

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Luglio 2018

N°12

Notiziario del Collegio

Assemblea annuale del Collegio

L'1 marzo scorso, nella consueta sede delle Stelline a Milano si è tenuta l'assemblea dei soci del Collegio. La partecipazione è stata discreta ed il numero legale è stato raggiunto con sufficiente rapidità.

Il presidente Paolo Rambelli ha riassunto brevemente le attività dell'anno, riferendo sulle riunioni del consiglio e sulle iniziative, in particolare sui convegni organizzati, come i due incontri sulla CTU (il terzo è stato a maggio) e quello sul PCT. Egli ha messo in luce anche le attività internazionali del Collegio in seno alla FICPI (di cui, come noto, il Collegio è l'associazione italiana).

Nel corso della propria relazione, il presidente ha spiegato come sia desiderio del consiglio del Collegio organizzare uno o più eventi ogni anno che siano riservati ai soli soci, così da dare a questi ultimi un valore aggiunto.

Successivamente, il tesoriere Paolo Stucovitz ha mostrato i risultati di bilancio, evidenziando un avanzo di cassa di circa 7.000 euro, dovuto alla riduzione della quota che il Collegio paga alla FICPI. A seguito di ciò, il tesoriere, con l'accordo unanime del consiglio, ha ritenuto di dover "ridistribuire" il vantaggio ottenuto fra tutti i soci, proponendo una riduzione immediata della quota associativa, che passa così da 330 a 280 euro annui: si spera che questa riduzione sia di incentivo a chi sta meditando di entrare a far parte della nostra associazione!

A seguire, vi sono stati alcuni interventi di natura più "tecnica".

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Il consigliere Antonio Pizzoli ha parlato delle piattaforme informatiche gestite dall'UIBM, mettendone in luce le carenze e la scarsa affidabilità, segnalando come addirittura le banche dati di Marocco e Tunisia sarebbero più affidabili e complete. Al di là dei problemi di immagine per il nostro Paese, questo fatto arreca danni all'industria nazionale, che avrà problemi a pubblicizzare i propri brevetti e rintracciare quelli dei propri concorrenti, e che, più in generale, è sostanzialmente priva di uno strumento importante per fare innovazione.

A questo scopo, viene segnalato che il consiglio ha messo a punto una presa di posizione su questa materia e che la invierà all'UIBM per far conoscere il proprio punto di vista.

L'ing. Pizzoli ha riferito anche sulla proposta del presidente uscente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti di istituire un esame differito, secondo quanto già presentato al Forum FICPI di Venezia a ottobre 2017. Sostanzialmente, si tratterebbe di offrire ai titolari la possibilità di differire l'inizio dell'esame di tre anni, durante i quali l'ufficio si limiterebbe a incassare le annualità. Tale provvedimento verrebbe adottato come decisione del presidente e non passando dal consiglio di amministrazione, come sarebbe forse più opportuno. La proposta prevedrebbe anche la possibilità per un terzo di far ripartire l'esame, purché con richiesta non anonima e motivata.

Molte sono le perplessità suscitate negli utenti e negli uffici nazionali da questa proposta.

L'assemblea si è poi conclusa, lasciando spazio ad una tavola rotonda.

Francesco Paolo Vatti

Congresso FICPI di Toronto

Dal 5 al 8 giugno si è tenuto il congresso FICPI a Toronto, nel quale quasi 300 delegati di 46 Paesi si sono confrontati su vari temi, in particolare su quanto la quarta rivoluzione industriale e l'intelligenza artificiale (AI) influiranno nei prossimi anni sulla nostra professione e sull'organizzazione degli studi di IP. Sono stati tre giorni intensi organizzati

alla perfezione dalla FICPI nella spettacolare città di Toronto e nell'accogliente contesto del Westin Harbour Castle Hotel.

L'Intelligenza Artificiale nella IP: come trasformerà la nostra attività

La AI e la quarta rivoluzione industriale cambieranno profondamente il mondo con incremento di produttività, di capacità di gestione dati, di risoluzione di problemi complessi, con creazione di nuove opportunità e posti di lavoro, anche se a prezzo della scomparsa di tipologie e posti di lavoro tradizionali. E la nostra professione?

Nuovi prodotti software consentiranno di migliorare significativamente le ricerche marchi della parte grafica con un approccio simile a quello del cervello umano poiché sarà utilizzato il Deep Learning con impiego di reti neurali e Big Data (es. Lanternfish).

