

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0238/2003**

18 giugno 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Arlene McCarthy

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	5
MOTIVAZIONE .....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA .....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT .....	41

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 – 2002/0047 (COD)).

Nella seduta del 27 febbraio 2002, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia nonché alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-0082/2002).

Nella riunione del 25 maggio 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice Arlene McCarthy.

Nelle riunioni del 22 aprile 2002, 20 giugno 2002, 3 dicembre 2002, 20 febbraio 2003, 24 e 25 marzo 2003, 23 aprile 2003 12 e 21 maggio 2003 e del 17 giugno 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 19 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley (presidente f.f.), Ioannis Koukiadis e Bill Miller (vicepresidenti), Arlene McCarthy (relatrice), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Maria Berger, Ward Beysen, Marco Cappato (in sostituzione di Marie-Françoise Garaud, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Michael Cashman (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Ulla Maija Aaltonen), Pernille Frahm (in sostituzione di Alain Krivine, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, The Lord Inglewood, Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Janelly Fourtou), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Anne-Marie Schaffner, Ilka Schröder (in sostituzione di Michel J.M. Dary, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Astrid Thors (in sostituzione di Toine Manders), Marianne L.P. Thyssen, Theresa Villiers (in sostituzione di Joachim Wuermeling), Diana Wallis, Rainer Wieland e Stefano Zappalà.

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport sono allegati.

La relazione è stata depositata il 18 giugno 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 92<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0082/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno ed i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0238/2003),
  - visto il parere del Comitato sociale ed economico,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a riferire nuovamente la questione al Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Considerando 1

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonché la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonché la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i

<sup>1</sup> GUC 151 del 25.6.2002, pag. 129.

brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, **trasparente** ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

#### *Motivazione*

*Gli investimenti non si basano soltanto su una protezione efficace ed armonizzata, bensì anche sulla trasparenza.*

#### Emendamento 2 Considerando 5

(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge **e la loro interpretazione da parte dei tribunali degli Stati membri e rendere trasparenti le norme** che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La certezza giuridica che ne risulterà **dovrebbe permettere** alle imprese di ricavare il massimo vantaggio **dai brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici** e stimolare gli investimenti e l'innovazione.

(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, **onde garantire che** la certezza giuridica che ne risulterà **e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità permettano** alle imprese **innovative** di ricavare il massimo vantaggio **dal loro processo inventivo** e stimolare gli investimenti e l'innovazione.

***La certezza giuridica viene altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono e i tribunali nazionali di ultima istanza devono chiedere una sentenza alla Corte di giustizia.***

### *Motivazione*

*L'obiettivo di qualsiasi normativa in materia di brevetti non è di garantire che il titolare del brevetto benefici di un vantaggio; il vantaggio che gli è concesso è solo un modo per incoraggiare il processo inventivo a beneficio della società nel suo complesso. I vantaggi concessi al titolare di un brevetto non devono andare contro questo obiettivo ultimo del principio dei brevetti.*

*È anche importante sottolineare che l'obiettivo soggiacente a tale direttiva è quello di garantire la certezza giuridica e l'interpretazione ed applicazione uniformi della legislazione da parte dei tribunali nazionali. La possibilità di affiancare una camera giurisdizionale specializzata al tribunale di primo grado a norma dell'articolo 220 del trattato CE, quale emendato dal trattato di Nizza, è altresì rilevante a tal riguardo.*

### Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

***(7 bis) Con la presente direttiva non si intende modificare la Convenzione sul brevetto europeo, ma bensì evitare che possano esistere interpretazioni divergenti del relativo testo.***

### *Motivazione*

*La Convenzione sul brevetto europeo è uno strumento internazionale che non può essere modificato se non mediante i meccanismi previsti nel medesimo.*

### Emendamento 4

Considerando 11

***(11) Benché siano considerate appartenenti ad un settore della tecnologia,*** le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono, ***come le invenzioni in generale,*** costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva.

***(11) Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva.*** Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva.

### Motivazione

*Tale considerando reitera le norme in materia sancite all'articolo 52, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo.*

### Emendamento 5 Considerando 12

(12) Di conseguenza, se un'invenzione non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile.

(12) Di conseguenza, ***anche se una invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici appartiene per sua stessa natura al settore della tecnologia è importante stabilire chiaramente che***, se un'invenzione non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile.

***Qualora si valuti se sia presente un'attività inventiva, si è soliti applicare l'approccio "problema-soluzione" onde stabilire se vi sia un problema tecnico da risolvere. Se non viene riscontrato alcun problema tecnico, in tal caso l'invenzione non può essere considerata contributo tecnico allo stato dell'arte.***

### Motivazione

*È importante chiarire che non tutte le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono necessariamente brevettabili. Tuttavia, le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non dovrebbero essere escluse dalla brevettabilità unicamente per il motivo che esse specificano l'uso di un programma per elaboratore. Sottolineando il fatto che un'invenzione brevettabile attuata per mezzo di elaboratori elettronici, benché appartenenti a un determinato settore tecnologico, deve apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte e attirando l'attenzione sull'approccio "problema-soluzione" utilizzato dagli esaminatori di brevetti all'Ufficio europeo dei brevetti nel valutare invenzioni implicanti un'attività inventiva, si intende evitare che i metodi inventivi ma non tecnici (inclusi quelli per attività commerciali) vengano considerati contributi tecnici e, di conseguenza, brevettabili semplicemente perché essi vengono attuati per mezzo di un elaboratore.*



Emendamento 6  
Considerando 13 bis (nuovo)

***(13 bis) Tuttavia, la semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé sufficiente per giustificare la conclusione che un contributo tecnico sia presente. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.***

*Motivazione*

*Tale considerando indica chiaramente che è insufficiente specificare l'utilizzazione di un elaboratore (ossia di mezzi tecnici) per rendere brevettabile un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici. La semplice elaborazione nel suo complesso deve costituire un contributo tecnico. L'abituale elaborazione di dati non è sufficiente.*

Emendamento 7  
Considerando 13 ter (nuovo)

***(13 ter) Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a materiali non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto.***

*Motivazione*

*Tale considerando è volto a garantire che il requisito di attività inventiva e, pertanto, di contributo tecnico non possa essere eluso elaborando ingegnose rivendicazioni di brevetto.*

Emendamento 8  
Considerando 13 quater (nuovo)

***(13 quater) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Tuttavia, un brevetto concesso per tale metodo non monopolizza lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.***

*Motivazione*

*L'articolo 52, paragrafo 2, lettere a) e c) della Convenzione sul brevetto europeo preclude la brevettabilità di “metodi matematici” e “schemi, regole e metodi per eseguire atti mentali, giocare e svolgere attività commerciali nonché programmi per elaboratore”. Dato che un algoritmo potrebbe essere un programma per elaboratore o un elemento di tale programma, isolato dal suo ambiente di esecuzione o un metodo o formula matematica, è pertanto precluso dalla brevettabilità. Tuttavia, la semplice utilizzazione di un algoritmo non preclude la brevettabilità.*

Emendamento 9  
Considerando 13 quinquies (nuovo)

***(13 quinquies) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un qualsiasi brevetto sono definiti dalle relative rivendicazioni. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vanno rivendicate con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un software in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non costituisce una violazione di brevetto.***

Emendamento 10  
Considerando 14

(14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non ***deve richiedere*** una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, ***con le modifiche o le integrazioni relative a specifici aspetti richieste dalla presente direttiva.***

(14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non ***richiede*** una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. ***La presente direttiva semplicemente chiarisce l'attuale posizione giuridica tenendo presenti le pratiche dell'Ufficio europeo dei brevetti in vista di garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione ed evitare qualsiasi transizione verso la brevettabilità di metodi non brevettabili, come i metodi per attività commerciali.***

*Motivazione*

*È essenziale chiarire che la presente direttiva non è rivoluzionaria e non modificherà lo status quo relativamente alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Tuttavia essa contribuirà alla certezza giuridica e imporrà limiti chiari per quanto riguarda la brevettabilità in tale campo.*

Emendamento 11  
Considerando 16

(16) La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali ***sarebbe*** rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica.

