri (in particolare di lingua tedesca). Lorenzo ha inoltre acquisito una significativa esperienza nell'ambito del diritto commerciale e societario.

[\*lgyulai@jacobacci-law.com\*](mailto:lgyulai@jacobacci-law.com)