Con la AI si potrebbe prevedere il risultato di un deposito di una domanda di registrazione di un marchio (registrazione, opposizione, rifiuto) con riferimento a distintività, malafede e rischio di confusione. Inoltre la AI potrebbe suggerire come modificare un logo per uscire dalla contraffazione nei confronti di un logo già precedentemente registrato o disegnare un logo che esprima ciò che il cliente con esso intende comunicare.

Lo studio Baker & McKenzie ha già avviato una collaborazione con la israeliana LitiGate sull'uso della AI per ricerche e pareri legali, mentre gli studi Fenwick & West e Baker Hostetler hanno già stipulato accordi rispettivamente con Kira Systems e Ross su alcuni specifici prodotti, per fornire ai propri clienti un servizio più avanzato.

Google ha recentemente presentato Duplex, un prodotto che sostituisce una centralinista per fissare appuntamenti in un ristorante, o in un salone di acconciatura (<https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM>).

Per le traduzioni automatiche esistono già Google Translate, DeepL ed altri prodotti ma è atteso un drastico miglioramento.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

ML (Machine Learning) e DL (Deep Learning) continueranno a svilupparsi come conseguenza del fatto che i personal computer hanno la possibilità di gestire un'enorme quantità di dati in breve tempo.

Vi sono già varie aziende (le cosiddette "legaltech") che si occupano di applicare l'AI al nostro mondo ed al mondo legale quali Ross, Leverton, Flightright, DoNotPay, LitiGate, Kira Systems, RAVN, Neota Logic, Lex Machina, Legit, Patsnap (vedasi anche il sito www.artificiallawyer.com): i loro prodotti consentiranno di agevolare il lavoro dei consulenti IP o di sostituirsi parzialmente ad essi, soprattutto nel settore di ricerche, pareri, contratti e redazione di descrizioni di invenzioni.

Le previsioni dei relatori vedono l'utilizzo della AI per trattare grandi quantità di dati in breve tempo, pur mancando essa di creatività. Gli studi IP non cesseranno di esistere nel prossimo decennio ma dovranno essere flessibili ed innovativi adattandosi ai cambiamenti sfruttando nel modo migliore i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia e dalla quarta rivoluzione industriale. Si dovrà però stimare accuratamente il tempo necessario per istruire ed implementare una piattaforma AI, capirne gli obiettivi ed avere sotto controllo il ROI (Return On Investments).

Personalmente ritengo che leggi, regolamenti o questioni etiche non possano fermare lo sviluppo della AI (che peraltro procede con una velocità di gran lunga superiore a quella degli adeguamenti legali...), pertanto gli studi di IP possono solo cercare di impiegare la AI a proprio vantaggio per migliorare i servizi forniti ai clienti, magari stipulando accordi con aziende legaltech.

Quale sarà il ruolo degli IP attorneys nel mondo che sta cambiando?

Mentre brevetti, marchi e copyright sono ben definiti, il segreto commerciale è spesso un illustre sconosciuto per i consulenti IP, pur essendo molto stimato dalle aziende clienti.

Nella formazione del valore aziendale gli intangibili sono passati dal 17% del 1975 al 84% del 2015 e ciò ne sottolinea l'attuale importanza e la valenza della nostra professione.

Il segreto protegge le informazioni ed i dati di un'azienda. Essi devono però essere segreti, cioè non conosciuti, devono avere valore competitivo e devono essere protetti in modo ragionevole con opportune misure aziendali aggiornate periodicamente con regolarità. "Skill" e "general knowledge" non sono proteggibili, mentre sono proteggibili *raw data*, algoritmi di AI, R&D, piani strategici e commerciali.

I risarcimenti danni riferiti ai segreti commerciali stanno aumentando fortemente.

Il consulente IP dovrebbe pensare a come le informazioni potrebbero acquisire valore, considerarne i costi e i benefici, imparando a condurre una revisione (*audit*) ed a sviluppare un piano di controllo e gestione delle informazioni, comprendendo le differenti posizioni ed interessi delle diverse persone interessate, nonché facilitando la loro collaborazione. Si tratta in pratica di riconoscere il ruolo della "Information Governance" nel mondo IP.