(16) La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali ***sarà*** rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. ***Data l'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività***

*verso economie a basso costo al di fuori dell'Unione europea, l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.*

*Motivazione*

*L'importanza economica di tale direttiva non deve essere sottovalutata. Inoltre, alcuni studi hanno mostrato la correlazione esistente tra le spese R&S, le domande di brevetto e la produttività. La tutela della proprietà intellettuale crea e garantisce posti di lavoro in Europa ed è produttrice di entrate.*

Emendamento 12  
Considerando 17

(17) La presente direttiva **lascia** impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

(17) La presente direttiva **lascerebbe** impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

*Motivazione*

*La redazione di considerando come se fossero disposizioni normative costituisce un esempio di cattiva elaborazione.*

Emendamento 13  
Considerando 18

(18) **La protezione conferita** dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva **lascia** impregiudicate le facoltà riconosciute **dalla** direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare **le** disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità **o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.**

(18) **I diritti conferiti** dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva **lasciano** impregiudicate le facoltà riconosciute **ai sensi degli articoli 5 e 6 della** direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare **sulla base delle** disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. **Nello specifico, gli atti**

*marchi commerciali.*

*che, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per gli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, necessitano di tale autorizzazione, non devono essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti del brevetto attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.*

#### *Motivazione*

*La tutela senza limiti dei brevetti per software potrebbe rivelarsi contraria alle norme nazionali in materia di brevetti; ciò potrebbe causare un turbamento delle pratiche di ingegneristica utilizzate dai creatori di software per conseguire l'interoperabilità attualmente prevista dalle eccezioni presenti nella direttiva sui diritti d'autore del software. Le future norme comunitarie concernenti i brevetti sul software dovranno pertanto includere un'esplicita eccezione per i diritti sui brevetti al fine di garantire ai creatori di software la possibilità di continuare ad utilizzare le pratiche attuali per conseguire l'interoperabilità ai sensi delle norme in materia di brevetti, naturalmente entro i limiti previsti dalla normativa sui diritti d'autore.*

*Attraverso un riferimento agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE viene così appoggiata e chiarita la posizione comune del Consiglio dell'8 novembre 2002.*

#### Emendamento 14 Articolo 2, lettera a)

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta **a prima vista** una o più caratteristiche **di novità** che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

#### *Motivazione*

*L'espressione "a prima vista" e "... di novità" non è chiara e potrebbe aggiungere*

*un'esigenza supplementare per la valutazione della novità all'inizio della procedura di esame.*

Emendamento 15  
Articolo 3

***Appartenenza ad un settore della tecnologia***

***soppresso***

***Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia considerata appartenente ad un settore della tecnologia.***

*Motivazione*

*Tale articolo non è necessario ed è poco chiaro quanto al campo di applicazione. Sarebbe difficile metterlo in pratica e potrebbe portare a risultati imprevedibili. Potrebbe essere interpretato come atto ad estendere il campo di applicazione della tutela del brevetto.*

Emendamento 16  
Articolo 4

***1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.***

***Onde poter essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere atta ad un'applicazione industriale, presentare un carattere di novità ed implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve arrecare un contributo tecnico.***

***2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico.***

***Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici, che apporti un contributo tecnico, costituisca una condizione necessaria ad un'attività inventiva.***

***3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo***

***Il contributo tecnico è valutato considerando lo stato dell'arte e l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo***

insieme, *i cui elementi possono* comprendere caratteristiche tecniche *e non tecniche, e lo stato dell'arte.*

insieme, *che deve* comprendere le caratteristiche tecniche, *indipendentemente dal fatto che tali caratteristiche siano o non siano accompagnate da caratteristiche non tecniche.*

#### *Motivazione*

*Ai fini di una maggiore chiarezza.*

Emendamento 17  
Articolo 4 bis (nuovo)

#### *Articolo 4 bis*

##### *Esclusioni dalla brevettabilità:*

*Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perché implica l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi di elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.*

#### *Motivazione*

*Tale articolo, con il corrispondente considerando, chiarisce che specificare semplicemente i mezzi tecnici non è sufficiente per garantire la brevettabilità. Vi deve essere un contributo tecnico. Si chiarisce altresì che l'applicazione elettronica di un metodo per attività commerciali non è di per sé un'invenzione brevettabile.*

Emendamento 18  
Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

**1.** Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

**2. *Una rivendicazione di un programma per elaboratori elettronici relativa al programma in sé per sé, collocato su un vettore oppure come segnale, è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un elaboratore elettronico, una rete di elaboratori o altro apparecchio programmabile, dia origine ad un prodotto o realizzi un processo brevettabile ai sensi degli articoli 4 e 4-bis.***

*Motivazione*

*Il nuovo articolo 5, paragrafo 2 chiarisce che le rivendicazioni di un programma hanno, in via di principio, natura dichiarativa. Esse sono ammissibili soltanto se l'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici oggetto di rivendicazione, normalmente un metodo di elaborazione dati, soddisfa tutti i requisiti di un'invenzione brevettabile, vale a dire sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia suscettibile di un'applicabilità industriale.*

*Tuttavia, tali rivendicazioni sono necessarie al fine di assicurare un'applicazione efficiente dei brevetti per tali invenzioni, tenendo conto del fatto che questo genere di invenzioni di norma è realizzato mediante la creazione di un opportuno programma che viene poi immesso sul mercato tramite vettori di dati, attraverso lo scarico dalla rete ecc. Le rivendicazioni di un programma non conferiscono una protezione maggiore o diversa da quella assicurata alle invenzioni brevettate rivendicate sotto forma di processo o prodotto. Tali rivendicazioni dichiarano semplicemente che un programma per elaboratori elettronici appropriato rappresenta in via preferenziale l'invenzione oggetto di protezione.*

Emendamento 19  
Articolo 6

***La protezione conferita*** dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo

***I diritti conferiti*** dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo



d'applicazione della presente direttiva ***lascia*** impregiudicate le facoltà riconosciute ***dalla*** direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare ***le*** disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità ***o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.***

d'applicazione della presente direttiva ***lasciano*** impregiudicate le facoltà riconosciute ***ai sensi degli articoli 5 e 6 della*** direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare ***sulla base delle*** disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità.

#### *Motivazione*

*La tutela senza limiti dei brevetti per software potrebbe rivelarsi contraria alle norme nazionali in materia di brevetti; ciò potrebbe causare un turbamento delle pratiche di ingegneristica utilizzate dai creatori di software per conseguire l'interoperabilità attualmente prevista dalle eccezioni presenti nella direttiva sui diritti d'autore del software. Le future norme comunitarie concernenti i brevetti sul software dovranno pertanto includere un'esplicita eccezione per i diritti sui brevetti al fine di garantire ai creatori di software la possibilità di continuare ad utilizzare le pratiche attuali per conseguire l'interoperabilità ai sensi delle norme in materia di brevetti, naturalmente entro i limiti previsti dalla normativa sui diritti d'autore.*

*Attraverso un riferimento agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE viene così appoggiata e chiarita la posizione comune del Consiglio dell'8 novembre 2002.*

#### Emendamento 20 Articolo 6 bis (nuovo)

##### *Articolo 6 bis*

***Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario al solo fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.***

### Motivazione

*La possibilità di collegare impianti così da renderli interoperabili è un modo per garantire reti aperte ed evitare abusi di posizione dominante. Ciò è stato espressamente riconosciuto in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il diritto dei brevetti non dovrebbe consentire che tale principio sia calpestato a scapito della libera concorrenza e degli utenti.*

### Emendamento 21

#### Articolo 7

La Commissione osserva gli effetti **delle** invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, **compreso** il commercio elettronico.

La Commissione osserva gli effetti **della protezione conferita dal brevetto per quanto riguarda le** invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, **in particolare le piccole e medie imprese, e** il commercio elettronico.

