



**UIBM**



# APPLICAZIONI E SFIDE GIURIDICHE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra  
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)  
e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Aw. Marco Giacomello ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2020" realizzato da Innexa - Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

“I nuovi media e le nuove tecnologie con cui amplifichiamo ed estendiamo noi stessi costituiscono una sorta di enorme operazione chirurgica collettiva eseguita sul corpo sociale con la più totale assenza di precauzioni antisettiche”.

*Marshall McLuhan*

Come la maggior parte delle grandi innovazioni tecnologiche, anche la *blockchain* sta evidenziando una notevole **serie di sfide** che i legislatori di tutto il mondo si trovano o si troveranno ad affrontare nel medio lungo periodo.

Una delle principali problematiche è data dal fatto che, grazie a questa tecnologia, **è oggi possibile creare asset completamente virtuali ed univoci**, che possono essere scambiati tra utenti senza la necessità di ricorso ad un intermediario ufficiale e riconosciuto dagli ordinamenti statali.

Si pensi, ad esempio, al riconoscimento della legittimità dei diritti di proprietà su *asset* fisici, registrati esclusivamente su di una *blockchain* pubblica.

In questo, e in tanti altri casi simili, il legislatore statale si deve relazionare (e scontrare) con una tecnologia che lascia nelle mani di individui ed istituzioni non riconosciute, nuovi e sconosciuti poteri.

Visti i diritti in gioco, si deve trovare il modo di applicare una regolamentazione condivisa, ponendo molta attenzione a bilanciare la tutela dei beni e la sicurezza degli utenti/cittadini, con le enormi potenzialità e i benefici che questa tecnologia può portare nella nostra società.

Alcune delle fattispecie con le quali i legislatori si dovranno confrontare, sono principalmente rappresentate:

- ▶ dalla possibilità o meno di autorizzare le aziende ad accettare pagamenti tramite *cryptovalute*;
- ▶ dall'autorizzare o meno la possibilità di presentare nei tribunali, come prove, informazioni inscritte nei registri *blockchain*;
- ▶ come gestire la tassazione sui proventi e sulla gestione di operazioni effettuate tramite *cryptovalute* (es. per quando si applicano procedure di *tokenizzazione* di *asset* immateriali);
- ▶ come proteggere e limitare i rischi di frodi e riciclaggio derivanti dalla possibilità di poter effettuare transazioni *blockchain* in un mondo de-statalizzato, dove i confini geografici e le relative normative statali non hanno più senso, né operatività pratica e reale.



Nell'analizzare queste tecnologie, una cosa è stata sin da subito molto chiara: **grazie alla blockchain e agli smart contract è possibile aumentare la tutela, la certezza e la tracciabilità delle informazioni.**

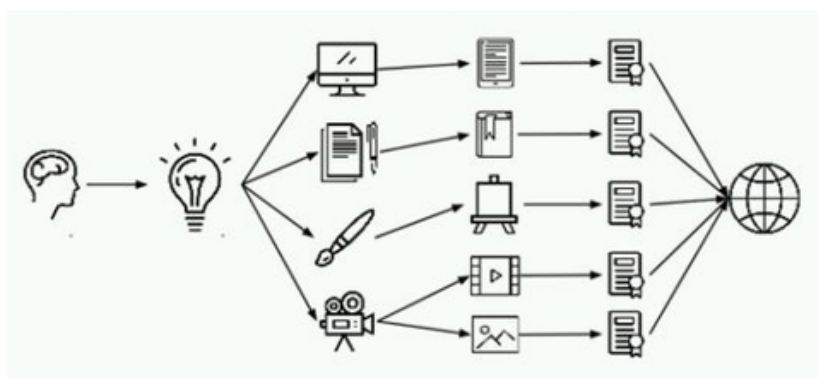
Ed è possibile farlo in modo semplice ed innovativo, **grazie a strumenti digitali che ci permettono di ottenere prove della creazione di diritti di proprietà intellettuale** e che siano cronologicamente e contenutisticamente certe.

➤ Ad esempio, nel settore dell'agroalimentare è oggi possibile tracciare la filiera di produzione e di distribuzione e/o commercializzazione di prodotti, o depositare e salvaguardare i propri *asset* immateriali con altissimi gradi di crittografia e di sicurezza informatica.

In questo settore, una delle soluzioni più semplici che si potrebbero già oggi applicare è quella dell'**utilizzo della tecnologia blockchain per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sia registrati, sia non registrati.**

Nel primo caso, infatti, la *blockchain* potrebbe facilmente andare a sostituire quelli che sono i tradizionali registri pubblici di marchi e brevetti.

Si immagini infatti quanto, l'utilizzo di questa tecnologia, potrebbe portare in termini di **standardizzazione** a livello europeo/mondiale delle procedure di registrazione, di **riduzione dei costi** e di **semplificazione operativa.**



Ma ancor di più, il vantaggio principe, è sicuramente dettato dal fatto che una simile standardizzazione porterebbe a delle ricerche di anteriorità che raggiungerebbero un **grado di affidabilità molto più alto** rispetto a quelle attuali.

La possibilità di effettuare confronti tra le diverse registrazioni di marchi e/o brevetti effettuate in blockchain, porterebbe a **poter identificare eventuali somiglianze, tentativi di contraffazione, o agganciamenti parassitari su marchi noti.**

Il diretto beneficio sarebbe una certa **riduzione delle controversie legali**, oltre ad una **maggiore certezza dei diritti di proprietà intellettuale** nella nostra società.