Per quanto riguarda il valore della IP:

1. La IP aiuta a valorizzare economicamente l'azienda cliente perché il costo delle protezioni IP è di gran lunga inferiore al valore aggiunto creato al cliente.
2. Non vi sono forme di protezione IP migliori di altre, dipende spesso dal contesto ciò che viene considerato più utile o più remunerativo tra brevetto, marchio, design, copyright o segreto (a volte è consigliabile anche una tutela multipla con presenza di più forme di protezione).
3. Tuttavia, i diritti di IP che indicano la sorgente del prodotto (marchi) sono spesso più remunerativi di quelli relativi alla genialità tecnica (brevetti).
4. È opportuno che un'azienda non consideri i propri diritti di IP raggruppati per gruppo (brevetti, marchi, design) ma per ciò che possono avere in comune trasversalmente (ad esempio essere riferiti ad un medesimo prodotto).

5. Il consulente IP dovrebbe essere proattivo nell'aiutare il cliente a comprendere il reale valore dei propri diritti di IP e ad imparare a gestirli in modo idoneo a creare la maggior remunerazione possibile.

Si aprono quindi interessanti opportunità di consulenza relativamente a segreto commerciale, know-how, gestione informazioni, stime.

Come saranno gli studi IP del futuro?

Quasi tutti concordano nel ritenere che è difficile comunicare ai clienti il valore aggiunto del consulente IP, difficile convincere gli imprenditori ad aumentare o a non tagliare il budget riservato alla IP, difficile è separare la consulenza dalle *commodity*, si rischia una trattativa solo sul prezzo a scapito della qualità e del valore creabile per l'azienda cliente.

Sulle *commodity* non possiamo competere con i grandi *provider* di pagamento annualità, rinnovi, fasi nazionali, pagamento tasse, a meno che non riusciamo a farci pagare dal cliente la personalizzazione del nostro servizio nei suoi confronti, che i grandi *provider* non possono fare. Personalizzazione vuol dire non solo servizi sartoriali ritagliati a misura del cliente, ma anche sviluppo e consolidamento di relazioni personali con i clienti.

Qualcuno è convinto che gli studi di IP debbano investire tempo e risorse per adattarsi

- al rapido sviluppo della tecnologia,
- al drastico taglio di costi operato da chi acquista servizi legali e di IP,
- ai cambiamenti della nostra professione e alle nuove richieste che pervengono dai clienti,
- alla presenza di coloro che, pur non avendo superato alcun esame di abilitazione IP, propongono servizi di IP.

Crescono infatti i clienti che vorrebbero che gli studi di IP fossero aggiornati tecnicamente e dal punto di vista IT e AI per poter beneficiare di servizi migliori e più accurati a prezzi

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

inferiori, altrimenti essi potrebbero rivolgersi presto ad altri fornitori (capaci di fornire servizi a prezzi inferiore grazie all'utilizzo di strumenti IT / AI).

Per espandere uno studio IP tradizionale quindi, al posto che inaugurare un nuovo ufficio in una nuova città, sarebbe possibile/conveniente passare ad una struttura virtuale?

L'idea del virtuale potrebbe sembrare mistica in una professione storicamente resistente al cambiamento, ma noi che tuteliamo l'innovazione dovremmo mostrare di essere capaci di innovare noi stessi e le nostre strutture organizzative, nonché il modo di offrire servizi ai nostri clienti.

Si tratta di sostituire all'ufficio inteso come edificio una pluralità di professionisti (anche in paesi diversi) che, standosene a casa propria, forniscono servizi a distanza utilizzando moderni ed efficienti mezzi di comunicazione.

I professionisti potrebbero così spostare la propria residenza senza necessità di cambiare azienda. È sufficiente un portale online per i clienti, unitamente ad un efficiente ed adeguato sistema di gestione dei documenti e delle pratiche.

Siccome ai clienti pare non interessi ove il consulente IP lavora e neppure che tutti i professionisti di uno stesso studio operino sotto uno stesso tetto,

Siccome i clienti pare si stiano orientando a preferire un sistema organizzato online piuttosto che avere una montagna di carta, non disdegnando una segretaria virtuale, allora l'ufficio virtuale diventerebbe la strada obbligata per vincere la sfida del mercato di domani.

A dimostrazione che quanto sopra è realizzabile, è stato mostrato un video in cui più artisti in paesi diversi partecipano all'esecuzione in contemporanea della nota canzone "Imagine" di John Lennon, ognuno con la propria voce od il proprio strumento musicale.

Personalmente sono convinto che entro una decina d'anni gli studi IP leader di mercato saranno quelli che avranno saputo utilizzare al meglio gli strumenti offerti dalla AI e dalle

nuove tecnologie, nonché innovare la propria struttura, i propri servizi e la modalità con cui essi sono erogati.