### Motivazione

*È essenziale vigilare sull'impatto della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sulle piccole e medie imprese.*

### Emendamento 22

#### Articolo 8, lettera c)

c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà.

c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà, **e**

### Emendamento 23

#### Articolo 8, lettera d) (nuova)

**(d) eventuali difficoltà affrontate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di**

***invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, in conformità della direttiva 91/250/CE nonché eventuali abusi del sistema di brevetto verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;***

*Motivazione*

*Si riscontrano preoccupazioni sull'impatto della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore e sulle eccezioni di interoperabilità, di cui alla direttiva 91/250/CE. Tale disposizione permetterebbe altresì alla Commissione di monitorare qualsiasi abuso del sistema brevettuale in quest'area.*

Emendamento 24  
Articolo 8, lettera e) (nuova)

***(e) la desiderabilità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, di introdurre un "periodo di dilazione" rispetto agli elementi della domanda di brevetto per qualsiasi tipo di invenzione divulgata anteriormente alla data di domanda;***

*Motivazione*

*È stato fermamente sostenuto che un "periodo di dilazione" sia necessario per evitare che un inventore venga privato della sua invenzione quando viene divulgata anteriormente alla domanda di brevetto, per esempio al fine di testare la sua attrattiva sul mercato. Si sostiene che ciò sarebbe particolarmente utile nel caso delle PMI innovative e per la cooperazione tra le università e l'industria. Tuttavia, tale innovazione non potrebbe essere introdotta unicamente per brevetti destinati a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici senza uno studio preliminare sul suo impatto e sulla sua compatibilità con gli obblighi internazionali della Comunità nel quadro, per esempio, dei TRIPs.*

Emendamento 25  
Articolo 8, lettera f) (nuova)

***(f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la Convenzione europea sui brevetti, anche alla luce dell'ingresso del brevetto comunitario;***

Emendamento 26  
Articolo 8, lettera g) (nuova)

***(g) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame.***

Emendamento 27  
Articolo 8 bis (nuovo)

***Articolo 8 bis***

***In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 28  
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***il [DATA (ultimo giorno di un mese)]***. Essi ne informano immediatamente la

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***diciotto mesi dalla sua entrata in vigore***. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

Commissione.

*Motivazione*

*È necessario specificare la data limite per l'entrata in vigore della presente direttiva.*

## MOTIVAZIONE

### 1. La necessità di una direttiva

La proposta in esame non è rivoluzionaria. La brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non è qualcosa di nuovo. In effetti, le domande e il rilascio di brevetti implicanti l'utilizzazione di software risalgono ai primissimi giorni del sistema europeo dei brevetti e attualmente si stima che il 15% di tutte le domande di brevetto presentate all'UEB siano relative a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici<sup>1</sup>. Ciò significa che, sulle oltre 110.000 domande ricevute all'UEB nel 2001, più di 16.000 riguardavano le innovazioni nelle tecnologie relative agli elaboratori elettronici. Inoltre, l'attività è aumentata in modo significativo negli ultimi anni: le domande nel settore specifico dell'informatica sono salite del 25%, passando da 5.057 nel 2000 a 6.816 nel 2002 (dati provvisori UEB), rispetto alle 2.220 solamente del 1995. Si riscontrano simili aumenti anche nelle telecomunicazioni e in altri settori notevolmente dipendenti dai programmi per elaboratore. Il panorama è simile a livello degli uffici nazionali di brevetto. In Francia, le telecomunicazioni e l'informatica hanno costituito circa il 12% delle domande di brevetto totali e, nel Regno Unito, 810 su 12.517 domande pubblicate complessive hanno riguardato il calcolo, il conteggio, il controllo, la segnalazione e il trattamento di dati, di cui una percentuale significativa è probabilmente connessa alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

La proposta di direttiva si propone di fornire una nuova formulazione restrittiva della normativa quale applicata dalle commissioni di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, onde garantire che i brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vengano concessi sulla stessa base in tutta l'Unione europea e che i tribunali nazionali esaminino i casi di impugnazione di brevetti in base a principi uniformi. Inoltre, quando esista una direttiva comunitaria, la Corte di giustizia sarà competente per giudicare in via pregiudiziale. L'aspetto di cui si occupa principalmente la presente proposta di direttiva è quello costantemente sollevato da questa commissione, ossia la certezza giuridica. Si cerca, in particolare, di evitare che le piccole imprese di software debbano far fronte alla concessione inadeguata di brevetti nel caso di invenzioni oscure o ovvie.

Nel redigere la sua relazione, la relatrice ha fatto proprie le idee proposte dalle commissioni consultate in modo da garantire che il testo risultante sia compatibile con gli obblighi comunitari secondo il diritto internazionale. La relatrice ha altresì attentamente soppesato gli argomenti presentati dall'industria e dai produttori di software libero, di cui alcuni membri hanno espressamente dichiarato il loro sostegno al progetto affinché esso apporti chiarezza e spieghi chiaramente quando si concederanno brevetti in tale settore.

La relatrice ritiene che i suoi emendamenti costituiscano un parere equilibrato, che riflette lo status quo e traccia una linea di separazione tra ciò che può essere e non può essere brevettabile. A suo avviso, essi rappresentano un approccio moderato, coerente, conforme agli

---

<sup>1</sup> 17.030 su 110.025 domande di brevetto ricevute all'UEB nel 2001 sono state classificate nei due settori più strettamente dipendenti dal software, ossia 10.719 per le comunicazioni elettriche e 6.311 per l'informatica. La maggior parte di queste domande, nonché molte altre classificate in altri settori, riguarda invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

obblighi internazionali della Comunità.

## **2. La necessità della tutela del brevetto**

In primo luogo, si deve evidenziare che le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici riguardano dispositivi come i telefoni cellulari, gli elettrodomestici intelligenti, i dispositivi di comando dei motori, le macchine utensili e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

In secondo luogo, anche tra i produttori di software libero non vi è disaccordo sul fatto che il diritto attinente alla proprietà intellettuale dovrebbe tutelare i programmi per elaboratore. La controversia è sul modo in cui il software debba essere protetto: unicamente dal diritto d'autore o anche dal brevetto. Una distinzione possibile è che il brevetto protegge l'applicazione pratica delle conoscenze, delle idee o know-how, mentre il diritto d'autore non riguarda gli effetti pratici, ma piuttosto tutela l'espressione dei lavori (nel caso del software, il codice, in qualsiasi forma) contro la riproduzione non autorizzata o un'utilizzazione commerciale. Ma si ha la sensazione che "il diritto d'autore tutela troppo poco e i brevetti... rischiano di tutelare troppo"<sup>1</sup>. Si ritiene che la tutela del diritto d'autore sia più limitata, in quanto mezzo di tutela, rispetto all'effettivo codice di un programma per elaboratore e sussistono dubbi che la tutela del brevetto porti al rilascio di brevetti per invenzioni che non ottemperano ai criteri tradizionali. La proposta di direttiva quale emendata dalla relatrice risolve tale dilemma in modo ragionevole e perspicace.

E' semplicemente non vero affermare che i brevetti non sono attualmente domandati e rilasciati per invenzioni relative al software in Europa, stando ai dati esposti nella sezione 1. Questo malinteso abbastanza diffuso nasce dalla deroga esplicita per i programmi per elaboratore presente nella Convenzione sul brevetto europeo e nel corpus delle leggi nazionali. In realtà, la CBE afferma che i programmi per elaboratore "in quanto tali" non sono brevettabili, il che è ragionevole e giustificabile perché un programma per elaboratore "in quanto tale" è tutelato dal diritto d'autore.

Il diritto d'autore protegge l'espressione, le linee reali del codice scritte dal programmatore. Esso offre il diritto di proibire la copiatura o la commercializzazione di tale codice. È semplice da ottenere, di lunga durata e costituisce una protezione perfetta contro la pirateria (copia e distribuzione di copie non autorizzate).

Ma il diritto d'autore non protegge le idee alla base del software, ciò che il software fa all'interno di una macchina, o il modo in cui una macchina controllata da un software interagisce con il suo ambiente. Se tale processo dovesse implicare la soluzione di un problema tecnico in un modo inventivo (ossia, in un modo nuovo e non ovvio per un esperto), allora si sarebbe in presenza di un'invenzione brevettabile. Questo è il significato di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici". Il rilascio di un brevetto per tale invenzione è del tutto coerente con i normali principi del diritto europeo dei brevetti. Sarebbe errato discriminare i creatori di software rifiutando loro la tutela del brevetto disponibile per altri inventori quando siano presenti tutte le condizioni di brevettabilità.

---

<sup>1</sup> Trevor Cook, Partner, Bird & Bird, in BSC, Review 2003, "L'informatica nel 2000".