Attualmente, queste sono tutte attività che vengono ancora gestite attraverso software generici di ricerca o eseguite manualmente tramite analisi troppo superficiali.

Si noti come anche l'**Unione Europea** stia indicando quale deve essere la strada del futuro.

L'*European Parliament Research Service*, ha infatti indicato come, i due principali e fondamentali aspetti che devono – e dovranno sempre più – essere ricompresi nel sistema di tutela brevettuale europeo, sono rappresentati dall'utilizzo di sistemi di *hashing* e dalla prova dell'esistenza del diritto.

“Due funzioni della tecnologia blockchain la rendono particolarmente importante per il sistema dei brevetti: "hashing" e "proof of existence" (letteralmente "prova dell'esistenza"). Il primo, l'hashing, è un processo mediante il quale un documento viene trasformato in un codice a lunghezza fissa descritto come un'impronta digitale o, con maggiore frequenza, un "hash". Tutti gli hash sono unici e anche lievissime differenze, come un accento o una lettera mancanti in un lungo documento, produrrebbero un hash radicalmente diverso. Solo la ripetizione del processo di hashing su una copia identica del documento originale produrrà lo stesso hash. Cosa d'importanza cruciale, è impossibile rigenerare un documento dal suo hash. La seconda funzione, proof of existence, comporta la registrazione di questi hash nella blockchain. In questo modo viene creato un record dell'esistenza di questo hash in un dato momento. Il record può essere verificato da chiunque, ma nessuno può interpretare i contenuti dell'hash. Tuttavia, i detentori del documento originale possono provare che il documento esisteva al momento in cui è stata eseguita la transazione ripetendo il processo di hashing su una copia identica del loro documento originale (utilizzare lo stesso algoritmo di hashing per produrre lo stesso hash significa disporre dello stesso documento originale). Ciò presenta l'interessante possibilità di registrare pubblicamente il fatto che un documento esistesse senza rivelarne i contenuti. È stato suggerito che gli innovatori potrebbero utilizzare questo processo per proteggere il loro lavoro registrando un hash sulla loro descrizione del brevetto (o magari del testo letterario o un estratto del codice informatico) nella blockchain. In effetti, alcuni servizi "proof of existence" sono già disponibili nel contesto della protezione dei brevetti. In questo caso, si appoggiano alle funzionalità di blockchain esistenti più grandi, specificamente il sistema Bitcoin, anche se potrebbe anche essere progettato e attuato un sistema su misura per registrare gli hash specificamente per finalità di "proof of evidence (letteralmente "prova testimoniale")".

Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Philip Boucher, febbraio 2017 (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9964fbfd-6141-11e7-8dc1-01aa75ed71a1>).

Anche nel caso di gestione di *asset* di proprietà intellettuale non registrata, l'utilizzo della *blockchain* potrebbe fornire quella **trasparenza** e prova che, nell'era di internet è sempre più complessa da dimostrare.

È infatti molto difficile poter dimostrare, efficacemente, di essere l'autore di una determinata opera creativa, con la conseguenza che, molto spesso, tali autori non sono minimamente in grado di impedire una qualsiasi violazione della loro proprietà intellettuale e, di conseguenza, di garantirsi ricavi concreti dalla loro attività.

Una volta raggiunto un buon grado nella tutela degli *asset* immateriali di proprietà intellettuale, si pone successivamente il problema di **come poter gestire, in maniera più efficiente, il loro utilizzo.**

Ed è a questo punto che la tecnologia sinora analizzata, la *blockchain* si incontra con i rivoluzionari processi di *smart contract*.

Grazie all'utilizzo di questi strumenti, in combinato, è possibile influenzare notevolmente il mondo dei diritti di proprietà intellettuale con enormi (e in parte ancora sconosciuti) vantaggi per tutta la filiera.

La disintermediazione dettata dall'eliminazione degli intermediari umani, potrebbe **drasticamente limitare il rischio di inadempimento o di errore.**

La componente che possiamo chiamare 'umana' si deve infatti limitare a predisporre le clausole contrattuali, scontrandosi però con la necessaria traduzione in un linguaggio che sia comprensibile dalle macchine (cosiddette '*machine readable*') di termini legali, espressioni formali e possibili interpretazioni di una seria indeterminata di complesse ed arcaiche clausole contrattuali.

Le problematiche sono quindi molteplici:

▶ dalla difficoltà nella gestione di cause di forza maggiore, che rifuggono al controllo umano e che sono per loro natura imprevedibili, e che possono rendere particolarmente oneroso, o impossibile, l'adempimento di alcune o tutte le obbligazioni contrattuali;

la complessità nella definizione e/o nella scelta del tipo di obbligazione da inserire nello smart contract, tra obbligazione di mezzi e di risultato. ◀



Ora, alla luce di queste oggettive problematiche (e considerando che si sta ragionando su categorie giuridiche create per un mondo *off-line*, non adatte sicuramente al mondo del digitale), la direzione che aziende, giuristi ed informatici stanno prendendo, è quella di ragionare su soluzioni ibride.

Soluzioni che non traspongono completamente il contratto all'interno di uno *smart contract*, ma lo fanno solo con alcune clausole, quelle che contengono le obbligazioni contrattuali più semplici e sicure da convertire in linguaggio informatico.

Si crea così quello che viene definito '*smart contract blockchain based*', che contiene tutte le caratteristiche e i vantaggi della *blockchain* e degli *smart contract*, lasciando in modalità *off-chain transactions*, ovvero al di fuori delle catene di blocchi, le clausole più problematiche che necessitano ancora di poter garantire una maggiore flessibilità ed autonomia alle parti oggetto del contratto.