L'ufficio totalmente virtuale potrebbe incontrare inizialmente problemi (incontri personali con i clienti, training dei nuovi assunti sotto la supervisione diretta di un tutor) e quindi ritengo più percorribile inizialmente la strada di un ufficio "ibrido", mentre l'ufficio tradizionale, che non saprà adattarsi ai cambiamenti e agli strumenti offerti dalla quarta rivoluzione industriale, mi sembra invece destinato a scomparire come i dinosauri, perché anche nell'economia, come nella natura, è solo chi si adatta che sopravvive, non il più forte né il più intelligente.

Outsourcing dei servizi IP?

Alcuni sostengono che occorre cambiare e fare scelte coraggiose per aumentare le probabilità di successo.

Essi citano ad esempio il fatto che le aziende di maggior successo del mondo si rivolgono ad Axion per soluzioni innovative che risolvono vere sfide di business...e più della metà delle top 100 aziende del mondo (classifica Fortune) usa Axion per fornire un migliore servizio legale.

Gli esperti suggeriscono inoltre di scegliere la tecnologia e l'outsourcing, per evitare di essere dominati dal lavoro aziendale interno, e di ampliare le proprie competenze verso altri servizi correlati alla IP.

Nella scelta dell'outsourcing occorre comunque ben definire cosa affidare ad altri, a chi (controllo qualità) e con quali costi effettivi.

Assemblea conclusiva

Raimond Lutz, vicepresidente EPO, ha riassunto i recenti sviluppi e le prossime sfide all'orizzonte: le domande di brevetto sono cresciute del 10% nel 2017, i rapporti di ricerca sono disponibili entro 6 mesi ed entro il 2020 si prevede che l'esame avverrà entro 12

mesi e che le opposizioni si concluderanno entro 15 mesi. Egli ha riferito delle riduzioni di tasse PCT dal 1 aprile 2018, del fatto che da marzo 2018 l'EP Register contiene anche i documenti del corrispondente fascicolo PCT, e del Progetto pilota IP5 dei cinque uffici (EPO, US, Cina, Corea, Giappone) per collaborare relativamente a rapporti di ricerca e esame.

La AI aiuterà gli esaminatori EPO relativamente a ricerche automatiche e classificazione.

Aumenteranno ulteriormente i brevetti relativi al mondo AI, dopo una crescita di oltre il 50% nell'ultimo triennio.

Si porranno vari problemi in futuro relativamente alla AI, alcuni dei quali già affrontati nel convegno del 30 maggio organizzato dall'EPO a Monaco, quali ad esempio definire la proprietà delle domande di brevetto create da robot, nonché aggiornare le *guidelines* relative alla AI.

Il Congresso si è concluso con le seguenti risoluzioni, approvate a larghissima maggioranza:

- Brevetti: si sollecitano i legislatori dei paesi in cui l'art. 27 TRIPS non trova applicazione, a chiarire il concetto di brevettabilità evitando confusione e consentendo la protezione brevettuale in tutti i settori della tecnologia;
- Slogan: si sollecita a considerare gli slogan allo stesso modo dei marchi;
- Design: si sollecita la protezione di GUI (Graphic User Interfaces), icone e design di movimento con opportune *guidelines* sufficientemente flessibili per accogliere nuove forme di design di realtà virtuale e realtà aumentata;
- Esercizio della professione: con riferimento agli uffici IP virtuali che raggruppano professionisti che offrono servizi tramite portali online, si sollecitano gli organismi di controllo per fare in modo che le fondamentali regole etiche e le attese dei clienti riguardo

indipendenza, competenza, confidenzialità, trattamento di conflitti di interessi e identificazione responsabile possano trovare applicazione.

Stefano Gotra

IP & AI

L'Intelligenza Artificiale e l'impatto che questa avrà sugli studi che si occupano di proprietà industriale è stato l'argomento che ha contraddistinto il Congresso FICPI di Toronto. Questo tema genera negli operatori dell'IP sentimenti contrastanti che spaziano dalla preoccupazione al desiderio di cambiamento.

I media descrivono l'avvento dell'Intelligenza Artificiale (AI) come un evento epocale, al pari della rivoluzione agricola e della rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di lavorare e di vivere. A titolo di cronaca, pochi giorni fa il Project Debater di IBM ha prevalso in un dibattito con un umano esperto argomentatore convincendo 9 persone su 10 che la telemedicina vada usata di più (forse è stato anche aiutato dall'argomento). Questa notizia relativa ai recenti progressi dell'AI, a cui la stampa ha dato molto rilievo, è un ulteriore segnale della potenza di questi nuovi strumenti.