### **3. Il fondamento logico alla base della direttiva e la necessità di una rigorosa definizione della brevettabilità**

Ad oggi, la prassi all'UEB è evoluta, in seguito a una serie di decisioni relative a un determinato numero di cause, attuando ciò che alcuni considerano una liberalizzazione dei criteri di brevettabilità, che porterà a rilasciare brevetti per invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici purché arrechino un “contributo tecnico”. Tuttavia, ciò ha dato luogo alla lamentela che troppe domande di brevetti per programmi per elaboratore sono destinate a invenzioni futili o arrecano un contributo insufficiente riguardo allo stato dell'arte e che l'esame di tali questioni tende ad avere un secondo posto rispetto alla “questione piuttosto sterile e filosofica sull'eventualità o meno che una presunta invenzione conferisca un ‘effetto tecnico’”<sup>1</sup>.

Lungi dall'essere radicale, la proposta della Commissione – che la relatrice approva e, al contempo, tenta di rafforzare ulteriormente – si prefigge di opporsi a ogni estensione del campo di applicazione della tutela del brevetto per il software e, simultaneamente, resistere al richiamo di escludere completamente la tutela del brevetto.

In effetti, la proposta di direttiva si propone di evitare un conflitto inconciliabile con la prassi stabilita all'UEB e, contemporaneamente, di “cambiare in modo sottile la natura della ricerca, passando da quella sterile di eccezioni a una dell'ovvietà”, rispondendo così a “una delle principali critiche delle invenzioni più attuate per mezzo di elaboratori elettronici”<sup>2</sup>, mantenendo comunque il criterio del “contributo tecnico”. Pertanto, essa si incentra sull'eventualità o meno che le rivendicazioni siano destinate a invenzioni in buona fede. Gli emendamenti della relatrice intendono altresì escludere nettamente il rilascio di brevetti per i metodi commerciali che non implicano un'attività inventiva. Di conseguenza, la direttiva non promuove il rilascio di brevetti per metodi commerciali altrimenti non brevettabili unicamente per la ragione che l'utilizzazione di un elaboratore venga specificata nelle rivendicazioni.

### **4. Le ripercussioni sui piccoli e medi creatori di software**

Il commercio europeo non opera nel vuoto. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono sempre più importanti, eppure molti dei 20.000 brevetti per invenzioni relative al software già rilasciati in Europa sono in mani non europee. In effetti, si renderebbe un cattivo servizio ai creatori di software europei se si lasciassero le cose immutate o se si tentasse di proibire tutti i brevetti per tali invenzioni, portando così potenzialmente i nostri creatori in software in svantaggio quando tentano di competere negli USA. Inoltre, uno studio commissionato dall'Istituto della proprietà intellettuale di Londra ha constatato che “la brevettabilità delle invenzioni relative agli elaboratori ha contribuito all'aumento delle industrie connesse ai programmi per elaboratore negli USA, in particolare l'aumento delle piccole e medie imprese e dei creatori di software indipendenti, che si sono trasformati in

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*



importanti compagnie di notevoli dimensioni”<sup>1</sup>.

Nessuno in Europa può avere interesse a vedere la distruzione dei piccoli creatori di software europei. Al contrario, le grandi società di capitali dipendono frequentemente dal carattere innovativo delle piccole aziende e i brevetti permettono loro di mettere a buon frutto la loro creatività, come dimostra la licenza non esclusiva mondiale, recentemente rilasciata a una multinazionale statunitense da un'impresa costituita da dieci persone sita in una zona ad alto tasso di disoccupazione nell'Inghilterra sud-occidentale, attinente ai loro brevetti di software di riconoscimento vocale.

Oltre a permettere a tali imprese di utilizzare la loro inventiva, la direttiva quale emendata da tale relazione imporrebbe alla Commissione il requisito di tenere il settore sotto controllo e riferire al Parlamento, in particolare relativamente alle ripercussioni sulle piccole e medie imprese, sulle difficoltà relative alla correlazione tra la tutela del brevetto di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela del diritto d'autore, nonché la desiderabilità e la fattibilità giuridica dell'introduzione di un periodo di dilazione. Di conseguenza, la direttiva non intende unicamente migliorare la situazione attuale riguardo alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici offrendo maggiore certezza giuridica e uniformità a livello legislativo in tutt'Europa, ma altresì conferire il mandato alla Commissione europea di “tenere d'occhio” il settore rivolgendo, al contempo, un'attenzione particolare al settore delle piccole e medie imprese.

A questo proposito, la relatrice esorta la Commissione a prendere in considerazione la creazione di una rete di sostegno per le piccole e medie imprese onde assisterle nel trarre vantaggio dalla tutela della proprietà intellettuale.

## **5. L'importanza economica della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici per l'industria europea**

Benché non sembri che esistano dati consolidati sui diritti d'autore per i brevetti pagati in Europa, ciò che è importante nel quadro dei brevetti relativi alle imprese è la protezione dei loro investimenti R&S. Ericsson registra più di 1.000 brevetti annualmente e quasi tutti riguardano invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Nokia calcola che il 60-95% delle sue domande di brevetto sia relativo a tali invenzioni, mentre Alcatel stima che il 60% delle sue invenzioni riguardi invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e che la tendenza sia in ascesa. Onde valutare quanto sia importante la tutela del brevetto per un'impresa, non è insolito che le imprese con importanti programmi R&S calcolino i loro costi (in termini di brevettabilità) come percentuale delle loro spese R&S. Alcune imprese spendono fino al 5-10% dei loro fondi R&S in brevetti. Ciò significa che è possibile stimare che le imprese con una sostanziale R&S relativa al software investono probabilmente fino al 10% dei loro bilanci R&S globali nella brevettabilità. Inoltre, alcuni studi accademici hanno mostrato un legame tra la spesa R&S, le domande di brevetto e la produttività.

---

<sup>1</sup> [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/studyintro.htm](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/studyintro.htm).

## 6. Osservazioni specifiche e conclusioni

Relativamente ad alcuni emendamenti specifici proposti in altre commissioni, la relatrice ritiene di dover fare due osservazioni specifiche. In primo luogo, la prova presentata nella causa *Rote Taube* è anteriore alla Convenzione sul brevetto europeo, ma è significativo che gli incaricati della redazione della Convenzione abbiano scelto di non includerlo nella definizione di materiale brevettabile. L'imposizione di un'interpretazione specifica di quella prova deve essere respinta, perché non sarebbe pertinente per tutte le invenzioni e non sarebbe adeguata in tutte le situazioni. In secondo luogo, la proposta di introdurre periodi di dilazione è valida, ma non potrebbe essere unicamente destinata alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e necessita di essere considerata alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione europea nel quadro dei TRIPs. Ella ha pertanto incluso un emendamento per tenere conto di questa preoccupazione nel suo progetto di relazione.

Ad avviso della relatrice, vi sono unicamente due scelte: o si approvano le proposte della Commissione, eventualmente con emendamenti, come i suoi, conformi alla Convenzione sul brevetto europeo ed i TRIPs o le si respingono. Se la proposta della Commissione viene respinta, l'Ufficio europeo dei brevetti e le sue commissioni di ricorso resterebbero i principali arbitri della normativa e nulla potrà essere fatto per impedire una graduale transizione verso la brevettabilità di metodi per attività commerciali e simili, come è già avvenuto negli Stati Uniti. Pertanto, persisterebbero l'incertezza e la mancanza di trasparenza e non si riscontrerebbe alcuna competenza comunitaria in tale settore. Inoltre, l'unico ricorso dei creatori di software sarebbe quello di portare i procedimenti giudiziari nei loro tribunali nazionali ed è chiaro che questi ultimi tenderebbero a seguire la giurisprudenza delle commissioni di ricorso a Monaco. Infine, i creatori di software non potrebbero beneficiare delle eccezioni di interoperabilità, di cui all'articolo 6 della proposta di direttiva, rischiando così la procedura per constatazione di inadempienza.

La relatrice raccomanda vivamente gli emendamenti presentati nel suo progetto di relazione.

21 febbraio 2003

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO,  
LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità  
delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici  
(COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

Relatrice per parere: Elly Plooij-van Gorsel

## PROCEDURA

Nella riunione del 27 marzo 2002 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatrice per parere Elly Plooij-van Gorsel.