In un articolo comparso sul Corriere della Sera il 16 novembre 2017, Paul Rawlinson, presidente di Baker & McKenzie, ha dichiarato in tema di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale a supporto delle attività svolte dagli studi legali:

«Ci saranno vincitori e vinti. Sopravvivranno i grossi studi globali e le boutique. Vincerà chi è più veloce, chi fa più ricerca e sviluppo, chi ascolta di più i bisogni dei clienti. Con un impatto sui posti di lavoro. Ma ci vorrà ancora molto tempo, perché l'essere umano diventi ridondante. È vero che un algoritmo può verificare la violazione di un brevetto con grande accuratezza. Ma solo un avvocato potrà consigliare a quale giudice rivolgersi per un caso determinato».

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

L'estratto dell'articolo è di sicuro effetto. Colpisce, in particolare, la previsione di Rawlinson sulla sopravvivenza degli studi in base alla taglia ed alla specializzazione e, ancora di più, il fatto che un'attività delicata come la verifica di una violazione di brevetto, che prevede di estrarre l'ambito di protezione di una rivendicazione e di confrontarlo con un prodotto reale o un metodo, possa essere affidata ad una macchina.

Data la sua rilevanza, appare opportuno approfondire questo tema con un dibattito aperto fra tutti gli iscritti al Collegio, allo scopo di individuare assieme quali siano le reali opportunità che oggi offre l'Intelligenza Artificiale applicata al nostro specifico settore. Il primo passo da fare consisterebbe nell'individuare gli strumenti disponibili sul mercato che possano facilitare le nostre attività giornaliere. Una volta svolta questa ricerca, si dovrebbero condividere le opinioni e impressioni con tutti gli iscritti.

Prima di addentrarci in questi meandri, cerchiamo di comprendere cosa si intende per Intelligenza Artificiale. L'Intelligenza Artificiale non è certo una definizione recente. Il concetto nasce nel 1956 e si è evoluto nel corso degli anni. Nei primi anni '80 si parlava di Intelligenza Artificiale con riferimento ai cosiddetti sistemi esperti, ciascuno dei quali era diviso in due sottosistemi: il motore di inferenza e la base di conoscenza che rappresenta fatti e regole.

I successivi sviluppi delle reti neurali artificiali, il *deep learning*, la grande disponibilità di dati, il progressivo potenziamento delle capacità di calcolo e di memoria dei computer hanno reso possibile la realizzazione delle attuali macchine, a cui sono attribuite le qualità di Intelligenza Artificiale.

Queste macchine sono in grado di elaborare enormi quantità di dati, di risolvere problemi senza stancarsi nonché di apprendere. In altre parole, esse non seguono delle regole predefinite ma sono programmate per aggiornare le proprie regole sulla base dell'esperienza.

In una delle relazioni presentate a Toronto sono stati elencati alcuni prodotti che si rifanno al concetto di IA e che riproponiamo di seguito.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Kira Systems offre sistemi di analisi dei contratti ed è studiato per aiutare a completare il lavoro di revisione dei contratti più velocemente riducendo il rischio di errori. In questo modo è possibile ridurre i tempi di negoziazione. Il vantaggio consiste nel risparmiare tempo in un'attività ripetitiva e noiosa, soggetta a cali di attenzione.

Nel 2016 Deloitte ha annunciato un'alleanza con Kira Systems per portare il potere dell'apprendimento automatico sul posto di lavoro. Quest'innovazione potrebbe aiutare i professionisti a liberarsi dalla noia di rivedere i contratti e altri documenti: indagini, fusioni, gestione dei contratti e accordi di leasing.

Ross è un sistema di intelligenza artificiale progettato per migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la redditività delle ricerche giuridiche. Secondo le stime fornite dalla società che ha sviluppato il sistema, le aziende che utilizzano Ross hanno registrato una riduzione del 30% nei tempi di ricerca e hanno rilevato il 40% in più di documenti pertinenti.

Neota Logic viene utilizzato da molti studi legali per automatizzare la consulenza legale, il *workflow* e la creazione di documenti. Progettato per l'industria legale, Neota Logic propone un modello per l'erogazione di servizi legali in modo redditizio. Il software si prefigge di automatizzare processi legali inefficienti, migliorare i processi di back office per aumentare l'efficienza aziendale e ridurre le attività di routine e onerose in termini di tempo.

Lex Machina fornisce analisi legali a società e studi legali che combinano dati e software per fornire i vantaggi competitivi nella pratica del diritto. In pratica fornisce dati su giudici, avvocati, parti e soggetti di cause legali. Con questi dati, per la prima volta, gli avvocati possono prevedere i comportamenti e gli esiti che produrranno le diverse strategie legali.

Legit è uno strumento pensato per gli inventori ed i dipartimenti di ricerca. Basata sulla tecnologia NLP, la piattaforma consente agli inventori di tutte le dimensioni di verificare la novità e brevettabilità dell'oggetto della ricerca, di eseguire analisi brevettuali competitive,

di tenere traccia della spesa in R & S ai fini del credito fiscale e di depositare domande *provisional*.

Patsnap fornisce strumenti di ricerca, analisi e visualizzazione di brevetti per esperti IP. I servizi offerti da Patsnap comprendono l'ottimizzazione del proprio portafoglio IP fornendo informazioni sui titoli di proprietà industriale da cedere in licenza, vendere e abbandonare.

RAVN propone il sistema iManage per la gestione delle informazioni con un processo di estrazione dei contenuti.

Amplified.ai offre sistemi di ricerca per invalidare brevetti che sostengono essere più performanti di un professionista.

Specif.io offre un servizio di conversione delle rivendicazioni di un brevetto redatte da un umano in una domanda di brevetto completa. Il servizio è offerto tramite e-mail ed al momento riservato ai brevetti relativi al software.

Alla lista presentata a Toronto aggiungiamo LitiGate che offre un sistema per la preparazione di atti in tempi ridotti anche per professionisti junior. La piattaforma utilizza algoritmi di apprendimento automatico allo stato dell'arte per rivedere autonomamente gli argomenti, suggerire argomenti controcorrente e *fallback*, nonché raccomandare passaggi procedurali preferiti.

Si apprende che Baker & McKenzie ha stretto una partnership con LitiGate per aiutarli a sviluppare e testare una piattaforma di contenzioso che utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare la ricerca legale e la valutazione argomentativa.

Da questa breve panoramica, sicuramente non esaustiva, emerge che i grandi studi legali internazionali (*big law firms*) sono quelli che investono maggiormente nel settore dell'intelligenza artificiale per sviluppare prodotti specifici a supporto delle proprie attività professionali che migliorino l'efficienza e riducano i costi.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

La maggior parte dei prodotti elencati sono correlati ad una attività di *litigation* e contrattualistica e, riteniamo, con limitate applicazioni nella realtà italiana.

Il prodotto Specif.io, relativo alla realizzazione della descrizione sulla base delle rivendicazioni, al momento riservato alle domande di brevetto di software, è interessante ma lascia qualche perplessità per quanto concerne la segretezza delle informazioni inviate via e-mail ad una società di software senza particolari obblighi di segretezza. È necessario quindi compiere sicuramente delle indagini per comprendere sia il grado di riservatezza e la qualità del sistema sia se è in grado di operare con la lingua italiana.

Ci chiediamo infine se le boutique IP che si occupano prevalentemente di prosecuzione siano in grado di investire nella creazione di software specifici basati sull'intelligenza artificiale per soddisfare le proprie esigenze e se gli studi italiani siano in grado di realizzare ciascuno un proprio sistema di automazione delle proprie attività basato sull'intelligenza artificiale.

Non è facile dare delle risposte ma è importante iniziare a discuterne.

Forse potrebbero nascere delle collaborazioni trasversali fra gli studi per affrontare assieme questa nuova avventura.

Mauro Eccetto

Comitato Esecutivo FICPI 2018 di Toronto

In concomitanza con il Congresso 2018 tenutosi in Toronto, sede del presidente uscente della FICPI, si è regolarmente svolto anche l'annuale FICPI Ex-Co dell'associazione.

A parte le normali attività di carattere amministrativo, alcuni degli argomenti trattati nelle giornate di lavoro meritano qualche considerazione per gli eventuali approfondimenti che ciascun socio del Collegio vorrà effettuare.

Strategic plan

A seguito della preparazione svolta durante il precedente Ex Co tenutosi in Cina è stato approvato lo Strategic Plan che definisce la mission e gli obiettivi che la FICPI intende perseguire nel prossimo decennio 2018-2028.