Nelle riunioni del 3 giugno 2002, 25 e 26 novembre 2002, 23 gennaio 2003 e 20 febbraio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 30 voti favorevoli e 21 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Peter Michael Mombaur (presidente f.f.), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Elly Plooij-van Gorsel, (relatrice per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Konstantinos Alyssandrakis, Niall Andrews (in sostituzione di Seán Ó Neachtain, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Guido Bodrato), Sir Robert Atkins, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Luis Berenguer Fuster, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Erika Mann), Willy C.E.H. De Clercq, Marie-Hélène Descamps (in sostituzione di Dominique Vlasto), Harlem Désir, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Angelika Niebler), Per Gahrton (in sostituzione di Nuala Ahern), Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Efstratios Korakas (in sostituzione di Fausto Bertinotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Dimitrios Koulourianos (in sostituzione di Marianne Eriksson), Bernd Lange (in sostituzione di Gary Titley), Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Elizabeth Montfort, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Colette Flesch), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, John Purvis, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Carlos Westendorp y Cabeza), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rosing, Paul Rübig, Umberto Scapagnini, Ilka Schröder (in sostituzione di Roseline Vachetta), Esko Olavi Seppänen, Maurizio Turco (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La tutela conferita dal brevetto e quella mediante diritto d'autore sono complementari e possono sovrapporsi.

In termini informatici, il codice in quanto tale (che sia "*machine-readable*" o abbia una forma comprensibile per il lettore umano) sarebbe quasi sempre oggetto di tutela mediante diritto d'autore, mentre le idee tecnologiche che ne stanno alla base sarebbero suscettibili di essere tutelate da brevetto. Il brevetto che tutela dette idee tecnologiche tutela anche tutte le loro forme di applicazione, comprese quelle attuate tramite software. Di conseguenza, se il software è basato su un'idea tecnica, e se quest'ultima è tutelata da brevetto, allora il software è protetto sia da diritto d'autore che da brevetto.

Il diritto dei brevetti conferisce al titolare di un brevetto relativo ad un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici il diritto di impedire a terzi di utilizzare un software che integri una nuova tecnologia di sua invenzione (quale definita dalle rivendicazioni di brevetto).

Nel quadro giuridico CE, come anche nel diritto nazionale, la protezione giuridica del software è garantita come se si trattasse di proprietà intellettuale ("*droit d'auteur*", "*Urheberrecht*"), analogamente ad un'opera letteraria, e di norma non mediante brevetto, sebbene l'articolo 9 della direttiva 91/250/CEE ammetta in modo esplicito la tutela da brevetto oltre alla tutela mediante diritto d'autore.

Il principale testo applicabile è la direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Tuttavia, il diritto europeo dei brevetti non ignora il software. La Convenzione sul brevetto europeo esclude dalla brevettabilità solo i programmi per elaboratori (come pure i metodi commerciali e talune altre entità) "in quanto tali".

Ciononostante, numerosi brevetti relativi a software e ad invenzioni correlate sono stati rilasciati, in settori tecnici, per dispositivi e processi che non possono funzionare indipendentemente dalle componenti software che applicano. La maggior parte di essi è connessa con l'elaborazione dei dati digitali, il riconoscimento e la rappresentazione dei dati, nonché il trattamento dell'informazione.

Ciò ha alimentato il dibattito inteso a stabilire se i limiti di ciò che è brevettabile sono ancora sufficientemente chiari e correttamente applicati, soprattutto in considerazione del fatto che le varie normative nazionali e l'UEB non tengono sempre conto degli stessi criteri.

Alcuni sostengono che il fatto che l'industria europea non ami, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, la tutela giuridica dei brevetti, pregiudica la sua espansione e la sua competitività. Tuttavia, numerosi osservatori e leader dell'industria statunitense evidenziano gli svantaggi dei brevetti di software nel loro mercato nazionale.

D'altro canto, coloro che si oppongono a qualsiasi riferimento al software nel diritto dei brevetti temono che i brevetti di software possano diventare la regola generale, creando così un'incertezza giuridica permanente quanto all'uso di algoritmi e di soluzioni tecniche che di norma circolano liberamente, o che si creino strozzature suscettibili di limitare l'innovazione.

La direttiva proposta non consentirà di brevettare i programmi per elaboratori "in quanto tali". In termini generali, non sarà reso brevettabile nulla che già non lo sia. L'obiettivo è semplicemente di chiarire il diritto e di risolvere alcune incoerenze di approccio presenti nelle normative nazionali.

Tuttavia, è evidente che, malgrado quanto afferma la Commissione, la direttiva apre la strada ad un uso più esteso dei brevetti come modello di tutela dei software informatici. Rimangono aperti due tipi di interrogativi: la convenienza politica di tale approccio e, se la brevettabilità è ritenuta auspicabile dal punto di vista politico, i criteri per definirne i limiti, onde evitare abusi ed effetti perversi.

Quindi, dal nostro punto di vista, il campo di applicazione della direttiva dovrebbe essere – se essa verrà infine adottata – rigorosamente limitato a casi privi di ambiguità in cui l'utilità della tutela non sia rimessa in questione da effetti negativi.

Infine, andrebbe osservato che brevetti e diritti d'autore non sono gli unici strumenti di tutela: disegni, modelli e marchi beneficiano di regimi di protezione specifici e, anche nel settore delle invenzioni tecniche, i brevetti sono affiancati dal sistema più flessibile dei modelli di utilità. Non vi è quindi alcun impedimento concettuale allo sviluppo di regimi di protezione ad hoc, adeguati alle specificità del software informatico: dei brevetti si può, molte volte, fare a meno.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 5
(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge <i>e la loro interpretazione da parte dei tribunali degli Stati membri e rendere trasparenti le norme</i> che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La certezza giuridica che ne risulterà <i>dovrebbe permettere</i> alle imprese di ricavare il	(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, <i>onde garantire che</i> la certezza giuridica che ne risulterà <i>e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità permettano</i> alle imprese <i>innovative</i> di ricavare il massimo vantaggio <i>dal loro processo inventivo</i> e

<sup>1</sup> GUC 151 E del 25.6.2002, pag. 129.

massimo vantaggio ***dai brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*** e stimolare gli investimenti e l'innovazione.

stimolare gli investimenti e l'innovazione.

#### *Motivazione*

*L'obiettivo di qualsiasi normativa in materia di brevetti non è di garantire che il titolare del brevetto benefici di un vantaggio; il vantaggio che gli è concesso è solo un modo per incoraggiare il processo inventivo a beneficio della società nel suo complesso. I vantaggi concessi al titolare di un brevetto non devono andare contro questo obiettivo ultimo del principio dei brevetti.*

#### Emendamento 2

Considerando 7 bis (nuovo)

***(7 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese che l'Ufficio europeo dei brevetti rivedesse le sue norme di funzionamento e che fosse soggetto a controllo pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. In proposito, sarebbe particolarmente opportuno rimettere in discussione la prassi in base alla quale l'Ufficio percepisce introiti per i brevetti che rilascia, in quanto essa nuoce al carattere pubblico di tale organismo.***

***Nella sua risoluzione<sup>1</sup> sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto la revisione delle norme di funzionamento dell'Ufficio in questione, onde garantire che esso "sia soggetto a un obbligo di pubblicità nell'esercizio delle sue funzioni".***

---

<sup>1</sup> GU C 378 del 29.12.2000, pag. 95.

### *Motivazione*

*Il Parlamento europeo ha sottolineato a più riprese, in varie risoluzioni, la necessità di una riforma delle prassi seguite dall'Ufficio europeo dei brevetti. Detto Ufficio non è un'istituzione dell'Unione europea e in passato il Parlamento europeo aveva già sollevato la questione della sua responsabilità.*

### Emendamento 3

Considerando 7 ter (nuovo)

***(7 ter) Il software da un lato svolge un ruolo importante in numerose industrie e dall'altro costituisce una forma fondamentale di creazione e di espressione. Il software è anche un settore ingegneristico specializzato nonché un'attività umana fondamentale, con più di dieci milioni di progettisti professionisti nel mondo e decine di milioni di persone che sviluppano software, con uno scopo o un altro. I progettisti di software indipendenti e le piccole società svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'innovazione in questo settore. Ne consegue che i mezzi utilizzati per promuovere gli investimenti nelle industrie a forte intensità di software non devono compromettere la capacità di ciascuno di divenire creatore attivo e utente innovatore di software, e che, in particolare, i brevetti non devono consentire la monopolizzazione degli strumenti di espressione, creazione, diffusione e scambio di informazioni e conoscenze.***

### *Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*



Emendamento 4  
Considerando 11

*(11) Benché siano considerate appartenenti ad un settore della tecnologia, le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono, come le invenzioni in generale, costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva.* **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento è dettato da un'esigenza di coerenza con l'emendamento 9 della relatrice per parere. Il carattere tecnico delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici deve essere provato e non dato per scontato.*

Emendamento 5  
Articolo 2, lettera a)

a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta **a prima vista** una o più caratteristiche di novità che **sono** realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione **atta ad un'applicazione industriale** la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche di novità che **costituiscono un contributo tecnico, nonché altre caratteristiche di novità o meno, e che devono essere** realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

*Motivazione*

*La definizione originaria di brevettabilità è troppo ampia. In particolare, un'invenzione attuabile per mezzo di un elaboratore elettronico non dovrebbe essere considerata brevettabile per il semplice fatto che viene utilizzato un elaboratore o che su un apparecchio programmabile privo di caratteristiche di novità viene eseguito un programma che presenta invece tali caratteristiche. È necessario che vi sia un contributo tecnico. È l'aspetto tecnico che caratterizza un'invenzione e la distingue da un'idea. Tale distinzione è della massima importanza, non solo dal punto di vista della teoria giuridica, ma soprattutto per garantire che la concorrenza in un settore economico non sia ostacolata dalla monopolizzazione di un*

*determinato metodo commerciale o di determinate conoscenze pratiche da parte di un operatore solo in un certo mercato.*

Emendamento 6  
Articolo 2, lettera b)

b) "contributo tecnico", un contributo **allo stato dell'arte in** un settore tecnico, **giudicato non ovvio da** una persona competente nella materia.

b) "contributo tecnico", un contributo, **implicante un'attività inventiva, ad** un settore tecnico, **che risolve un problema tecnico esistente o estenda lo stato dell'arte in misura significativa per** una persona competente nella materia.

*Motivazione*

*I requisiti dell'attività inventiva e dell'avanzamento dell'arte sono fondamentali per evitare il rilascio di brevetti per "invenzioni" insignificanti.*

Emendamento 7  
Articolo 3

**Appartenenza ad un settore della tecnologia**

**soppresso**

**Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia considerata appartenente ad un settore della tecnologia.**

*Motivazione*

*La formulazione della proposta rende semplicemente impossibile discutere il carattere tecnico di un'invenzione rivendicata. Tale condizione deve essere provata, e non data per scontata.*

Emendamento 8  
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di

elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che ***sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.***

elaboratori elettronici sia brevettabile, ***solo*** a condizione che ***apporti un contributo tecnico quale definito nell'articolo 2, lettera b).***

*Motivazione*

*La formulazione proposta rende la disposizione coerente con gli emendamenti che precedono.*

Emendamento 9  
Articolo 4, paragrafo 2

***2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Alla luce degli emendamenti che precedono il paragrafo risulta superfluo.*

Emendamento 10  
Articolo 4, paragrafo 3

***3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell'arte.***

***3. La portata significativa del contributo tecnico è valutata considerando la differenza tra gli elementi tecnici inclusi nell'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme e lo stato dell'arte. Gli elementi divulgati dal richiedente il brevetto nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda non sono considerati parte dello stato dell'arte al momento della valutazione della rivendicazione di cui trattasi.***

*Motivazione*

*In un settore in rapido movimento come quello del software e delle industrie correlate, in cui la maggior parte delle invenzioni provengono da PMI talvolta molto piccole e di recente costituzione che fanno affidamento più sull'"impollinazione incrociata" che sui consigli degli*

*studi legali, un "periodo di grazia" è necessario per evitare che un inventore sia privato della sua invenzione nel caso in cui l'abbia resa pubblica alcune settimane prima di depositare la sua domanda di brevetto, di solito con lo scopo di testare l'attrattiva dell'invenzione sul mercato. Il riferimento ad un "periodo di grazia" coincide con un dibattito in corso nell'ambito del diritto generale dei brevetti, dal momento che un concetto simile esiste in alcuni sistemi giuridici (in particolare negli Stati Uniti), ma non nella legislazione dell'Unione europea né fra le regole dell'Ufficio europeo dei brevetti. Introdurre la brevettabilità delle invenzioni in materia di software privando gli inventori della flessibilità di una comunicazione anticipata creerebbe un'inutile strozzatura a scapito delle PMI innovatrici e della cooperazione fra università e impresa.*

Emendamento 11  
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

**Articolo 3 bis**

**Esclusione dalla brevettabilità**

***Un'invenzione attuata per mezzo di un elaboratore elettronico non è considerata apportare un contributo tecnico per il solo fatto che implica l'uso di un elaboratore o di un altro apparecchio. Di conseguenza, non sono brevettabili le invenzioni che riguardano programmi per elaboratore che applicano metodi commerciali, matematici o di altro tipo senza produrre alcun effetto tecnico all'infuori della manipolazione e della rappresentazione dell'informazione nell'ambito di un sistema o di una rete di elaboratori.***

*Motivazione*

*La regola secondo cui un'invenzione, di qualunque portata, è considerata tale ai fini del diritto dei brevetti solo quando produce effetti concreti sul mondo reale è un principio fondamentale del diritto dei brevetti, costantemente confermato, da decenni, a livello sia della legislazione che delle decisioni giudiziarie.*

Emendamento 12  
Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come

**a)** Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata **solo** come prodotto, ossia come

**elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.**

**dispositivo programmato o come processo tecnico di produzione.**

*Motivazione*

*L'effetto dei brevetti è di garantire un monopolio economico. Essi non devono impedire lo sviluppo e la ricerca dell'innovazione da parte dei concorrenti.*

Emendamento 13  
Articolo 5, lettera b) (nuova)

***b) Gli Stati membri assicurano che la produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la pubblicazione di informazioni, in qualsiasi forma, non possano mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta, anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici.***

*Motivazione*

*I termini "produzione, manipolazione, trattamento, distribuzione e pubblicazione" tengono maggiormente conto dei casi di rivendicazione di brevetto relativi a metodi commerciali (ossia di trattamento dell'informazione) che esistono negli Stati Uniti e che non dovrebbero esistere nell'Unione europea. Parimenti, è stata aggiunta l'espressione "anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici" per garantire che l'esecuzione, su un qualsiasi tipo di apparecchio, di un software che non contribuisce ad alcun processo tecnico non possa essere considerata brevettabile. Altrimenti, qualsiasi software generico eseguito su un apparecchio programmabile in possesso di caratteristiche di novità potrebbe essere brevettabile, il che è esplicitamente vietato dalla Convenzione sul brevetto europeo del 1973, come indicato al considerando 7 della proposta della Commissione.*

Emendamento 14  
Articolo 5, lettere c) e d) (nuove)

***c) Gli Stati membri assicurano che l'uso di un programma per elaboratore per scopi che non riguardano l'oggetto del brevetto non possa costituire una***

*violazione di brevetto diretta o indiretta.*  
**d) Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.**

*Motivazione*

*L'effetto dei brevetti è di garantire un monopolio economico. Essi non devono impedire lo sviluppo e la ricerca dell'innovazione da parte dei concorrenti.*

Emendamento 15  
Articolo 6 bis (nuovo)

**Articolo 6 bis**

***Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario al solo fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.***

*Motivazione*

*La possibilità di collegare impianti così da renderli interoperabili è un modo per garantire reti aperte ed evitare abusi di posizione dominante. Ciò è stato espressamente riconosciuto in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il diritto dei brevetti non dovrebbe consentire che tale principio sia calpestato a scapito della libera concorrenza e degli utenti.*

Emendamento 16  
Articolo 7

La Commissione osserva gli effetti **delle** invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla

La Commissione osserva gli effetti **della protezione conferita dal brevetto per quanto riguarda le** invenzioni attuate per mezzo di

concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico.

elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico.