È stata in particolare predisposta una commissione ad hoc, comprendente rappresentanti di varie nazioni, differenti età e culture, la quale avrà il compito di definire le più opportune strategie atte a raggiungere gli obiettivi prefissati, con controllo dell'avanzamento lavori, regolari rapporti al Bureau e definizione dei mezzi e degli eventuali finanziamenti necessari al conseguimento degli obiettivi stessi.

Lo Strategic Plan sarà disponibile sul sito FICPI non appena possibile.

Nonostante le differenti e talvolta anche contrastanti considerazioni emerse, è stata comunque confermata la volontà della FICPI di mantenere un ruolo primario:

- nel rappresentare gli interessi della libera professione attivandosi per assicurarne il futuro e per divulgare l'importanza della professionalità nell'ambito del sistema IP;
- incoraggiando attivamente la partecipazione di giovani e donne alle attività FICPI;
- rimuovendo eventuali barriere di ammissione di giovani nell'ambito dei gruppi nazionali, riducendo anche le quote di iscrizione ai Forum ed incrementando l'utilizzo dei *social media*;
- introducendo azioni di marketing con l'organizzazione di Open Forum mirati;
- creando anche gruppi di lavoro all'interno di ciascuna associazione nazionale per fissare obiettivi di partecipazione e piani per elevare il profilo della federazione.

Quote associative

Nell'ambito della relazione di tesoreria, che ha evidenziato un buon risultato finanziario per il 2017, sono state confermate le quote ridotte di cui abbiamo già dato conto nel notiziario

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

11 di febbraio 2018, che prevedono sostanziali riduzioni per scaglioni crescenti di numero di soci ed in particolare la gratuità della iscrizione alla FICPI per due consecutivi anni per ciascun nuovo socio iscritto, ma solo per gruppi che non godano già del massimo sconto previsto sulla base del numero totale di soci.

Nell'ambito della discussione è anche emersa una proposta di ammettere l'iscrizione alla FICPI anche a studi professionali: questa proposta è allo studio ma ha sollevato parecchie perplessità in vista del carattere individuale dei membri della FICPI, della possibilità che anziché ottenere nuovi soci con beneficio economico si ottenga un effetto contrario, dato dalla sostituzione di un'unica quota associativa di studio, anziché di più quote di membri individuali appartenenti allo stesso studio.

Nuovo gruppo regionale

Tenendo presente che alcuni stati non hanno un numero sufficiente di soci (almeno 6 membri individuali) per costituire gruppi nazionali, è stata approvata la decisione di formare cosiddetti gruppi regionali che, riunendo più stati, consentono la formazione di un gruppo anche se i membri dei singoli stati sono in numero ridotto.

Concordemente è stato anche aggiornato l'art. 11 dello statuto.

Il primo gruppo regionale costituitosi è il "gruppo andino", che riunisce Colombia + Ecuador + Perù + Venezuela + Bolivia (che al momento non ha soci).

Ximena Castellanos, unica presente per la regione, agisce come prima delegata del gruppo all'ExCo.

Elezioni alle cariche della FICPI

A conferma della necessità sentita dalla maggioranza dei delegati per una maggiore trasparenza ed affidabilità per l'elezione alle cariche, particolarmente del Bureau, nel corso dell'ExCo si è anche data approvazione finale alla creazione di uno speciale gruppo di lavoro formato da personalità di spicco del comitato esecutivo, scelti per l'elevata anzianità

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

di servizio, la specchiata correttezza ed affidabilità, nonché per il gradimento da parte dell'ExCo nel suo complesso, con il mandato di verificare candidature all'elezione alle varie cariche istituzionali.

Al riguardo si evidenzia che chiunque, individualmente o per conto terzi, può sottoporre proposte di candidatura, ma è stato chiaramente affermato che l'elezione finale terrà conto di vari elementi di differente carattere.

Per la carica di presidente è ad esempio preferita la partecipazione ad almeno un turno triennale di Bureau per garantire esperienza e continuità sufficienti allo svolgimento dell'incarico.

Per il triennio 2018-2021 il nuovo Bureau comprende

Presidente: Julian Crump (UK)

Vicepresidente: Ivan Ahlert (BR)

Tesoriere: Marc Chauchard (FR)

Segretario generale: Roberto Pistoiesi (IT)

Vicesegretario: Jürgen Schmidtchen (DE)

Vicesegretario: Elia Sugrañes (ES)

Per quanto riguarda la partecipazione italiana, sono state confermate le seguenti cariche elettive o di nomina:

Assistente al tesoriere: Francesco Paolo Vatti

Elected Councillor: Paolo Stucovitz

Presidente gruppo CET 4 (brevetti europei-UPC): Antonio Pizzoli

Assicurazione professionale

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

È allo studio anche da parte FICPI la possibilità di concordare con primarie compagnie di assicurazione polizze atte garantire ciascun professionista dai rischi professionali.

Le condizioni di polizza sono allo studio nel tentativo di ottenere premi i più ridotti possibile in vista del numero di associati che potranno aderire alla convenzione.

Ovviamente, essendo l'assicurazione stipulata con la FICPI, si richiede l'iscrizione all'associazione stessa.

È stato comunque lanciato un corrispondente sondaggio online con richiesta di partecipazione di tutti i soci che potranno collegarsi al sito www.ficpiinsurance.findmind.ch per valutare il progetto e dare eventuali risposte e/o osservazioni.

Risoluzioni

Come di consueto, al termine dell'ExCo sono state approvate alcune risoluzioni e posizioni consultabili sul sito FICPI:

Risoluzioni:

1. Conflicting applications
2. PCT national phase requirements
3. Letter of consent (Trademarks)
4. Adequate examination response times
5. Unity of invention
6. Brexit (trademarks)
7. Brexit (patents)
8. Brexit (designs)

Position papers:

1. Draft position paper on patent law harmonization
2. Position paper on the eligibility of 3-D printed artificial organs

Il prossimo ExCo si terrà a Torino nei giorni 1 e 2 aprile 2019.

Carlo Luigi Iannone Francesco Paolo Vatti Paolo Stucovitz

Corso CTU

Come noto, si è tenuto e concluso il corso sulle CTU brevettuali, congiuntamente organizzato da Ordine e Collegio.

Il seminario è stato suddiviso in tre moduli, del primo dei quali si è già dato rendiconto nel notiziario 11 del febbraio 2018.

Anche per il secondo e terzo modulo ci si è potuti avvalere di relatori esperti CTU nonché rappresentanti delle corti specializzate, che hanno sviluppato i vari aspetti sia formali, riferiti alle procedure di esecuzione, sia sostanziali, riferiti tra l'altro all'analisi di validità ed equivalenti nonché agli effettivi poteri del CTU determinati dalla legge processuale italiana.

Il seminario, orientato anche a mandatarî giovani, interessati a prendere parte attiva al contenzioso brevettuale, ha visto una vasta e qualificata partecipazione, che ne ha determinato il successo sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo.

Il presidente del Collegio ha pertanto ipotizzato un seguito dell'iniziativa nella forma di tavole rotonde tematiche, della durata di qualche ora, da tenersi una o due volte all'anno al fine di proseguire nella formazione continua di mandatarî che volessero candidarsi ad agire in qualità di CTU.

Tutti i moduli del seminario sono stati registrati e sono disponibili nel sito dell'Ordine anche per la fruizione come FAD per la formazione continua con accrediti.

Paolo Stucovitz

Convegno con rappresentanti AIPLA

Il 12 giugno 2018 si è tenuto al Palazzo delle Stelline di Milano il convegno dal titolo "Proprietà intellettuale – prospettive dalle due sponde dell'atlantico", con la partecipazione di rappresentanti dell'AIPLA ed organizzato dal Collegio insieme con AIPPI, LES Italia e AICIPI.

Durante il convegno, che ha avuto una buona partecipazione di pubblico, vi sono stati i seguenti interventi:

- "Data protection between privacy and IP: rules and circulation" - Christine McCarthy (AIPLA), Andrea Ottolia (AIPPI);
- "Standard Essential Patents: legal & technical perspectives and challenges in US and EU" - Theresa Stadheim (AIPLA), Dario Paschetta (Les Italia);
- "Design protection in different jurisdictions (mainly EU and US)" - Kevin Kunzendorf (AIPLA), Giuseppe Quinterno (Collegio);
- "Discovery in Patent Trials (US vs. EU)" - John Pegram (AIPLA), Francesco Macchetta (AICIPI).

Le presentazioni degli interventi saranno disponibili sul sito del Collegio.

Dopo il convegno, i rappresentanti delle associazioni partecipanti hanno discusso dei problemi e delle prospettive future della nostra professione.

Antonio Pizzoli