*Motivazione*

*Non sarà il rilascio del brevetto in sé e per sé, bensì il ricorso alla protezione conferita dal brevetto da parte del titolare a mostrare quali effetti avrà sull'innovazione e la concorrenza il brevetto di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.*

Emendamento 17  
Articolo 8, lettera c bis) (nuova)

***c bis) la compatibilità delle competenze delegate all'Ufficio europeo dei brevetti con le esigenze connesse all'armonizzazione della legislazione europea e con i principi di trasparenza e responsabilità.***

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 18  
Articolo 8, lettera c)

c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà.

c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà, **e**

*Motivazione*

*La relazione della Commissione dovrebbe analizzare anche le eventuali difficoltà insorte per quanto riguarda il rapporto tra la protezione brevettuale delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la protezione dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, ai sensi della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.*

Emendamento 19  
Articolo 8, lettera c bis) (nuova)

***c bis) eventuali difficoltà insorte per quanto riguarda il rapporto tra la protezione brevettuale delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la protezione dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, ai sensi della direttiva 91/250/CEE.***

*Motivazione*

*La relazione della Commissione dovrebbe analizzare anche le eventuali difficoltà insorte per quanto riguarda il rapporto tra la protezione brevettuale delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la protezione dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, ai sensi della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.*



22 gennaio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici  
(COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

Relatore per parere: Michel Rocard

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 26 marzo 2002 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatore per parere Michel Rocard.

Nelle riunioni del 10 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 16 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Mario Mauro (vicepresidente), Michel Rocard (relatore per parere), Nuala Ahern, Konstantinos Alyssandrakis, Ole Andreasen, Pedro Aparicio Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo, Christopher J.P. Beazley, Danielle Darras (in sostituzione di Martine Roure, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) Marielle de Sarnez, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Geneviève Fraisse, Marie-Hélène Gillig, Ruth Hieronymi, Ulpu Iivari, Lucio Manisco, Miquel Mayol i Raynal, (in sostituzione di Eurig Wyn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Pietro-Paolo Mennea, Domenico Mennitti, Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Felekna Uca, Kathleen Van Brempt, Stavros Xarchakos, Sabine Zissener e Myrsini Zorba.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il diritto di autore, com'è noto, protegge la creazione intellettuale. La nostra commissione ha contribuito all'approvazione della recente direttiva sul diritto d'autore. I brevetti, invece, proteggono le invenzioni. Ma che cos'è un brevetto? Il sito Internet dell'Ufficio europeo dei brevetti, istituito nel 1973 a Monaco, lo spiega così: "un brevetto non è un timbro che attesta l'eccellenza, non autorizza il titolare a fare uso dell'invenzione, un brevetto non è una garanzia di successo commerciale. Per contro, esso dà modo al titolare di impedire ad altri di fare un uso commerciale della sua invenzione" (OEB, Faits et chiffres 2001).

L'articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo prevede che un'invenzione brevettabile debba essere nuova, capace di produrre un effettivo grado di innovazione e suscettibile di applicazione industriale. I programmi per computer (e altri prodotti come business models e metodi matematici) non sono considerati in quanto tali invenzioni e pertanto non sono brevettabili. La questione comunque è molto complessa e controversa (si veda il recente studio della DG IV del Parlamento europeo), come dimostra anche il fatto che la proposta di direttiva in oggetto abbia sollecitato un ampio dibattito, ed anche aperte critiche, soprattutto da parte di certi settori direttamente interessati.

### La posta in gioco

Con l'avvio del processo di Lisbona, l'Europa si è data un obiettivo ambizioso: raggiungere livelli di eccellenza in un'economia basata sulla conoscenza. Quando si pensa al dibattito sulla brevettabilità delle invenzioni connesse a programmi informatici, bisogna tenere a mente questo obiettivo d'ordine generale e capire quali misure siano più efficaci non solo per raggiungere, ma anche per mantenere il primato.

L'approccio che la commissione per la cultura può seguire in questo dibattito è semplice: la difesa a oltranza della libertà creativa, del contributo intellettuale, della massima circolazione delle idee. Lo sviluppo delle civiltà, sin dai tempi antichi, è sempre stato generato dall'incontro delle idee e dalla loro capacità di espandersi. Questo vale anche nell'era dei computer e di Internet. Di conseguenza, tutte le misure giuridiche che contribuiscono al rispetto e alla difesa dell'autore e delle invenzioni sono le benvenute, a condizione di non irrigidire o appesantire troppo il sistema, pena la sua sclerotizzazione e progressiva fossilizzazione.

Questo approccio non è in contrasto con lo stato dell'arte fornito dalla scienza economica, che non è in grado di dire con certezza se l'introduzione di brevetti per i programmi informatici abbia solo effetti positivi, o non abbia anche delle controindicazioni per lo sviluppo del settore a medio e lungo termine.

E siccome il settore informatico è oggi il fulcro dell'espansione economica e culturale delle nostre società, ogni tentativo di portare ordine giuridico in questo campo dovrebbe essere compiuto con lungimiranza, oltre che con la massima cautela.

Sul piano giuridico ad esempio, e tenuto conto del fatto che qualsiasi componente innovativo di un software si situa in un insieme di software e di innovazioni precedenti e non può svilupparsi senza interagire con loro, la brevettabilità rischia di determinare un'instabilità

generatrice di molteplici controversie. Solo le imprese molto grandi saranno in grado di far fronte a una situazione siffatta.

Si sa inoltre che il 97% dei brevetti riconosciuti nel mondo appartengono ai paesi sviluppati, e il 3% a quelli del sud. La brevettabilità del software, nuova forma del sapere umano, rischia di peggiorare questa situazione, di accrescere le difficoltà di accesso dei paesi del sud e di porre un grave problema politico.

Di fronte a tutti questi motivi di perplessità si potrebbe essere tentati di dare una risposta di tipo radicale: proporre il rigetto o il congelamento della direttiva stessa. Ma appare forse più utile non lasciare le cose in sospeso, e contribuire a stabilire comunque un quadro giuridico il più possibile chiaro ed equilibrato.

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 7 bis (nuovo)

*(7 bis) Il software da un lato svolge un ruolo importante in numerose industrie e, dall'altro, costituisce una forma fondamentale di creazione e di espressione.*

Emendamento 2  
Considerando 7 ter (nuovo)

*(7 ter) Nella sua risoluzione (GU C 378 del 29.12.2000, pag. 95) sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999, il Parlamento europeo chiedeva la revisione delle attività dell'UEB per garantire che*

<sup>1</sup> JO C 151 E del 25.6.2002, pag. 129.

***tale organo sia soggetto a un obbligo di pubblicità nell'esercizio delle sue funzioni.***

*Motivazione*

*L'Ufficio europeo dei brevetti non è un'istituzione dell'Unione europea e la questione della sua responsabilità è già stata sollevata in passato.*

Emendamento 3  
Considerando 7 quater (nuovo)

***(7 quater) Il software costituisce allo stesso tempo un settore di ingegneria specializzata e un'attività umana fondamentale, con più di 10 milioni di programmatori professionali nel mondo e varie decine di milioni di persone che creano software a vario titolo.***

Emendamento 4  
Considerando 7 quinquies (nuovo)

***(7 quinquies) Un volume crescente di informazioni e di conoscenze è indissociabile dal software che permette di crearle, esprimerle, comunicarle e utilizzarle.***

Emendamento 5  
Considerando 7 sexies (nuovo)

***(7 sexies) I creatori indipendenti e le piccole imprese svolgono un ruolo fondamentale nell'innovazione in questo campo.***

Emendamento 6  
Considerando 7 septies (nuovo)

*(7 septies) Una siffatta situazione, caratterizzata da un numero enorme di innovatori e dall'influenza della tecnica sulle attività culturali fondamentali, è del tutto nuova nella storia dei brevetti e richiede precauzioni specifiche quanto alle modalità di applicazione dei brevetti in questo ambito.*

Emendamento 7  
Considerando 7 octies (nuovo)

*(7 octies) Ne consegue che i mezzi utilizzati per stimolare l'investimento nelle industrie a forte intensità di software non devono finire per mettere in pericolo la capacità di ciascuno di divenire creatore attivo e utente innovatore di software.*

Emendamento 8  
Considerando 7 nonies (nuovo)

*(7 nonies) In particolare, i brevetti non devono permettere la monopolizzazione degli strumenti di espressione, creazione, diffusione e scambio delle informazioni e delle conoscenze.*

Emendamento 9  
Considerando 7 decies (nuovo)

*(7 decies) Esiste infine una forte interdipendenza tra i vari componenti o livelli di software, per cui è necessaria la massima prudenza per quanto concerne la portata della protezione attribuita dai brevetti, se si vuole che i mercati restino competitivi e aperti.*

Emendamento 10  
Articolo 2, lettera a)

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", ***un'invenzione la cui esecuzione*** implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", ***una soluzione tecnica la cui attuazione*** implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

*Motivazione*

*La definizione di cosa sia una "invenzione attuata per mezzo di un elaboratore elettronico" è il punto chiave della proposta in esame. Nella sua forma attuale, la direttiva autorizzerebbe la brevettabilità di tutti i programmi informatici, a patto che la domanda di brevetto venga formulata con certe precauzioni. È fondamentale limitare la brevettabilità al settore fisico, materiale. Tutto ciò che rientra nel settore immateriale (l'informazione, il sapere) non deve essere brevettabile.*

Emendamento 11  
Articolo 2, lettera b)

(b) "contributo tecnico", ***un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico***

(b) "contributo tecnico" o ***"invenzione tecnica" o "invenzione", un insegnamento***

*stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.*

*sulla relazione di causa-effetto nell'impiego delle forze della natura controllabili. L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico. Il trattamento, la manipolazione e le presentazioni di informazioni non rientrano in un settore tecnico, anche se sono utilizzati apparecchi tecnici per effettuarli.*

#### *Motivazione*

*Esiste un consenso sulla necessità di distinguere le invenzioni attuate mediante elaboratore elettronico che sono brevettabili da quelle che non lo sono perché non rientrano in un settore tecnico. Il riferimento alle forze della natura non è sufficiente in se stesso: quello che è fondamentale è il carattere degli effetti per cui tali forze della natura sono utilizzate. L'impiego di effetti fisici negli elaboratori elettronici per manipolare informazioni non deve poter giustificare la brevettabilità degli algoritmi o delle interfacce.*

#### Emendamento 12 Articolo 3

*Appartenenza ad un settore della tecnologia*

*soppresso*

*Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia considerata appartenente ad un settore della tecnologia.*

#### *Motivazione*

*Esiste un consenso sul fatto che l'articolo non è necessario e potrebbe indurre a pensare, erroneamente, che tutte le invenzioni legate al software sono brevettabili.*

#### Emendamento 13 Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità **e di non ovvietà**, implichi un'attività inventiva **e appartenga ad un settore tecnico**.

#### *Motivazione*

*E' importante distinguere tra le invenzioni tecniche, che rientrano nel settore materiale e sono brevettabili, ed i programmi per elaboratori, in quanto tali, che sono protetti dalle legge sui diritti d'autore, come la matematica, le idee, l'informazione... (Convenzione sul brevetto europeo, 1972).*

#### Emendamento 14 Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico.

2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico, **vale a dire arrechi un insegnamento nuovo sulle relazioni di causa-effetto nell'impiego controllato delle forze della natura**.

#### *Motivazione*

*Le modifiche intendono garantire che la brevettabilità riguardi esclusivamente i settori tecnici e sia coerente con la modifica dell'articolo 2.*

#### Emendamento 15 Articolo 4, paragrafo 3

3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, **i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche**, e lo stato dell'arte.

3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto **delle caratteristiche tecniche** della rivendicazione di brevetto nel suo insieme e lo stato dell'arte.



### Motivazione

*La formulazione della proposta di direttiva apre la porta alla brevettabilità di invenzioni che presentano un carattere tecnico ma in cui l'innovazione concerne solo gli aspetti non tecnici, cosa che va chiaramente respinta.*

### Emendamento 16 Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici **possa essere rivendicata come** prodotto, ossia **come** elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o **come** processo **realizzato** da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

Gli Stati membri assicurano che **le forme di rivendicazione possibili per** un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici **siano solamente un** prodotto, ossia **un** elaboratore programmato, **una** rete di elaboratori programmati o **un** altro apparecchio programmato, o **un** processo **tecnico di produzione controllato** da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

### Motivazione

*L'articolo 5, come formulato, si presta ad ambiguità; esso autorizzerebbe la definizione di processo effettuato da elaboratore elettronico per ogni software quando l'effetto tecnico rivendicato da tale software fosse l'esposizione di informazioni sullo schermo di un elaboratore, ciò che in realtà è proprio dell'elaboratore stesso. Un processo effettuato mediante elaboratore elettronico non ha effetti tecnici in sé. Il senso delle modifiche è di fare in modo che nessun processo informatico possa essere brevettabile in quanto tale.*

### Emendamento 17 Articolo 5 bis (nuovo)

#### **Articolo 5 bis**

***Gli Stati membri assicurano che il trattamento, la manipolazione, la distribuzione e la presentazione dell'informazione, in qualsiasi forma, non costituiscano una contraffazione diretta o***

***indiretta del brevetto.***

*Motivazione*

*Il senso delle modifiche è di impedire ogni estensione abusiva del brevetto. Devono potersi utilizzare funzioni di software simili se la finalità di applicazione non è la stessa, altrimenti la ricerca e l'innovazione potrebbero essere bloccate da accuse di contraffazione per similitudine del software.*

Emendamento 18  
Articolo 5 ter (nuovo)

***Articolo 5 ter***

***Gli Stati membri assicurano che l'impiego di un programma per elaboratore per scopi che non necessitano l'utilizzazione dei contributi tecnici rivendicati nel brevetto non costituisca una contraffazione diretta o indiretta del brevetto.***

*Motivazione*

*Il senso delle modifiche è di impedire ogni estensione abusiva del brevetto. Devono potersi utilizzare funzioni di software simili se la finalità di applicazione non è la stessa, altrimenti la ricerca e l'innovazione potrebbero essere bloccate da accuse di contraffazione per similitudine del software.*

Emendamento 19  
Articolo 5 quater (nuovo)

***Articolo 5 quater***

***Gli Stati membri assicurano che, quando una rivendicazione di brevetto fa riferimento a caratteristiche che comportano l'impiego di un programma per elaboratore, venga pubblicata, come parte della descrizione del brevetto e senza termini di licenza restrittivi, un'attuazione di riferimento operativa e ben documentata***

*di detto programma.*

*Motivazione*

*E' importante che ogni dichiarazione di brevetto sia accompagnata da una dimostrazione della sua efficacia tecnica, come avviene per ogni novità, nel settore della ricerca, che è oggetto di pubblicazione e di dibattito da parte degli specialisti.*

Emendamento 20

Articolo 6

*La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.* **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'articolo 6 bis.*

Emendamento 21

Articolo 6 bis (nuovo)

*Articolo 6 bis*

*I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva non riguardano gli atti autorizzati a titolo di deroga dalla direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, in particolare gli atti descritti ed enumerati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo*

## **6 di detta direttiva.**

### *Motivazione*

*La direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante diritto d'autore autorizza gli acquirenti legittimi a compiere determinati atti che altrimenti rientrerebbero nel campo d'applicazione del diritto d'autore e, in particolare, gli atti di riproduzione e di traduzione che sono "indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente" purché sussistano determinate condizioni (cfr. articolo 6 della direttiva 91/250). La direttiva 91/250 ha creato un delicato equilibrio tra gli interessi del titolare del diritto d'autore e quelli delle parti che cercano di sviluppare programmi interoperabili. La proposta di direttiva concernente la brevettabilità delle invenzioni attuate mediante elaboratore non deve rimettere in questione tale equilibrio. L'emendamento proposto per l'articolo 6 ha il vantaggio di offrire maggiore chiarezza rispetto alla formulazione più generale contenuta nel testo della Commissione, segnatamente specificando le disposizioni pertinenti della direttiva 91/250.*

### Emendamento 22

Articolo 8, lettera c bis) (nuova)

***c bis) la compatibilità dei poteri delegati all'Ufficio europeo dei brevetti con le esigenze connesse all'armonizzazione della legislazione dell'Unione europea, nonché con i principi di trasparenza e di responsabilità.***